



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Amanda de Medeiros Zimmermann

**Responsabilidade dos provedores de busca em casos de violação de direito
marcário de terceiros em anúncios patrocinados**

Florianópolis

2024

Amanda de Medeiros Zimmermann

**Responsabilidade dos provedores de busca em casos de violação de direito
marcário de terceiros em anúncios patrocinados**

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito, Área de Concentração Direito, Estado e Sociedade.

Orientadora: Profa. Liz Beatriz Sass, Dra.

Florianópolis

2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Amanda de Medeiros Zimmermann

**Responsabilidade dos provedores de busca em casos de violação de direito
marcário de terceiros em anúncios patrocinados**

O presente trabalho em nível de Mestrado foi avaliado e aprovado, em 26 de junho de 2024, pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Profa. Liz Beatriz Sass, Dra.
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Rafael de Freitas Valle Dresch, Dr.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Braulio Cavalcanti Ferreira, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de Mestra em Direito.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação

Profa. Liz Beatriz Sass, Dra.
Orientadora

Florianópolis, 2024.

*À todas as mulheres do ambiente acadêmico e corporativo que lutam, diariamente,
por espaço, credibilidade e voz.*

AGRADECIMENTOS

É uma felicidade imensa poder escrever esse agradecimento. O desafio de conciliar uma pesquisa acadêmica com a vida profissional não é trivial e, pessoalmente, fico orgulhosa por ter conseguido este feito.

Inicio agradecendo aos meus amigos de vida que tive a grata surpresa de encontrá-los durante a faculdade e que aturaram minhas ausências, ansiedades e acolheram os encontros monotemáticos sobre a dissertação, em especial, Maria Canei, Paulo Tambosi, Camila Fiamoncini, Ana Berti, Drielly Pagani, Tobias Klen e Lucas Witt.

Ainda, agradeço ao Legal Team Swap, na figura do Felipe Schvartzman e Raquel Chiaparini, por segurarem as pontas na minha ausência e por deixarem o dia a dia mais leve e divertido.

Agradeço ao Dr. Bráulio Cavalcanti e Dr. Rafael Dresch pelas contribuições neste trabalho e pelo aceite em fazer parte da banca. E, em especial, à Professora Dra. Liz Beatriz Sass pela orientação, incentivo e aperfeiçoamentos propostos nesta pesquisa.

Ao meu parceiro de vida, Pedro Guerreiro (e estendendo os agradecimentos ao Gabriel, José e Maria), que acompanhou de perto a elaboração desta pesquisa sendo um suporte essencial para sua concretização. Obrigada por ser meu porto seguro e o maior incentivador do meu desenvolvimento.

Por fim, agradeço à minha família, Vera Lúcia, José Carlos, Pedro Zimmermann e Silvana pelo apoio, amor e estímulo durante toda a minha trajetória pessoal e profissional. Essa vitória é nossa!

RESUMO

O avanço da tecnologia e da divulgação das marcas no ambiente digital proporcionaram o desenvolvimento de novas formas de concorrência desleal. Neste contexto, apresenta-se a comum prática mercadológica que fomenta o uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave nos anúncios patrocinados (serviço de publicidade digital oferecido pelos provedores de busca). A partir disso, a presente dissertação dedicou-se ao estudo da responsabilidade civil do provedor de busca por permitir a infração marcária em sua atividade. Buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: “Quais são os critérios adotados pela jurisprudência brasileira e europeia sobre a responsabilidade dos provedores de busca nos casos em que ocorre violação ao direito marcário alheio em anúncios patrocinados e quais os mecanismos possíveis, a serem adotados pelos provedores de busca, para mitigar o risco de responsabilização?”. No intuito de responder à esta pergunta, adotou-se o método científico dedutivo com a utilização de análise bibliográfica, documental e jurisprudencial. A dissertação é dividida em três capítulos, sendo que o primeiro inicia com a abordagem acerca dos conceitos relativos à concorrência leal, desleal e parasitária no sistema jurídico brasileiro. Logo na sequência, o estudo se concentra na análise da propriedade industrial, com ênfase na legislação marcária, formas de proteção e direitos do titular (ou depositante) do pedido de registro de marca, para, por fim, abordar as novas formas de violação à PI na internet com foco na conduta desleal de utilização da marca alheia como palavra-chave em anúncios patrocinados. No segundo capítulo objetivou-se apresentar um panorama geral da responsabilidade civil no Brasil e seus desdobramentos no que tange a natureza da reparação. Além disso, abordou-se a teoria acerca das espécies de provedores de internet, bem como detalhou-se a natureza subjetiva de responsabilidade dos provedores, com ênfase na atração do art. 19 do Marco Civil da Internet e a natureza objetiva de responsabilidade (aplicação da teoria do risco proveito). Por fim, apresentou-se dados acerca da hegemonia e impacto do monopólio que o provedor de busca Google possui na sociedade atual, além da exposição de como a utilização de marca registrada alheia em anúncios patrocinados é tratada nas Políticas do Google Ads. O terceiro e último capítulo do presente estudo se propôs a investigar, de maneira detalhada, os critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Brasil e pela União Europeia no que se refere à responsabilização (ou não) do provedor em busca em casos de infração marcária nos serviços de Google Ads, com a análise de sessenta e quatro julgados na mais alta corte brasileira e europeia. Verificou-se que, na comparação, os critérios adotados se mostram distintos, visto que o entendimento brasileiro se concentra mais na reparação pelo dano causado à vítima, enquanto a União Europeia analisa as características intrínsecas ao modelo de negócio ofertado. Por fim, considerando a tendência dos julgados analisados, a presente dissertação ainda apresentou possíveis mecanismos a serem desenvolvidos pelo Google para redução da violação ao direito marcário em sua atividade, minimização do risco de confusão do consumidor e incentivo a uma atuação com maior diligência por parte do provedor.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Concorrência desleal; Responsabilidade civil; Provedor de busca; Anúncios patrocinados.

ABSTRACT

The advancement of technology and the dissemination of brands in the digital environment have led to the development of new forms of unfair competition. In this context, a common marketing practice is presented, which encourages the use of a competitor's registered trademark as a keyword in sponsored advertisements (a digital advertising service offered by search engine providers). Based on this, the present dissertation was dedicated to the study of the civil liability of the search engine provider for allowing trademark infringement in its activity. The research sought to answer the following question: "What are the criteria adopted by Brazilian and European jurisprudence regarding the liability of search providers in cases where there is a violation of the trademark rights of others in sponsored advertisements and what are the possible mechanisms to be adopted by search providers to mitigate the risk of liability?". To answer this question, the research adopted the deductive scientific method with the use of bibliographic, documentary, and jurisprudential analysis. The dissertation is divided into three chapters. The first chapter begins with an approach to the concepts related to fair competition, unfair competition, and parasitic behavior in the Brazilian legal system. Subsequently, the study focuses on the analysis of industrial property, with an emphasis on trademark legislation, forms of protection, and rights of the holder (or applicant) of the trademark registration request, to finally address the new forms of IP violation on the internet focusing on the unfair conduct of using another's trademark as a keyword in sponsored advertisements. The second chapter aimed to present an overview of civil liability in Brazil and its ramifications regarding the nature of compensation. Additionally, the theory regarding the types of internet service providers was addressed, as well as the subjective nature of providers' liability, with emphasis on the attraction of Article 19 of the "Marco Civil da Internet" and the objective nature of liability (application of the risk benefit theory). Finally, data on the hegemony and impact of the monopoly that the search engine provider Google holds in society today were presented, as well as an exposition of how the use of another's registered trademark in sponsored advertisements is treated in Google Ads Policies. The third and final chapter of this study aimed to investigate, in detail, the criteria adopted by the Superior Court of Justice in Brazil and the European Union regarding the liability (or lack thereof) of the search engine provider in cases of trademark infringement in Google Ads services, with the analysis of sixty-four judgments in the highest Brazilian and European courts. It was found that, in comparison, the criteria adopted are distinct, as the Brazilian understanding focuses more on compensation for the damage caused to the victim, while the European Union analyzes the intrinsic characteristics of the business model offered. Finally, considering the trend of the analyzed judgments, this dissertation also presented possible mechanisms to be developed by Google to reduce trademark infringement in its activity, minimize the risk of consumer confusion, and encourage more diligent behavior on the part of the provider.

Keywords: Industrial Property; Unfair competition; Civil liability; Search engine provider; Sponsored advertisements.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Três grandes blocos segregados indicando três segmentos diferentes de atuação mercantil	22
Figura 2 – Três grandes blocos conectados entre si indicando três opções de empresas com mesma atuação mercantil	22
Figura 3 – Evidência anexada ao Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100	48
Figura 4 – Evidência anexada ao Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100	49
Figura 5 – Faturamento (Bilhões R\$)	84
Figura 6 – Compradores Online (Milhões).....	84
Figura 7 – Participação no mercado de mecanismos de busca no Mundo. Abril de 2024	85
Figura 8 – Participação no mercado de mecanismos de busca no Brasil. Abril de 2024	86
Figura 10 – Critérios da política de marcas registradas	89
Figura 11 – Enviar uma denúncia de violação de marca registrada	89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Decisões do STJ sobre responsabilização do provedor (2023-2024) ...	112
Tabela 2 – Documentos identificados na EU.....	115
Tabela 3 – Critérios de análise considerados pela jurisprudência brasileira	125
Tabela 4 – Critérios de análise considerados pela jurisprudência europeia.....	126

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CF	– Constituição Federal
CUP	– Convenção da União de Paris
EU	– União Europeia
INPI	– Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	– Lei de Propriedade Industrial
OMC	– Organização Mundial do Comércio
OMPI	– Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	– Organização das Nações Unidas
STJ	– Superior Tribunal de Justiça
TJDFT	– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
TJSP	– Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TRIPS	– Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
WIPO	– <i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 DIREITO MARCÁRIO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NA INTERNET	18
2.1 DIREITO CONCORRENCIAL PRIVADO COM ÊNFASE NA CONDOTA DESLEAL.....	18
2.1.1. Princípio fundamental da livre iniciativa e princípio geral da livre concorrência	19
2.1.2 Conceito e repressão à concorrência desleal (típica e/ou genérica) ..	23
2.1.3 Desdobramentos da concorrência desleal: o parasitismo	29
2.2 DIREITO MARCÁRIO E NOVAS FORMAS DE VIOLAÇÃO	36
2.2.1 Fundamento legal brasileiro, acordos internacionais e a importância do direito marcário	36
2.2.2 Mecanismos de proteção e direitos do titular da marca	40
2.2.3 Novas formas de violação ao direito marcário na internet	44
2.3 CONDOTA DESLEAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS, ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJSP ...	50
3 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA	57
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL	57
3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA.....	64
3.2.1 Espécies de provedores de internet	65
3.2.2 Natureza da responsabilidade subjetiva dos provedores de aplicações de internet (art. 19 do Marco Civil da Internet)	70
3.2.3 Natureza objetiva da responsabilidade e teoria do risco	76
3.3 ANÚNCIOS PATROCINADOS E A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROVEDOR DE BUSCA	82
3.3.1 Hegemonia, impacto global e proveito do Google	83

3.3.2 Políticas de Ads e limitação de responsabilidade	88
4 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA EM CASOS DE VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS	92
4.1 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO	93
4.1.1 Metodologia para a coleta dos dados jurisprudenciais do STJ	93
4.1.2 Critérios referentes à responsabilização	96
4.1.3 Critérios referentes à não-responsabilização	107
4.1.4 Análise comparativa dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça	111
4.2. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO DA UNIÃO EUROPEIA	113
4.2.1 Metodologia adotada para coleta de dados jurisprudenciais na UE	114
4.2.2 Entendimento na Europa e critérios atribuídos para a (não) responsabilização	118
4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS E ENTENDIMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA EM VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA	124
4.4 MECANISMOS PARA MINIMIZAÇÃO DO RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR E VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO ALHEIO	128
CONSIDERAÇÕES FINAIS	134
REFERÊNCIAS	140
APÊNDICE I – DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	149
APÊNDICE II – CASOS JULGADOS NA CORTE DA UNIÃO EUROPEIA	153

1 INTRODUÇÃO

A presença das marcas no ambiente digital é determinante para a continuidade do negócio e crescimento em vendas e clientela. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o Brasil alcançou um faturamento de R\$ 185,7 bilhões em 2023, somente no *e-commerce* (ABCOMM, *s.d.*). Nessa competição desenfreada em busca de destaque da empresa, dentre tantas outras disponíveis no ambiente digital, práticas desleais vão sendo desenvolvidas para atingir maior relevância, renome e captar a atenção do consumidor que trafega na *web*.

Para isso, as empresas apelam para uma nova modalidade de concorrência parasitária, qual seja: a utilização da marca do concorrente como palavra-chave em anúncios patrocinados. A execução de tal prática possibilita que o consumidor, ao pesquisar no motor de busca uma marca específica, encontre em melhor colocação na ordem de resultados a marca de um concorrente, em razão da compra da palavra-chave pelo anunciante.

A legalidade e os impactos desta prática já são debatidos no judiciário brasileiro há anos (o primeiro caso encontrado sobre o tema foi julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ação foi ajuizada em 2005) e o entendimento é consolidado no sentido de que o uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave em anúncios patrocinados caracteriza ato de concorrência desleal (Enunciado XVII¹ do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Entretanto, apesar de sedimentada a compreensão de que a conduta praticada pelo concorrente é desleal, verifica-se que o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilização do próprio provedor de busca ainda apresenta divergência, abrindo espaço para debate e pesquisa acadêmica.

Neste contexto, verifica-se que o provedor de busca oferta ao mercado o serviço de anúncios patrocinados no qual possibilita a compra de palavras-chaves, selecionadas pelo anunciante, sem qualquer tipo de restrição, para melhor ranqueamento nos resultados da pesquisa. O serviço de publicidade digital disponibilizado pelos provedores acarretou um lucro para a Alphabet - empresa

¹ Enunciado XVII – Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou título do estabelecimento, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet

controladora do Google - de US\$ 59,647 bilhões no ano de 2023, sendo a maior e principal forma de faturamento do provedor.

Assim, pelo fato do Google Ads ser a principal fonte de renda do maior provedor do mundo e pela infração marcária ocorrer no âmbito de sua atividade ofertada ao mercado, a presente dissertação possui como principal objetivo responder a seguinte questão: *Quais são os critérios adotados pela jurisprudência brasileira e europeia sobre a responsabilidade dos provedores de busca nos casos em que ocorre violação ao direito marcário alheio em anúncios patrocinados e quais os mecanismos possíveis, a serem adotados pelos provedores de busca, para mitigar o risco de responsabilização?* Como hipótese principal, entendeu-se que os critérios adotados pela jurisprudência brasileira e europeia apresentavam divergências e que o desenvolvimento de novos mecanismos para impedir o risco de confusão ao consumidor, violação do direito de marca e responsabilização do provedor de busca se mostram imperativos para uma maior segurança jurídica e atuação mais diligente do provedor em sua principal atividade remunerada.

Para responder o problema proposto e testar a hipótese elencada, a presente pesquisa se delimita a estudar os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte da União Europeia que possuem como tema principal do caso o uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave nos serviços de Google Ads, buscando-se os casos em que o Google consta como polo passivo da demanda, sem limitação temporal. Ainda, reforça-se que o objeto de pesquisa é somente o uso da marca registrada em palavra-chave e não em outras formas de divulgação (e.g. em nome de domínio ou no texto do anúncio).

A pesquisa, para tanto, utiliza-se de método de procedimento monográfico, partindo de uma abordagem dedutiva e de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, com base, ainda, na pesquisa jurisprudencial. É concebida, ademais, dentro da área de concentração Direito, Estado e Sociedade e da linha de pesquisa Direito Privado, Processo e Sociedade de Informação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.

Por sua vez, a dissertação foi dividida em três capítulos. No primeiro deles, foram apresentados os principais conceitos sobre concorrência leal, desleal (comum ou genérica) e práticas parasitárias, com ênfase na doutrina de Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa. O capítulo se destinou, também, à apresentação dos fundamentos legais nacionais e internacionais do direito marcário, com detalhamento

de quais são os mecanismos de proteção da propriedade industrial e os direitos do titular com marca. Além disso, foram abordadas as novas formas de violação à Propriedade Industrial (PI) no ambiente da internet, em especial sobre o uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave em anúncios patrocinados, cujo objetivo da abordagem é transmitir um panorama geral do tema na jurisprudência brasileira.

O segundo capítulo se propôs a discorrer sobre a responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, foram apresentados os principais conceitos gerais, com base, principalmente, na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto. Também foi apresentada a denominação das espécies de provedores, de acordo com o doutrinador Marcel Leonardi, e a fundamentação para caracterização da natureza da responsabilidade subjetiva (aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet) e objetiva para os provedores (aplicação da teoria do risco proveito). Por fim, o segundo capítulo se destinou, ainda, a apresentar, em forma de dados, o impacto do monopólio do Google no mundo e como o assunto do uso da marca registrada em palavras-chave é tratado nas próprias políticas internas do Ads, com o objetivo de apresentar qual é o posicionamento do provedor em relação à violação que ocorre no âmbito de seus serviços.

O terceiro e último capítulo se destinou à análise de quarenta e oito decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (vide Apêndice I), de acordo com os filtros aplicados na busca de jurisprudência, cujo objetivo principal foi a identificação dos critérios adotados pela Corte Cidadã para responsabilizar (ou não) o provedor de busca em casos de violação marcária em seus serviços de Ads. Além disso, a mesma pesquisa foi aplicada à Corte da União Europeia que resultou na análise de dezesseis documentos (vide Apêndice II), no qual procurou-se entender, também, os critérios relevantes para determinar se o provedor é ou não responsável por viabilizar essa infração. Após a identificação dos critérios, realizou-se uma comparação entre eles com o objetivo de identificar se os critérios adotados entre as Cortes são uniformes ou divergentes, cujo intuito é responder, de forma satisfatória, o problema enfrentado nesta pesquisa.

Além disso, o capítulo se encerra com a apresentação de novos mecanismos que poderiam ser implementados pelo provedor de busca, pendentes de viabilidade técnica, cujo objetivo, principalmente, se concentra na (i) minimização do risco de

confusão pelo consumidor; na (ii) redução do risco de infração marcária; e no (iii) incentivo para uma atuação com maior diligência por parte do provedor em seus próprios serviços de publicidade.

Por fim, informa-se que a presente dissertação é continuação da pesquisa iniciada pela Autora, durante a graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso que resultou na publicação de um livro, pela editora Lúmen Iuris, intitulado de “Uso da marca alheia nos links patrocinados: entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas, concorrência desleal e anúncios na internet” (2021). Assim, o presente estudo visa discorrer acerca da lacuna identificada na pesquisa anterior, em decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e na produção acadêmica, sobre a responsabilização do provedor nesses casos.

Necessário pontuar, ainda, que o debate acerca das implicações das novas tecnologias no âmbito do direito concorrencial privado e do direito marcário ainda é incipiente na comunidade jurídica acadêmica, sendo que para o recorte realizado nesta pesquisa inexistem estudos publicados, em especial, no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, o que justifica a importância e o ineditismo da pesquisa.

2 DIREITO MARCÁRIO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NA INTERNET

O presente capítulo buscou explorar os conceitos, atributos e considerações sobre a concorrência (des)leal no sistema jurídico brasileiro, em especial os princípios constitucionais, que fundamentam a ordem capitalista, de livre iniciativa e livre concorrência. Foram abordados, ainda, os parâmetros para a configuração da deslealdade na conduta e suas modalidades comuns/típicas e genéricas, bem como sua vertente parasitária.

Na sequência, o estudo se dedicou às considerações acerca do direito marcário no ordenamento jurídico brasileiro, em especial quais são as formas de proteção e os direitos do titular da propriedade industrial, oriundos do monopólio temporário autorizado pelo Estado. Ato contínuo, discorreu-se especificamente sobre violações aos direitos do titular da proteção marcária no ambiente digital.

Por fim, foi evidenciada a intersecção entre o direito marcário e a concorrência desleal com a análise doutrinária e jurisprudencial de uma nova forma de ilícito em meio digital: a utilização de marca alheia como palavra-chave em links patrocinados.

2.1 DIREITO CONCORRENCIAL PRIVADO COM ÊNFASE NA CONDUTA DESLEAL

No contexto da economia capitalista, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência desempenham papéis fundamentais na promoção do desenvolvimento econômico e na garantia de um ambiente empresarial dinâmico e saudável. Entretanto, apesar das premissas positivas desses princípios, é imperativo reconhecer que sua aplicação encontra limitações estabelecidas pela própria ordem jurídica.

A definição de práticas desleais e parasitárias, muitas vezes, requer uma abordagem flexível e contextualizada, a fim de abarcar as diversas formas de comportamento anticompetitivo que possam surgir no mercado. Neste contexto, este trabalho se propôs a explorar as interseções entre os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e as práticas de concorrência desleal, analisando suas implicações teóricas e práticas. Por meio de uma revisão crítica da doutrina e da análise de casos jurisprudenciais, buscou-se apresentar a temática com o objetivo de aprofundar o entendimento desses conceitos e suas aplicações no contexto jurídico e econômico contemporâneo.

2.1.1. Princípio fundamental da livre iniciativa e princípio geral da livre concorrência

A Constituição da República de 1988 apresenta, de forma clara e ostensiva, o princípio da livre iniciativa como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, atribuindo-lhe a qualidade de valor social ao lado do trabalho (art. 1º, IV²). Isso indica que o modelo econômico constitucionalmente adotado é o capitalismo, que possui como base a propriedade privada e a livre iniciativa (Malard, 2020, p. 176).

Enquanto princípio fundamental, a livre iniciativa acarreta, segundo Malard, o desenvolvimento da liberdade individual para criar, produzir e distribuir riqueza. Isso reforça que há distintas possibilidades disponíveis de atividades para que cada um possa escolher, seja como sua atividade profissional, seja empreendedora. Sendo assim, todo indivíduo tem garantido o direito de iniciar e explorar atividade econômica da forma como melhor lhe aprouver, nos termos da lei (Malard, 2020).

Na mesma linha, Paula Forgioni (2020) aponta que o papel primordial do princípio da livre iniciativa na economia capitalista é o de garantir o acesso ao mercado e possibilitar a permanência dos agentes econômicos. Este princípio está intrinsecamente vinculado à liberdade de iniciativa econômica e à de empresa que, por sua vez, implica na liberdade de se engajar em atividades econômicas, desenvolvê-las e cessá-las de forma espontânea e autônoma (Forgioni, 2020). Entretanto, apesar dessas várias liberdades e possibilidades, é sabido que há limitações que foram impostas pela própria ordem jurídica (Barbosa, 2022).

Neste contexto, Forgioni destaca que:

O princípio da livre iniciativa deve ser lido em conjunto com aquele da legalidade, pois implicam verso e reverso da mesma medalha. A empresa é livre para agir, para empreender. **Contudo, essa liberdade é limitada pela lei;** o agente econômico privado pode empreender, é-lhe facultado organizar-se e contratar, desde que o faça dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Com efeito, nenhum agente “será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” [art. 5º, II, CF]. A empresa é livre para agir no espaço deixado pela lei, de forma que o texto normativo é, ao mesmo tempo, limite e garantia da sua liberdade. **Em uma frase: a liberdade de iniciativa é uma viga mestra da nossa ordem econômica, mas é limitada pela legalidade** (Forgioni, 2020, p. 287. Grifou-se).

² Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; **IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;** V - o pluralismo político (grifou-se)

Nesse sentido, compreende-se que legalidade e empreendedorismo andam juntos com a livre iniciativa para a geração de desenvolvimento, prosperidade e riqueza para a nação e, conseqüentemente, para os indivíduos.

Nesta mesma toada, entra em cena outro princípio elementar para o fomento ao progresso econômico e social: a livre concorrência. A Constituição da República de 1988 apresenta um capítulo dedicado aos Princípios Gerais da Atividade Econômica (artigos 170 e seguintes³), no qual insere a livre concorrência como um dos fundamentos vitais e assegura, novamente, o livre exercício de quaisquer atividades, independentemente de autorização governamental, com exceção dos casos previstos em lei.

A livre concorrência permite, portanto, que as empresas, entre outras ações, busquem otimizar seus processos, melhorar as entregas, criar novos produtos e serviços, diminuir prazos ou custos e fidelizar o consumidor final para que possa reduzir os índices de *churn rate*⁴ na empresa.

É importante sedimentar que a concorrência, quando exercida de forma saudável, deve ser incentivada. A disputa é crucial para o avanço do ecossistema comercial e empresarial, sendo temerário, contudo, afirmar que as empresas estimam a concorrência, visto que, no limite, ela acaba por acarretar a divisão dos lucros com outras empresas. Ainda assim, as empresas a toleram, visto ser a única forma (leal) de conquistar mercado e auferir mais receita (Forgioni, 2020).

Ou seja, apesar de representar uma ameaça ao agente econômico, a concorrência também sinaliza a rota pela qual se pode conquistar novas oportunidades comerciais, ampliando assim as possibilidades de alavancar os ganhos econômicos.

Malard, com referências de Joseph A. Schumpeter, ensina que:

³ **Art. 170.** A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes **princípios**: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; **IV - livre concorrência**; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o **livre exercício de qualquer atividade econômica**, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

⁴ Churn Rate: taxa de rotatividade (tradução livre) dos clientes.

A concorrência é um atributo do mercado, envolvendo tanto elementos quantitativos, ou seja, o número de agentes econômicos que nele atuam, quanto qualitativos, que se referem ao comportamento dos agentes econômicos ou ao tipo de rivalidade existente entre eles, sobretudo no tocante à qualidade dos produtos ofertados, à inovação tecnológica, às políticas de publicidade e aos preços. Pela teoria econômica não é vista apenas sob seu aspecto estático, vale dizer, no conjunto das condições estruturais do mercado concorrencial, como também em sua manifestação dinâmica, ao promover a criatividade e a inovação tecnológica (Malard, 2020, p. 184).

Paula Forgioni também entende que “para o bem da coletividade, os agentes econômicos devem disputar, devem concorrer” (Forgioni, 2020). Isto é, a disputa/concorrência não é uma opção ou exceção do mercado, mas a regra a ser seguida e incentivada.⁵ Em resumo, destaca-se que todo agente pode acumular riqueza de forma lícita, sem, necessariamente, haver a interferência do Estado, desde que se utilize da livre concorrência e da livre iniciativa para compor o mercado (Sodré Filho, 1992, p. 32). Caso contrário, com a eliminação da concorrência ou a obtenção de vantagem desleal, falhas de mercado podem surgir (Bertoncini, 2022, p. 25)

Ademais, Roberto Catalano Botelho Ferraz (2009, p. 237) aponta que “a liberdade da iniciativa das atividades econômicas tem como decorrência a proteção da livre concorrência até por valorização do princípio da isonomia”. Todavia, por possuírem conceitos e importâncias delimitados, é primordial visualizar que tais princípios (livre iniciativa e livre concorrência) conversam e se relacionam (complementaridade sadia) entre si, porém, é preciso cautela para que não haja confusão entre eles.

Pedro Marcos Nunes Barbosa (2022) leciona que tal confusão é feita quando se presume que a livre iniciativa está intrinsecamente ligada à livre concorrência, ou até mesmo nos casos em que há descuido e confusão entre ambas. Com o objetivo de elucidar as distinções, o autor ensina que a livre iniciativa atua de forma verticalizada (Figura 1), enquanto a livre concorrência atua de forma mais horizontal (Figura 2), representando as liberdades em dois grandes eixos (Barbosa, 2022). Veja-se:

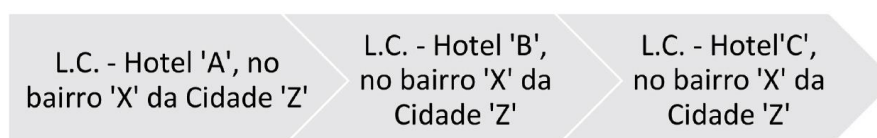
⁵ Forgioni também acrescenta que: “Deixada no exercício de sua atividade sem pressões competitivas, a empresa tende a obter o maior lucro possível e a explorar a coletividade. **Todo o cidadão brasileiro tem noção das penúrias a que está sujeito quando se depara com um monopólio.**”

Figura 1 – Três grandes blocos segregados indicando três segmentos diferentes de atuação mercantil.



Fonte: (Barbosa, 2022).

Figura 2 – Três grandes blocos conectados entre si indicando três opções de empresas com mesma atuação mercantil.



Fonte: (Barbosa, 2022).

Desta forma, entende-se que a atuação das liberdades, dentro de cada um dos eixos, é específica e segmentada (mas não limitante). Com base nas figuras também é possível observar situações⁶ em que mesmo inexistindo empecilho ou vedação para a livre iniciativa, não se identifica a livre concorrência, e vice-versa (Barbosa, 2022). Logo, é possível inferir que:

A livre iniciativa é ainda mais central ao Estado Democrático de Direito no Brasil do que a própria – e valiosíssima, insista-se – livre concorrência. Uma restrição que extrapole o meandro concorrencial

⁶ Pedro Marcos Nunes Barbosa exemplifica a situação quatro exemplos didáticos:

(a) *Fenômeno 1*: Visualiza-se o cenário de uma pequena comunidade, onde há somente um local para hospedagem. Embora não existam restrições legais ou regulatórias para a entrada de novos agentes econômicos, (existindo até um certo incentivo, visto os custos baixos para edificação de espaço para hospedagem), a escassa demanda por esse serviço naquela localidade pode resultar em uma situação de monopólio;

(b) *Fenômeno 2*: Imagine-se a mesma hipótese do fenômeno 1, porém com uma alternância ano exemplo que faz que com permanece sem nenhum óbice legal ou regulatório para entrada de novos empresários, contudo há escassez de imóveis para locação ou para edificação disponíveis. Neste exemplo, apresenta-se uma barreira na entrada, mas não advinda da lei. E mesmo assim, há assegurada a livre iniciativa, mas sem a efetiva concorrência;

(c) *Fenômeno 3*: Imagina-se um cenário envolvendo empresas da indústria farmacêutica (com extensa regulação pela Agência de Vigilância Sanitárias, entre outros órgãos e autarquias) no qual se decide inventar uma tecnologia que cure a AIDS. Logo, em resumo, há possibilidade para expansão do mercado farmacêutico para passar a ofertar solução, mesmo que não haja nenhuma oferta efetiva, existindo um caso de livre iniciativa - sem restrições para o avanço, porém não há concorrência;

(d) *Fenômeno 4*: Situação no qual há uma cessação temporária da livre iniciativa, mas se mantém a livre concorrência. Hipótese em que, por exemplo, o Poder Público resolva desenvolver uma barreira de entrada para novos entrantes no mercado - como limitação na autorização para novos taxistas. Ou seja, neste caso, certamente haverá livre concorrência dentro dos já entrantes no nicho, sem haver livre iniciativa para outros agentes. (BARBOSA, 2022)

importa em cercear projetos de vida e dos valores sociais do trabalho. Não é à toa, deste modo, que pactos de concorrência interdita possam ser legítimos, mas a assertiva não seria verdadeira para pactos de iniciativa interdita, já que são extremamente desproporcionais diminuto. Interdições à livre iniciativa, particularmente quando distantes da concorrência real ou, pelo menos, potencial, tendem a ser frontalmente inconstitucionais (Barbosa, 2022. Grifou-se).

Conclui-se, portanto, que o sistema econômico capitalista possui um *modus operandi* que apresenta uma forte relação entre os princípios constitucionais existentes e fomento prático ao desenvolvimento das relações mercantis: (a) a livre iniciativa que possibilita que qualquer indivíduo/agente econômico possa exercer e explorar qualquer atividade; e (b) a livre concorrência, a partir da qual se estimula o aperfeiçoamento do mercado; estando essas liberdades inseridas nos limites da legalidade (Forgioni, 2020, p. 293).⁷

2.1.2 Conceito e repressão à concorrência desleal (típica e/ou genérica)

Para o funcionamento regular e equilibrado do mercado, a concorrência é salutar, necessária e deve ser incentivada por todos os agentes econômicos. Por essa razão, práticas anticompetitivas merecem a atenção e a devida limitação, para que eventual ilicitude seja objeto de punição legislativa e mercadológica.

Antes de apresentar os conceitos de deslealdade comum ou genérica, é importante dar um passo atrás para apresentar uma visão sistemática do assunto.

A proteção da concorrência circunda dois grandes tópicos: (i) ações individuais e (ii) ações institucionais/coletivas. Ao observar a competição sob o aspecto privado e unilaterais verifica-se a prática de atos conduzidos diretamente pelos concorrentes, com ênfase na proteção da cliente e da propriedade industrial, o que resulta em violações no âmbito do direito privado civil e penal regida, principalmente, pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) (Souza, 2016).

Por outro lado, a concorrência sob a perspectiva institucional se concentra na prática que atenta a livre iniciativa e livre concorrência, de uma forma estrutural (e não localizada – direta com os concorrentes), o que culmina em infrações da Ordem Econômica, com a atração da Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011),

⁷ Nesta seara, também leciona Pedro Marcos Nunes Barbosa: a despeito de todos os exemplos e situações hipotéticas narradas anteriormente (na influência em maior ou menor grau de tais liberdades), crucial é revisitar que a Ordenação não admite restrição ilimitadas, em nenhuma das manifestações (Barbosa, 2022)

que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e trata da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica (Souza, 2016).

A presente pesquisa possui como foco às práticas individuais e unilaterais de concorrência, que apesar de não influenciarem de forma estrutural na economia, causam prejuízos para os consumidores e agentes de mercado.

Assim, no que tange à caracterização da concorrência desleal, tem-se que, de acordo com Gama Cerqueira (1949) - em texto escrito há cerca de setenta e cinco anos, o que demonstra o entendimento perene e a luta pela defesa de práticas leais no mercado - os limites da livre concorrência foram confrontados mais fortemente no mundo moderno, visto o progresso crescente de uma competição sem limites em busca de vantagens sobre os demais concorrentes. A livre concorrência econômica acaba por se degenerar quando os competidores passam a utilizar práticas e métodos ilícitos ou desleal em sua conduta, justificando a necessidade da intervenção do Estado, com objetivo de coibir os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. No entanto, a definição de todos os atos (e suas variedades) de concorrência desleal é tarefa impossível. Deste modo, a repressão da concorrência desleal foi primeiro tratada em relação aos casos mais graves (e, ao mesmo tempo, mais claros de serem conceituados e caracterizados), e os demais casos (mais complexos de se conceituar e igualmente prejudiciais) caíram sob o domínio do direito comum, o que mais tarde resultaria na repressão da concorrência desleal genérica (Cerqueira, 1949, p. 81-82).

Já Denis Borges Barbosa (2012) leciona que, em relação às práticas de mercado, se exercidas de acordo com a razoabilidade e compatibilidade com aquilo que é o esperado pelo atuante da atividade econômica, não há o que se cogitar em atuação de repressão, mudança ou incentivo. Assim, o autor complementa ao ensinar que a deslealdade na conduta é manifestada pela imprevisibilidade na atuação do concorrente. A definição do que é ou não (des)leal na concorrência é a consequência do comportamento do novo entrante, assim, não há a apuração somente de dolo - em especial a tipificação do crime de concorrência da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - mas sim da deslealdade na conduta (Barbosa, 2012, p. 22).

Também, segundo o doutrinador Fábio Ulhôa Coelho:

De fato, **a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado** pelo empresário para conquistar a clientela do outro. São os meios empregados e não a intenção do ato ou seus efeitos que confere

ilicitude a determinada prática concorrencial. (...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente (Coelho, 2015, p. 262-265. Grifou-se).

Conforme exposto por Coelho, a deslealdade se manifesta na forma pela qual o ilícito é cometido, ou seja, por meio fraudulento para se obter vantagem. Nesta toada, Alberto Luís Camelier da Silva dispõe que é humanamente impossível enumerar e quantificar todos os atos que são reputados como desleal. Desta forma, o legislador evitou elencar, no art. 209 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, as condutas de forma taxativa (salvo as classificadas como crime de concorrência desleal - mais graves) e optou por deixar demais atos, de forma mais genérica, classificados como atos ilícitos (Camelier, 2023, p. 275).

Do ponto de vista legislativo internacional, a Convenção da União de Paris (CUP)⁸, em seu artigo 10 *bis*, apresenta também um conceito de concorrência desleal que se alinha ao entendimento dos doutrinadores brasileiros expostos acima, qual seja o combate ao uso desonesto de práticas comerciais, fazendo-o da seguinte forma:

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) **Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.**
- 3) Deverão proibir se particularmente: 1º – todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer **confusão** com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º – as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º – as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de **induzir o público em erro** sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Assim, com o objetivo de assegurar a proteção contra a concorrência desleal, a legislação brasileira, especificamente a Lei da Propriedade Industrial - LPI (nº 9.279,

⁸ Brasil é país signatário original da Convenção da União de Paris (CUP), e aderiu à Revisão de Estocolmo, em 1992, que se encontra em vigor no território nacional conforme o Decreto 1.263, de 10 de outubro de 1994.

de 14 de maio de 1996) classificou como atos típicos⁹ de concorrência desleal, crimes que visam “difamar¹⁰, confundir, aliciar funcionários, atentar contra o direito ao sigilo, falsear informação de indústria privilegiada e aproveitar-se do esforço e labor alheios” (Camelier, 2023, p. 276).

Os atos de concorrência desleal típicos estão dispostos no artigo 195¹¹ da LPI. Ademais, é possível inferir dos incisos apresentados que, em resumo, busca-se coibir (Camelier, 2023, p. 277-285): a) inciso I e II: atos que prejudique a reputação dos já atuantes no mercado, por meio de divulgação de falsa informação¹²; b) inciso III: emprego de meio fraudulento para desviar cliente; c) inciso IV e V: a utilização de signo distintivo de terceiros (inclusive o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia) que possam gerar confusão entre os produtos/serviços ou estabelecimentos; d) inciso VI: substituir, por nome produto, produto/nome ou razão social de terceiros cujo objetivo é “iludir o consumidor e se locupletar do esforço alheio [...] com vistas a galgar, sem a necessária contrapartida e o riscos empresariais decorrentes, sucesso

⁹ O legislador qualificou quinze atos como crime, deixando as demais condutas classificadas como ilícito civil, conforme artigo 209 da LPI, que se verá mais adiante.

¹⁰ Substituição livre, pela Autora, da palavra “denegrir”, que consta em texto original, por “difamar”.

¹¹ **Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:** I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

¹² Segundo Camelier, em ambos os incisos (I e II) apresentam, o que atualmente se denomina “fake news”, cujo objetivo permanece o mesmo: auferir vantagem às custas de outrem (CAMELIER, 2023, p. 277).

comercial”; e) inciso VII: desonestidade, pelo empreendedor, na utilização de recompensa ou distinção que não lhe é devida; f) inciso VIII: a venda ou exposição de produto, em recipiente ou invólucro de terceiros. Camelier relata que esse tipo penal em especial se originou por meio de uma disputa judicial (em 1874) envolvendo Ruy Barbosa, o que acarretou a promulgação do primeiro ato legislativo sobre marcas no Brasil (Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875). Nesse sentido, Camelier aponta que o principal objetivo é evitar que o empresário venda “gato por lebre”; g) inciso IX e X: aliciamento e corrupção ativa/passiva de funcionários/prepostos do concorrente; h) inciso XI e XII: o uso de “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”, anteriormente conhecidos como “segredo de fábrica” ou “segredo de negócio”, mesmo após o término do contrato de trabalho (devendo tal acréscimo legislativo não incidir em desfavor do ex-empregado)¹³; i) inciso XIII: ação do entrante que almeja ingressar no mercado com declarações falsas que levam a crer que o produto ofertado está protegido por patente (ou pedido desta) e/ou por desenho industrial; j) inciso XIV: a utilização de dados confidenciais (como testes e destinados a apresentação a entidades governamentais) de outrem.

Contudo, apesar da qualificação expressa de inúmeras condutas consideradas como crime de concorrência desleal (denominado aqui como específica ou típica), a luta contra a violação ultrapassa os casos englobados pelo artigo 195 da LPI, sendo necessária a criação de legislação que visa proteger a concorrência desleal genérica, ou seja, aquela em que não há expressa tipificação da LPI, sendo puníveis pela esfera civil.

Segundo o autor americano Edward S. Rogers, em uma de suas palestras sobre concorrência desleal, foi questionado aos estudantes qual seria a ideia/objetivo desta matéria. Na oportunidade, um dos alunos logo respondeu que seria a tentativa dos tribunais de impedir os agentes econômicos de pregarem “truques sujos” (em tradução livre do inglês: *dirty tricks*). À época, Rogers respondeu que se poderia passar semanas lendo casos e que não se encontraria definição melhor do que esta.¹⁴

¹³ Segundo Gama Cargueira apud Camelier, “salvo convenção prevista no contrato de trabalho, “pois seria contrário à liberdade de trabalho impedir que um indivíduo se utilize dos conhecimentos que adquiriu no emprego” (Camelier, 2023, p. 284).

¹⁴ Tradução livre da Autora: “Unfair Competition: Several years ago when Edward S. Rogers, one of the leading American writers and practitioners in the field, was lecturing on Unfair Competition, he asked a student: “What is your idea of this subject?. He got the answer?: “Well, it seems to me that the courts try to stop people from playing dirty tricks”. Mr. Rogers comments, “one might spend weeks reading cases and find many definitions less satisfactory than this”.

Isso demonstra, claramente, como o tema é amplo e impossibilita a listagem fixa e taxativa de condutas que caracterizam a concorrência desleal.

Conforme já visualizado ao longo deste capítulo, a caracterização de deslealdade na concorrência e “as formas delituosas que a malícia e a astúcia humanas perpetram escapam às normas jurídicas positivadas” (Camelier, 2013, p. 94). Ainda, sobre a volatilidade do que é ou não considerado como desleal, Denis Borges Barbosa também salienta que:

Presume-se que cada concorrente haja em um exercício legal e honesto do direito próprio, entendendo-se como tal o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios. **Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito.** Quando cada concorrente entra em um mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. **Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência.** (Barbosa, 2012, p. 24).

Assim, seguindo o entendimento apresentado pela doutrina e, também, partindo dos tratados internacionais, a LPI dispõe no art. 209¹⁵ sobre a possibilidade de o lesado obter amparo judicial cível para a identificação, contabilização e indenização dos danos causados pela prática desleal, por atos confusórios, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios e tendentes ao erro¹⁶ (Augusto, 2023, p. 293).

Assim, conforme leciona Pedro Marcos Nunes Barbosa:

Não há como antecipar toda espécie de conduta – pois quase todas são particularmente criativas – que pode resultar em um ato de concorrência desleal, razão pela qual seja pela cláusula geral de vedação ao abuso do direito, ou pela previsão genérica do art. 209 da Lei 9.279/96, é sancionável pela Ordenação. Destarte, não é necessária a reiteração da conduta abusiva para que se constate o ato de concorrência desleal. Pelo contrário, um único ato, uma singela oportunidade, um singelo deslize bastará para atrair a incidência da sanção contra um ato de concorrência desleal. Aliás, **até mesmo um único ato desta sorte poderá ser fatal à vítima**

¹⁵ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o **direito de haver perdas e danos** em ressarcimento de prejuízos causados **por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei**, tendentes a **prejudicar a reputação** ou os negócios alheios, a **criar confusão** entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (BRASIL, 1996)

¹⁶ (i) atos confusórios (que não sejam àqueles previstos pelos incisos IV, V e VIII, do artigo 195); (ii) atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios (que não sejam àqueles previstos pelos incisos I e II, do artigo 195) e (iii) atos tendentes ao erro (que não sejam àqueles previstos pelos incisos VII e XIII, do artigo 195).

(Barbosa, 2022, p. 277. Grifou-se).

Não é demasiado ressaltar que o combate contra a concorrência desleal (pontual ou recorrente), que se traduzem na restrição aos princípios constitucionais brasileiros de livre iniciativa e livre concorrência, demonstram uma forte inclinação à proteção da propriedade industrial e luta para coibir atos parasitários, conforme se verá de forma aprofundada ao longo deste capítulo.

2.1.3 Desdobramentos da concorrência desleal: o parasitismo

Ultrapassados os conceitos doutrinários e legislativo de concorrência desleal, no sentido típico ou genérico, este subcapítulo tem como objetivo mergulhar em uma vertente da concorrência desleal: o parasitismo.

Em um primeiro momento, é necessário dispor sobre a cópia em si. Considera-se parasitismo quando a cópia é feita de forma contínua (sistemática) e com o objetivo de confundir a clientela (Barbosa, 2012, p. 28).

Denis Borges Barbosa consolida o entendimento de que o ato de copiar aspectos técnicos ou funcionais do mercado ou do concorrente (desde que não esteja sujeito a proteção por patente, marca, desenho industrial ou qualquer outro direito de exclusividade), não é uma atitude ilícita. É, inclusive, “um dos requisitos essenciais da competição econômica e socialmente justa” (Barbosa, 2012, p. 28).

Nesta mesma seara, Pedro Marcos Nunes Barbosa leciona que é equivocadamente comum - seja por parte da jurisprudência seja da doutrina - a vinculação entre a cópia (ato de copiar) como algo crucial e determinante para a concorrência desleal e para a configuração do parasitismo. Segundo o autor, o simples ato de copiar não se traduz, necessariamente, uma conduta desleal, parasitária ou ilegal, podendo tal ato estar vinculado a razões lícitas sendo, por exemplo, (i) “fruto do

cumprimento de um dever legal”¹⁷, ou mesmo (ii) “um resultado legítimo da liberdade de iniciativa”¹⁸ (Barbosa, 2022, p. 277).

Verifica-se que, além de não ser uma equação matemática simples de ser feita (ou seja: “ato de copiar” = “concorrência desleal” ou “parasitismo”), o professor Pedro Barbosa explica que:

Qualquer tentativa de cercear um novo agente econômico de gozar das mesmas liberdades – **inclusive a liberdade de ser e encenar clichês** – que os demais partícipes do mercado exercem é que **poderá ser um ato de concorrência desleal**, independentemente de o autor da pretensão gozar de uma titularidade de um direito de exclusiva pertinente. **Em síntese, o ato de cópia por si só não é indício necessário de concorrência desleal ou de sua vertente parasitária, devendo ser objeto de alguma tolerância e respeito por parte do intérprete e dos atores de um mercado** (Barbosa, 2022, p. 280. Grifou-se).

Tal entendimento está diretamente correlacionado com a doutrina de Denis Borges Barbosa e os demais autores apresentados neste estudo, qual seja: para que haja a caracterização de concorrência desleal é necessária a existência de ilicitude na ação, imprevisibilidade na conduta e aplicação de meios fraudulentos para obtenção de vantagem.

E é neste contexto de meios fraudulentos que entram em cena as condutas parasitárias. Segundo o dicionário Michaelis (*s.d.*), “parasita”, na biologia, significa “organismo que vive em outro organismo (hospedeiro), dele retirando seu alimento e

¹⁷ Necessário destacar os exemplos apresentados pelo doutrinador Pedro Barbosa, visto que são essenciais para a compreensão mais aprofundada do tema.

(i) Fruto do cumprimento de um dever legal: Pedro Barbosa explica que a depender da situação, a empresa não possui muitas opções para modificação/autonomia, trazendo a tona dois casos práticos: i.1) enquanto vigente uma patente, para produtos farmacêuticos (ou outros casos), terceiros podem solicitar registro sanitário junto aos órgãos competentes, sem qualquer tipo de receio. No momento em que o direito de exclusividade for extinto, estes terceiros que solicitaram registro e alcançaram êxito no pleito (para comércio de produto genérico), deverão reproduzir o teor de referência. Ou seja, neste caso, “cumpre-se a legalidade constitucional desde que se copie o inovador”;

i.2) situação jurídica semelhante também se encontra no dever de cumprimento de padronização ornamental (de forma exemplificativa: a tomada de três pinos). Neste caso, mesmo que os novos ingressantes queiram modificar e disponibilizar um layout diferente, tal ação poderá não ser lícita.

¹⁸ Na mesma seara exemplificativa acima, para dispõe sobre a possibilidade de cópia por um “ii) resultado legítimo da liberdade de iniciativa”, Pedro esclarece que: “as circunstâncias típicas à hipótese (ii) são, contudo, mais complexas. Pense-se em um agente econômico recentemente fundado que deseja ingressar no tradicional mercado dos extratos de tomates em vasilhames de metal em forma cilíndrica. Ainda que eleja como marca um signo absolutamente díspar daqueles já constantes no mercado setorial, dificilmente terá facilidades de chamar a atenção do potencial adquirente se não reproduzir alguns dos caracteres dos conjuntos-imagem dos concorrentes. Trata-se de um ramo em que a presença da fruta de origem no invólucro e a utilização das cores da bandeira da Itália (Pomo d’Oro) são um estereótipo quase necessário. Legitimar que todos os demais agentes econômicos daquele mercado pudessem fazer uso de um paradigma não-proprietário, mas excluir os novos entrantes poderia importar em uma significativa barreira à entrada” (Barbosa, 2022, p. 179).

geralmente causando-lhe dano”. No campo jurídico, a expressão pode ser usada para designar situação semelhante. Para ilustrar tal entendimento, mormente na seara da proteção de marcas, André Luiz Lamin Ribeiro de Queiroz, de forma didática e clara, separa o parasitismo em três grandes formas de atuação: “(a) parasitismo por usurpação de símbolos distintivos; (b) parasitismo por associação indireta a símbolo de terceiros; (c) aproveitamento parasitário” (Queiroz, 2023).

De acordo com Queiroz, a proteção à concorrência desleal é subsidiária e possui maior amplitude de análise, do que a concorrência interdita, visto que sua caracterização terá por objeto de análise as ações *a posteriori* (e não vinculada a controles legislativos). Já a concorrência parasitária e o aproveitamento, por sua vez, são espécies da concorrência desleal (Queiroz, 2023, p. 302).

Em relação ao item (a) parasitismo por usurpação de símbolos distintivos, apesar de existirem vedações legislativas (vide explicação disposta no item 2.1.2 deste estudo), a concorrência desleal - gênero da espécie concorrência parasitária - se relaciona com outros detalhes mais sutis do caso concreto, visto que inexistem parâmetros pré-determinados que definem os limites dentro do ambiente concorrencial privado, ou seja, é necessário um aprofundamento no caso com o objetivo de identificar todos os pormenores utilizados que resultam na confusão dos consumidores e/ou obtenção de vantagem indevida.

Para elucidar a questão e apresentar um viés prático jurisprudencial brasileiro, a seguir, analisou-se um caso emblemático e relevante para o ordenamento: *Johnnie Walker vs João Andante*. Disputando a mesma fatia de mercado de bebidas alcoólicas, a marca Johnnie Walker, produtora de uísque mundial, protocolou pedido de nulidade administrativa do registro de marca deferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (nº 900713690) da marca João Andante, produtora de cachaça mineira, alegando parasitismo e imitação da marca Johnnie Walker. No INPI, a marca internacional venceu a disputa, restando extinto o registro de marca da João Andante.

A questão chegou ao judiciário brasileiro quando a *Holding Diageo* (titular da marca registrada Johnnie Walker) ingressou com ação contra as empresas Agropecuária Santo Antônio do Cerrado LTDA, GGMR Andantes Distribuidora e Comércio de Alimentos LTDA e João Andante Comércio e Distribuição LTDA, com o objetivo de fazer cessar o uso e comercialização da cachaça “João Andante” e suas variações, visto que se origina por reprodução indevida da marca Johnnie Walker. A

demanda foi julgada improcedente em primeiro grau; contudo, a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que entendeu que a marca João Andante “configura mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada JOHNNIE WALKER, não passando de paródia desautorizada, a gerar enriquecimento sem causa às rés”, que buscaram fomentar sua atividade com base no prestígio da marca alheia resultando em atividade parasitária.

Ao longo do processo e após a anulação do registro da marca “João Andante” pelo INPI, verificou-se que os requeridos se abstiveram de utilizar a expressão distintiva e passaram a utilizar somente “O Andante”, com algumas variações de figura e letras, no qual, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, “não configura o parasitismo que se objetivou coibir através dessa demanda”. O Tribunal condenou os requeridos ao pagamento de indenização na importância de R\$ 200.000,00, considerando “suficiente à reparação dos prejuízos de ordem extrapatrimonial causados e, principalmente, apta a inibir a prática danosa”.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Terceira Turma reduziu de R\$ 200.000,00 para R\$ 50.000,00¹⁹ a indenização e entendeu que, após conclusão do TJSP, a marca “O Andante” não representa violação ou parasitismo²⁰ à marca

¹⁹ Cola-se Ementa do Acórdão na Corte Cidadã para elucidar o caso: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO **RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DAS RÉS. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE HOUE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE CERTO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. [...] 5. Tendo o Tribunal de origem concluído que a marca O ANDANTE não representa violação da marca JOHNNIE WALKER, o exame das razões do recurso especial – para verificar se há parasitismo – demandaria, de todo modo, uma incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ. [...] 9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do abalo. 10. Valor fixado para a compensação dos danos morais que se mostra exorbitante, sendo imperiosa sua redução de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando os valores arbitrados em casos semelhantes, bem como as circunstâncias específicas do caso. 11. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO.**

²⁰ Do interior do acórdão se depreende: Em que pese, porém, o pedido das demandantes de abstenção do uso de qualquer variação da marca “João Andante” pelas rés, não vejo como acolhê-lo. **Afinal, não há como coibir a utilização de toda e qualquer expressão e figura que remeta apenas de modo remoto ou indiretamente à marca das autoras.** Falece, assim, às requerentes o direito à apropriação

JOHNNIE WALKER, e que eventual reexame demandaria análise do acervo fático-probatório constante dos autos (o que não é possível em instância superior, nos termos da Súmula 7/STJ).

Este caso é particularmente interessante, uma vez que permite, a priori, visualizar que, em alguns casos, é necessário um olhar mais amplo e sistemático para as situações que se vinculam a práticas parasitárias. Isso porque o registro concedido à marca João Andante pelo INPI não garante que a marca não possa ser considerada parasitária.

Segundo Pedro Marcos Nunes Barbosa, é importante considerar que o parasitismo não pode ser identificado por um episódio isolado, devendo haver a existência de elementos para que se possa reconhecer a concorrência desleal parasitária, sendo eles: sistematicidade, continuidade e globalidade (Barbosa, 2022, p. 281).

Por sua vez, em relação ao item (b), Queiroz (2023) aponta como exemplo de parasitismo por associação indireta a símbolos de terceiros quando se observa a utilização da marca alheia em links patrocinados, no qual o objetivo não é, necessariamente, copiar as características do concorrente, mas utilizar de seu prestígio e renome para desviar os clientes. Este ponto será tratado com maior detalhe no próximo subcapítulo.

Por fim, de acordo com Queiroz (2023), há uma terceira modalidade de parasitismo (c) que se revela por meio do aproveitamento parasitário. No entanto, importante destacar que essa matéria não apresenta entendimento pacificado, nem na doutrina e nem na jurisprudência brasileira.

Com efeito, o conceito de aproveitamento parasitário vem sendo desenvolvido para a aplicação em cenários que não envolvam, necessariamente, concorrentes (atuantes do mesmo nicho de mercado). Ou seja, considera-se como aproveitamento parasitário qualquer utilização do prestígio alheio para a obtenção de vantagem - enriquecimento ilícito, desvio de clientela, confusão aos consumidores, independente

isolada da palavra “Andante” como marca, ainda que em face de terceiros atuantes no mesmo segmento comercial que o seu (produção e comercialização de bebidas alcólicas). A utilização da marca “O Andante” pelas rés, cuja expressão nominativa é acompanhada de figura e letras completamente diferentes das constantes da marca da autora (cf. fls. 669, entre outras), **não configura o parasitismo que se objetivou coibir através dessa demanda**. Consequentemente, não há razão suficiente para impedir seu uso pelas requeridas (São Paulo, Apelação 1029080-95.2014.8.26.0100).

do vínculo concorrencial entre os agentes.²¹ Para explicitar melhor a situação de violação com não-concorrência, analisa-se o caso brasileiro, também emblemático, da *Maizena vs Alisena*.

Em litígio, também no Tribunal de Justiça de São Paulo, a marca *Maizena*, que pertence ao grupo Unilever, ajuizou demanda contra a empresa que comercializa o produto capilar “*Alisena*”, sob a alegação de que há percepção dos signos bastante semelhantes do conjunto-imagem (*trade dress*) e que pode ocasionar “indesejada associação entre as peças” (São Paulo, Apelação 1093251-56.2017.8.26.0100). Retira-se do interior do acórdão o entendimento do Desembargador Relator Ricardo Negrão sobre o caso:

Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao *trade dress* de um produto **deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto**, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração. [...] Repise-se, os segmentos são de fato bastante distintos alimentício e cosmético mas essa circunstância **não impede que alguma parcela de consumidores, seja ela expressiva ou não, encare a venda de um produto capilar acondicionado em embalagem bastante semelhante à do amido de milho como uma incursão da marca “Maizena” em outro nicho, adquirindo-o sob a falsa percepção de que ostenta o mesmo padrão de qualidade já reconhecido na marca tradicional** (São Paulo, Apelação 1093251-56.2017.8.26.0100).

Logo, conforme preceitua Queiroz, “embora nesse caso não se possa falar diretamente em desvio de clientela, eventual associação entre as duas marcas pode gerar diluição da marca parasitada e/ou enriquecimento sem causa do parasita” e é isto que se busca reprimir com o monitoramento e vedações à liberdade - não irrestrita - mercadológica (Queiroz, 2022, p. 309).

Entretanto, a vedação ao aproveitamento parasitário (violação entre empresas não concorrentes) ainda possui entendimento jurisprudencial não uniforme. Outro caso que ilustra a problemática é o da marca francesa Champagne Moët & Chandon que ingressou com ação contra a casa noturna “Chandon Danceteria e Bar”. Nesse caso, a requerente alegou uso indevido de marca e objetivou a exclusividade do nome “Chandon”. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça que entendeu que marcas

²¹ Segundo Pontes de Miranda (1983, p. 269): “A competição desleal tem de ser entre concorrentes. Somente concorrem as empresas ou pessoas que disputam o mesmo”.

notoriamente conhecidas (conceito que será tratado no próximo item deste estudo) possuem proteção somente em seu ramo de atividade. Cola-se parte da ementa:

2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio. 3. No caso dos autos, o **uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.**4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido (Brasil, Recurso Especial 1.209.919/SC. Grifou-se).

Nota-se que há uma diferença significativa, em comparação ao caso Maizena e Alisena, visto que não houve a discussão por violação ao *trade dress*, concentrando o litígio no uso indevido da marca Chandon pela boate catarinense. Ao ler o caso, questiona-se se o consumidor, de fato, não poderia confundir ou associar as duas marcas, visto que é comum não só o uso de bebidas alcoólicas em casas noturnas, mas também o interesse dos usuários por esses assuntos/lugares. Contudo, nota-se que a discussão se concentrou, sobretudo, nos atributos para uso exclusivo da marca de espumante francês em todas as atividades.

Conclui-se, portanto, que, diante das nuances e complexidades inerentes ao mercado e à competição, torna-se necessária uma análise aprofundada das peculiaridades que circundam a suposta violação ou ato desleal e parasitário. É crucial evitar que simplificações precipitadas possam acarretar a identificação de ilicitude de uma cópia em situação que não necessariamente se constata a conduta repudiada.

Entretanto, quando identificadas violações é imperativa a atuação em desfavor de tal ato para que haja o combate de condutas não somente desleais, mas também parasitárias. Conforme se verificou a partir da classificação apresentada por Queiroz (2023), o parasitismo possui graus e camadas de violação, podendo apresentar maior ou menor impacto, tanto para os consumidores, quanto para os agentes de mercado.

É neste encontro entre o combate às condutas parasitárias e desleais, que visam obter vantagem indevida às custas alheias por meio do renome já construído, e comumente a utilização de violações ao direito marcário que se verifica a

necessidade de aprofundamento deste tema para a compreensão do impacto da prática desleal de maneira sistêmica.

Diante disso, o próximo subcapítulo teve como objetivo analisar o direito marcário, com foco nos fundamentos legais e direitos adquiridos com o registro da marca, passando por exemplos de práticas desleais na internet até culminar na ação ilícita, cerne deste trabalho: a utilização da marca alheia em links patrocinados e a caracterização de concorrência desleal.

2.2 DIREITO MARCÁRIO E NOVAS FORMAS DE VIOLAÇÃO

Até o momento foram abordadas as normas jurídicas que regem a matéria sobre concorrência no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo diferenciações entre a concorrência leal e desleal, com ênfase na prática de modalidades parasitárias. Ato contínuo, o presente subcapítulo objetivou analisar os entendimentos doutrinários, legislativos e infralegais sobre o direito de utilização e proteção dos titulares dos sinais distintivos.

O estudo iniciou, portanto, com a análise generalista da propriedade intelectual, que abarca a propriedade industrial como um dos principais segmentos, apresentando o desenvolvimento da legislação em níveis constitucional, infraconstitucional e em acordos internacionais.

Após, a abordagem avançou para os princípios do direito de marcas e suas aplicações, de modo a explorar os conceitos e funções das marcas, suas diferentes categorias de registro nos órgãos competentes, assim como os direitos protegidos mediante o devido registro, objetivando solidificar a compreensão do tema para, então, estabelecer um vínculo com a concorrência desleal.

2.2.1 Fundamento legal brasileiro, acordos internacionais e a importância do direito marcário

De acordo com Denis Borges Barbosa, a compreensão do tema da propriedade intelectual se localiza dentro de um capítulo do Direito com alta influência e interação

internacional, abrangendo os assuntos da Propriedade Industrial, direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais (Barbosa, 2003, p. 10).²²

Resumidamente, tem-se que a Propriedade Intelectual é gênero do qual decorrem três grandes espécies: a) Propriedade Industrial - proteção de patentes, desenho industrial, marcas e indicação geográfica - Lei nº 9.279/96; b) Direito Autoral, que se subdivide em b.1) Direitos de Autor e Conexos - Lei nº 9.610/98, e b.2) Programa de computador - Lei nº 9.609/98; c) Proteção *Sui Generis*, dividindo-se em c.1) Cultivar - Lei nº 9.456/97, c.2) Topografia de Circuitos Integrados - Lei nº 11.484/07, e c.3) Conhecimento Tradicional - Lei nº 13.123/15. Dado este contexto, ressalta-se que o foco de análise do presente trabalho é a propriedade industrial, mais essencialmente o direito marcário (Ghesti, 2016).

Em matéria constitucional, nota-se um certo pioneirismo e relevância do tema no ordenamento jurídico brasileiro, visto que a primeira Constituição da República a prever normas explícitas sobre os direitos de propriedade intelectual foi a de 1824.²³ Na Constituição de 1988 se visualiza, também, a presença da proteção às criações intelectuais no artigo 5º, inciso XXVII e XXIX.²⁴

No que toca à legislação infraconstitucional, evidencia-se a Lei de Propriedade Industrial como o principal instrumento normativo para regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que visa proteger a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, de registro de marca, mediante repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.²⁵

²² A Convenção da OMPI classifica como Propriedade intelectual, a junção dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, **às marcas industriais, comerciais e de serviço**, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à **proteção contra a concorrência desleal** e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

²³ Artigo 179, inciso XXVI, expõe: “Os inventores terão propriedade de suas descobertas, ou e suas produções. A lei assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da parte, que hajam de sofrer pela vulgarização.” (Brasil, 1824).

²⁴ Inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei deixar.

Inciso XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

²⁵ Relevante destacar que apesar do Brasil ter sido um dos precursores da inclusão da Propriedade Intelectual na Constituição e na criação de normas infraconstitucionais, hoje se verifica que a LPI está ultrapassada em relação ao veloz crescimento da tecnologia e de novos mercados, não possuindo regulamentação adequada.

A autarquia brasileira responsável por executar as normas relativas à propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, criado em 1970 e vinculado, atualmente, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O órgão possui como missão “impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial”, cujo objetivo consiste em fazer com que os direitos se convertam em diferenciais competitivos, de modo a estimular o constante surgimento de novas identidades e soluções técnicas. Sob a ótica global, há a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), originalmente *World Intellectual Property Organization* (WIPO), que é uma entidade especializada de direito internacional vinculada ao sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se de um dos dezesseis organismos especializados da ONU, de caráter intergovernamental, sendo sua sede localizada na cidade de Genebra, na Suíça.

Além do disposto, a matéria da Propriedade Intelectual é envolvida por inúmeros tratados e acordos internacionais que visam promover uma maior abrangência, bem como a padronização das normas.

Os principais tratados internacionais, que se relacionam com o direito marcário são a Convenção da União de Paris de 1883, que promoveu a unificação e a padronização da legislação sobre propriedade industrial dos países signatários e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), também conhecido como Acordo TRIPS, que tratou da uniformização internacional dos instrumentos jurídicos na área de propriedade intelectual. Este tratado é administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

Além dos tratados, possuem também relevância os acordos internacionais, a exemplo do Acordo de Madrid e Acordo de Nice, os quais, respectivamente, regulam o registro internacional de marcas e padronizaram a classificação internacional dos bens e serviços relativos ao registro de marcas.

Tais legislações, manuais, tratados e acordos têm como objetivo incentivar e proporcionar um ambiente de segurança e crescimento contínuo do mercado, lançando as ferramentas necessárias para a obtenção do direito exclusivo de uso do signo distintivo.

Ademais, de acordo com a legislação brasileira (LPI), são passíveis de registro como marca quaisquer “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não

compreendidos nas proibições legais” (Brasil, 1996).²⁶ Além da definição legal de distinguibilidade, Denis Borges Barbosa destaca que a marca, para além da finalidade de identificar a sua origem, deve “primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular” (Barbosa, 2003, p. 698).

Na sociedade do hiperconsumo, da forma como é tratada por Bauman, isso é ainda mais relevante, pois o consumo é visto como uma condição intrínseca ao indivíduo, apresentando-se sociologicamente como um elemento inerente à natureza humana (Bauman, 2007).

Logo, com o objetivo de satisfazer as necessidades individuais, o consumidor e suas vontades acabam por se tornar o centro da sociedade do hiperconsumo. A versatilidade e a adaptabilidade das empresas são postas em xeque em cada estágio geracional da humanidade.

Segundo Lipovetsky (2007), a economia se volta para a política de marca, criação de valor para o cliente, sistemas de fidelização, crescimento da comunicação e ocorre a substituição da empresa orientada para o produto para a empresa orientada para o mercado e para o consumidor. O foco se concentra em mercantilizar as experiências, adaptando expectativas, favorecendo crédito e fidelizando clientes (Lipovetsky, 2007).

É neste contexto que Liliana Locatelli ensina:

Todo esse simbolismo envolvido na marca e em outros signos distintivos tem um custo, da mesma forma que impacta no seu valor econômico. Os custos estão relacionados aos investimentos em marketing, em valores que se quer associar à determinada marca, em qualidade e tradição, entre outros aspectos relacionados tanto com o produto quanto com o signo que o distingue. Por outro lado, tem-se o retorno econômico que advém da valorização e reconhecimento desses signos pelo mercado consumidor. **Tendo em vista o impacto de uma marca na escolha do consumidor e a relevância que esses signos assumem no perfil da sociedade de consumo atual, não raramente se evidenciam práticas desleais que buscam se aproveitar da notoriedade ou reputação desses signos.** Algumas dessas práticas ocorrem entre empresas com produtos concorrentes, outras em diferentes segmentos. Isso se dá, porque conforme mencionado, **a marca não está atrelada somente às características objetivas de dado produto ou serviço, mas a um simbolismo que pode evocar credibilidade, qualidade ou até status social a qualquer ramo de atividade** (Locatelli, 2018, p. 70. Grifou-se).

²⁶ As proibições legais para registro de uma marca estão dispostas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial que reúne uma lista extensa de vinte e três situações em que o sinal não é registrável como marca.

Nesta seara, verifica-se que a reputação/notoriedade de uma marca está intrinsecamente relacionada com a sua capacidade de permanecer na mente do consumidor ao pensar em um produto ou serviço específico, não apenas devido à sua identificação simples, mas sim pela sua forte presença e consolidação no mercado (Ghesti, 2016, p. 104).

Conclui-se que, com o apoio da legislação e dos acordos internacionais, há um movimento constante para o fomento da proteção à propriedade industrial, mais especificamente às marcas registradas, visto a importância que tal signo possui para a sociedade atual, marcada, como apontado, pela existência do hiperconsumo. É neste contexto que está inserida a repressão à concorrência desleal (inclusive em sua vertente parasitária). Isso porque todo o esforço para obtenção de renome, credibilidade e distintividade no mercado é fruto de um árduo trabalho das empresas já consolidadas, não se podendo permitir o uso desonesto, oportunista e imprevisível de direito já protegido em troca de vantagem indevida.

2.2.2 Mecanismos de proteção e direitos do titular da marca

Com o objetivo de apresentar os mecanismos existentes para a proteção da marca registrada, este subcapítulo visa apresentar os princípios que sedimentam essa exclusividade temporária, os mecanismos de proteção, bem como quais são os direitos do titular da marca registrada.

Apesar de não especificar de forma expressa, é possível aferir que, de acordo com a LPI e com o Manual de Marcas (INPI, 2023), as marcas obedecem a três princípios legais básicos: (i) o princípio da territorialidade; (ii) o princípio da especificidade; e (iii) o princípio do sistema atributivo. Adiciona-se a esta sequência (iv) o princípio da exclusividade; e (v) o princípio da legalidade.

No que se refere ao primeiro princípio (i), é possível extrair que, de acordo com o art. 129²⁷ da LPI, a proteção conferida ao titular da marca não é estendida a outros países (ficando tal exclusividade localizada no território nacional). Configura-se exceção a esta limitação a denominada “marca notoriamente conhecida”²⁸,

²⁷ 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.

²⁸ Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer

terminologia atribuída pela CUP que se refere ao comprometimento que o Brasil possui - como signatário da Convenção - de indeferir registro “que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país” (INPI, 2023).

Sobre o segundo princípio (ii), ao titular é assegurada a devida proteção marcária no que se refere ao produto e/ou serviço (classes) escolhido pelo titular, conforme classificação do Acordo de Nice. Dessa maneira, não se obtém exclusividade para classes distintas da área de atuação da empresa, visando a especialidade na exclusividade.

Configura-se como exceção ao princípio da especialidade as marcas de alto renome²⁹, que são protegidas em todos os segmentos de mercado (todas as classes do Acordo de Nice), conforme disposto pelo art. 125 da LPI.³⁰ Para proteção das marcas de alto renome é imprescindível o registro no INPI (diferente das marcas notoriamente conhecidas). O Brasil possui cerca de 130 marcas de alto renome registradas atualmente, com proteção especial vigorando pelo prazo de dez anos (a partir da data de deferimento).

No que toca ao terceiro princípio (iii) explica-se que o sistema de registro de marcas no Brasil é atributivo de direito, ou seja, a sua exclusividade e proteção só são adquiridos após o registro (uma outra modalidade distinta de sistema seria o declarativo de direito, no qual o registro serve apenas como homologação da propriedade, como ocorre, por exemplo, com o registro de *software*). Constitui-se exceção à regra o usuário anterior, que se caracteriza como detentor de marca e

confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

²⁹ “As marcas de alto renome são sinais que têm um nível tão alto de reconhecimento pelo público, gozando de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspiram, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites do seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador.” (INPI, 2023)

³⁰ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (Brasil, 1996).

consegue provar que utiliza de boa-fé há mais de seis meses marca idêntica ou semelhante, vide art. 129 da LPI³¹.

Por mera liberalidade da autora, adiciona-se a este rol de princípios os da (iv) exclusividade e da (v) legalidade. Isso porque tais princípios são essenciais para melhor compreensão da legislação brasileira, especialmente no que se refere extensão e limites dos titulares do registro de marca.

Sendo assim, no que se refere ao (iv), nota-se que a propriedade da marca (adquirida pelo registro devidamente expedido) assegura ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. Ou seja, tal proteção garante o monopólio temporário do signo distintivo, sendo vedada a utilização por outros agentes do mercado de mesma expressão.

E, por fim, tem-se o (v) que se refere, principalmente, aos requisitos de registrabilidade de uma marca. A LPI é objetiva ao dispor, em seu art. 122, que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. A legislação aponta vinte e três casos expressos em que o signo não é registrável como marca, incluindo brasões, expressões contrárias à moral, sinais genéricos, imitações de marcas alheias, entre outros, visando evitar confusão ou associação indevida entre marcas distintas.

Neste contexto de proteção da propriedade industrial dos agentes de mercado para obtenção de diferenciais competitivos é que se verifica a natureza e a forma de representação do signo marcário.

Quanto à natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação. De forma sumarizada, a marca coletiva identifica produto ou serviço originado de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (por exemplo: associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros).³² O principal intuito da marca coletiva é mostrar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade. Já a marca de certificação tem como objetivo atestar a conformidade de um

³¹ § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (BRASIL, 1996)

³² São exemplos de marcas coletivas registradas junto ao INPI, a Brazil Speciality Coffe Association, COTRIGUAÇU Cooperativa Central, Cooperativa Agropecuária Boa Esperança – CAPEBE, entre outras (Porto, p. 10)

produto/serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.³³ O principal objetivo da marca de certificação é, portanto, atestar ao público que aquele produto/serviço está de acordo com normas e padrões específicos.

Já em relação às formas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em: nominativa, figurativa, mista (soma das duas apresentações anteriores), tridimensional³⁴ (sinal constituído pela forma plástica distintiva em si) e posição³⁵ (inclusão recente).

Feitos os esclarecimentos a respeito da principiologia do registro marcário, suas naturezas e apresentações, com viés mais prático, passa-se à análise dos direitos adquiridos pelo titular do registro da marca. Nesse sentido, o Capítulo IV da LPI, denominado “Dos direitos sobre a Marca”, apresenta-se dividido em duas seções: (i) direito à aquisição de registro³⁶ - já abordada anteriormente; e (ii) proteção conferida pelo registro.

Sobre os (ii) direitos do titular (ou depositantes) oriundos do pedido de registro da marca, tem-se - vide art. 130 da LPI - assegurado o direito de (a) **ceder** seu registro ou pedido de registro; (b) **licenciar**³⁷ seu uso; (c) **zelar** pela sua integridade material ou reputacional.

³³ São exemplos de marca de certificação o selo da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, dentre outras marcas registradas junto ao INPI. (PORTO, p. 9)

³⁴ Considera-se marca tridimensional a forma plástica de um objeto ou produto. De acordo do Manual de Marcas do Inpi, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine. É um exemplo de marca o formato, cores e layout da caixa de chocolate Toblerone. (Manual de Marcas INPI)

³⁵ Considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. É um exemplo de marca de posição registrada no INPI os clássicos “três furos” na parte frontal dos tênis da marca Osklen. (Manual de Marcas Inpi)

³⁶ 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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

³⁷ Conforme leciona Thiago Jabur Carneiro (2011, p. 89): a cessão de uso de marca destaca-se, essencialmente, pela transferência da propriedade (ou do monopólio exclusivo e temporário da propriedade) de determinada marca. Já a licença corresponde a uma autorização de uso ou exploração da marca. Conforme sintetiza o jurista Alexandre Gnocchi “a cessão está para a licença, como a propriedade está para a posse”.

Entretanto, ressalta-se que a lei não autoriza a propriedade absoluta exclusiva, acarretando ao titular a obrigação de não impedir o uso da marca quando usada por comerciantes, distribuidores, fabricantes, desde que observadas as práticas leais de concorrência, bem como fica vedado o impedimento à livre circulação do produto e a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo (Brasil, 1996).

Nota-se que, mesmo quando dispõe dos direitos dos titulares, é medular a preocupação do legislador relativa aos atos que caracterizam a concorrência desleal ou que possam causar confusão no consumidor. Nesta seara, o próximo subcapítulo possui como objetivo principal estabelecer uma conexão entre esses dois institutos jurídicos e elucidar as novas formas de atos de confusão no âmbito tecnológico, evidenciando a importância de se obter a exclusividade marcária para a efetiva proteção e combate à concorrência desleal.

2.2.3 Novas formas de violação ao direito marcário na internet

É na intersecção entre a proteção (e/ou violação) ao direito marcário e práticas duvidosas no mercado que se identificam novas condutas parasitárias e desleais. Com o avanço da internet, inovações na forma de conduzir e chamar a atenção no meio online podem ser configurados como condutas desleais, visto que podem causar confusão aos consumidores, desvio de clientela, empobrecimento do concorrente e enriquecimento sem causa, às custas do sucesso e prestígio alheio.

É neste contexto que se explora formas criativas e inovadoras, sob o ponto de vista da deslealdade na conduta, que podem ferir os direitos de marca e conseqüentemente, gerar o dever legal de combater práticas desta natureza.

Conforme visto anteriormente, o monopólio fornecido pela propriedade industrial é uma exceção à regra de livre mercado, a partir da qual é garantida ao criador uma recompensa pelo esforço intelectual humano e encoraja o avanço industrial e cultural da nação (Forgioni, 2013), sendo indevido o uso por terceiros (salvo nos casos legalmente autorizados), principalmente quando se der em um contexto de confusão ou parasitismo.

Neste cenário, busca-se o equilíbrio entre a exclusividade e a livre concorrência, sobretudo diante das novas situações atípicas, desleais e desafiadoras que são postas ao judiciário e à população conectada, quase que diariamente.

Uma dessas formas de violação que nasceu junto com a *WWW (World Wide Web)* foi a violação de nome de domínio. O nome de domínio³⁸ consiste em um conjunto de palavras, letras ou código que são inseridos como URL, no protocolo internacional HTTP, e possibilitam ao navegador da rede acessar o conteúdo do website por meio da busca pelo seu nome do domínio. O registro do nome de domínio brasileiro – extensão .br - (que não se confunde com o registro de marca perante o INPI) deve ser feito através do Registro.BR (pertence ao NIC.br, podendo ser titular pessoa física ou pessoa jurídica).

De forma geral, as empresas tendem a compor o nome de domínio com a sua própria marca ou nome empresarial, com o objetivo de facilitar a busca do website pelos consumidores. No entanto, verificam-se práticas desleais no mercado de nome do domínio (fenômenos conhecidos como *Cybersquatting* e *Typosquatting*).

Nesse sentido, Tais Capito esclarece que é possível verificar que terceiros, não detentores da exclusividade marcaria, utilizam o signo registrado para compor o nome de domínio e obtém o registro, prática conhecida como *Cybersquatting*. De acordo com a autora:

O *Cybersquatting*, também conhecido como “ciberposse”, tem o intuito de causar confusão entre os consumidores, que acabam por associar o nome de domínio do terceiro como se fosse de titularidade daquele que detém a exclusividade do uso da expressão de forma anterior. Isto ocorre por conta do princípio “first come, first served”, que privilegia o nome de domínio a quem requerer primeiro, mesmo que o Requerente não seja titular de marca. Outra prática muito recorrente no website é o “typosquatting”, que nada mais é do que alterar ou retirar alguma letra de um nome de domínio e registrá-lo, para que os usuários que realizem a pesquisa, ao digitarem o nome de domínio de forma errada, se confundam diante da semelhança com o nome de domínio original de um empresário que é titular de registro de marca (Capito, 2023, p. 151)

Para tentar resolver tal situação, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) estabeleceu a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI), no qual titulares de

³⁸ Também conhecido como “*Domain Name System (DNS)*”

marca cuja expressão está sendo utilizada no nome de domínio por terceiro poderá propor reclamação à Câmara.

Tais Capito apresenta uma resolução, envolvendo uso indevido de marca em nome de domínio que tramitou perante a CASD-ND: *www.ortobomfranchising.com.br*. No caso, a Ortobom (Reclamante) alega ser detentora dos direitos da marca “Ortobom”, desde 1985, e que, além disso, em 2019, obteve o título de marca de alto renome. A Reclamante afirmou que é titular do nome de domínio *www.franquiaortobom.com.br* (que direciona automaticamente para o website principal da Ortobom). A Reclamante teve conhecimento do nome de domínio indevido e requereu transferência de titularidade a seu favor. Na decisão, Tais Capito relata que além de ter sido abordado que o Reclamado não era titular do registro de marca da expressão Ortobom, foram levantados inúmeros documentos que fundamentam que o “registro do nome de domínio sob litígio foi requerido de má-fé, o que justificou a transferência do nome de domínio *www.ortobomfranchising.com.br* à Reclamante” (Capito, 2023, p. 154).

Assim, verifica-se que é inquestionável a importância do nome de domínio e da proteção e combate a eventuais práticas ilícitas que podem acarretar prejuízos aos consumidores, para a economia e aos empresários que agem de maneira leal.

Ressalta-se que o objetivo deste subcapítulo é apresentar essas novas formas de violação aos direitos dos titulares de exclusividade marcária e de práticas anticompetitivas que surgiram com o avanço da internet, sem a pretensão, no entanto, de esgotar ou apresentar todos os pontos da questão complexa e relevante que envolve o conflito entre direito marcário e nome de domínio.

Desta forma, de modo exemplificativo, outra situação visualizada na internet e que, possivelmente, apresenta-se como uma conduta desleal é a utilização de *hashtags* com o nome do concorrente nas postagens em redes sociais (e.g. Instagram, Tiktok). De forma sumarizada, as plataformas possuem um mecanismo de busca dentro do aplicativo por *hashtags* de interesse do usuário (e.g. ao usuário pesquisar *hashtags* “tênis” na rede serão apresentados todos os resultados que possuem essa *hashtag* na publicação). Contudo, de forma semelhante ao que se visualiza com os links patrocinados, há postagens em que não são incluídas somente *hashtags* genéricas do produto, mas se inclui o nome do concorrente, demonstrando um potencial para ocorrer desvio de cliente.

Em relação à conduta de utilização de *hashtags*, salienta-se que, no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, não foram localizadas publicações ou julgados sobre o tema, sendo possível encontrar somente artigos em portais jurídicos, disponíveis na web que abordam, ainda de forma muito superficial, o tema.

Por fim, outro exemplo de concorrência desleal identificada no ambiente digital diz respeito à utilização da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados. De forma muito sucinta, visto que o tema será tratado com maior profundidade no decorrer desta dissertação, o serviço de link patrocinado, oferecido pelos provedores de busca (com maior relevância o Google - e seu serviço de Google Ads), possibilita que um anunciante compre palavras-chave relevantes para o mercado no qual atua, em um sistema semelhante a um leilão³⁹, visto que o valor é volátil a depender de inúmeros fatores. Assim, quando um usuário pesquisa por essa palavra, a empresa do anunciante aparece em destaque na página de resultados do Google.⁴⁰

Entretanto, o que tem ocorrido na prática com alguns anunciantes é a compra como palavra-chave da marca do concorrente (ao invés de palavras comuns do mercado), isso faz com que o usuário, ao pesquisar na web pela marca X, encontre a marca Y como conteúdo patrocinado (e em alguns casos com melhor ranqueamento do que efetivamente a marca X pesquisada). Tal conduta apresenta impactos ao consumidor visto que pode gerar confusão e como consequência, desvio de clientela, utilizando-se do renome e sucesso da marca do concorrente.

O tema tem sido tratado de forma frequente pelos tribunais estaduais e pelo STJ, aquecendo a discussão acadêmica sobre a questão. Um caso recente e emblemático foi sobre (i) a utilização da marca “Magalu” (cujo titular é a empresa

³⁹ 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. Contudo, isso não implica concluir que as empresas que contratam os serviços do Google Ads terão sempre seu resultado bem posicionado na página de busca. A ordem de apresentação de um anúncio patrocinado é regida pelo conceito de “Leilão de anúncio”, no qual se utiliza uma fórmula denominada de “Classificação do anúncio”. Sendo que, quando o usuário realiza uma pesquisa, o sistema Google Ads encontra todos os anúncios cujas palavras-chave correspondem à pesquisa, ignorando os anúncios não qualificados ou reprovados, e realiza uma classificação. A classificação, de uma forma simplificada, combina o lance, a qualidade do anúncio conforme critérios estabelecidos previamente, os limites mínimos de classificação do anúncio, o contexto da pesquisa e o impacto esperado das extensões e de outros formatos de anúncio (Zimmermann, 2021, p. 70)

⁴⁰ Cola-se exemplo do “Ajuda do Google Ads”, disponível no site da empresa: Se vender frisbees, você pode adicionar “comprar frisbee” como uma palavra-chave na sua campanha do Google Ads. Quando as pessoas digitam “comprar frisbee” na Pesquisa Google, seu anúncio pode ser exibido na página de resultados. Além disso, se a campanha de pesquisa também segmentar a Rede de Display, ele poderá aparecer em sites sobre ultimate frisbee (Google, s.d.).

Magazine Luiza), supostamente como palavra-chave pela empresa “Via Varejo”, que resultou em outro (ii) processo da empresa Casas Bahia e Ponto Frio (pertencentes ao grupo econômico da Via Varejo) com a mesma alegação contra a “Magalu”.⁴¹

De forma exemplificativa, cola-se a evidência anexada ao processo pela Magalu para indicar que houve a utilização da marca “Magazine Luiza” como palavra-chave nos links patrocinados do Google, bem como a evidência inversa (da utilização, pela Magalu, da palavra “Casa Bahia”):

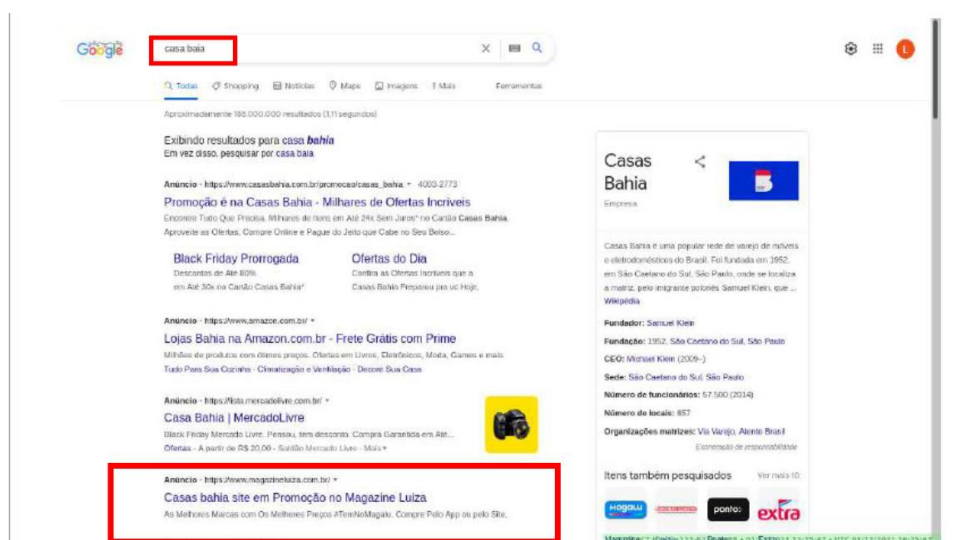
Figura 3 – Evidência anexada ao Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100.

The image shows a Google search results page for the query "magazine luiza". The search bar at the top shows the query and the Google logo. Below the search bar, there are navigation tabs for "Todos", "Shopping", "Notícias", "Maps", "Imagens", "E Mais", and "Ferramentas". The search results are displayed in a grid format. The first result is a sponsored advertisement for Casas Bahia, titled "Black Friday Casas Bahia | Até 80% de Desconto". This ad is enclosed in a red rectangular box and has a red circle with the number "1" next to it. The second result is a sponsored advertisement for Magazine Luiza, titled "Magazine Luiza | Esquenta Black Friday". This ad has a red circle with the number "2" next to it. To the right of the search results, there is a knowledge panel for Magazine Luiza, which includes information such as "Fundação: 1957", "CEO: Frederico Trajano", and "Sede: Brasil". At the bottom of the page, there are several logos for other brands, including "ponto" and "magalu".

Fonte: (São Paulo, Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100).

⁴¹ 1128548-85.2021.8.26.0100 (Magazine Luiza) e 1130874-18.2021.8.26.0100 (Via Varejo).

Figura 4 – Evidência anexada ao Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100.



Fonte: (São Paulo, Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100).

Ambos os processos se encontram em sede de recurso para decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, verifica-se que há diferentes posicionamentos nas sentenças: no primeiro caso (i), o pedido foi julgado parcialmente procedente, caracterizando concorrência desleal no ato⁴²; já no segundo caso (ii), entendeu-se pela improcedente, uma vez que não restou caracterizada a ilicitude.⁴³

Esta situação apresenta impacto cotidiano para os consumidores e usuários da web, sendo necessário um aprofundamento do tema pela academia e pela doutrina para que se possa atingir um entendimento embasado e direcionado à vedação de práticas desleais na internet.

⁴² Portanto, em que pese seja permitido às rés tentar conquistar a clientela da autora e fazer prevalecer o seu negócio, não é permitido que utilizem de meios considerados desleais. No caso, como já apontado, o comportamento do réu caracteriza concorrência desleal, no sentido de influenciar os consumidores para contratarem os serviços por elas prestados. (...) Como consequência, deverão ser ressarcidos os danos materiais e morais causados. Os danos materiais deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei n. 9.279/1996. (Trechos da sentença - nº 1128548-85.2021.8.26.0100).

⁴³ Por certo existe a intenção de atrair os consumidores a adquirirem via online produtos e serviços concorrentes, mas inexistente a vontade de confundir ou por em descrédito a marca alheia, num típico ato de concorrência desleal. E isso porque o site que se vale do “GoogleAds” vem precedido da palavra “ANÚNCIO”, em destaque, de forma a não provocar confusão no consumidor. Assim, um sujeito de mediano entendimento é capaz de identificar que o site anunciado não vende os mesmos produtos da marca buscada, podendo optar pelo site oficial logo abaixo. (...) Em apertada síntese, a posição do Tribunal de Justiça da União Europeia é pela inexistência de violação à marca, quando não se verifique ataque a suas funções, bem como ausência de concorrência desleal se o consumidor puder distinguir que o anúncio não tem qualquer referência com o titular da marca. (Trechos da sentença - nº 1130874-18.2021.8.26.0100).

O próximo subcapítulo, por sua vez, será destinado ao aprofundamento deste último tema, referente à utilização da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados no provedor de busca, cujo objetivo é apresentar o entendimento que o Tribunal de Justiça de São Paulo possui sobre o tema e quais são os pontos ainda em divergência para análise posterior.

2.3 CONDUTA DESLEAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS, ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJSP

Conforme disposto no subcapítulo 2.1.2, o objeto de estudo aqui apresentado é a relação entre a concorrência desleal e sua vertente parasitária, com a utilização de marca alheia como palavra-chave em anúncios patrocinados nos provedores de busca.

Para apoiar este ponto da pesquisa, utiliza-se como referência apontamentos e conclusões extraídos do livro “Uso da Marca Alheia em Links Patrocinados: Entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas, concorrência desleal e anúncios na internet”, de autoria de Amanda Zimmermann.

Com o objetivo de traçar um panorama geral do entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, na oportunidade, foram analisados mais de 200 acórdãos⁴⁴ proferidos pelo Egrégio Tribunal, que, após filtros e pesquisas iniciais, resultaram no estudo aprofundado de 86 decisões.⁴⁵

Ressalta-se que a delimitação recai, especificamente, sobre o estudo da utilização da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados nos provedores de busca, não sendo analisadas a utilização da marca em outros ambientes digitais

⁴⁴ A pesquisa, concluída em 03 de março de 2021, teve como resultado bruto 207 acórdãos, sendo a data de julgamento mais antiga 23/09/2010 e a mais recente 23/02/2021. (ZIMMERMANN, 2021, p. 73)

⁴⁵ Para a pesquisa, a autora utilizou a base de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na oportunidade foram utilizados os seguintes parâmetros: a) Utilizou-se a ferramenta de “Consulta Completa”; b) No campo “pesquisa livre”, utilizou-se as palavras: “marca” E “link patrocinado”; c) Inabilitou-se a opção de “pesquisar como sinônimos”; d) Origem: 2o grau; e) Tipo de publicação: Acórdãos; f) Ordenar por: Data de publicação; g) Na opção “filtrar no resultado” - “classe” - selecionou-se, apenas, “Apelação Cível”; h) Os demais campos permaneceram em branco. A pesquisa, concluída em 03 de março de 2021, teve como resultado bruto 207 acórdãos. Após tratamento e análise do inteiro teor de cada acórdão do resultado bruto da pesquisa, a autora constatou que 105 acórdãos não tratavam do tema de violação da marca em sistema de links patrocinados, Por conseguinte, foram analisados os 102 acórdãos, sendo que 3 deles não possuíam decisões de mérito e 13 não possuíam como único pedido jurisdicional o tema objeto da pesquisa, resultando na análise de 86 acordões proferidos pelo TJSP sobre o uso de marca alheia em links patrocinados.

(e.g. “subdomínio” ou “texto dentro do anúncio”) (Zimmermann, 2021, p. 76). Tal delimitação também se observa na pesquisa realizada nesta dissertação.

Zimmermann apresenta o primeiro caso encontrado⁴⁶ sobre o tema no TJSP (ação ajuizada em 2005) envolvendo uma empresa consolidada no mercado (Homis), oportunidade em que foi questionado pelos clientes sobre qual o vínculo que a empresa possuía com a Ré (empresa Instrutemp). No caso, ficou demonstrada a utilização da marca alheia como palavra-chave nos links patrocinados e, também, houve a comprovação da titularidade da marca autora perante o INPI. Na fase instrutória, a ação foi extinta em relação aos réus Overture do Brasil Serviços de Busca na Internet LTDA e a Google Inc, sob o argumento de que somente a Ré Instrutemp foi responsável pelo uso indevido da marca do concorrente e que os demais são parte ilegítimas na causa (Zimmermann, 2021).⁴⁷

Na sentença, a Juíza decidiu ser indiscutível o uso da marca alheia como palavra-chave para melhor posicionamento nos resultados do Google. Ressaltou, ainda, que a escolha da manobra utilizada pelo réu conduzia a confusão dos consumidores “já que ao digitar a palavra ‘homis’ para busca junto aos ‘sites’ especializados, aparecia no topo da lista o ‘site’ do réu, que atua, como já se disse, no mesmo ramo de atividade” (São Paulo, Apelação 0126436-25.2005.8.26.0100). A Magistrada afastou a indenização de dano material, tendo em vista que a parte autora não teve êxito em comprovar o prejuízo, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00. As partes recorreram e o TJSP decidiu pela manutenção da sentença (havendo voto da relatoria vencido). Observa-se que neste momento ainda não havia na jurisprudência brasileira um entendimento consolidado sobre o tema, sendo este acórdão pioneiro na discussão no referido Tribunal (Zimmermann, 2021).

Conforme se depreende pela pesquisa realizada pela autora, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em especial com a atuação exemplar das Câmaras Empresariais, possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização da

⁴⁶ O primeiro caso envolvendo o objeto do presente estudo foi uma ação condenatória, com pedidos de danos materiais e morais, ajuizada em 13/12/2005, número 0126436-25.2005.8.26.0100 (583.00.2005.126436) no qual figura como polo ativo a empresa Homis Controle e Instrumentação Ltda e no polo passivo a empresa Instrutemp Instrumentos de Medição Ltda, a empresa Overture do Brasil Serviços de Busca na Internet Ltda e a Google Inc. (Zimmermann, 2021, p. 77)

⁴⁷ Conforme se verá ao longo da presente dissertação esse não é o posicionamento atual da jurisprudência brasileira, visto que além do Google (provedor de busca) ser considerado parte legítima para os casos envolvendo uso da marca em links patrocinados, também é considerado, em alguns casos, responsável solidário pela infração.

marca alheia como palavra-chave em links patrocinados configura a aplicação do instituto da concorrência desleal⁴⁸ e é passível de indenização, a título de dano material, se este restar comprovado, e por dano moral, representando como um “novo tipo de manifestação de ato de concorrência desleal, dentre os que surgem hodiernamente, com o avanço da tecnologia” (São Paulo, Apelação 1026231-19.2015.8.26.0100).

De acordo com o estudo realizado por Amanda Zimmermann, visualiza-se que, para a configuração de concorrência desleal na utilização da palavra-chave em links patrocinados, restar deve ser comprovada: a) a titularidade da marca, com o devido registro no INPI pela parte autora⁴⁹; b) a utilização da marca alheia em links patrocinados. Assim, como resultado desta equação (a + b), tem-se a aplicação e combate a concorrência desleal e suas vertentes parasitárias (Zimmermann, 2021).

Em relação ao item a), importante ressaltar que não se trata apenas de proteção do principal signo marcário, mas sim a todo elemento registrado perante o INPI (em suas variadas formas de apresentação, conforme disposto no item 2.2.2 acima) que merecem proteção jurisdicional em caso de uso indevido (Zimmermann, 2021).⁵⁰

⁴⁸ Além da pesquisa realizada pela Autora, verifica-se também o mesmo resultado obtido pela Juíza de Direito no Estado de São Paulo, Paula da Rocha e Silva Formoso, sobre o tema: A conduta violadora da concorrência e dos direitos sobre a marca foi bem observada pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, as quais estabeleceram em seus julgados, de forma bastante uniforme, que aquele que usa marca de concorrente como palavra-chave para o seu próprio link patrocinado, além do uso indevido de marca alheia, ainda comete ato de concorrência desleal (Formoso, 2020).

⁴⁹ Propriedade industrial. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização por danos morais. Marca. **Comprovação da titularidade do registro da marca pela autora. Propriedade da marca conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. Vinculação indevida de marca em “link patrocinado”**, serviço de publicidade contratado para divulgação de produtos em site de buscas na internet. **Concorrência desleal. Configuração. Desvio de clientela.** Empresas que exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexistência. Inteligência dos artigos 124, XIX e 129 da Lei nº 9.279/96. Dever de indenizar caracterizado. Artigo 209 da Lei nº 9.279/96. Danos morais. Valor. Arbitramento. Observância do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. Reconvenção. **Ausência de prova do registro da marca pela reconvincente.** Artigo 333, I do Código de Processo Civil. Ação principal procedente e improcedente a reconvenção. Apelação da autora-reconvinda provida e desprovida a da requerida-reconvinte. (São Paulo, Apelação 0000856-38.2012.8.26.0003. Grifou-se)

⁵⁰ Ementa: Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, **para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios adwords , que utilizem as marcas da autora** - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Não acolhimento - **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** - Os réus atuam no mesmo segmento da autora e contrataram o serviço do

No que toca ao item b), verifica-se que tal comprovação comporta espaço para evolução. Segundo o estudo realizado por Amanda Zimmermann, é comum a utilização de ata notarial⁵¹ para que o tabelião confirme que o website do concorrente está aparecendo em boa posição patrocinada no ranking de resultados do provedor de busca. Ainda, é comum a utilização de captura de tela (*print*) para comprovação, porém, o uso de print como meio de prova se mostra temerário e frágil⁵², tendo em vista a facilidade de se manipular e simular a imagem. Assevera-se, portanto, que há formas mais rebuscadas e seguras para fins probatórios, conforme exemplificado (Zimmermann, 2021).

Ademais, verifica-se que é comum, também, anexar laudos periciais ou até requerer a expedição de ofício para que o provedor de busca compartilhe o rol de palavras-chaves utilizadas pelo anunciante. Desta maneira, assegura o Desembargador Ênio Zuliani:

apelante Google, para vincular seus sites aos resultados de buscas por elementos nominativos das marcas da autora - **O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal** (art. 195, III, da Lei 9.279/96) - Precedentes das C. Câmaras Empresariais, deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos desprovidos (grifou-se). Do interior do acórdão: O cerne da controvérsia reside em **definir se viola ou não as garantias de proteção marcária** o negócio jurídico firmado entre terceiros (contrato de publicidade denominado Google Adwords) **mediante uso de elemento nominativo** (como palavras chaves) **de marcas alheias, para veicular anúncios de produtos ou serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca** (Google Web Search). É incontroverso que, no curso da ação (item 62, a fls. 716 e documentos a fls. 119/120 e 723/724), **o apelado obteve o registro das marcas moderninha (mista) e minizinha (nominativa)**, circunstância que, nos termos dos arts. 129 e 130, da Lei 9.279/96, mitiga substancialmente o argumento repisado pelo apelante Google, de que não se trata de signos registráveis (art. 124, VI, da Lei 9.279/96). É igualmente incontroverso que os litisconsortes passivos (o apelante MercadoPago.com e os réus Cielo S/A e SumUp Soluções de Pagamentos Brasil Ltda.) atuam no mesmo ramo de atividade do apelado e todos eles contrataram junto ao apelante Google o serviço Adwords, **utilizando como palavras chaves os elementos nominativos das marcas do apelado como gatilho para exibir seus sites nos resultados de buscas e divulgar seu produto (máquina de cartão), na categoria gerenciamento de pagamentos** (São Paulo, Apelação 1048955-12.2018.8.26.0100. Grifou-se).

⁵¹ **Tudo isso pode ter influenciado no resultado da pesquisa da referida ata notarial, de modo que não é possível concluir, com o mínimo de segurança necessário em cognição exauriente, que aquele resultado só foi obtido porque a marca da apelada foi indevidamente utilizada.** Para tanto, repito, era indispensável providenciar a “juntada do extrato do anúncio do Google Ads ou do ‘feed’ de dados do Merchant Center”! A indicação feita por esta colenda Câmara no julgamento do referido agravo foi clara! E como isso não foi feito, **só a ata notarial de fls. 29/33 não basta para demonstrar que a marca da apelante foi, de fato, utilizada indevidamente** (São Paulo, Apelação 1011492-05.2019.8.26.0196. Grifou-se).

⁵² Em recente decisão do STJ, sobre a utilização de print de WhatsApp como meio de prova, tem-se que: Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo regimental, apenas para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes (Brasil, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 133.430/PE).

Essa prática, que caracteriza uma nova modalidade (não tipificada) de concorrência desleal, não é bem vinda e os tribunais a rejeitam, estabelecendo ordens repressivas e sancionadoras, com tutelas para remoção das palavras chaves suscetíveis de confusão ou aproveitamento da marca alheia e indenizações que sirvam para reparar o prejuízo material e dano moral, quando a situação caracterizar degeneração ou depreciação da notoriedade da marca.

Toda essa construção jurídica funciona, na prática, **mediante prova da concretização da concorrência desleal. É preciso demonstrar** que os possíveis clientes da autora e que buscam informações sobre os produtos da marca “sonho dos pés”, **são animados a seguir rota diversa e que termina em sites de produtos iguais ou assemelhados, o que, sem dúvida, caracteriza armadilha fraudulenta na disputa pela escolha do consumidor, que, nos limites da razoabilidade do comércio, deve ser exercida com racionalidade** (São Paulo, Apelação 1077158-57.2013.8.26.0100. Grifou-se).⁵³

Em seu livro, Amanda Zimmermann apresenta o posicionamento consolidado⁵⁴ (apesar de existirem esparsos posicionamentos divergentes⁵⁵) do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que o uso da marca alheia em links patrocinados é ilícito, desonesto e fere os direitos da marca, caracterizando o ato como concorrência desleal, normalmente em sua vertente parasitária, capaz de confundir o consumidor, empobrecer o concorrente e desviar a clientela, sendo que tal conduta “em nada contribui com o princípio da livre concorrência” (Apelação Cível 1023599-70.2018.8.26.0114).

Inclusive, em 2023, o TJSP publicou Enunciado (São Paulo, 2023) sobre o tema no seguinte sentido:

Enunciado XVII – Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou

⁵³ Da ementa: Link patrocinado. **Não existe prova de que as requeridas utilizaram, quando contrataram provedores de busca, palavras-chaves visando atrair a atenção de prováveis aficcionados da marca da autora que acessam buscadores.** Mudanças de direção nesse contexto constituem estratégias desleais na disputa da concorrência. A marca da autora carrega expressões de uso comum (“sonhos” e “pés”) e isso funciona como veto de exclusividade de uso. As rés não comercializam produtos da autora e não utilizaram a marca em sua concepção linguística literal nos seus links patrocinados, sendo que as palavras citadas são essenciais para desenvolvimento publicitário de suas atividades. **Inexistência de prática de concorrência desleal, por ausência de confusão e desvio de clientela.** Sentença de improcedência mantida. Não provimento (São Paulo, Apelação 1077158-57.2013.8.26.0100. Grifou-se).

⁵⁴ Oriundo de uma pesquisa jurisprudencial extensa no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, que possibilitou a conclusão de que o posicionamento das Câmaras da Corte Estadual é consolidado no sentido de caracterizar como concorrência desleal o ato de utilizar a marca alheia como palavra-chave em anúncios patrocinados, que resultou no atual Enunciado XVII.

⁵⁵ Inclusive entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que a utilização do uso do nome de candidato adversário como palavra-chave de mecanismo de priorização paga de conteúdos em aplicação de busca na internet não infringe o disposto no art. 57-C62 da Lei das Eleições, afirmando o entendimento de que é lícito a utilização do nome do candidato adversário como palavra chave, visando a livre circulação de ideias e ampliação do debate (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0605310-76.2018.6.26.0000 – SÃO PAULO – SÃO PAULO)

título do estabelecimento, **dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet.**

Salienta-se o posicionamento do TJSP no que tange aos princípios do direito marcário: (a) marca registrada; (b) distintividade; e (c) especialidade, para que haja a efetiva caracterização da concorrência desleal (Zimmermann, 2021).

No estudo é possível identificar, dentre os dispositivos violados, os incisos I, II, III, e IV do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial e o art. 170 da Constituição Brasileira, além do art. 209 da LPI, que apresenta uma abertura para a identificação de práticas desleais ao mercado e à economia (Zimmermann, 2021).

A aplicação do instituto da deslealdade na concorrência e violação do direito marcário fundamenta a necessidade de indenização dos danos materiais, mediante comprovação dos prejuízos efetivamente causados, e danos morais (Zimmermann, 2021).

Entretanto, apesar de existir o entendimento consolidado por parte do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à caracterização do instituto de concorrência desleal no uso parasitário da marca alheia em links patrocinados, ainda há divergência quanto a quantificação do dano moral (variando de R\$ 1.000,00 até R\$ 100.000,00, a depender dos detalhes do caso) e a responsabilização (ou não) dos provedores de busca diante das práticas ilícitas no âmbito da concorrência desleal e violação marcária. Dos 86 acórdãos analisados, o estudo apontou que somente em 28 deles houve a inclusão do provedor de busca no polo passivo, sendo que desse número em (i) 18 casos o provedor foi responsabilizado solidariamente e em (ii) 10 casos o provedor não foi responsabilizado (Zimmermann, 2021, p. 119).

De forma objetiva e resumida, (i) argumenta-se principalmente pela aplicação da teoria do risco-proveito, visto que, apesar da escolha pertencer ao anunciante, o provedor de busca, além de conferir retorno monetário pelo serviço, assume o risco pela própria natureza e viabilização do serviço ao mercado⁵⁶; (ii) verifica-se que a

⁵⁶ **Se o requerido Google se dispõe a vender anúncios em seu site de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de sua omissão.** Aplica-se, então, a teoria do risco-proveito. Se site de buscas **delibera contratar com milhares de usuários sem qualquer prévio controle de violação de direitos imateriais alheios, e com isso auferir receitas, mas potencializa o risco de danos, deve responder se o risco se converte em prejuízo real.** Em outras palavras, **se o contrato firmado entre o Google e seu anunciante gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados** (São Paulo, Apelação 0130935-08.2012.8.26.0100).

discussão gira em torno da impossibilidade de realização de prévia fiscalização por parte do provedor visto que inviabilizaria o negócio (Zimmermann, 2021).⁵⁷

Desta maneira, pode-se concluir que há o entendimento pacificado que, mediante comprovação do uso ilícito e do registro da marca, é atribuível o instituto da concorrência desleal e violação de cunho marcário, na hipótese de utilização da marca alheia em links patrocinados em provedores de busca. Entretanto, visualiza-se divergência em relação a um ponto crucial na relação: a responsabilização (ou não) dos provedores de busca.

É sob esse viés que serão desenvolvidos os próximos capítulos desta dissertação, nos quais se abordará o entendimento doutrinário em relação à responsabilidade civil dos provedores de busca, por atos causados por terceiros, bem como quais delimitações existem na própria política de Google Ads (ferramenta que viabiliza a divulgação patrocinada), até culminar na análise jurisprudencial aprofundada no Brasil e exterior sobre os critérios práticos para a responsabilização (ou não) dos provedores.

⁵⁷ **Não é possível atribuir à ré ou qualquer outro provedor ou anunciante o dever de fiscalização** ou a obrigação de atestara qualidade e idoneidade de determinado produto ou anunciante. **Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização** sobre a origem de todos os produtos cuja venda intermediam ou anunciam, **por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. (...)** **Não há como impor ao site de buscas o dever de prévia fiscalização das atividades desenvolvidas por cada um dos anunciantes, de modo a verificar se o produto oferecido é de procedência lícita. Por tudo isso, deve a requerente tentar reaver seu patrimônio contra quem lhe causou o prejuízo, não havendo responsabilidade extensiva à ré (sic)** (São Paulo, Apelação 1019470-41.2016.8.26.0001. Grifou-se).

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA

O presente capítulo objetivou apresentar os conceitos relevantes sobre a responsabilidade civil no Brasil, com ênfase em casos de danos causados por terceiros em razão do uso de serviços oferecidos por provedores de busca na internet.

Para isso, iniciou-se o estudo com a apresentação da evolução da criação do dever de indenizar e seus desdobramentos no que tange à natureza da reparação civil/penal ou negocial/extranegocial. Após, foram destacadas as funções reparatórias, punitivas e precaucionais que a responsabilidade civil pode preencher, bem como se elucidou os conceitos e pressupostos acerca da responsabilidade civil objetiva e subjetiva, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

No segundo subcapítulo, abordaram-se as complexidades da internet e, também, a conceituação dos principais provedores existentes. Foram detalhados, ainda, os argumentos e critérios sobre a aplicação da responsabilidade subjetiva, em especial pelo disposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet e, também, da responsabilidade objetiva, com foco na aplicação da teoria do risco proveito nos casos de danos causados por terceiros em razão dos serviços ofertados pelo provedor.

No terceiro e último subcapítulo, foram apresentados dados em relação à atuação do Google, como principal provedor de busca do mundo, bem como analisaram-se os impactos do poderio informacional que detém o provedor. Por fim, o estudo se debruçou no exame das próprias políticas do Google com o objetivo de demonstrar como o provedor se porta perante o uso indevido de marcas em seus serviços. Com isso, foi possível constatar que a problemática reside na falta de clareza e divergência no entendimento brasileiro na adoção da responsabilidade (ou não) dos provedores, causando um ambiente juridicamente instável.

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL

O objeto de estudo deste subcapítulo é discorrer sobre ponderações a respeito da responsabilidade civil no Brasil, não possuindo como intenção abarcar todas as teorias e questionamentos relativos ao tema - que é um dos mais extensos e complexos da doutrina brasileira. A finalidade é apresentar os principais conceitos sobre a responsabilidade civil no Brasil para se obter um panorama geral do assunto,

antes de adentrar na especificidade da responsabilidade civil dos provedores de busca.

Nesse sentido, tem-se que o debate acerca do ato de indenizar é secular, possuindo raízes de viés vingativo⁵⁸, avançando, posteriormente, para os direitos de retaliação e composição à vítima pelos danos sofridos (Dias, 1995, p. 17)

Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 27) esclarecem que na antiguidade, pode-se considerar que a vingança foi o método primário desenvolvido contra atos ilícitos, cuja ação era originada pela própria vítima ou pelo clã no qual fazia parte. Ato contínuo, a Lei de Talião, conhecida pelo fundamento “olho por olho, dente por dente”, com origens bíblicas, apresenta-se ainda como uma forma primitiva de retaliação por meio do castigo. Verifica-se que somente em momento posterior é que a reparação pecuniária (ou formas mais avançadas de compensação) surgiu ocupando o lugar dos métodos mais primitivos. É neste contexto que uma soma de dinheiro substitui uma vingança ou a autotutela do castigo, e é aqui que nasce a responsabilidade civil, “no sentido moderno da expressão, compreendida como obrigação de restituir ao ofendido uma soma em pecúnia com a função de sancionar o ofensor e satisfazer o ofendido” (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 27).

Sobre a responsabilidade civil, José de Aguiar Dias (1995, p. 42-43) afirma que é pelo objetivo de manter a paz na sociedade e “restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico pelo dano” que nasce a causa geradora da responsabilidade civil. Com efeito, Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 1-2) ensina que, pelo convívio em sociedade, há deveres jurídicos impostos às pessoas determinadas (direitos relativos) ou à coletividade (direitos absolutos), criando-se obrigações (de fazer ou não fazer), cujo objetivo é atingir a máxima da ordem jurídica, qual seja: salvaguardar o lícito e condenar o ilícito.

A transgressão de uma obrigação legal imputada a um indivíduo ou a coletividade é o que constitui o ato ilícito. Na hipótese deste ilícito gerar dano a outrem - que é o que normalmente ocorre - nasce uma nova obrigação legal, a de reparação deste dano. Verifica-se que há uma relação entre o não atendimento da obrigação legal primária que gera um novo dever - obrigação legal secundária - que é de

⁵⁸ Segundo José de Aguiar Dias: “o dano escapa ao âmbito do direito. Domina então a vingança privada, “forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea contra o mal sofrido; solução comum a todos os povos nas duas origens, para a reparação do mal pelo mal” (Dias, 1995, p. 17).

indenizar. É nessa interseção que se apresenta a responsabilidade civil (Cavaliere Filho, 2012, p. 2). Nesse sentido, tem-se que:

A essência da responsabilidade está ligada à noção de desvio de conduta, ou seja, foi ela engendrada para alcançar as condutas praticadas de forma contrária ao direito e danosas a outrem. **Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário.** (...) Em outras palavras, **responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo decorrente da violação de um precedente dever jurídico.** E assim é porque a responsabilidade pressupõe um dever jurídico preexistente, uma obrigação descumprida. Daí ser possível dizer que **toda conduta humana que, violando dever jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil** (Cavaliere Filho, 2012, p. 2).

O não cumprimento de deveres jurídicos pré-determinados pode gerar impactos em diferentes âmbitos do direito, posto que a ilicitude não se relaciona somente com o direito penal, mas, também, com a área cível. Verifica-se que, caso haja a violação de uma norma penal, tem-se um ilícito do âmbito criminal, contudo, se a norma violada é do direito privado, o ilícito é civil (Cavaliere Filho, 2012, p. 15). Tal situação é evidenciada nos artigos 195 e 209 da LPI que versam, respectivamente, sobre crime de concorrência desleal típicos (penal) e atos de concorrência desleal genéricos (civil), conforme exposto no capítulo anterior.⁵⁹

Sob esta ótica, Farias, Rosendal e Netto (2015, p. 96) apresentam que a principal consequência da dicotomia entre a responsabilidade civil e a penal se refere ao foco direcionado em cada uma das violações: “o direito penal direciona as suas lentes para a pessoa do ofensor; já o direito civil desvia o olhar para a vítima”:

[...] a **preocupação do penalista é com o futuro, daí o intuito de punir quem praticou um comportamento antijurídico reprovável, prevenindo-se a reiteração de ilícitos**, seja pelo próprio agente (prevenção especial), como por outros membros da sociedade (prevenção geral). Diversamente, **o civilista foca o tempo passado. Ele indaga quais foram os danos sofridos pela vítima, haja vista ser a recomposição de seu equilíbrio patrimonial o desiderato primário da responsabilidade civil.** **As sanções criminais incidem principalmente sobre o bem da liberdade pessoal, enquanto as civis observam a transferência de um quantum do ofensor ao ofendido.** A responsabilidade civil representa uma reação contra o dano injusto mediante a sua reparação; a responsabilidade penal mira a punir uma conduta ilícita e a educar o ofensor, garantindo a tutela da coletividade e removendo a ofensa causada pelo crime (Farias; Rosendal; Netto, 2015, p. 96).

⁵⁹ No Código Civil, o ilícito civil se situa nas cláusulas gerais dos artigos 186, 187 e 927; o ilícito penal submetido ao princípio da tipicidade.

Ressalta-se, novamente, que o objeto desta pesquisa recai, portanto, na análise geral da responsabilidade civil, não possuindo como foco a análise penal e suas consequências perante a vítima, ofensor e sociedade.

Outra dicotomia encontrada na análise geral da responsabilidade civil é sobre a origem da obrigação violada. Consolidado o entendimento de que nasce o dever de indenizar quando ocorre a infração a um dever jurídico pré-estabelecido, verifica-se que esta obrigação preexistente pode ter origem em um contrato ou decorre da própria lei. Na primeira situação, tem-se uma responsabilidade civil contratual e na segunda, a responsabilidade civil extracontratual. Reforça-se que em ambos os casos há a violação de uma obrigação jurídica pré-determinada, sendo que a diferença está na origem dessa obrigação. Contudo, é imperioso ressaltar que esta classificação não é fixa, existindo, na prática, uma conexão entre os dois tipos de responsabilidade (Cavaliere Filho, 2012, p. 16-17).⁶⁰

Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 61), por sua vez, esclarecem que a nomenclatura “contratual e extracontratual”, apesar de amplamente utilizada pela doutrina, apresenta defasagens, posto que a violação/inadimplemento não é uma consequência específica aos contratos, mas se apresenta em outras obrigações, seja em contrato ou em um negócio jurídico unilateral. Por esta razão, os autores optam por utilizar a expressão “negocial e extranegocial” (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 61). Em ambas as modalidades de responsabilidades, os autores ressaltam que o dano a outrem é o elemento comum e indispensável para o surgimento da responsabilidade (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 61-62).

No que tange ao dano, Sérgio Cavaliere Filho (2012, p. 14-15) expõe que foi somente quando os juristas compreenderam, após um longo período de debate acerca das teses centralizadas na culpa como resultado da obrigação de reparar, que o “verdadeiro fundamento da responsabilidade civil devia-se buscar na quebra do equilíbrio econômico-jurídico provocado pelo dano”, que a função da responsabilidade civil se voltou para reparar o dano causado por ato ilícito (procurando restabelecer o lesado ao *status quo ante*).

⁶⁰ Cavaliere explica que há regras previstas no Código Civil, em especial nos arts. 393, 402 e 403, que se aplicam para a responsabilidade contratual e extracontratual. Existindo, inclusive, teóricos que defendem a teoria unitária (ou monista) em detrimento da teoria dualista (ou clássica) apresentada. (Cavaliere Filho, 2012, p. 17)

Sobre as funções da responsabilidade civil, a discussão acadêmica é intensa. De maneira didática e objetiva, os autores Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 37) estabelecem três grandes funções para a responsabilidade civil, quais sejam:

- (1) **função reparatória:** a clássica função de transferência dos danos do patrimônio do lesante ao lesado como forma de reequilíbrio patrimonial;
- (2) **função punitiva:** sanção consistente na aplicação de uma pena civil ao ofensor como forma de desestímulo de comportamentos reprováveis;
- (3) **função precaucional:** possui o objetivo de inibir atividades potencialmente danosas.

No que se refere à reparatória (1), esta é a função clássica e predominante da responsabilidade civil (que por muito tempo ocultou as demais). O principal objetivo desta função é a proteção do *status* anterior dos indivíduos lesados por eventual ato ilícito. Neste viés, o retorno financeiro representa a sanção (consequência negativa). Com o objetivo de retomar o equilíbrio econômico-jurídico (que não mais existe em razão da ilicitude), a responsabilidade se volta para o dano, e o ressarcimento tem como objetivo neutralizar as consequências do fato danoso. Entretanto, apesar de ser a função mais reconhecida, há críticas quanto à sua eficácia.

Nesse sentido, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 37-41) apresentam duas críticas em relação à função reparatória, visto que (a) o ressarcimento funciona como compensação parcial, visto que nada “poderá eliminar a perda produzida pelo ilícito”. Isto é, “a responsabilidade não é capaz, em passe de mágica, de produzir o retorno a um passado ideal e repor ao lesado a situação anterior ao ilícito”. Além disso, os autores apontam que (b) “a função compensatória corresponde somente ao ponto de vista individual do lesado, mas não opera satisfação em favor da sociedade” (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 37-41).

Sobre a função punitiva (2), verifica-se que o principal objetivo é transpor o momento específico do desequilíbrio da relação econômica-jurídica e os indivíduos envolvidos no fato danoso, ultrapassando a circunferência das partes no dano com a intenção de alcançar grupos e coletividades (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 37-41). De modo semelhante, Rafael de Freitas Valle Dresch e Eduardo Coelho Leal (2024) esclarecem que, no Brasil⁶¹, a função punitiva da responsabilidade civil se

⁶¹ Os autores ensinam que nos Estados Unidos (apesar de existirem estados, como Massachusetts e Washington, que impedem a caracterização da função punitiva - *punitive damages*), a função foi positivada no §908 do Restatement (Second) of Torts 1979. O *punitive damages* “foi conceituado como uma indenização de natureza distinta da reparatória/compensatória, que é imposta a uma pessoa com

desenvolveu, em especial, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e se relaciona mais fortemente com a quantificação da indenização de eventual dano moral.⁶²

Ainda sobre a função punitiva, verifica-se que há críticas na doutrina em relação à falta de critérios objetivos para sua caracterização, visto que o desenvolvimento de parâmetros objetivos acarreta maior segurança jurídica, reduzindo a litigiosidade predatória ou oportunista, que pode ser aproveitada em razão da falta de previsibilidade para caracterização da punição (Dresch; Leal, 2024).

Ato contínuo, a (3) função precaucional se apresenta como um contraponto à função reparatória. Isso porque, a responsabilidade civil tradicional visa reparar danos já realizados (neutralização do dano *post factum*), entretanto, tal reparação pode não ser ideal considerando aspectos complexos da modernidade, quando não há conhecimento exato sobre os riscos e consequências de certas ações.

Diante dessas incertezas, a função precaucional possui como principal objetivo “a proteção do futuro em uma perspectiva de responsabilização proativa (responsabilidade de longa duração) hábil a lidar com potenciais danos marcados pela difusividade, transtemporalidade e efeitos transfronteiriços” (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 48). Do ponto de vista prático, verifica-se a aplicação mais comumente em áreas relacionadas a alimentos e ao direito ambiental. Por fim, verifica-se que as críticas são semelhantes às da função punitiva, uma vez que não há critérios claros e objetivos para sua caracterização. Em tais casos, pondera-se o custo de evitar o risco e realizar o risco, além disso, nota-se que há a discussão acadêmica acerca da possibilidade (ou não) de responsabilização (*a priori*) sem o efetivo dano, o que poderia acarretar prejuízos injustificados e desestímulo (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 48).

Posto isto e ultrapassado o entendimento acerca (a) da breve evolução histórica do dever de indenizar; (b) da natureza civil e penal, negocial/contratual e extranegocial/extracontratual; e (c) das funções reparatórias, punitivas e precaucionais que a responsabilidade civil pode preencher, passa-se para a análise

o objetivo de puni-la por sua conduta particularmente ofensiva e ultrajante, dissuadindo a ela e a terceiros a repetir práticas semelhantes (*punishment e deterrence*)” (Dresch; Leal, 2024).

⁶² Rafael de Freitas Valle Dresch e Eduardo Coelho Leal esclarece ainda que a função punitiva é utilizada, além da indenização por dano moral, quando a função reparatória não parece ser a via mais adequada, “como nos casos em que o benefício econômico do ato ilícito para o ofensor não é neutralizado pela compensação financeira advinda da condenação, ou quando o ofensor é indiferente ou não substancialmente afetado pela penalidade que lhe é imposta” (Dresch; Leal, 2024).

sumarizada referente aos pressupostos para caracterização da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

Apesar de divergências e da acalorada discussão acadêmica relativas aos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, os doutrinadores Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 123) optam pela classificação tetrapartida dos referidos pressupostos, quais sejam: (a) ato ilícito; (b) culpa; (c) dano; (d) nexo causal, com fundamento no art. 927, *caput*⁶³, do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 19), por sua vez, apresenta classificação tripartite, com base no art. 186, qual seja: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia"; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões "violar direito ou causar dano a outrem". O autor explica, ainda, que, em um primeiro momento, é necessária a violação de um dever/obrigação jurídica, mediante conduta arbitrária do agente (podendo ser dolosa ou culposa), depois há de existir o elo entre a conduta e o conseqüente dano gerado (nexo causal).

O Código Civil brasileiro integrou o conceito de culpa no art. 186, sendo fator indispensável para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva a avaliação da postura do agente (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 115). Ou seja, verifica-se que a culpa é fator determinante para a atração da responsabilidade civil subjetiva ao caso concreto.

Não obstante, constata-se que há a possibilidade de responsabilização do agente sem que exista o elemento específico da culpa, surgindo, desta maneira, os pressupostos para a responsabilidade civil objetiva. Nesse sentido, verifica-se que o sistema de responsabilidade civil no Brasil evoluiu para além da caracterização da culpa e passou a considerar um novo fator: o risco da atividade. Com o surgimento de novas atividades, especialmente com o avanço tecnológico e a industrialização no século XIX, foram consideradas as situações em que atividades empresariais ou econômicas causavam riscos aos indivíduos, defendendo que aqueles que criam tais riscos devem arcar com os resultados, sejam positivos ou negativos.

⁶³ Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (Brasil, 2002).

Verifica-se, nesse sentido, o surgimento da teoria do risco, na responsabilidade civil objetiva, cuja tema será aprofundado no decorrer deste capítulo. A percepção de vulnerabilidade da vítima e o desenvolvimento da teoria do risco embasam o conceito de responsabilidade sem culpa, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 117-118).

Quanto a este aspecto, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 417) retratam a principal diferença entre as responsabilidades:

O mantra da **teoria subjetiva sempre foi: “onde há culpa, há reparação”**. Já na **teoria objetiva, diz-se: “onde há lesão, há reparação”**. **Descarta-se o elemento subjetivo da culpa pela objetiva constatação da ocorrência do evento e de sua relação de causalidade com o dano**. O fato danoso, e não o fato doloso ou culposo, que desencadeia a responsabilidade (Grifou-se).

O tema de responsabilidade civil se apresenta como um dos mais importantes e complexos para o ordenamento jurídico brasileiro, possuindo intensa discussão acadêmica e legislativa, com inúmeras referências doutrinárias seculares que auxiliam na evolução e aperfeiçoamento dos conceitos. Contudo, em relação à responsabilidade civil no âmbito digital (na internet), mais especificamente no que diz respeito à responsabilidade dos provedores de serviço de internet por atos ilícitos causados por condutas próprias ou por terceiro, ainda há um vasto espaço para debate acadêmico e evolução no entendimento do judiciário brasileiro.

Logo, com esta breve exposição acerca da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro, passa-se para a análise mais aprofundada no que tange à responsabilidade civil no âmbito da internet, mais especificamente dos provedores de busca.

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE BUSCA

Objetivou-se no subcapítulo anterior apresentar o panorama geral da responsabilidade civil do Brasil para que se possa aprofundar o estudo em relação à aplicação e o enquadramento deste instituto aos provedores de internet.

Inicia-se a análise do tema com a apresentação das particularidades da internet e como isso impacta em uma camada adicional de complexidade na normatização de regras. Após isso, foi feita uma análise acerca dos conceitos dos provedores, de

acordo com a classificação de Marcel Leonardi, bem como analisou-se a classificação de provedor de conexão e provedor de aplicação, tal como utilizada pela Lei nº 12.965/2014, denominada de Marco Civil da Internet (MCI).

Em um segundo momento, foi apresentado o entendimento sobre a aplicação da responsabilidade civil subjetiva dos provedores de aplicação nos casos em que há ato danoso por terceiro, com a análise específica do art. 19 do MCI. Concluiu-se que o referido artigo normatizou a isenção de responsabilidade dos provedores, podendo estes ser alvo de responsabilização somente em caso de não cumprimento de determinação legal neste sentido.

E, por fim, em razão da inexistência de unanimidade da doutrina e da jurisprudência no que tange à responsabilidade dos provedores em relação aos danos causados, foi realizada uma análise acerca da aplicação da responsabilidade civil objetiva, com foco na teoria do risco proveito que atrai a responsabilização dos provedores nesses casos.

3.2.1 Espécies de provedores de internet

Antes de adentrar ao estudo da responsabilidade civil dos provedores de busca e suas peculiaridades, é necessário apresentar novos conceitos relacionados ao ambiente digital para melhor entendimento da temática proposta.

Nesse sentido, de acordo com Castells (2003), a sociedade em rede manifesta uma nova morfologia e organização social, alterando de forma considerável o operacional e o resultado dos processos. O novo paradigma da tecnologia da informação viabiliza uma expansão que penetra toda a estrutura social (Castells, 2003) causando consequências significativas, com impacto na estrutura comercial, na relação com os consumidores e na maneira pela qual a publicidade é realizada.

Diante desse novo cenário, nota-se que apesar de se entender, em um primeiro momento, que o ambiente físico influencia no ambiente digital, muitas vezes, ocorre o oposto: o mundo digital exerce uma forte influência sobre o ambiente social e físico em sua forma tradicional. Atualmente, é impossível separar completamente esses dois ambientes, posto que estão intrinsecamente interligados (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 707).

Com essa nova relação social e informacional, torna-se crucial que o direito esteja atento aos efeitos do uso das novas tecnologias, em especial, ao considerar

um provável aumento na ocorrência de danos no ambiente virtual, dada a natureza peculiar da tecnologia digital, que difere do meio físico (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 110). Condutas impróprias e indevidas, fraudes bancárias, violações aos direitos autorais (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 705) entre outros atos que podem ser considerados ilícitos possuem, na internet, um ambiente mais propício para sua realização. Assim, com o intuito de assegurar a estabilidade e a efetividade diante dessas dinâmicas, é imprescindível estabelecer normativas legais que apresentem um entendimento profundo do ambiente virtual, das potencialidades das tecnologias e da relação destas com os indivíduos (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 110).

Entretanto, essa não é uma das tarefas mais triviais, muito pelo contrário. Aliceda e Teixeira (2021, p. 111), ao citar Lorenzetti, esclarecem que na internet há características específicas (lugar, tempo e sujeito) que dificultam a definição e aplicação de leis. A ausência de um território físico definido implica na inexistência de uma autoridade centralizada e hierarquias definidas, resultando em um ambiente transnacional e atemporal, permeado pelo anonimato. Essa característica acarreta a dificuldade de aplicação direta de leis de um determinado país em face do autor do dano gerado de modo virtual.

Além disso, nota-se mais dois elementos: a ausência de temporalidade definida, movida por uma rapidez e ritmo distintos do mundo físico, bem como o espaço/tempo para propagação do conteúdo (ou da violação), que se dá de modo veloz. Por fim, verifica-se que, no ambiente virtual, há dificuldade para a identificação dos usuários, visto que, por vezes, o anonimato é o que prevalece. Acredita-se que é por meio do anonimato que normas são violadas com maior facilidade já que a circunstância permite uma certa invisibilidade do sujeito (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 111).

Assim, verifica-se que as particularidades da internet se portam como uma camada adicional de complexidade na aplicação e definição do direito, sendo necessário um conhecimento técnico aprofundado dos operadores da profissão para que se possa ter maior acurácia na elaboração de normas. Tendo isso em vista, Rodolfo Ignácio Aliceda e Tarcisio Teixeira são assertivos ao assegurar que:

É neste caminho que leis devem compreender a técnica específica da situação que buscam regular, inclusive pensando não só na norma jurídica, mas na moral coletiva, da arquitetura do local e das regras econômicas e, como norte, os valores primordiais do direito. **Deixar a internet sem leis é um erro, pois as garantias constitucionais devem ser preservadas, haja**

vista a web ser um espaço constitucional que não se resume a práticas comerciais. Por essa razão, devem ser elaboradas leis que estejam em comunhão com as proteções humanas e valores do direito para o aplicar ao ciberespaço, juntamente com as características da rede, provendo segurança e justiça. **A lei deve prever garantias e conhecer da técnica** (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 112).

Com o objetivo de aprofundar o assunto no que tange aos agentes detentores da tecnologia e responsáveis pela distribuição, acesso e compartilhamento com os usuários, passa-se para a análise conceitual dos provedores. Desse modo, Marcel Leonardi, autor referência no assunto, classificou os provedores de serviço de internet (espécie), nos seguintes gêneros: (a) provedores de *backbone*; (b) provedores de acesso; (c) provedores de correio eletrônico; (d) provedores de hospedagem; e (e) provedores de conteúdo (Leonardi, 2005).

Leonardi descreve, ainda, os gêneros da seguinte forma: (a) o provedor de *backbone* é o primeiro no nível de hierarquia de um sistema de rede, visto que é quem possui as estruturas físicas na qual trafega a totalidade das informações de dados, comumente por meio de fibras óticas com rápida velocidade. É incomum que as empresas desenvolvam seu próprio provedor de *backbone*, já que os custos para sua operação são na ordem de milhões de reais. Nota-se que esse é um tipo de provedor com mais invisibilidade no mercado, de modo que, em regra, o usuário final não possui conhecimento sobre qual *backbone* está sendo utilizado na página em que trafega. Quanto ao (b) provedor de acesso, o autor explica que “é a pessoa jurídica fornecedora de serviços que possibilitem o acesso de seus consumidores à Internet”, podendo ser considerada uma “varejista de conectividade à internet” (Leonardi, 2005, p. 19-32). Ademais, Leonardi ressalta que para ser classificado como um provedor de acesso basta que a empresa efetivamente ofereça acesso à internet aos seus consumidores, não necessitando de outros serviços agregados - apesar de comum (Leonardi, 2005, p. 19-32).

Por sua vez, os (c) provedores de correio eletrônico se relacionam com as empresas que ofertam e possibilitam o envio e armazenamento de mensagens a outros destinatários, sendo o uso permitido mediante login e senha específicos. Já os (d) provedores de hospedagem se referem às empresas que ofertam serviços de armazenamento de dados em servidores próprios, de modo a proporcionar o acesso a tais dados também por terceiros. Por fim, (e) os provedores de conteúdo se destacam por disponibilizarem na web “as informações criadas ou desenvolvidas

pelos provedores de informação⁶⁴, utilizando para armazená-las servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem” (Leonardo, 2005, p. 19-32).

Sobre mecanismos de busca (espécie do qual é gênero a classificação de “meios de transmissão e obtenção de informações”), de forma específica, Marcel Leonardi (2005) os classifica da seguinte forma:

Um mecanismo de busca é um conjunto de programas de computador que executa diversas tarefas com **o objetivo de possibilitar a localização de arquivos e web sites que contenham ou guardem relação com a informação solicitada pelo usuário**. Seu funcionamento envolve a utilização de palavras-chave fornecidas pelo usuário, as quais são procuradas nos bilhões de páginas disponíveis na Internet e em índices de páginas já acessadas anteriormente. Ao encontrar tais palavras-chave em páginas ou arquivos, tais mecanismos de busca elaboram uma lista de links e a fornecem ao usuário para que este acesse as informações que foram encontradas conforme os termos da pesquisa especificada. Naturalmente, **a eficiência da busca dependerá essencialmente do uso de palavras-chaves relacionadas à informação ou ao assunto desejado. [...] Diferentes mecanismos de busca utilizam diferentes tecnologias, mas todos, essencialmente, utilizam palavras-chave para localizar as informações desejadas.**

Por outro lado, apesar da rica construção conceitual formulada por Leonardi - que é de enorme valia para melhor entendimento dos conceitos normativos - o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) foi mais objetivo e sucinto ao trazer apenas duas espécies de provedores: os provedores de conexão⁶⁵ - que se relacionam com os provedores de acesso na classificação de Leonardi; e os provedores de aplicações⁶⁶ de internet – que não apresenta comparação teórica exata com a classificação de Leonardi (Flumignan, 2018, p. 62).

No que tange ao quesito de responsabilidade dos provedores, o Marco Civil da Internet apresenta uma seção exclusiva⁶⁷ para o tema. Os arts. 18 até 21 abordam a responsabilidade dos provedores de conexão à internet e de aplicações online por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros (Brasil, 2014).

⁶⁴ “O provedor de informação é toda pessoa natural ou jurídica responsável pela criação das informações divulgadas através da Internet. É o efetivo autor da informação disponibilizada por um provedor de conteúdo” (Leonardi, 2005, p. 32).

⁶⁵ Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; (Brasil, 2014).

⁶⁶ Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; (Brasil, 2014).

⁶⁷ Seção III - Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros (Brasil, 2014).

Conforme preceitua o art. 18⁶⁸, os provedores de conexão à internet não são responsáveis civilmente por tais danos. Já o art. 19⁶⁹ estabelece que os provedores de aplicações só serão responsáveis civilmente se não cumprirem ordem judicial específica para tornar indisponível o conteúdo considerado infringente. Ressalta-se, por seu turno, que este artigo será tratado com maior profundidade no próximo subcapítulo deste estudo (Brasil, 2014).

Ato contínuo, o art. 20⁷⁰ determina que os provedores devem comunicar ao usuário responsável, se possível e aplicável, as razões e informações sobre a indisponibilização do conteúdo infringente, salvo determinação judicial em contrário. Se solicitado pelo usuário, o provedor deve substituir o conteúdo indisponível pela motivação ou ordem judicial que fundamentou a indisponibilização. E, por fim, o art. 21⁷¹ estabelece a responsabilidade subsidiária dos provedores de aplicações por violação da intimidade decorrente da divulgação não autorizada de material íntimo,

⁶⁸ Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros (Brasil, 2014).

⁶⁹ Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. § 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (Brasil, 2014).

⁷⁰ Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicá-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização (Brasil, 2014).

⁷¹ Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no **caput** deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido (Brasil, 2014).

devendo-se promover a indisponibilização desse conteúdo após notificação do participante ou seu representante legal, que deve conter elementos específicos para identificação do material em questão (Brasil, 2014).

Considera-se crucial tal entendimento para que se possa analisar com propriedade a atuação de mecanismos de buscas, em relação às condutas ilícitas realizadas por intermédio da oferta de seus serviços, mais especificamente o objetivo do presente estudo: o uso da marca alheia como palavra-chave em links patrocinados (serviço do Google Ads) e a análise acerca da responsabilidade do Google nesta relação.

Assim, de acordo com o disposto acima, pode-se concluir que a responsabilidade civil dos provedores de aplicação é, em regra e segundo o MCI, subjetiva, sendo passível a aplicação de penalidades somente nos casos em que há o descumprimento de ordem judicial que ordena a remoção do conteúdo (vide art. 19). Todavia, o tema possui peculiaridades que merecem o estudo e aprofundamento.

Desta forma, a partir da exposição de novos conceitos relativos à internet e seus agentes, este estudo passa a se debruçar, a seguir, na análise da responsabilidade civil, sob a ótica objetiva ou subjetiva, buscando aprofundar o entendimento sobre a aplicação em caso de danos causados a terceiros em razão da disponibilização de serviços pelo provedor de aplicação.

3.2.2 Natureza da responsabilidade subjetiva dos provedores de aplicações de internet (art. 19 do Marco Civil da Internet)

Os princípios que guiam o Marco Civil da Internet se relacionam com o princípio constitucional e garantia da liberdade de expressão, a proteção da privacidade e dos dados pessoais, a preservação e garantia da neutralidade de rede, a preservação da estabilidade, segurança, funcionalidade e natureza participativa da rede, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, e a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet (Teixeira, 2023).

Conforme exposto no subcapítulo anterior e utilizando a base principiológica da liberdade de expressão, o art. 19 do MCI normatizou o entendimento de que os provedores de aplicação e os provedores de acesso, como regra geral, estão isentos da responsabilidade pelo conteúdo inserido por usuários em seus sistemas. Entretanto, aos provedores de aplicação se aplica a regra de que só poderão ser alvo

de responsabilização nos casos de descumprimento de ordem judicial que determina a retirada de algum conteúdo considerado lesivo pelo magistrado (Dresch, 2019, 402-403).

Nota-se que, mesmo antes da promulgação da lei, este já era o entendimento da jurisprudência brasileira em relação ao tema responsabilidade dos provedores de aplicação geral⁷²:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. **PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TEOR DAS INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA. [...] 3. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos. 4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada. [...] (Brasil, Recurso Especial 1.186.616/MG. Grifou-se).**

Além da jurisprudência que auxiliou na construção do entendimento legislativo, verifica-se que o Brasil adotou também o sistema americano disposto na *Digital Millenium Copyright Act* (DCMA) que estipula a responsabilidade subjetiva dos provedores com o sistema *notice and take down*. Na legislação brasileira houve o

⁷² Nota-se que apesar do entendimento jurisprudencial em relação a responsabilidade subjetiva e desnecessidade de fiscalização prévia, o STJ assegurou também a necessidade de diligência, por parte do provedor, no qual: 6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, **deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários**, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. **Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor**, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 7. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo que registra o número de protocolo (IP) na internet dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, **medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet**. 8. Recurso especial provido (Brasil, Recurso Especial 1.186.616/MG. Grifou-se).

acréscimo, inspirado na legislação europeia, de que a notificação não poderia ser extrajudicial, mas somente uma comunicação específica partindo do Judiciário⁷³ (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 120-121) - modelo judicial *notice and takedown*.

Importante ressaltar que, além da necessidade de ordem judicial para que o provedor de aplicação possa retirar a postagem/publicação/comentário (ou qualquer outra forma de expressão), é também necessária a “indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente” (Brasil, Recurso Especial 1.698.647/SP).

Nesta seara, Rafael de Freitas Valle Dresch (2019, p. 405) explica que não é atividade do provedor (e nem lhe cabe a responsabilidade) o “dever-poder de exercer o papel de censor privado, controlando previamente os conteúdos na rede mundial de computadores”, não caracterizando falha quando o provedor não retira o conteúdo mediante simples notificação extrajudicial. O autor complementa indicando que o Marco Civil da Internet possui normas complementares ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, mantém-se vigente a responsabilidade objetiva (que será tratado com mais detalhes no próximo subcapítulo) por defeitos ou vícios nas atividades dos fornecedores que causarem danos no mercado, no entanto, no que se refere aos atos de terceiros, não há aplicação extensiva do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a responsabilização na hipótese do provedor não cumprir ordem jurídica específica (Dresch, 2019, p. 405).

De acordo com o exposto e conforme jurisprudência do STJ – referente, exclusivamente, a responsabilidade por conteúdo gerado por terceiro – é seguro afirmar entendimento⁷⁴ de que a responsabilidade dos provedores de aplicação da

⁷³ Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, **o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente** por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica**, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (Brasil, 2014)

⁷⁴ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os provedores de internet não podem exercer controle prévio do conteúdo** dos sites que hospedam, motivo pelo qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC. 2. **A responsabilidade desses provedores por eventuais danos se caracteriza quando, ciente de que determinada publicação causa lesão a outrem, não toma as providências necessária para retirá-la.** 3. **É necessária a “indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de**

internet “é subjetiva e solidária, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo” (Brasil, Recurso Especial 1993896/SP).

Logo, pode-se concluir que os provedores de aplicações são isentos de responsabilidade em relação ao conteúdo e aos atos praticados por terceiros, cabendo ao judiciário decidir o que é lícito ou não. Além disso, os provedores são livres para adotar regras próprias para controle - não lhe cabendo a responsabilidade de fiscalizar o conteúdo e, também, não são obrigados a acatar demanda extrajudicial de usuário (Salvador; Guimarães, 2022).

Esclarece-se, ainda, que há uma discussão jurídica atual no Superior Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros (Tema 987). De um lado, argumenta-se que o dispositivo é conflitante com as regras de responsabilidade do CDC e que prejudica a reparação civil, incentivando a inércia dos provedores no que se refere ao controle e moderação de conteúdos problemáticos. Do outro lado, alega-se que o art. 19 preserva a garantia constitucional de reparação civil e equilibra com as peculiaridades da produção e difusão do conteúdo na internet.

Após a análise do panorama geral de aplicação do art. 19 do MCI e identificado o entendimento jurisprudencial geral a respeito do tema, passa-se à análise mais específica em relação aos serviços do Google, especificamente o Google Ads, e suas particularidades.

Sendo assim, em relação à atuação dos mecanismos de busca, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 724) entendem pela necessidade de maior diligência e zelo na atividade. Nesse sentido, os autores esclarecem que, mesmo seguindo os ritos de comunicação do judiciário para retirada do conteúdo, espera-se e é dever dos provedores disponibilizar meios rápidos, fáceis e acessíveis para que os usuários possam relatar/denunciar conteúdos ilícitos ou que violem a legislação brasileira.

Na hipótese de inexistirem mecanismos para tal ou que, se existirem, sejam muito complexos ou de difícil acesso, o provedor responde solidariamente pelo dano. Para os autores, é relevante ressaltar que embora as *big techs*, como o Google,

comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente” (Brasil, Recurso Especial 1.698.647/SP). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

ostentem a postura de empresas inovadoras e pioneiras na liberdade, quando migram para o judiciário, o discurso, não raras as vezes, é protelatório em evidentes tentativas de se esquivar das ordens judiciais sob o pretexto de que não possuem sede no Brasil. De maneira crítica, os autores endossam o entendimento de que as políticas deveriam ser revistas para que se tenha mais equidade entre a postura e a prática (Farias; Rosenvald; Netto, 2015, p. 724).

Em relação às particularidades e especificidades do Google Ads, Rodolfo Ignácio Aliceda e Tarcísio Teixeira (2021, p. 123) demonstram que é evidente e notório que o provedor não modera ou interfere no conteúdo que será divulgado nos links patrocinados, optando o Google por não realizar qualquer validação ou fiscalização prévia na forma como o anunciante utiliza os serviços do Google Ads.

Entretanto, pela ausência de controle ou moderação em relação às palavras-chaves escolhidas ou conteúdo postado, há a possibilidade do anúncio, quando utilizado de maneira não leal, causar danos à imagem, honra, personalidade, desvio de clientela e diminuição da integridade da marca, entre outros prejuízos (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 123).

Para os autores (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 123), ao Google Ads se aplica a classificação de provedor de aplicação e conseqüentemente incide a responsabilidade subjetiva por conteúdo gerado por terceiros, fundamentado pelo art. 19 do Marco Civil da Internet.

Na análise jurisprudencial de processos que versam sobre a utilização indevida de marca alheia em links patrocinados no Google Ads, verifica-se que há julgados que caminham neste sentido⁷⁵: “provedores de pesquisa como o Google somente podem ser responsabilizados caso descumpram ordem judicial para retirada ou supressão de

⁷⁵ **Marca – Violação a partir da contratação de “link” patrocinado** – Ação cominatória e indenizatória julgada procedente – Revelia caracterizada – Presunção de veracidade quanto à matéria fática veiculada na petição inicial – Litisconsórcio necessário descaracterizado – Inviabilidade da afirmação da atribuição de provedor de aplicações efetuar prévia triagem de conteúdo veiculado na Internet – **Incidência do art.19, “caput” da Lei 12.965/2014** – Preliminar rejeitada – Utilização de marca registrada pela autora em anúncio da Internet – Concorrência desleal - Ato ilícito – Dever de indenizar presente – Indenização por danos morais devida – “Quantum” arbitrado com adequação – Sentença mantida – Recurso desprovido. Do interior do Acórdão: A responsabilidade do Google proposta pela apelante, como provedor, extrapola o razoável e foge de seu âmbito de alcance, vedada, pelo Marco Legal da Internet, a proposta de triagem prévia de conteúdo (São Paulo, Apelação 1122090-28.2016.8.26.0100).

resultados nas pesquisas realizadas. Isso com fundamento no art. 19 do MCI⁷⁶ (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2.333.361/SP).

Além da aplicação direta do art. 19 do Marco Civil, há também julgados que fundamentam a ausência de responsabilidade do provedor de busca em razão da impossibilidade de realizar prévia fiscalização⁷⁷ sobre a origem de todos os produtos que intermedeiam, tendo em vista que não se trata de uma atividade intrínseca ao negócio:

Não há como impor ao site de buscas o dever de prévia fiscalização das atividades desenvolvidas por cada um dos anunciantes, de modo a verificar se o produto oferecido é de procedência lícita. Por tudo isso, deve o requerente tentar reaver seu patrimônio contra quem lhe causou o prejuízo, **não havendo responsabilidade extensiva à ré** (sic) (São Paulo, Apelação 1019470-41.2016.8.26.0001. Grifou-se).

Desta maneira, verifica-se que parcela da doutrina e da jurisprudência entende que, na hipótese de dano gerado em razão do conteúdo do link ou do anúncio, a responsabilidade recai sobre o anunciante proprietário do domínio que o atalho leva e do próprio editor do conteúdo do anúncio (Aliceda; Teixeira, 2021, p. 125). Não cabe, portanto, ao provedor de aplicação (nesses casos, o Google) fiscalizar o que é publicado no anúncio. A responsabilidade por cumprir a legislação brasileira no que

⁷⁶ A propósito, retira-se do interior do Acórdão, ementa que ratifica o entendimento: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DIGITAL. **MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO POR ATOS DE USUÁRIOS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/14. RESERVA DE JURISDIÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 21. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NOTICE AND TAKE DOWN. CENAS DE NUDEZ E DE ATOS SEXUAIS QUE DEVEM SER DE CARÁTER NECESSARIAMENTE PRIVADO. INAPLICABILIDADE A FOTOGRAFIAS E DEMAIS MATERIAIS PRODUZIDOS EM ENSAIO FOTOGRÁFICO COM INTUITO COMERCIAL E DESTINADOS À CIRCULAÇÃO. [...] 4. **A responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo. Inteligência do art. 19 do Marco Civil da Internet, que prevê reserva de jurisdição.** 5. Excepcionalmente, em casos de divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima. Inteligência do art. 21 do Marco Civil da Internet que, em excepcional sistema de notice and take down, prevê a responsabilidade do provedor pela omissão diante de simples notificação do ofendido para retirada do conteúdo ofensivo (Brasil, Recurso Especial n. 1.840.848/SP).**

⁷⁷ **AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA ("PILLOWMED"), CUMULADO COM INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – INOCORRÊNCIA – "LINK PATROCINADO" – FERRAMENTA "GOOGLE ADS" QUE SE DINTINGUE DA "GOOGLE SHOPPING" – PUBLICIDADE COMPARATIVA [...] MARCO CIVIL DA INTERNET - Não compete às rés (GOOGLE e B2W) exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art. 19, Lei n. 12.965/2014, MARCO CIVIL DA INTERNET) – RECURSOS DAS RÉ S PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.** (São Paulo, Apelação 1033575-12.2019.8.26.0100).

tange ao direito marcário e concorrência leal no ambiente digital é atribuída ao próprio anunciante, que deve respeitar as regras.

Nos casos em que empresas ou indivíduos identifiquem que os anúncios ferem direitos pré-determinados, a via mais adequada é acionar a justiça, para que se origine, somente a partir da ordem judicial, a obrigação do provedor de retirar o conteúdo, tal como requerido, sob pena de responsabilizar-se solidariamente ao anunciante.

Alerta-se, entretanto, que esse entendimento não é uníssono⁷⁸ na jurisprudência brasileira, razão pela qual o último capítulo deste estudo se destina a aprofundar o tema, identificando e comparando os critérios para responsabilização (ou não) do provedor de busca no que se refere à violação do direito marcário na escolha das palavras-chaves no Google Ads.

3.2.3 Natureza objetiva da responsabilidade e teoria do risco

Conforme exposto no subcapítulo 3.1, a noção e conceito de responsabilidade civil evoluíram ao considerar situações em que a culpa não era fator determinante para a indenização/reparação, nascendo, neste contexto, a responsabilidade objetiva. As teorias que envolvem a responsabilidade objetiva, culpa e risco começaram a ser elaboradas na Alemanha e na Itália e foi a partir do estudo de Saleilles e Josserand, em 1897, na França, que a teoria começou a se consolidar ao redor do mundo (Marchi, 2016).

No Brasil, de maneira sucinta, a responsabilidade objetiva foi inserida no ordenamento jurídico por meio de leis específicas, como a Lei das Estradas de Ferro - Decreto 2.681/1912, o Código Civil Brasileiro de Aeronáutica - Lei 7.565/1986, a Lei 6.453/1977, relativa às atividades nucleares, a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/1981 e o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990. Sob a ótica constitucional, a Constituição da República de 1988 também abarcou situações

⁷⁸ Retira-se do interior do acórdão: Com a devida vênia, **a hipótese dos autos não trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads em razão da ocorrência de concorrência desleal.** Observa-se, no ponto, que o desfazimento da "ligação" entre digitar a palavra "Ecohouse Decor" e aparecer em destaque o anúncio da concorrente Rogustec (hyperlink), já será suficiente para fazer cessar a conduta ilícita, sem que seja necessário identificar qualquer URL. **Nesse contexto, nem sequer é aplicável ao caso o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014,** o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).

específicas⁷⁹ em que se aplica a responsabilidade objetiva, de modo a consolidar uma nova estrutura jurídica de responsabilidade ao retirar o enfoque na culpa e migrar para a reparação de danos em uma perspectiva de coletividade social (Marchi, 2016).

Entretanto, verifica-se que foi na evolução do Código Civil brasileiro, com a versão vigente⁸⁰ datada de 2002, que o entendimento sobre a responsabilidade civil objetiva (com ênfase na ausência de concentração na análise sobre a culpa e adesão à teoria de risco), de fato, ingressou no ordenamento jurídico, por meio do parágrafo único do art. 927⁸¹, o qual prevê a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002).

A instituição do parágrafo único do art. 927 do Código Civil representa uma inovadora e ampla consagração da responsabilidade objetiva, sendo que os principais elementos da cláusula geral de risco são os seguintes: “(a) cláusula geral; (b) atividade normalmente desenvolvida; (c) independente de culpa; (d) risco da atividade” (Sanseverino, 2014).

Ademais, Sanseverino (2014) esclarece que a cláusula geral (como a própria definição dispõe) representa uma técnica legislativa na qual a situação jurídica é elaborada de forma ampla com o objetivo de abranger a maior quantidade de hipóteses e casos legais. Entretanto, por serem gerais, necessitam de um preenchimento conceitual e valorativo pelo juiz para a aplicação da responsabilidade ao caso concreto (Sanseverino, 2014).

⁷⁹ Art. 21. Compete à União: XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; [...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

⁸⁰ De acordo com Cristiane de Marchi (2016): “no anterior diploma civilista, o fundamento único da responsabilidade civil era a culpa, e somente em casos específicos, previstos em lei, o ordenamento jurídico brasileiro previa algumas hipóteses de responsabilidade objetiva, como os casos acima citados (da responsabilidade civil do Estado, do acidente de trabalho, do DPVAT, dos acidentes nucleares, do transporte ferroviário, do transporte aéreo, dentre outros).”

⁸¹ Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, **independentemente de culpa**, nos casos especificados em lei, ou **quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem** (Brasil, 2002).

Coube, portanto, à evolução da doutrina brasileira para melhor entendimento da teoria do risco e seus desdobramentos. Desse modo, Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 153) ensina que, quando há o ingresso uma nova teoria no ordenamento, rapidamente há a criação de várias concepções (subespécies ou modalidades), algumas atingindo o extremismo. Para o doutrinador, merecem destaque as seguintes teorias do risco: (a) risco integral; (b) risco profissional; (c) risco excepcional; (d) risco criado e a (e) risco-proveito (Cavalieri Filho, 2012, p. 153).

Partindo do extremo, a teoria do risco integral (a) é a modalidade mais abrangente e se destina a “justificar o dever de indenizar até nos casos de inexistência do nexo causal”⁸²; (b) a teoria do risco profissional, por sua vez, refere-se ao dever de indenizar cuja responsabilidade surge em razão de uma atividade ou profissão do lesado. A teoria tem como objetivo dirimir infortúnios processuais (como a desigualdade econômica, dificuldade do empregado em produzir provas etc.). Pela teoria do risco excepcional (c), tem-se que é devida indenização em casos nos quais se ultrapassa a atividade cotidiana da empresa (por exemplo: rede elétrica de alta tensão, exploração de energia nuclear, materiais radioativos) (Cavalieri Filho, 2012, p. 153-155).

A teoria do risco criado (d), cujo precursor é o doutrinador Caio Mário, refere-se à ideia de que todo e qualquer indivíduo que, em razão de sua atividade, criar ou gerar dano a alguém, independentemente da análise fática sobre imprudência, negligência, erro ou culpa, deve indenizar. Ressalta-se que nesta teoria não há a análise relativa à vantagem pecuniária ou proveito econômico obtido, ou seja, o foco é na atividade em si, independentemente do resultado financeiro que ela apresente. Já a teoria do risco proveito (e) se relaciona fortemente com o ganho auferido pela atividade, prevendo que o dano deve ser reparado por aquele que obteve vantagem ou proveito do fato danoso⁸³ (Cavalieri Filho, 2012, p. 153-155).

⁸² Segundo o autor Cavalieri, a teoria é extremista visto que na responsabilidade objetiva, embora seja dispensável a culpa, é crucial que haja a relação de causalidade entre o fato e o dano, contudo, pela teoria do risco integral a necessidade indenização se faz válida somente pela existência do dano (Cavalieri Filho, 2012, p. 155).

⁸³ Cavalieri tece algumas críticas em relação a construção da teoria visto a dificuldade na conceituação da palavra proveito: “Quando se pode dizer que uma pessoa tira proveito de uma atividade? Será necessário obter um proveito econômico, lucro, ou bastará qualquer tipo de proveito? Se proveito tem o sentido de lucro, vantagem econômica, a responsabilidade fundada no risco proveito ficará restrita aos comerciantes e industriais, não sendo aplicável aos casos em que a coisa causadora do dano é fonte de ganho. Ademais, a vítima teria o ônus de provar a obtenção desse proveito, o que importaria o retorno ao complexo problema da prova” (Cavalieri Filho, 2012, p. 153).

No que tange à teoria do risco proveito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui tema sobre a atividade comercial exercida, disponibilizado em 02 de junho de 2021, no qual dispõe que: “todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo auferindo lucro (proveito) responde por eventuais danos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa (risco da atividade)” (Distrito Federal, 2021).

Farias, Rosenvald, Netto (2015, p. 418 - 420) esclarecem, portanto, que a teoria do risco proveito se baseia na lógica de “quem aufere o cômodo suporta o incômodo”, cujo conceito preserva a natureza objetiva da responsabilidade, mas acarreta a exigência de que o ato danoso seja relacionado a um proveito ou vantagem para o agente. Segundo os doutrinadores, foi a partir da teoria do risco proveito que nasceu a teoria do risco criado, de modo que se pode considerar esta última como uma ampliação do conceito da primeira, aumentando a responsabilidade para o agente e isentando a vítima de ter que provar o nexo causal entre o dano e a vantagem financeira, devendo este assumir as responsabilidades pela atividade exercida.

Partindo para uma análise mais próxima do objetivo de estudo desta pesquisa, José Luiz de Moura Faleiros e João Victor Rozatti Longui (2020, p. 84-92), em artigo que dispõe sobre a responsabilidade civil dos provedores de busca de produtos na internet, esclarecem que, a partir da teoria do risco proveito aquele que aufere lucro/renda em razão de determinada atividade tem o dever de indenizar, quando na ocorrência de atos danosos. Ademais, os autores analisam o julgamento do Recurso Especial n. 1.444.008/RS, em que o STJ entendeu pelo afastamento da responsabilidade civil do provedor de busca pelo produto ofertado, acolhendo a teoria do risco proveito e justificando que, como o provedor não interage diretamente com o consumidor no fechamento do negócio jurídico virtual e, também, não aufere renda ou participação na venda, não há responsabilização.

Entretanto, considerando a análise realizada, os autores concluem que o entendimento exarado não se assemelha às proteções conferidas por meio do Código de Defesa do Consumidor, visto que não se pode conceber um cenário no qual “o provedor de busca de produtos obtenha vantagens, ainda que indiretas, e não assuma qualquer tipo de responsabilidade pelos conteúdos cuja veiculação se dá em sua plataforma, ainda que sejam gerados por terceiros” (Faleiros; Longui, 2020, p. 84-92).

A discussão acerca da responsabilidade civil (ou ausência dela) dos provedores de busca em relação aos atos de terceiros é extensa, complexa e ainda

permeada por incertezas para a comunidade jurídica. Conforme disposto no subcapítulo anterior (3.2.2), há julgados que optam pela caracterização da responsabilidade subjetiva, em especial pela redação disposta no art. 19 do Marco Civil da Internet, contudo, conforme antecipado, tal entendimento não é unânime.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente acerca da violação ao direito marcário na utilização da marca alheia como palavra-chave em anúncios patrocinados, entendeu que:

Se o requerido Google se dispõe a vender anúncios em seu 'site' de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de sua omissão. **Aplica-se, então, a teoria do risco-proveito.** Se site de buscas delibera contratar com milhares de usuários sem qualquer prévio controle de violação de direitos imateriais alheios, e com isso aufere receitas, mas potencializa o risco de danos, deve responder se o risco se converte em prejuízo real (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2020674/SP).

Neste mesmo sentido, a Ministra Nancy Andrighi, em riquíssimo acórdão sobre o tema no qual figuram na lide as famosas marcas de roupa íntima no mercado brasileiro “Hope” e “Loungerie” (que será retratado de forma aprofundada no item 4.1.2) também entendeu pela aplicação da teoria do risco proveito e a da responsabilização do Google em virtude de sua omissão ao não atuar de forma diligente e permitir a violação ao direito marcário alheio no uso dos seus serviços de Google Ads:

83. Portanto, o buscador tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, **sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual.** Tal entendimento não enseja monitoramento em massa, violação da liberdade de expressão ou restrição da livre concorrência. Somente **demandase maior diligência** por parte dos provedores de pesquisa no momento de ofertar serviços de publicidade. 84. Até mesmo porque, **nos termos da teoria do risco-proveito**, se o provedor de pesquisa se dispõe a vender anúncios em seu site, deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial lesivo dos serviços que oferta e arcar com as consequências de sua omissão. 85. Outrossim, **existe nexocausal entre o dano gerado ao terceiro que teve seu direito de propriedade intelectual violado e o ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareça em destaque nos resultados do provedor de buscas, o que atrai a sua responsabilidade civil.** [...] 89. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, **não é o conteúdo** do site patrocinado que origina o dever de indenizar, **mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem**

a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet (Brasil, Recurso Especial 2.012.895/SP).

Verifica-se que a discussão não se concentra na (i)lícitude do serviço do Google Ads - qual seja a possibilidade de patrocinar anúncio para que este tenha melhor posicionamento no resultado da busca pelo usuário - mas na maneira pela qual o serviço possibilita a violação ao direito marcário e condutas desleais e na escolha dos provedores de busca em não atuar com maior diligência para evitar essa modalidade de dano.

Ainda, nota-se que o entendimento é pela ausência de aplicação do Marco Civil da Internet⁸⁴, visto que não se trata de uma vedação à liberdade de expressão, mas sim de disponibilização de um serviço que viabiliza a violação ao direito marcário e concorrencial.

Nesta seara, Pedro Marcos Nunes Barbosa (2023), em acertada síntese acerca da decisão proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do STJ, em relação ao tema foco deste estudo⁸⁵, dispõe que:

Em uma projeção meramente especulativa, **entende-se como improvável que uma sociedade empresária que lucre tanto com anúncios pagos, porventura em violação às marcas registradas de partes estranhas ao contrato, possa ficar imune à responsabilização devida.** Seja na análise do risco (em não consultar o banco de dados público do INPI) ou na partilha dos ônus, o capitalismo raramente coincide com a ausência de sindicabilidade. Aliás, a propriedade intelectual é caracterizada pela existência da responsabilidade própria não só dos ofensores/concorrentes, mas também dos terceiros que contribuem para o ato e contrafação.

⁸⁴ Retira-se do interior do acórdão: 97. Nada obstante, na hipótese dos autos, não se está diante de danos decorrentes de conteúdo produzido por terceiro, publicado sem o controle editorial do provedor de pesquisa, razão pela qual inexistente razão para incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet à hipótese dos autos (Brasil, Recurso Especial 2.012.895/SP).

⁸⁵ Trata-se de Recurso Especial (1.937.989 - SP) cujo cerne do litígio é a utilização da marca do concorrente como palavra-chave em links patrocinados do Google Ads. Retira-se da ementa do acórdão o entendimento firmado: **6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca**, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados). **7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente**, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. **8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes.** Ainda, **a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária**, pela redução da visibilidade (Brasil, Recurso Especial 1.937.989/SP). Ressalta-se que neste processo não houve a inclusão do Google no polo passivo, motivo pelo qual não há análise acerca da responsabilização do provedor.

Logo, reforça-se a relevância que a teoria do risco-proveito possui para o objeto da presente pesquisa que, alinhado com a falta de zelo por parte do provedor em minimizar os danos causados, atrai a responsabilidade por estas violações.

Ressalta-se, portanto, que após a análise das aplicações de responsabilidade subjetiva (subcapítulo 3.2.2) e objetiva aos provedores de busca no que se refere às violações executadas por terceiros, ainda há particularidades em cada uma das teorias que dificultam a sua aplicação clara e direta ao caso concreto, o que ocasiona a ausência de unanimidade na doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Por esta razão, o próximo subcapítulo foi destinado à análise da forma como o próprio Google Ads dispõe sobre o tema em seus Termos e Políticas, qual o impacto deste serviço para o lucro da *big tech* e se há a discussão acerca da atração da responsabilidade contratual.

3.3 ANÚNCIOS PATROCINADOS E A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROVEDOR DE BUSCA

Após explanação sobre a responsabilidade civil no Brasil e seus desdobramentos mais específicos para a atuação dos provedores na internet, o presente subcapítulo apresenta o impacto global na atividade do Google e como este lida com as violações de direito marcário em suas próprias Políticas do Google Ads (Google, *s.d.*).

Inicia-se com a análise referente ao crescente cenário do *e-commerce* brasileiro, concluindo que o Google possui uma posição de destaque na busca de novos produtos para os consumidores. Assim, verifica-se a atuação hegemônica - e imperialista - do provedor de busca no que tange à concentração e divulgação de informações, bem como se analisa o lucro e proveito econômico do Google, em especial com seu serviço de Google Ads.

Em um segundo momento, o estudo se debruça na análise das Políticas do Google, mais especificamente sobre como o provedor dispõe a respeito das violações ao direito marcário ocorridas dentro do serviço prestado. Verifica-se, ainda, que a isenção e ausência de restrição acerca do uso de marcas prevalece, razão pela qual são atraídas responsabilidades pela falta de diligência. Por fim, reflete-se que há

divergência e ausência de clareza em relação à responsabilidade (ou não) dos provedores, propiciando, desse modo, um ambiente instável no judiciário brasileiro.

3.3.1 Hegemonia, impacto global e proveito do Google

A navegação em rede alterou a forma como a sociedade civil se organiza e realiza as demandas cotidianas. A propagação de serviços financeiros, turismo, formas inovadoras de mobilidade, consumo, manifestação cultural e quase todas as demais áreas humanas foram profundamente impactadas pelo surgimento e inserção da internet na vida dos indivíduos. Até mesmo a linguagem sofre esse impacto (como exemplificado pelo verbo “tuitar”, que surgiu em razão da rede social “Twitter”) (Farias; Rosenvald; Filho, p. 703) - atualmente denominada de “X”.

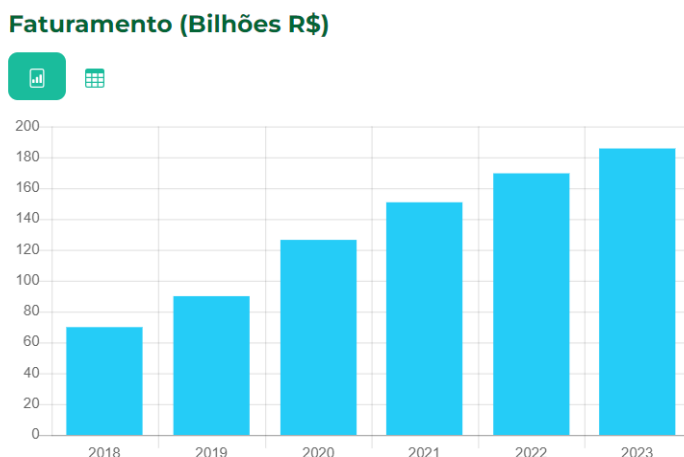
A *American Dialect Society*⁸⁶ (ADS) escolheu “google” (ou “*to google*”) como a palavra do ano e como a palavra “mais útil” em 2002. Ressalta-se que a escolha não se refere à marca Google (com a inicial em maiúsculo), mas sim ao verbo “*to google*” - ou “googlar” em tradução livre - que significa o ato de pesquisar na internet pessoas ou coisas usando o provedor de busca (American Dialect Society, 2003).

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2023 o *e-commerce* no Brasil registrou um faturamento de R\$ 185,7 bilhões, com 395 milhões de pedidos para 87,8 milhões de consumidores (ABCOMM, s.d.).

Verifica-se a importância e notável aumento desses números quando se compara com os dados do ano de 2019 (anterior à pandemia do Covid-19) que registraram R\$ 90 bilhões em faturamento (uma diferença de R\$ 95,7 bilhões) e 68 milhões de consumidores - que representa um aumento de praticamente 20 milhões de novos consumidores na web. Os gráficos abaixo ilustram o crescimento contínuo e expressivo do *e-commerce* no Brasil:

⁸⁶ Tradução livre: Sociedade Americana de Dialetos.

Figura 5 – Faturamento (Bilhões R\$).



Fonte: ABComm

Fonte: (ABCOMM, s.d.).

Figura 6 – Compradores Online (Milhões).



Fonte: ABComm

Fonte: (ABCOMM, s.d.).

Assim, para fomentar ainda mais o mercado econômico *online*, os provedores traçam estratégias e disponibilizam serviços para impulsionar as vendas e os negócios virtuais. De acordo com o relatório divulgado pelo próprio Google, em 2022, estima-se que as plataformas do provedor, incluindo a Busca, o Google Ads, o AdSense, a Play Store, o YouTube e o Google Cloud ajudaram a movimentar R\$ 153 bilhões em atividade econômica no Brasil (Google, 2023).

Segundo o relatório *State of search Brazil*⁸⁷, realizado pela agência de SEO Hedgehog Digital, em parceria com a *Opinion Box*, o Google é o principal canal de pesquisa para quem deseja comprar. Os resultados mostram que 70% dos indivíduos⁸⁸ que realizam uma pesquisa no provedor estão à procura de um produto para comprar, e 82% utilizam a busca para pesquisar conteúdos e informações (Bazon, 2021).

Sobre o tema, verifica-se que a hegemonia e monopólio do Google já resultou na abertura, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)⁸⁹, de 11⁹⁰ procedimentos administrativos contra empresas do grupo com o objetivo de investigar possíveis atos anticoncorrenciais em seus buscadores, visto ser, atualmente, o maior portal de pesquisa da internet. Apesar da abertura dos procedimentos, ainda não se verifica a aplicação de multas perante o provedor, sendo que alguns procedimentos ainda se encontram em fase de instrução (Stelzer *et al.*, 2021).

Nesta mesma linha, o website *StatCounter*, especialista em análise de tráfego na web, indica que, globalmente, o Google possui 91,37% do *market share*⁹¹ de mecanismos de busca, enquanto no Brasil esse número chega a 96,12%:

Figura 7 – Participação no mercado de mecanismos de busca no Mundo. Abril de 2024.



Fonte: (STATCOUNTER, 2024a).

⁸⁷ Tradução livre: Estado da busca no Brasil

⁸⁸ Para o relatório, a *Opinion Box* realizou 3.141 entrevistas online com homens e mulheres, acima de 16 anos, em todo o Brasil, que já tenham realizado buscas na web nos últimos três meses.

⁸⁹ De acordo com o artigo elaborado por Joana Stelzer, Everton das Neves Gonçalves, Bráulio Cavalcanti Ferreira e Amanda Karolini Burg, verifica-se que o Google figura como polo passivo em ações envolvendo antitruste não só no Brasil, mas também na jurisdição da Comissão Europeia de Defesa da Concorrência. Na Europa, no intervalo de dois anos (2017-2019), já foram imputadas ao grupo Google três multas que somam o valor de 8,25 bilhões de euros (Stelzer *et al.*, 2021).

⁹⁰ Dos onze procedimentos existentes no CADE, cinco estão relacionados ao Procedimento de Apreciação de Ato de Concentração Sumário; dois a inquérito administrativo; três a processo administrativo e um a processo preparatório (Stelzer *et al.*, 2021).

⁹¹ Tradução livre: participação/quota de mercado. No qual representa a porcentagem de vendas que a empresa detém dentro da sua atividade.

Figura 8 – Participação no mercado de mecanismos de busca no Brasil. Abril de 2024.



Fonte: (STATCOUNTER, 2024b).

Nesta corrente, Siva Vaidhyathan (2011), em seu livro *The Googlization of Everything (And Why We Should Worry)*⁹², apresenta que:

Google seems omnisciente, omnipotent, and omnipresente. It also *claims to be benevolent. It's no surprise that we hold the company in almost deific awe and respect. But what do we gain and what do we lose by invisint Google to be the lens through which we view the world? [...]* On the basis of that faith - born of users' experiences with the services that google provides - since the search engine first appeared and spread through word of mouth for a dozen years, Google has permeated our culture. **That's what I mean by Googlization. It is a ubiquitous brand: Google is used as a noun and a verb everywhere** from adolescent conversations to scripts for *Sex and the City*. It seems that even governments are being Googlized, or rendered part of the vast data storm that Google has taken as its challenge to organize and make available. **Google puts previously unimaginable resources at our fingertips** - huge libraries, archives, warehouses of government records, troves of goods, the coming and goings of whole swaths of humanity. **That is what I mean by the Googlization of "everything"**. Googlizations affects three large areas of human concern and conduct: **"us"** (through Google's effects on our personal information, habits, opinions, and judgments); **"the world"** (through the globalization of a strange king of surveillance and what I'll call *infrastructural imperialism*); and **"knowledge"** (through its effects on the use of the great bodies of knowledge accumulated in books, online databases, and the Web (Vaidhyathan, 2011)).⁹³

⁹² Tradução livre: A *googlização* de tudo (e por quê devemos nos preocupar).

⁹³ Tradução livre: **O Google parece onisciente, onipotente e onipresente.** Também afirma ser benevolente. Não é surpresa que tenhamos uma reverência quase deífica e respeito pela empresa. **Mas o que ganhamos e o que perdemos ao considerar o Google como a lente através da qual vemos o mundo?** [...] Com base nessa fé - nascida das experiências dos usuários com os serviços que o Google oferece - desde que o mecanismo de busca apareceu pela primeira vez e se espalhou por meio do boca a boca durante uma dúzia de anos, o Google permeia nossa cultura. **É isso que eu quero dizer com Googlização. É uma marca ubíqua: Google é usado como substantivo e verbo em todos os lugares**, desde conversas adolescentes até roteiros para *Sex and the City*. Parece que até mesmo os governos estão sendo Googlizados, ou tornados parte da vasta tempestade de dados que o Google assumiu como desafio de organizar e disponibilizar. **O Google coloca recursos anteriormente inimagináveis ao nosso alcance** - enormes bibliotecas, arquivos, depósitos de registros governamentais, tesouros de bens, o ir e vir de grandes porções da humanidade. **Isso é o que eu quero dizer com a Googlização de "tudo"**. A Googlização afeta três grandes áreas de preocupação e conduta humana: **"nós"** (através dos efeitos do Google em nossas informações pessoais, hábitos, opiniões e julgamentos); **"o mundo"** (através da globalização de um tipo estranho de vigilância e o que chamarei de *imperialismo infraestrutural*); e **"conhecimento"** (através de seus efeitos sobre o uso dos grandes corpos de conhecimento acumulados em livros, bancos de dados online e na web) (Vaidhyathan, 2011).

Nota-se que tal imperialismo e monopólio da informação merecem destaque e atenção da comunidade jurídica em geral, visto que eventuais violações ocorridas dentro do provedor podem afetar um número expressivo de usuários.

Ainda no que tange aos resultados do mecanismo de busca, de acordo com o relatório *State of search Brazil*, 60% das pessoas entrevistadas responderam que somente leem a primeira página de resultados do Google, apenas 18% visitam a segunda página (Bazon, 2021).

Verifica-se que é neste momento que o serviço de Google Ads possui maior relevância. Conforme já esclarecido nos subcapítulos 2.2.3 e 2.3 deste estudo, o serviço permite com que as empresas apareçam em melhor colocação na ordem de resultados divulgado ao usuário, por meio da compra de palavras-chaves pelo anunciante.

Sobre o lucro do Google Ads, a Alphabet - empresa controladora do Google - apresentou ao mercado um crescimento na receita deste serviço em 2023, passando de US\$ 54,482 bilhões para US\$ 59,647 bilhões - o que representa uma operação que lucra em torno de 300 bilhões de reais. A título de comparação, o Itaú Unibanco, banco mais valioso do Brasil em termos de valor de mercado, registrou um lucro anual em 2022 de cerca de 243 bilhões de reais (Estadão Conteúdo, 2023).

Logo, ao relacionar tais fatos e dados com a teoria do risco proveito já mencionada, conclui-se que não há dúvidas quanto à lucratividade da operação do Google Ads, bem como não se questiona o poderio informacional que detém o provedor de busca. Nota-se que a elaboração e aperfeiçoamento de mecanismos de controle e prevenção de eventuais danos na utilização dos serviços oferecidos pelo provedor somente acarretaria cenários positivos para a comunidade digital, trazendo, inclusive, maior segurança aos negócios e confiabilidade do consumidor, evitando, portanto, confusão ou práticas desleais pelos anunciantes dos serviços.

Tendo em vista, portanto, o impacto, os lucros e a hegemonia do Google, passa-se para a análise de como o provedor de busca lida com os danos causados por terceiros, na utilização de seus serviços, principalmente no que se refere às condutas desleais em links patrocinados.

3.3.2 Políticas de Ads e limitação de responsabilidade

Conforme analisado, o serviço do Google Ads possui relevância, efeito e consequências em escala exponencial. Ao longo deste capítulo, analisou-se a responsabilidade civil dos provedores de busca sob a ótica extracontratual/extranegocial, tanto os argumentos e doutrinas que defendem a aplicação da teoria subjetiva, quanto os que acreditam na aplicação da teoria objetiva ao caso.

Assim, com o intuito de explorar a situação de forma mais aprofundada, passa-se para a análise das Políticas do Google Ads e os seus termos. A partir de uma análise inicial, é possível verificar que o Google disponibiliza inúmeras páginas de Políticas sobre o serviço do Google Ads, que representa, na realidade, uma “auto regulamentação” do serviço perante os usuários anunciantes e editores. Verifica-se que, na página geral de Políticas (<https://support.google.com/adspolicy>), há um item específico relacionado à “Marcas Registradas” - que será o objeto de análise deste estudo.

De acordo com as Políticas do Ads (Google, 2024), o Google indica que “respeitamos as leis de marcas registradas locais e protegemos os direitos dos proprietários dessas marcas. Portanto, não permitimos anúncios que violem esses direitos”. Entretanto, verifica-se que o provedor complementa que “os anunciantes podem usar marcas registradas que pertencem a outros em determinadas situações, conforme descrito abaixo”. Constata-se aqui o primeiro indício de permissibilidade, dentro dos serviços do Google Ads, de utilização indevida de marca registrada em alguns casos.

Ato contínuo, o Google exemplifica os casos em que há (ou não) restrição, conforme se visualiza pela captura de imagem da Política, a seguir:

Figura 10 – Critérios da política de marcas registradas.

Critérios da política de marcas registradas

Ao revisar uma reclamação do proprietário, consideramos todos os critérios abaixo para determinar se devemos restringir o uso da marca registrada em anúncios.

Onde a marca registrada é usada no anúncio

A marca registrada precisa ser utilizada no anúncio, e não apenas na página de destino dele.

Não restringiremos:

- O uso de marcas registradas como palavras-chave [↗](#).
- As marcas registradas utilizadas no domínio de segundo nível do URL de visualização [↗](#) do anúncio.

Como a marca registrada é usada

Restringiremos o uso:

- Se a marca registrada for utilizada em um anúncio de um concorrente direto.
- Se o anúncio estiver usando a marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa.

Não restringiremos o uso:

- Se a página de destino do anúncio que utiliza a marca registrada for dedicada principalmente à venda (ou facilitar a venda) de produtos ou serviços, componentes, peças de reposição ou produtos/serviços compatíveis correspondentes à marca.

Fonte: (Google, s.d.).

Importante ressaltar que o próprio provedor reconhece a existência da prática de uso indevido de marca na seleção de palavras-chaves em anúncios patrocinados. E mais do que isso: deixa translúcida e categórica a inexistência de vedação, restrição ou impedimento em relação à prática.

Assim, por não restringir o uso de marca registrada como palavra-chave em anúncios patrocinados, permitindo, por consequência, o uso de marca registrada do concorrente, o provedor disponibiliza um meio pelo qual titulares da marca registrada possam denunciar conteúdo no Google (Google, 2024):

Figura 11 – Enviar uma denúncia de violação de marca registrada.

Enviar uma denúncia de violação de marca registrada

Se você for proprietário e quiser enviar uma denúncia de violação de marca registrada, descubra [como denunciar conteúdo no Google](#) [↗](#).

Se, após a análise de uma denúncia, determinarmos que a utilização da marca registrada em um anúncio deverá ser restrita, geralmente aplicaremos as limitações de forma contínua nos anúncios que usarem o mesmo domínio de segundo nível no URL final [↗](#).

Fonte: (Google, s.d.).

O link “como denunciar conteúdo no Google” direciona para um formulário, no qual o titular pode especificar a violação ao direito marcário ocorrida. O formulário solicita, inclusive, o preenchimento do número de registro no INPI e detalhes do anúncio (como a URL e o texto do anúncio) para que o provedor possa realizar a análise e, eventualmente, caso entenda pela violação, restringir o uso dessa marca (Google, *s.d.*).

Verifica-se, observando as condições dispostas na Política, que o Google afirma não existir restrição para o uso de marcas registradas e que, inclusive, em determinadas situações isto pode ocorrer. Neste ponto, reforça-se que a proteção da propriedade industrial é um direito absoluto e *erga omnes*, atingindo terceiros, sem exceções.

Em relação à responsabilidade por ato próprio, existe o debate quanto à violação do negócio contratual firmado com o anunciante. Nesse sentido, em decisão recente do STJ, sobre o uso de marca do concorrente em palavra-chave, a Ministra Nancy Andrighi concluiu que:

77. Por conseguinte, **nada obsta que os provedores de pesquisa sejam responsabilizados por ato próprio**, que é precisamente a situação ora em exame. 78. Ao analisar a responsabilidade do provedor de pesquisa no mercado de links patrocinados, **cuida-se de relação contratual, firmada entre ele e um anunciante**, com objetivo de promoção publicitária que fere os direitos de propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de concorrência desleal. Portanto, não há relação com a ingerência do provedor quanto ao conteúdo postado por algum de seus milhares de usuários, razão pela qual o art. 19 do Marco Civil da Internet não se aplica à questão (Brasil, Recurso Especial 2.012.895/SP).

Nota-se que o tema acerca da responsabilidade dos provedores abrange inúmeras camadas e entendimentos divergentes na jurisprudência e na doutrina brasileira. Certo que, após a análise dos elementos e das teorias que envolvem a responsabilidade civil dos provedores de busca em casos de violação ao direito marcário ou concorrencial por atos de terceiros, bem como quais são as condições dispostas em suas próprias Políticas, conclui-se pela divergência e ausência de clareza em relação aos critérios adotados pela jurisprudência brasileira sobre o tema.

Diante deste cenário, Edson Beas Rodrigues Junior (2015, p. 26) expõe que a falta de uma normativa direta sobre a participação na atuação dos provedores nos serviços de anúncios patrocinados proporciona uma instabilidade e um ambiente propício à selvageria no meio digital. Essa situação favorece a atuação de grandes

motores de busca e dos anunciantes que violam a titularidade de outras empresas, utilizando a “estratégia do jiu-jitsu”, que se fundamenta na situação em que os próprios anunciantes e os usuários usufruem do renome e reconhecimento das marcas de seus concorrentes “contra seus próprios titulares, enquanto os motores de busca se beneficiam economicamente desta guerra desleal, oferecendo as ferramentas para viabilizar condutas parasitárias” (Rodrigues Junior, 2015, p. 26).

Questiona-se, por fim: é justo o provedor de busca lucrar milhões pela atividade ofertada e não se responsabilizar pelos danos causados por terceiros que se utilizam de seu serviço? Quais são os critérios atribuídos no caso para a caracterização da responsabilidade? Quais são os mecanismos que poderiam ser adotados pelo provedor para minimizar esses danos ao titular do registro da marca e para prevenir confusão do consumidor? Essas questões são objeto da presente pesquisa e serão aprofundadas no capítulo seguinte.

4 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA EM CASOS DE VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS

O presente capítulo se propôs a discorrer acerca do posicionamento da jurisprudência brasileira, mais especificamente do Superior Tribunal de Justiça, e estrangeira (da União Europeia) em relação à quais os critérios adotados, por cada um dos órgãos, que justificam a responsabilização (ou não) do provedor de busca em razão da violação à marca em seus serviços do Google Ads.

Para isso, iniciou-se o estudo com extensa análise jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça cujo principal objetivo foi reconhecer padrões nas decisões para elencar quais são os critérios adotados, no entendimento brasileiro, acerca da responsabilização do provedor de busca. Foram apresentados tanto os critérios que justificam a atração da responsabilidade, quanto os critérios que são utilizados para afastar tal obrigação.

No segundo subcapítulo, por sua vez, foi abordado o entendimento da União Europeia acerca do caso. Para tanto, realizou-se um levantamento dos dados extraídos na pesquisa jurisprudencial, bem como foram apresentados os critérios utilizados na Corte Europeia sobre o tema.

Já no terceiro subcapítulo, realizou-se uma comparação dos critérios adotados pela Corte Cidadã brasileira em relação aos critérios adotados pela União Europeia, com o objetivo de entender as nuances e diferenças, levando em consideração as legislações existentes em cada um dos territórios.

Por fim, o último subcapítulo se debruçou na apresentação de mecanismos que - pendente de análise acerca da viabilidade técnica - poderiam ser implementados pelo provedor de busca para, além de minimizar o risco de responsabilização pela infração cometida pelo anunciante, também proporcione um ambiente que impeça ou diminua, principalmente, a violação ao direito marcário em links patrocinado e o risco de confusão ao consumidor.

4.1 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Neste subcapítulo o objetivo consistiu em apresentar os critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para responsabilizar (ou não) o provedor de busca em casos de uso indevido da marca do concorrente como palavra-chave em links patrocinados.

Para verificar de modo concreto os critérios a respeito do tema, foram analisadas 48 decisões da Corte Superior, incluindo decisões monocráticas e coletivas. Neste primeiro momento, portanto, apresenta-se a metodologia empregada para coleta dos dados extraídos do STJ, bem como são esclarecidos os filtros utilizados para análise dos resultados. Após, foram apresentados os critérios adotados pela Corte para caracterização da responsabilidade do provedor de busca e, por fim, os critérios para os casos em que não houve a responsabilização do provedor em razão de infração marcária ocorrida nos serviços de publicidade digital oferecido pelo Google.

4.1.1 Metodologia para a coleta dos dados jurisprudenciais do STJ

Para o aprofundamento da análise sobre o tema, realizou-se uma pesquisa na base de dados jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Elegeu-se a Corte Cidadã para realização da pesquisa, visto ser a instância superior com o maior número de julgados referentes ao tema, além de possuir o papel de dirimir eventuais divergências de entendimento das cortes estaduais, bem como sedimentar a jurisprudência brasileira.

Na oportunidade foram utilizados os seguintes parâmetros: a) utilizou-se a ferramenta de “Consulta Completa”; b) no campo “pesquisa livre”, utilizou-se as palavras “links patrocinados”. O uso das palavras-chaves para buscar os acórdãos foram propositalmente abrangentes, com o objetivo de esgotar a análise na Corte Cidadã. O levantamento de dados foi finalizado no dia 16 de abril de 2024, gerando como resultado bruto 8 acórdãos e 40 decisões monocráticas (vide Apêndice I).

Com o objetivo de apresentar um panorama geral dos resultados, informa-se que a data de julgamento mais antiga é de 13 de setembro de 2016 e a mais recente é de 11 de abril de 2024. A análise, portanto, leva em conta o entendimento

jurisprudencial do STJ dos últimos oito anos. Ainda, dos 8 acórdãos apresentados, seis⁹⁴ deles são da classe de “Recurso Especial”, enquanto um⁹⁵ é da classe de “Embargos de Declaração no Recurso Especial” e outro⁹⁶ de “Agravo interno no Recurso Especial”. Por fim, verifica-se que seis (dos oito) acórdãos foram proferidos pela Terceira Turma (T3), com relatoria dos Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi; quanto aos outros dois, foram proferidos pela Quarta Turma (T4), cuja relatoria pertence aos Ministros Luís Felipe Salomão e Marco Buzzi.

No que se refere às decisões monocráticas, dos 40 resultados apresentados, três deles pertencem à Segunda Turma; 17 à Terceira Turma; 15 à Quarta Turma; um da Segunda Seção; e um da Corte Especial. Quanto à classe, verifica-se que 29 decisões são da classe de “Agravo interno no Recurso Especial”, oito são da classe de “Recurso Especial”, dois são da classe de “Embargos de Divergência” e um da classe de “Embargos em Agravo”.

Após análise detalhada do inteiro teor de cada acórdão e decisão indicado no resultado bruto, verificou-se que 14⁹⁷ resultados - dois acórdãos e 12 decisões

⁹⁴ Brasil, Recurso Especial 2032932/SP; Brasil, Recurso Especial 2012895/SP; Brasil, Recurso Especial 2096417/SP; Brasil, Recurso Especial 1937989/SP; Brasil, Recurso Especial 1806632/SP; Brasil, Recurso Especial 1606781/RJ.

⁹⁵ Brasil, Embargos de Divergência em Recurso Especial 1606781/RJ.

⁹⁶ Brasil, Agravo Interno no Recurso Especial 1982872/SP.

⁹⁷ 1) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1551771 versa sobre ação indenizatória em razão da precariedade na manutenção de cabos submarinos de energia elétrica. Identificou há menção às palavras “patrocinados” e “link” ao longo da decisão, mas sem relação com o presente tema. 2) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 620720 envolve discussão sobre homofonia das marcas e identidade das embalagens dos mesmos produtos fabricados pelas duas empresas concorrentes; 3) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1906707 versa sobre discussão tributária acerca das despesas de propaganda e marketing com a aquisição de links patrocinados; 4) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1990133 envolve discussão de inquilinato, no qual houve a inclusão de uma decisão sobre links patrocinados como reforço jurisprudencial para impossibilidade do reexame do caso; 5) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 2533253 e 6) Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2533253 versa sobre semelhança marcária de grafia e fonética entre atuantes do mesmo mercado alimentício. A demanda versa também sobre “suposto uso desautorizado do elemento nominativo da marca da apelante como palavra-chave em pesquisa para atrelar os resultados a anúncio contratado (GoogleAds)”, entretanto, entendeu-se que “configura causa de pedir distinta da exposta na inicial e que embasou o pedido. Assim, não há como considerar tais fatos, como pretendido pela apelante”, também não subsiste a sugestão de omissão sobre os supostos danos decorrentes dos fatos supervenientes (alegado uso indevido de links patrocinados); 7) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 2356849 versa sobre discussão tributária acerca das despesas de propaganda e marketing com a aquisição de links patrocinados; 8) Monocrática - Recurso Especial nº 1811309 trata principalmente sobre a utilização indevida de marca alheia e a violação por trade dress do concorrente; 9) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 2450138 trata sobre (abstenção) do uso indevido da marca do concorrente; 10) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1504111 envolve discussão acerca do uso indevido de domínio na internet, cessação de uso do nome empresarial e marcária em materiais publicitários ou buscadores de internet; 11) Acórdão - Recurso Especial nº 1606781 litígio envolvendo as empresas “Peixe Urbano” e “Hotel Urbano” no qual se discute atos de concorrência desleal, uso indevido de marca, layout e utilização de cores semelhantes, desvio de clientela contratação de links patrocinados com a marca alheia. Decidiu-se pela vedação ao uso da

monocráticas - não possuíam como principal discussão processual a violação do direito marcário do concorrente em razão do uso como palavra-chave em links patrocinados, mas sim outros casos de concorrência correlatos ou assuntos jurídicos distintos.

Assim, ao realizar a exclusão das decisões acima indicadas, verificou-se que dos seis acórdãos e das 28 decisões monocráticas, 17⁹⁸ são decisões puramente processuais, não possuindo argumentação própria do STJ ou de outros tribunais estaduais sobre a discussão material para sanar a principal indagação deste estudo (qual o entendimento jurisprudencial e critérios acerca da responsabilização [ou não] do provedor de busca em casos de violação ao direito marcário em links patrocinados?), o que, por fim, resultou em um resultado líquido de análise aprofundada de seis acórdãos e 11 decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reforça-se a importância do presente estudo para toda a comunidade jurídica tendo em vista a relevância que o Google possui para a sociedade civil no geral e, conseqüentemente, os resultados de pesquisa por ele apresentados na página.

Nesse sentido, Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 705) destacam que:

Certos sites de busca, como o Google, tornaram-se impérios multimilionários. Nós nos tornamos dependentes desses mecanismos, e é raro que passemos uma semana ou mesmo um dia sem utilizá-los. Há, na expansão desses serviços, aspectos positivos – como a comodidade que nos propicia e mesmo, em certo sentido, a **democratização das informações** – e negativos – como a privacidade dos nossos dados, e mesmo a **seleção, que nem sempre percebemos, entre aquilo que é mostrado e aquilo que é ocultado, ou mesmo a ordem das exhibições (exibir na página 100 equivale praticamente a não exibir)**. Certos países, de orientação totalitária, censuram os serviços de busca, ou criam serviços de busca próprios, que só mostram aquilo que os governos acham conveniente mostrar.

expressão "URBANO", pelo Hotel Urbano, como medida para a inibição da concorrência desleal; 12) Acórdão - Embargos de Declaração no Recurso Especial 1606781: Embargos do processo acima mencionado, no qual decidiu-se pela ausência de quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios; 13) Monocrática - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1606781 e 14) Monocrática - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1606781, ambos os casos se referem ao mesmo processo (nº 1606781). Os embargos de divergência foram desprovidos (13) e indeferidos liminarmente (14);

⁹⁸ 1) Agravo em Recurso Especial nº 1238618; 2) Agravo em Recurso Especial nº 1280128; 3) Agravo em Recurso Especial nº 1434891; 4) Agravo em Recurso Especial nº 1255236; 5) Recurso Especial nº 1726712; 6) Agravo em Recurso Especial nº 1589821; 7) Agravo em Recurso Especial nº 1804502; 8) Agravo em Recurso Especial 1409498; 9) Agravo em Recurso Especial nº 1947730; 10) Recurso Especial nº 1907600; 11) Agravo em Recurso Especial nº 2075483; 12) Agravo em Recurso Especial nº 2258419; 13) Agravo em Recurso Especial nº 2394394; 14) Recurso Especial nº 2057901; 15) Agravo em Recurso Especial nº 2190211; 16) Recurso Especial nº 2047768; 17) Agravo em Recurso Especial nº 2442670;

Assim, com o objetivo de apresentar o posicionamento do STJ sobre a responsabilização do Google pela utilização indevida de marca como palavra-chave em links patrocinados, passa-se à análise específica e aprofundada dos seis acórdãos e 11 decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Os próximos subcapítulos, portanto, dedicam-se à apresentação da fundamentação jurídica para a responsabilização (ou não) do provedor de busca em casos de violação ao direito marcário de terceiro no âmbito dos links patrocinados.

4.1.2 Critérios referentes à responsabilização

O presente subcapítulo se debruçou na análise dos julgados do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a responsabilização aos provedores de busca em casos de violação ao direito marcário na contratação dos links patrocinados.

De maneira geral, identificou-se 12 julgados (dos 16 no qual este trabalho se concentrou) nos quais se atribuiu a responsabilização ao provedor de busca, seja por fundamentação própria do STJ, seja pela concordância com o acórdão proferido em sede de segundo grau (nos tribunais estaduais). Assim, passa-se para a análise aprofundada de cada um desses casos com o objetivo de reconhecer os parâmetros e os critérios que fundamentam a responsabilização do provedor de busca.

Dos 12 julgados, verifica-se que cinco deles são decisões colegiadas, enquanto os outros sete são decisões monocráticas, que serão apresentados primeiramente.

Verifica-se que a aplicação da teoria do risco proveito (ou teoria do risco da atividade) é um fator constante nas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, ao se analisar o Agravo em Recurso Especial nº 2020674, verificou-se que o STJ entendeu pela impossibilidade de rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, visto que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.⁹⁹ Assim, concordou com a exposição do acórdão do segundo grau que entendeu o seguinte:

Restou caracterizada, aqui, a ilícita capturada reputação alheia, o que, além disso, merece ser reprimido, dado o enquadramento no artigo 195, inciso III da Lei 9.279/1996, o que conduz à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, obedecida a tarifação estabelecida pelo artigo 210 da própria Lei 9.279, assim como a reparação por danos morais, pelo uso parasitário da marca. [...] **Se o requerido Google se dispõe a vender anúncios em seu**

⁹⁹ Súmula nº 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (Brasil, 1990).

'site' de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de sua omissão. Aplica-se, então, a teoria do risco-proveito. Se site de buscas delibera contratar com milhares de usuários sem qualquer prévio controle de violação de direitos imateriais alheios, e com isso auferir receitas, mas potencializa o risco de danos, deve responder se o risco se converte em prejuízo real. (São Paulo, Recurso Especial 2020674/SP. Grifou-se).

Neste caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o réu se abstenha de utilizar as marcas da autora na ferramenta de busca “Google Ads”, sob pena de multa diária, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Igualmente, o Recurso Especial n. 2126996 acompanha o Acórdão proferido em segundo grau, no qual aplica a responsabilização solidária do provedor de busca por possibilitar a publicação de anúncio com o uso da marca do concorrente. O STJ entendeu que o acórdão estava em conformidade com os precedentes da corte e que, por esta razão, incide a Súmula 7 da Corte.

Ao se analisar o acórdão de segundo grau, proferido pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, verifica-se que o Desembargador Relator entende que:

Ao celebrar contrato de Prestação de Serviços, às empresas réas praticaram ato configurado como concorrência desleal que lhes permitiu obter lucro, sem autorização do titular da marca, violando sua propriedade industrial. Nesse sentido, deve ser ressaltado que, se a Google se dispõe a vender anúncios em seu site de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de tal omissão (São Paulo, Apelação 1117381-08.2020.8.26.0100. Grifou-se).

Observa-se, além disso, que no inteiro teor da decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial nº 855367, o STJ decidiu que a recorrente não logrou êxito na demonstração da divergência jurisprudencial, acompanhando o que a Corte de segundo grau determinou. No acórdão de segundo grau proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi possível constatar a aplicação da responsabilidade solidária do Google e do UOL Busca “pelos eventuais violações de direitos advindas do conteúdo patrocinado, na medida em que sua exibição é realizada diretamente no sítio eletrônico da ora apelante e os resultados” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 855367/SP). Na ementa do julgado, verifica-se, também, que o Tribunal de Justiça de São Paulo se posiciona no sentido que “ao disponibilizar serviço remunerado de

associação de termos de pesquisa, as corrés assumem o risco de ver violado direito de terceiros titulares de marca” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 855367/SP).

Ainda na seara da aplicação da teoria de risco proveito, o Agravo em Recurso Especial n. 2395448¹⁰⁰ decidiu por acolher o entendimento do acórdão do segundo grau, atraindo a aplicação da Súmula 7 do STJ. No acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se a prevalência da responsabilização do provedor de busca visto que nos casos em que o consumidor busca por uma marca específica, há o desejo de encontrar informações sobre esta marca, não sendo uma busca genérica para que justifique o aparecimento de outras. Assim, o Google, ao permitir tal prática, acaba por participar da cadeia do ilícito, auferindo lucro e permanecendo omissos nas violações, conforme se nota:

O consumidor ao buscar uma marca específica junto ao site de busca, por óbvio que sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo 'colchão', por exemplo. Não se pode negar que com tal prática objetiva a corre 'emma' atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela, [...]. E, de acordo com o disposto no artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96, o uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela, caracteriza concorrência desleal. No caso em tela as empresas trabalham no mesmo ramo de atividade, qual seja, comércio de colchões. [...]. A **corre 'Google' está sendo utilizada como uma ferramenta para a prática do ato ilícito com a qual auferido lucro, estando diretamente ligada à cadeia delituosa atingindo, assim, a esfera jurídica de terceiros.** [...] Afasta-se, ainda, o pleito subsidiário da corre 'Google', uma vez que **não demonstrou não possuir capacidade de afastar a utilização** da palavra 'Pillowmed' como palavra-chave de qualquer empresa concorrente da autora (Brasil, Agravo em Recurso Especial nº 2395448/SP).

Ademais, apesar de não existir, em alguns julgados, a menção literal à “teoria do risco da atividade” ou do “risco proveito”, entende-se que o atributo para a atração

¹⁰⁰ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugna – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2395448/SP).

da responsabilidade objetiva baseada no risco, conforme se verificou no subcapítulo 3.2.3 desta pesquisa, está presente, qual seja: a assunção de responsabilidade perante a atividade exercida que gera renda/lucro para os envolvidos.

Das sete decisões monocráticas analisadas, verifica-se que as quatro apresentadas acima se concentram no fato de que, por ser uma relação contratual onerosa, cabe a responsabilização pelos riscos oriundos da própria atividade, contudo, esta não é a única fundamentação atribuída para responsabilizar o provedor.

A decisão monocrática proferida nº Recurso Especial nº 1907600¹⁰¹ dispôs que o serviço do Google Ads é uma relação contratual onerosa e, por esta razão, não acarreta imunidade ao provedor de busca quanto aos efeitos do contrato perante terceiros.¹⁰² Além disso, observou-se, da decisão, que a atividade do Google o coloca na cadeia da prática do ilícito¹⁰³, bem como ratificou o entendimento da Corte Estadual que apresenta o seguinte:

¹⁰¹ Esse é também o entendimento do Agravo em Recurso Especial 2072326. O referido Agravo foi interposto pelo Google contra decisão que não admitiu seu recurso especial, em combate ao acórdão proferido pelo TJSP. O STJ, na análise do agravo, entendeu que o tribunal de origem analisou a matéria com base nos elementos de fato e das provas, de modo que a revisão das premissas alcançadas acerca do uso indevido da marca encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Assim, analisa-se o acórdão do TJSP que dispõe o seguinte: “O dicionário digital Wikipedia define o serviço de anúncios patrocinados oferecidos pelo apelado Google como “Google Ads, antes conhecido como Google AdWords, é o principal serviço de publicidade da Google e principal fonte de receita desta empresa representando 96% dos quase 37,9 Bilhões de dólares que a empresa faturou em 2011. (...) **Diferentemente dos provedores de domínios**, que são meras plataformas de veiculação de conteúdos selecionados pelos próprios internautas e somente são responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, a **prestação de serviço Google Ads é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros**. A prática de ilícito distingue o caso em análise da publicidade comparativa, que beneficia o consumidor, fortalece a concorrência saudável no mercado e é autorizada à luz do princípio da livre concorrência e livre iniciativa (CF, art. 1º, IV). **É mantida, portanto, a condenação da apelante Google à obrigação de se abster comercializar os links patrocinados em questão para a apelante BlueFit**” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2072326/SP).

¹⁰² Retira-se do interior da decisão monocrática: “**Diferentemente dos provedores de domínios**, que são meras plataformas de veiculação de conteúdos selecionados pelos próprios internautas e somente são responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, a **prestação de serviço AdWords é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros**” (Brasil, Recurso Especial 1907600).

¹⁰³ Retira-se do interior da decisão monocrática: “**A ré explora plataforma de publicidade utilizada à veiculação de anúncios por meio de links patrocinados** e no que, então, não atua tão somente como hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros. **Ao revés, põe-se como parceria contratual de empresas anunciantes que pretendem ver divulgada sua marca por meio de palavras-chaves de pesquisa no site buscador**. Ou seja, o **provedor se agrega ao instrumental de promoção da marca do contratante do serviço, auferindo lucro decorrente da publicação**. A rigor, o quadro destarte é de um contrato cujas condições podem representar e na hipótese representam indevida violação aos direitos de terceiros. De resto, em ocorrência absolutamente comum. E é nesta condição de contratante de serviços que disponibiliza, e foco frequente de danos, que a ré responde. **Sua atuação se coloca na cadeia da prática do ilícito a que se volta o contrato que firmou e pelo qual recebeu**. Claro,

Além disso, verifica-se que a **hipótese dos autos não trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros**, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads em razão da ocorrência de concorrência desleal.

Observa-se, no ponto, que o desfazimento da "ligação" entre digitar a palavra "Pillowmed" e aparecer em destaque o anúncio da concorrente Sono Quality (hyperlink), já será suficiente para fazer cessar a conduta ilícita, sem que seja necessário identificar qualquer URL. **Nesse contexto, nem sequer é aplicável ao caso o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014**, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.

Acrescente-se, ainda, que a recorrente não impugnou o fundamento do aresto atacado, segundo o qual **"a prestação de serviço AdWords é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros"**, o que demanda a aplicação da Súmula nº 283/STF, por analogia (Brasil, Recurso Especial 1907600).

Surge aqui uma nova fundamentação: a não aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet. Conforme já exposto no subcapítulo 3.2.2 deste estudo, o referido artigo prevê a responsabilidade subjetiva do provedor de aplicação, o qual somente poderá ser alvo de indenização caso não cumpra com ordem judicial específica para retirada do conteúdo. Contudo, de acordo com o entendimento fixado no Recurso Especial nº 1907600, não se trata de responsabilização em razão de conteúdo de terceiro, mas de desvinculá-lo do *hyperlink* que foi divulgado pela contratação de palavras-chaves que violam a propriedade industrial alheia no serviço de Google Ads. Reforça-se que tal entendimento será tratado com maior detalhamento nas decisões colegiadas que serão apresentadas a seguir.

Assim, após exposição da fundamentação relativa às decisões monocráticas, pode-se concluir que estão presentes os seguintes critérios para justificar a responsabilização do provedor de busca: (a) a relação contratual estabelecida entre o Google e o anunciante é onerosa e, por este motivo, o provedor deve ser responsável pelos danos causados a partir desse contrato; (b) há também a aplicação da teoria do risco-proveito, já que, se o provedor auferir lucro com a atividade exercida, deve se responsabilizar por ela; (c) outro critério frequente é no sentido de que como o serviço do Google Ads é uma parte da cadeia do ilícito, deve ser responsabilizado; (d) verifica-se, também, a não aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, visto que não se trata da responsabilização do Google pelo conteúdo de terceiros, "mas do

ainda que tenha regresso contra quem escolheu a palavra-chave" (Brasil, Recurso Especial 1907600/SP).

desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads em razão da ocorrência de concorrência desleal” (Brasil, Recurso Especial 1907600).

Passa-se, a seguir, para a análise dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça cujo objeto de estudo consiste na identificação dos critérios adotados pela Corte Cidadã para responsabilização do provedor de busca em casos de violação ao direito marcário.

Inicia-se a análise das decisões colegiadas pela ordem da data de julgamento. O primeiro acórdão identificado na presente pesquisa foi julgado em 25 de agosto de 2020, e apresenta motivo do litígio um pouco distinto dos demais processos analisados (mas ainda vinculado ao tema).

O Recurso Especial n. 1806632¹⁰⁴, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foi interposto pela Microsoft Informática LTDA (proprietária do serviço de busca “Bing”). A ação se refere à requisição judicial de registros ajuizada pelas recorridas BNE - Banco Nacional de Empregos LTDA e *Employer* Organização de Recursos Humanos SA, na qual solicitam a apresentação de informações dos anunciantes de alguns links patrocinados no serviço de busca Bing mantido pela recorrente.

Na sentença, o pedido foi julgado procedente, condenando a Microsoft a apresentar os dados requeridos. A decisão de segundo grau manteve os argumentos e conclusões da sentença. Já em sede de Recurso Especial, a decisão proferida pela Terceira Turma se alinhou com as decisões anteriores e determinou que o provedor de busca compartilhe os registros de aplicação¹⁰⁵ utilizados no serviço de publicidade dos links inseridos nos mecanismos de busca. A decisão ainda explicita que “é inegável que a recorrente é a prestadora dessa aplicação e, da mesma forma, não se pode refutar a ilegalidade do uso da marca registrada pela recorrida” (Brasil, Recurso Especial 1806632/SP).

¹⁰⁴ Cola-se a ementa: RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS. PÁGINAS PATROCINADAS. BUSCADOR. ORDEM JUDICIAL. ENTREGA DE INFORMAÇÕES. LEGALIDADE. 1. Ação ajuizada em 12/12/2016, recurso especial interposto em 24/09/2018 e atribuído ao gabinete em 15/05/2019. 2. **O propósito recursal consiste em determinar a legalidade da ordem judicial que determinou a apresentação das informações requeridas, referentes aos titulares dos links patrocinados no serviço de busca mantido pela recorrente.** 3. Diante da obrigação legal de guarda de registros de acesso a aplicações de internet e o dever de escrituração reconhecido por este STJ, **não há como afastar a possibilidade jurídica de obrigar os provedores de aplicação ao fornecimento da informação.** 4. A discussão na hipótese está restrita somente aos responsáveis pelos links patrocinados que surgem em resultados de determinadas buscas. 5. Recurso especial conhecido e não provido (Brasil, Recurso Especial 1806632/SP).

¹⁰⁵ Segundo o Marco Civil da Internet, os registros de acesso a aplicação de internet são definidos como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.” (Brasil, 2014).

Ressalta-se que este caso não trata especificamente da responsabilização do provedor pelo uso indevido da marca do concorrente em links patrocinados, entretanto, dá-se indícios de que não se permite que o provedor se esvaia de responsabilidades, quando seu serviço acarreta prejuízos a outrem.

Em seguida, analisa-se o Recurso Especial n. 1937989¹⁰⁶, julgado em 23 de agosto de 2022 pela Quarta Turma do STJ, cuja relatoria pertence ao Ministro Luis Felipe Salomão. Informa-se que a análise deste Recurso Especial e do anterior (Recurso Especial n. 1806632) possui como principal objetivo apresentar indícios preliminares do entendimento do STJ - que será melhor detalhado nos três¹⁰⁷ acórdãos publicados mais recentemente.

O caso em questão é exclusivo sobre a relação entre os concorrentes, não figurando no polo passivo da relação o provedor de busca. Entretanto, na fundamentação, consolidou-se o entendimento já apresentado no subcapítulo 2.3 deste trabalho, qual seja: é desleal a prática de utilização da marca do concorrente como palavra-chave nos links patrocinados.¹⁰⁸ Ademais, o julgado também apresenta indícios quanto às problemáticas envolvendo a participação do provedor no ilícito e na ausência de controles de prevenção da violação.

¹⁰⁶ Cola-se a ementa do caso: RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. [...]. **5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.** 6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados). **7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal,** reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. [...] 11. Recurso especial não provido (Brasil, Recurso Especial 1937989/SP).

¹⁰⁷ (Brasil, Recurso Especial 2032932); (Brasil, Recurso Especial 2012895); (Brasil, Recurso Especial 2096417). Todas as decisões foram proferidas pela Terceira Turma, com a relatoria dos Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva no primeiro e a Ministra Nancy Andrighi nas duas últimas.

¹⁰⁸ Vide inteiro teor do acórdão: "não é possível ignorar que, no caso dos autos, a concorrência desleal, na forma desvendada neste arrazoado, é deveras evidente, tendo em vista que a palavra-chave eleita pela ora recorrente para direcionamento dos usuários, "BRAUN", em nada se relaciona à atividade prestada por ambas as partes: serviços de viagem, fazendo clara a intenção da recorrente de ser "percebida" pelos usuários, a partir da marca da concorrente" (Brasil, Recurso Especial n. 1806632).

Neste caso, o Ministro Luis Felipe Salomão ensina que, apesar de legal o serviço de links patrocinados nos provedores de busca, a inexistência de parâmetros ou mesmo de proibições referentes às palavras-chave, escolhidas pelos anunciantes, que acionem a publicidade “pode gerar conflitos relacionados à propriedade intelectual” (Recurso Especial n. 1937989). Assim, nota-se como relevante, para viabilizar as infrações aos direitos de marca alheio, a ausência de vedações dentro do próprio serviço de anúncio patrocinado, cuja maior diligência do provedor será requisitada e apresentada a seguir (Recurso Especial n. 1937989).

Ato contínuo, analisa-se, portanto, o Recurso Especial nº 2032932¹⁰⁹, julgado em 08 de agosto de 2023 pela Terceira Turma do STJ, com a relatoria de Ricardo Villas Boas Cueva. O recurso especial foi interposto pelo Google Brasil Internet LTDA com o objetivo de impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o Google e o anunciante ao pagamento de danos materiais - a serem liquidados - e morais - fixados em R\$ 10.000,00 para cada corrê, pelo uso indevido de marca do concorrente como palavra-chave em links patrocinados.

No caso em questão, as empresas atuavam no mesmo ramo de atividade (comércio de lareiras ecológicas) e, em consonância com a jurisprudência brasileira, concluiu-se pela caracterização da concorrência desleal (i) pelo uso de marca registrada ou nome empresarial como palavra-chave na ferramenta do Google Ads; (ii) pelo fato de que o anunciante que comprou a marca do concorrente atuarem no mesmo ramo de negócio; (iii) pelo uso da palavra-chave com marca do concorrente

¹⁰⁹ Cola-se ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. **NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA.** SÚMULA Nº 284/STF. **1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes. [...]** **5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.** **6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF.** **7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes.** **8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).**

poder violar as funções distintivas e de investimentos da marca, tendo em vista o desvio de cliente pelo prestígio/renome alheio (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).

A decisão ainda alerta que o direcionamento da busca para links selecionados pode acarretar impactos no direito de escolha do consumidor que, partindo de algoritmos estabelecidos pelo provedor de busca, direciona a concorrência nos mais diversos setores de atividade, gerando, assim, uma permuta da autonomia dos consumidores para as decisões do algoritmo (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).

No que tange à responsabilização do provedor, o Google, em seu recurso, argumentou pela ausência de responsabilidade em razão da aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet. Entretanto, a decisão colegiada é objetiva e clara ao dispor que nesses casos não é aplicável o referido artigo, visto que não se trata de responsabilização do provedor de aplicação pelo conteúdo publicado por terceiros, mas dos efeitos causados em razão do uso da ferramenta do Google Ads (Brasil, Recurso Especial 2032932/SP).

Este também é o entendimento do penúltimo acórdão analisado. Trata-se do Recurso Especial nº 2012895, julgado também no dia 08 de agosto de 2023 pela Terceira Turma do STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Este acórdão, por sua vez, consolida com maestria as particularidades e os critérios para aplicação da responsabilidade do provedor de busca, sedimentando o posicionamento da Corte sobre o tema.

Isto posto, a ação foi ajuizada por Esperança Holding LTDA e Hope do Nordeste LTDA em face do Google Brasil Internet LTDA e, posteriormente, da Loungerie SA, a qual foi incluída no polo passivo da demanda. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que as rés não utilizem o termo “Hope” como palavra-chave nos links patrocinados do Google Ads, além de condená-las ao pagamento de danos materiais e morais. A decisão de segundo grau manteve a condenação da sentença majorando os danos morais para R\$ 20.000,00 para cada corré.

A decisão vai ao encontro do entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio Superior Tribunal de Justiça no que tange à caracterização

de concorrência desleal na utilização de marca registrada do concorrente como palavra-chave em links patrocinados.¹¹⁰

Em relação à responsabilização do provedor de busca, em consonância com os julgados anteriores, o STJ decidiu pela não aplicação do art. 19 do MCI, considerando se tratar de uma relação contratual de publicidade e não de controle de exaltação de liberdade de expressão e vedação da censura. Destaca-se, nesse sentido, trecho do voto:

78. Ao analisar a responsabilidade do provedor de pesquisa no mercado de links patrocinados, **cuida-se de relação contratual**, firmada entre ele e um anunciante, com objetivo de promoção publicitária que fere os direitos de propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de concorrência desleal. **Portanto, não há relação com a ingerência do provedor quanto ao conteúdo postado por algum de seus milhares de usuários, razão pela qual o art. 19 do Marco Civil da Internet não se aplica à questão.**

Ainda, extrai-se da ementa e dos argumentos apresentados no voto que o provedor de busca não só possui a gerência em relação às palavras-chaves comercializadas pelo seu próprio serviço, como também detém tecnologia suficiente para inibir a infração ao direito marcário alheio e que tal impedimento não representa controle massificado e nem diminuição da liberdade de expressão, mas tão somente acarreta maior presteza do provedor ao ofertar seus serviços de Ads (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).

Nessa linha, entende-se que:

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor [...] (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).

¹¹⁰ Retira-se do interior do voto: “29. Nessa linha de intelecção, entende-se que, **embora a legislação atual não regule especificamente o mercado de links patrocinados**, a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente **configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor, conforme passa-se a expor. [...] 43. A Quarta Turma deste STJ**, ao fazer a análise específica da a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente, **concluiu que tal ato é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes, razão pela qual enquadra-se como ato de concorrência desleal. (REsp n. 1.937.989/SP, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022)” (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).**

Entretanto, a decisão em conteúdo não só descarta a aplicação do art. 19 do Marco Civil da internet (e suas consequências no que tange a isenção de responsabilidade), como também atribui a responsabilidade por ato próprio, nos termos da teoria do risco-proveito, conforme verifica-se do interior do voto:

81. Aqui, o **provedor de pesquisas atua ativamente na publicidade** exercida pelo seu parceiro contratual, **auferindo lucros decorrentes dessa ação** e, por isso, mantendo um **monitoramento rígido sobre a atividade de clientes anunciantes**. 84. Até mesmo porque, nos termos da **teoria do risco-proveito**, se o provedor de pesquisa se dispõe a vender anúncios em seu site, **deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial lesivo dos serviços que oferta e arcar com as consequências de sua omissão** (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).

Por fim, a decisão ainda consolida que há nexo de causalidade entre a violação ao direito marcário alheio e o “ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareça em destaque nos resultados do provedor de buscas”. Isto, por seu turno, atrai a sua responsabilização, concorrendo com o evento danoso indenizável em virtude do contrato de publicidade que gerou efeitos negativos contra terceiros (Brasil, Recurso Especial 2012895).¹¹¹

Logo, conclui-se que o voto do Recurso Especial nº 2012895¹¹² apresenta a consolidação dos critérios adotados anteriormente de forma esparsa nas decisões monocráticas, uma vez que determina a (i) não aplicação do art. 19 para fundamentar a exclusão de responsabilidade do provedor de busca; (ii) aplicação da teoria do risco visto que o provedor auferir lucro na atividade que proporciona a violação ao direito marcário; (iii) responsabilização por ato próprio, em razão da forma pela qual o serviço

¹¹¹ Retira-se do interior do voto texto complementar: “86. Assim, o provedor de pesquisa concorre à causa do ato danoso indenizável ao colaborar de forma decisiva para a prática de conduta desleal. **Portanto, no mercado de links patrocinados, o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas fornecedor de serviços de publicidade digital que se configuram como atos de concorrência desleal.** 88. Assim, **se um contrato gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados, uma vez que a função social do contrato não se limita aos contratantes, devendo ser observada a eficácia protetiva de terceiros**” (Brasil, Recurso Especial 2012895/SP).

¹¹² Esse também é o entendimento do Recurso Especial 2126898 no qual manteve a decisão proferida pelo Tribunal Estadual, bem como ratificou o entendimento de que: “Mais recentemente, ainda, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial nº 2.012.895-SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento sobre a concorrência desleal decorrente do uso de marca alheia como palavras chave para acesso de links patrocinados, **bem como sobre a responsabilidade civil solidária do Google.** É o que se verifica da ementa correspondente” (Brasil, Recurso Especial 2126898/SP).

é ofertado; e (iv) omissão ao evitar a violação à propriedade intelectual alheia, apesar de possuir meios para tal fim Recurso Especial nº 2012895.

Por fim, verifica-se que o Recurso Especial nº 2096417 em muito se assemelha com o voto proferido pela Nancy Andrichi disposto acima. Este, de mesma relatoria, e com data de julgamento de 20 de fevereiro de 2024, ratificou o entendimento de que não se aplica o art. 19 do Marco Civil, já que o provedor de busca não se enquadra na categoria de mero hospedeiro de conteúdo de terceiro, mas se configura como fornecedor de serviços de publicidade em razão da relação contratual firmada entre o provedor e o anunciante (Brasil, Recurso Especial 2096417/SP).

Assim, evidencia-se que a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilização do provedor de busca em casos de violação do direito de propriedade industrial de terceiros em razão do uso de marca registrada em links patrocinados. Os critérios elencados para responsabilização, de maneira sucinta, giram em torno (a) da relação onerosa existente entre o provedor de busca Google e o anunciante, o que atrai a responsabilização pelas violações causadas no âmbito desta relação; (b) da não aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet no caso em questão, já que não se trata de manifestação da liberdade de expressão e combate à censura; (c) da aplicação da teoria do risco proveito, visto que, se o provedor auferir renda/lucro na atividade, deve ser responsabilizado pelas violações ocorridas em consequência do serviço; por fim, (d) da existência de responsabilização do provedor de busca por não analisar previamente e não evitar a violação do conteúdo, sendo que, por essa razão, deve assumir o risco pelas ações (ou omissões) executadas.

Apesar do entendimento predominante, verifica-se que há julgados que excluem a responsabilização do provedor de busca, cujos critérios serão apresentados a seguir.

4.1.3 Critérios referentes à não-responsabilização

De acordo com o estudo realizado, verifica-se que, apesar de ser minoritário, há também o entendimento relativo à não caracterização da responsabilidade do Google nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a análise desse

subcapítulo se referiu aos cinco¹¹³ julgados - um acórdão e quatro decisões monocráticas - julgados no STJ que apresentam entendimento distinto do apresentado no subcapítulo anterior.

Inicia-se o estudo, portanto, com a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1383651¹¹⁴, julgado em 29 de maio de 2019, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze. Na decisão, aplicou-se a incidência da Súmula 7 do STJ, mantendo a decisão das instâncias inferiores. Assim, verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela não responsabilização do provedor de busca pelo uso indevido de marca registrada como palavra-chave em links patrocinados, em razão da aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet. Nesse sentido, veja-se parte dos argumentos levantados no voto:

A eventual violação da marca em si, por sua vez, **não pode ser diretamente atribuída à apelada, mas aos anunciantes**. Nos moldes do **artigo 19 da Lei 12.965/ 14 (Marco Civil da Internet), o provedor de internet não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro**, antes de eventual determinação judicial nesse sentido. **Inviável, assim, o acolhimento da pretensão reparatória**, já que apenas nessa oportunidade determina-se a eliminação dos resultados de busca e o impedimento de novos anúncios, quando relacionados à palavra-chave em questão e se tratar de links patrocinados (Brasil, Agravo em Recurso Especial 1383651/SP).

Por sua vez, a decisão monocrática do Agravo em Recurso Especial n. 2333361, proferida em 03 de novembro de 2023, alterou o entendimento pronunciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para retirar a responsabilidade do provedor de busca pela violação ao direito marcário em links patrocinados. O Tribunal de origem entendeu pela responsabilização do provedor;¹¹⁵ contudo, a Corte determinou a

¹¹³ 1) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1383651; 2) Acórdão - AgInt no Resp nº 1982872; 3) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 1745941; 4) Monocrática - Agravo em Recurso Especial nº 2333361; 5) Monocrática - AgInt no Agravo em Resp nº 2458832.

¹¹⁴ Cola-se ementa do processo: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

¹¹⁵ Conforme retira-se da ementa: “CONCORRÊNCIA DESLEAL Marca “Zummo” Alegação de que a corré, Novo Horizonte (“Supercitrus”), estaria utilizando, indevidamente, sua marca Demanda que pretende a inibição da utilização da marca “Zummo” como adword pela corré, que oferece produtos no mesmo segmento **Corré Google que participa de relação onerosa que leva à irregular prioridade concedida no anúncio da corré Novo Horizonte, que não é a detentora do registro da marca buscada** Parasitismo incontestado **Obrigação da Google de retirar e desvincular a marca da autora dos anúncios patrocinados pela ré Novo Horizonte, bem como indenizar pelos danos morais, de forma solidária Responsabilidade civil caracterizada Inibitória e indenizatória procedentes**

aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, afastando a responsabilidade do provedor de busca no caso, já que houve o cumprimento da ordem. Veja-se trecho do voto:

Na linha dos precedentes desta Corte, porém, provedores de pesquisa como o GOOGLE **somente podem ser responsabilizados caso descumpram ordem judicial para retirada ou supressão de resultados nas pesquisas realizadas. Isso com fundamento no art. 19 do MCI.** [...] Conforme destaque acima, o TJSP esclareceu que a ora recorrente **cumpriu tempestivamente a ordem para retirada/supressão do resultado de pesquisa.** [...] Do exposto, com fundamento no art. 932 do Novo Código de Processo Civil c/c Súmula 568/STJ, **conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados** à NET LIGHT LTDA (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2333361/SP).

Na mesma seara de aplicação do Marco Civil da Internet, como fundamento para isentar a responsabilização do provedor de busca, analisa-se a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1745941, julgado em 29 de junho de 2023, pelo Relator Min. Antonio Carlos Ferreira. No voto, verifica-se que não houve a alteração da conclusão do Tribunal de origem, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Assim, ao se analisar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), verifica-se que há argumentação relativa à ausência de responsabilização do provedor de busca, uma vez que não há ilicitude na conduta diante dos princípios definidos pelo Marco Civil da Internet.

Retira-se o seguinte trecho do acórdão da corte estadual para elucidar a questão:

Quanto à conduta da segunda ré [Google], nela não se inclui ilícito algum, capaz de ensejar sua responsabilização financeira pleiteada pelo apelante, pois como parte contratante em prestação de serviços, agiu

Apelos desprovidos. DANO MORAL Uso parasitário de marca alheia 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\$30.000,00 devida por cada ré** Recurso desprovido. Dispositivo: negam provimento aos recursos e indeferem o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.” E do inteiro teor do acórdão: “Há evidente excesso na utilização da marca da autora, uma vez que **a relação onerosa estabelecida entre a ré e a plataforma Google possibilita** que, quando digitada pelo consumidor as expressões mencionadas, o link de direcionamento para a página da ré seja mostrado em primeiro lugar, **configurando de forma inconteste o parasitismo e aproveitamento ilícito** pela ré dos esforços de construção e divulgação da marca da autora. **Nenhum dos fundamentos jurisprudenciais apresentados na minuta recursal, ou mesmo o Marco Civil da Internet, isentam a recorrente de sua participação na cadeia delituosa,** motivo pelo qual é de todo pertinente a ordem proferida em primeiro grau que, segundo a consulta feita pelo Relator aos 2 de fevereiro de 2021, aparentemente já foi cumprida pela recorrente” (Brasil, Agravo em Recurso Especial 2333361/SP).

dentro dos limites que este lhe foram impostos pela avença. Diante do princípio da neutralidade da rede (Lei 12.965/2014, não cabe aos provedores de Internet imiscuir no conteúdo das veiculações ou impulsionamentos (art. 18), salvo se, notificados, mantiverem em sua plataforma material como tal referido no art. 21: O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Não se trata, pois, dessa a situação versada nestes autos, a ensejar responsabilização do provedor/réu (Distrito Federal, Apelação 0719730-54.2018.8.07.0001).

Constata-se, portanto, que os argumentos para responsabilização do provedor de busca giram em torno da aplicação dos institutos dispostos no Marco Civil da Internet, seja na parte principiológica, seja na própria aplicação do art. 19 do MCI que atribui a responsabilidade subjetiva somente no caso em que o provedor, após recebimento de determinação judicial, se mantém inerte¹¹⁶.

Este é também o entendimento fixado no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2458832, cujo julgamento ocorreu em 11 de abril de 2024, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Na ocasião, decidiu-se pela aplicação da súmula 7/STJ, mantendo o acórdão proferido nos seus próprios fundamentos.

O acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 14 de setembro de 2022, aborda duas funcionalidades distintas do Google: o Google Ads - objeto de análise do presente estudo - e o Google Shopping. Em ambas as funcionalidades a empresa autora da demanda (Biomedycur Comércio de Colchões Terapêuticos) requereu que as rés (Ortobelo Comércio de Artigos de Colchoaria e a Google Brasil Internet LTDA) se abstenham de utilizar a palavra “pillowmed” nos anúncios ou campanhas no site de titularidade da ré, por meio da ferramenta Google Ads ou Google Shopping.¹¹⁷

¹¹⁶ Este é também o entendimento exposto no acórdão do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1982872, interposto pelo Google Brasil Internet Ltda. Na ocasião, a Corte Cidadã entendeu pelo não provimento do agravo interno, mantendo a decisão agravada, visto que não houve o prequestionamento. Na decisão, a Quarta Turma decidiu que o provedor de busca possui responsabilidade subjetiva e solidária e que é passível de responsabilização somente na hipótese de, após ciente da infração, “não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto” (Brasil, Agravo Interno no Recurso Especial 1982872/SP).

¹¹⁷ Apesar de não ser o objeto de análise do presente estudo, para melhor compreensão das funcionalidades ofertadas pelo provedor de busca Google, cola-se trecho do voto aresto para ensinamento: “o “GOOGLE SHOPPING” trata-se de mecanismo de busca pelo qual o consumidor tem acesso a uma “vitrine de lojas virtuais” (ou de “e-commerce”, isto é, comércio eletrônico) ou de

Na fundamentação, o Desembargador Relator Sérgio Shimura entendeu que não cabe ao provedor fiscalizar o conteúdo do anúncio, seja este lícito ou ilícito, já que o provedor só pode ser responsabilizado de acordo com o disposto do art. 19 do Marco Civil. O acórdão aborda, ainda, que no contrato de publicidade digital celebrado entre o Google e o anunciante é afirmativo que existem proibições objetivas para divulgação (e.g. entorpecentes, armas, medicamentos de uso restrito). Contudo, não cabe ao Google exercer o filtro subjetivo do que é ou não permitido¹¹⁸ e que, além disso, os anúncios impulsionados pelo Google Ads levam a tarja de “patrocinado”, o que se mostraria suficiente para alertar o usuário de que é uma divulgação paga (São Paulo, Apelação 1031166-29.2020.8.26.0100).

Desta maneira, pode-se concluir que o critério e argumento predominante para a não responsabilização do provedor de busca em casos de violação ao direito marcário em links patrocinados advém da aplicação do Marco Civil da Internet, em especial seu art. 19¹¹⁹, além da inclusão de outros argumentos relativos à sinalização de que o anúncio é, de fato, patrocinado.

4.1.4 Análise comparativa dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça

Após exposição panorâmica acerca dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, passa-se para a sintetização dos casos que apresentam maior relevância para a pesquisa.

Com a aplicação dos filtros iniciais, dispostos no subcapítulo 4.1.1, chegou-se à análise de seis acórdãos e 11 decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e apresentadas nos subcapítulos 4.1.2 (critérios para

“marketplace” (plataforma que serve de intermediação entre o vendedor e o comprador), como ocorre com as empresas “americanas”, “shoptime” e “submarino”). É outra forma de anúncio, pela qual os anunciantes apresentam seus produtos - não por texto ou palavras-chave -, mas sim por imagens, fotos, título, características, preço, cor, dimensão, disponibilidade e nome do fornecedor, de modo a permitir que o consumidor compare as qualidades, facilidades e benefícios de cada produto, em cotejo com outro” (São Paulo, Apelação 1031166-29.2020.8.26.0100).

¹¹⁸ Reforça-se que este é o próprio posicionamento do Google em seus Termos de Uso. Conforme apresentado no item 3.3.2 deste estudo, o Google possui regras próprias para comercialização de produtos específicos, porém, não restringe o uso de marca registrada como palavra-chave no serviço de Google Ads (GOOGLE, *s.d.*).

¹¹⁹ Na opinião da autora, é questionável a aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet visto que, a priori, a violação à propriedade industrial alheia é resultado mais próximo de uma possibilidade oriunda de um contrato de publicidade, do que de uma manifestação da opinião ou da liberdade de expressão propriamente dita.

responsabilização do provedor) e 4.1.3 (critérios para não responsabilização do provedor). Entretanto, verificou-se que em alguns casos julgados no STJ, em razão da incidência da Súmula nº 7 do STJ, não houve, efetivamente, análise do mérito tendo em vista a necessidade de reexame de prova, tendo sido confirmado, tão somente, o teor da decisão proferida em sede de segundo grau.

Assim, para este subcapítulo, pretendeu-se evidenciar os julgados nos quais não incidiu a aludida Súmula¹²⁰ e que tratavam expressamente¹²¹ sobre a responsabilização do provedor, propiciando uma análise mais detalhada dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, resultando, portanto, na ênfase de seis decisões judiciais, conforme disposto abaixo:

Tabela 1 – Decisões do STJ sobre responsabilização do provedor (2023-2024).

Nº STJ	Classe	Decisão - Responsabilidade provedor	Data de julgamento	Acórdão/ Monocrática	Órgão julgador	Ministro
2032932	Recurso Especial	Responsável	08/08/2023	Acórdão	Terceira Turma (T3)	Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
2012895	Recurso Especial	Responsável	08/08/2023	Acórdão	Terceira Turma (T3)	Ministra Nancy Andrighi
2333361	Agravo em Recurso Especial	Não responsabilização	03/11/2023	Monocrática	Quarta Turma (T4)	Ministro Marco Buzzi
2096417	Recurso Especial	Responsável	20/02/2024	Acórdão	Terceira Turma (T3)	Ministra Nancy Andrighi
2126898	Recurso Especial	Responsável	18/03/2024	Monocrática	Terceira Turma (T3)	Ministro Marco Aurélio Bellizze

¹²⁰ Tiveram a incidência da Súmula nº 7 e, portanto, não serão tratados neste subitem, os seguintes processos: Agravo em Resp nº 855367; Agravo em Resp nº 2020674; Agravo em Resp: 2072326; Agravo em Resp: 2395448; Resp nº 2126996; Agravo em Resp nº 1383651; Agravo em Resp nº 1745941; Agravo interno no Agravo em Resp nº 2458832; Agravo interno no Agravo em Resp nº 1982872.

¹²¹ Analisou-se que, apesar de relevantes para a apresentação geral e panorâmica do tema, o processo nº 1937989 não possui o provedor de busca no polo passivo da demanda - não obstante há indícios de responsabilização pelos atos próprios, e o processo nº 1806632 não trata exatamente sobre os impactos e consequências da utilização de marca registrada em links patrocinado, mas sim, sobre a expedição de ofícios ao BING para apresentar as palavras-chaves utilizadas no anúncio. Neste último caso também houve indícios da responsabilização do provedor em razão de sua atividade.

1907600	Recurso Especial	Responsável	01/03/2024	Monocrática	Terceira Turma (T3)	Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
---------	------------------	-------------	------------	-------------	---------------------	------------------------------------

Fonte: a autora (2024).

De acordo com a tabela disposta acima, pode-se concluir que a Terceira Turma do STJ que é presidida pelo ministro Humberto Martins e composta pela ministra Nancy Andrighi e pelos ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, possui entendimento consolidado para aplicar a responsabilidade ao provedor de busca em casos de violação ao direito marcário em anúncios patrocinados no Google Ads.

Os critérios para tal decisão, conforme disposto no subcapítulo 4.1.2, de maneira sumarizada, concentram-se nas seguintes razões: (a) a relação onerosa existente entre o provedor de busca Google e o anunciante; (b) a não aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet; (c) a aplicação da teoria do risco proveito; (d) a ausência de maior diligência do provedor para evitar tais infrações em sua atividade de publicidade digital.

Entretanto, nota-se, ainda, que a Quarta Turma do STJ não caminha no mesmo sentido. Apesar de ser, quantitativamente, minoritária no número de julgados decididos - em relação ao tema aqui tratado -, verifica-se um comportamento distinto, no qual, no caso concreto, entendeu-se pela não responsabilização em razão da aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Assim, verifica-se que, não obstante exista um entendimento consolidado da Terceira Turma, ainda não há simetria com a Quarta. Diante de tal contexto, considerando os posicionamentos divergentes ora apresentados, o próximo subcapítulo buscou evidenciar o posicionamento estrangeiro em relação ao tema, para enfim, realizar-se uma comparação entre os critérios adotados para responsabilização (ou não) do provedor de busca no Brasil e no exterior.

4.2. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE BUSCA NO ENTENDIMENTO DA UNIÃO EUROPEIA

Objetivou-se com o subcapítulo anterior apresentar, principalmente, os critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para, majoritariamente, responsabilizar o

provedor de busca em casos de uso indevido da marca do concorrente como palavra-chave em links patrocinados.

Com o propósito de apresentar um posicionamento mais abrangente sobre o tema, este subcapítulo se debruçou sobre o panorama relativo ao tema nas decisões julgadas pela Corte Superior da União Europeia, bem como foram elencados os critérios para a responsabilização (ou não) do provedor no caso em questão.

4.2.1 Metodologia adotada para coleta de dados jurisprudenciais na UE

Com o objetivo de apresentar os critérios adotados pelas cortes estrangeiras no que tange à responsabilização (ou não) dos provedores de busca, realizou-se uma pesquisa jurisprudencial na base de dados da União Europeia.¹²²

Utilizou-se as decisões da União Europeia para análise comparativa com as decisões brasileiras visto ser o grupo econômico que possui maior maturidade legislativa, inspirando, inclusive, o Brasil em normativos recentes e por ser pioneira na regulamentação de inúmeros serviços digitais que impõem regras rígidas às *big techs*.

Na oportunidade foram utilizados os seguintes parâmetros de busca: a) Optou-se pela ferramenta de “Pesquisa Avançada”; b) No campo “pesquisa livre” foi utilizada a expressão “links patrocinados”; c) Selecionou-se “legislação e jurisprudência da UE” e, logo após, “jurisprudência” novamente. A mesma pesquisa foi realizada na base de dados do STJ com o objetivo de atingir o maior número de processos relativos ao tema.

O levantamento de dados foi finalizado no dia 16 de abril de 2024, gerando como resultado bruto 16¹²³ documentos (vide Apêndice II). Dos 16 documentos

¹²² Disponível no website: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

¹²³ 1) EUR-LEX, Document 62009CC0324. Forma: Conclusões do advogado-geral; 2) EUR-LEX, Document 62008CJ0236. Forma: Acórdão; 3) EUR-LEX, Document 62009CC0323. Forma: Conclusões do advogado-geral; 4) EUR-LEX, Document 62008CC0236. Forma: Conclusões do advogado-geral; 5) EUR-LEX, Document 62009CJ0324. Forma: Acórdão; 6) EUR-LEX, Document 62009CN0323. Forma: Informações judiciais; 7) EUR-LEX, Document 62009CJ0323. Forma: Acórdão; 8) EUR-LEX, Document 62014CC0347. Forma: Conclusões do advogado-geral; 9) EUR-LEX, Document 62009CN0324. Forma: Informações judiciais; 10) EUR-LEX, Document 62007CC0042. Forma: Conclusões do advogado-geral; 11) EUR-LEX, Document 62009CN0091. Forma: Informações judiciais; 12) EUR-LEX, Document 62008CN0278. Forma: Informações judiciais; 13) EUR-LEX, Document 62001CC0101. Forma: Conclusões do advogado-geral; 14) EUR-LEX, Document 61999CC0309. Forma: Conclusões do advogado-geral; 16) EUR-LEX, Document 61997CC0124. Forma: Conclusões do advogado-geral; 17) EUR-LEX, Document 62008CJ0236 (Summary of the Judgment). Forma: Sumário

gerados, após a análise individualizada, notou-se que cinco¹²⁴ documentos não se relacionavam com o tema, e outros dois¹²⁵ não possuíam decisão material, apenas informações judiciais.

Assim, será objeto de análise do presente estudo os nove documentos que se referem aos três processos judiciais destacados abaixo. Cada processo possui três documentos atrelados e identificados pela pesquisa feita, quais sejam:

Tabela 2 – Documentos identificados na UE.

Processo	EUR-LEX Document:	Forma	Envolvidos
1	62009CJ0323	Acórdão	Interflora vs Marks & Spencer
1	62009CC0323	Conclusões do advogado-geral	Interflora vs Marks & Spencer
1	62009CN0323	Informações judiciais	Interflora vs Marks & Spencer
2	62008CJ0236	Acórdão	Google e Google France
2	62008CC0236	Conclusões do advogado-geral	Google e Google France
2	62008CJ0236_SUM	Sumário	Google e Google France
3	62009CJ0324	Acórdão	L'Oréal vs Ebay
3	62009CC0324	Conclusões do advogado-geral	L'Oréal vs Ebay
3	62009CN0324	Informações judiciais	L'Oréal vs Ebay

Fonte: a autora (2024).

¹²⁴ EUR-LEX, Document 62014CC0347. Forma: Conclusões do advogado geral. Ementa: “Livres prestação de serviços — Oferta de serviços de comunicação social audiovisual — Directiva ‘Serviços de Comunicação Social Audiovisual’ — Artigo 1.o, n.o 1, alíneas a), b) e g) — Conceitos de ‘programa’ e de ‘serviços de comunicação social audiovisual’ — Pequenos vídeos disponíveis no sítio Internet de um jornal”. EUR-LEX, Document 62007CC0042. Forma: Conclusões do advogado geral. Ementa: Pedido de decisão prejudicial - Artigo 49.º CE - Restrições à livre prestação de serviços - Exploração de jogos de fortuna ou azar na Internet. EUR-LEX, Document 62001CC0101. Forma: Conclusões do advogado geral. Ementa: Directiva 95/46/CE - Âmbito de aplicação - Publicação de dados de carácter pessoal na Internet - Local da publicação - Conceito de transferência de dados de carácter pessoal para países terceiros - Liberdade de expressão - Compatibilidade com a Directiva 95/46 de uma maior protecção de dados de carácter pessoal pela legislação nacional de um Estado-Membro. EUR-LEX, Document 61999CC0309. Forma: Conclusões do advogado geral. Ementa: Ordem profissional - Ordem Nacional dos Advogados - Regulamentação do exercício da profissão pela Ordem - Proibição das colaborações integradas entre advogados e revisores de contas - Artigo 85.º do Tratado CE (actual artigo 81.º CE) - Associação de empresas - Restrição da concorrência - Justificações - Artigo 86.º do Tratado CE (actual artigo 82.º CE) - Empresa ou grupo de empresas - Artigos 52.º e 59.º do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 43.º CE e 49.º CE) - Aplicabilidade - Restrições - Justificações. EUR-LEX, Document 61997CC0124. Forma: Conclusões do advogado geral. Ementa: Livres prestação de serviços - Direitos exclusivos de exploração - Máquinas de jogo.

¹²⁵ EUR-LEX, Document 62009CN0091. Forma: Informações judiciais; EUR-LEX, Document 62008CN0278. Forma: Informações judiciais.

Desta maneira, passa-se para a análise dos três processos que se referem ao tema com o objetivo de elucidar e elencar qual é o entendimento da União Europeia no que tange à responsabilização (ou não) dos provedores de busca.

Inicia-se com o caso número 1 no qual figuram como partes do processo as empresas Interflora Inc, Interflora British Unit (parte autora) e Marks & Spencer (parte ré). A empresa Interflora Inc é uma sociedade originária do Estado de Michigan (Estados Unidos) e explora, mundialmente, serviços de entrega de flores, tendo a empresa Interflora British Unit como uma licenciada de seus serviços. Já a ré, M&S, é uma sociedade empresária inglesa que é considerada um dos maiores retalhistas do Reino Unido, distribuindo uma gama de serviços, incluindo a venda e entrega de flores. Na contratação de serviços do Google Adwords¹²⁶, a M&S contratou a palavra-chave “Interflora”, bem como outras variantes (e.g. “Interflora Flowers”, “Interflora co uk”), fazendo com que o internauta e/ou consumidor, ao inserir tais expressões no buscador, encontrasse um anúncio patrocinado da ora Ré, M&S.

Salienta-se que, nesse caso, não houve a participação do provedor de busca no polo passivo da ação, razão pela qual não se discutiu a possibilidade de sua responsabilização. Todavia, ainda assim, merecem destaque as conclusões do Tribunal de Justiça da União Europeia, razão pela qual foi analisado, de maneira mais sucinta e objetiva, o voto. A questão, portanto, gira em torno das consequências da utilização da marca registrada como palavra-chave em links patrocinados, cuja prática é caracterizada como “uso” do sinal pelo concorrente; se o concorrente pode proibir tal prática e, inclusive, se a prática prejudica efetivamente a marca.

Para endereçar tais questionamentos, o acórdão analisa três funções da marca para entender se há prejuízo: (a) função de indicação de origem; (b) função de publicidade; (c) função de investimento da marca. Ao final, concluiu-se que:

[...] that the proprietor of a trade mark is entitled to prevent a competitor from advertising – on the basis of a keyword which is identical with the trade mark and which has been selected in an internet referencing service by the competitor without the proprietor’s consent – goods or services identical with those for which that mark is registered, where that use is liable to have an adverse effect on one of the functions of the trade mark.

Such use:

— **adversely affects the trade mark’s function of indicating origin** where the advertising displayed on the basis of that keyword does not enable reasonably well-informed and reasonably observant internet users, or enables them only with **difficulty, to ascertain whether the goods or services**

¹²⁶ Atualmente, a ferramenta é denominada somente de “Google Ads”.

concerned by the advertisement originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically linked to that proprietor or, on the contrary, originate from a third party;

— **does not adversely affect**, in the context of an internet referencing service having the characteristics of the service at issue in the main proceedings, **the trade mark’s advertising function**; and

— **adversely affects the trade mark’s investment function** if it substantially interferes with the proprietor’s use of its trade mark to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty.¹²⁷ (EUR-LEX, Document 62009CJ0323)¹²⁸

Verifica-se que os critérios adotados para analisar o uso de marca registrada do concorrente em links patrocinados são, em sua essência, semelhantes aos critérios adotados pela jurisprudência brasileira. Conforme se verifica abaixo, o STJ também entende pela violação à função de identificação de origem e de investimento da marca (não mencionando, expressamente, questões relacionadas a “função de publicidade”). Além disso, a Corte brasileira também ressalta a importância de os anunciantes atuarem no mesmo ramo de negócio, ou seja, é crucial que exista a concorrência entre os agentes:

5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à **marca registrada** ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave **atuam no mesmo ramo de negócio**, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar

¹²⁷ O voto complementa ainda que: “By contrast, the proprietor of a trade mark with a reputation is **not entitled** to prevent, inter alia, advertisements displayed by competitors on the basis of keywords corresponding to that trade mark, which put forward – **without offering a mere imitation of the goods or services of the proprietor of that trade mark, without causing dilution or tarnishment** and without, moreover, adversely affecting the functions of the trade mark with a reputation – an alternative to the goods or services of the proprietor of that mark. (EUR-LEX, Document 62009CN0323)” (EUR-LEX, Document 62009CJ0323). Tradução Livre: “Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras-chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular desta marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem violar as funções da referida marca que goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular desta”.

¹²⁸ Tradução livre: “o titular de uma marca está habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, selecionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registrada, quando esse uso for suscetível de prejudicar uma das funções da marca. Tal uso: prejudica a função de indicação de origem da marca quando a publicidade exibida a partir da palavra chave não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro; não prejudica, no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do que está em causa no processo principal, a função de publicidade da marca, e prejudica a função de investimento da marca se perturbar de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e de fidelizar consumidores”.

as **funções identificadora e de investimento da marca** e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes (Brasil, Recurso Especial 2096417/SP).

Assim, com o objetivo de detalhar os critérios adotados pela União Europeia e identificar eventuais divergências (ou convergências) com os critérios adotados pelo Brasil, passa-se, então, à análise dos dois processos que tratam sobre a responsabilização do provedor de busca em violação ao direito marcário em links patrocinados.

4.2.2 Entendimento na Europa e critérios atribuídos para a (não) responsabilização

Após apresentação dos argumentos iniciais acerca da utilização da marca registrada alheia como palavra-chave em links patrocinados, foram analisados os casos em que o Google (ou provedores semelhantes) figura como parte para melhor compreensão do entendimento na União Europeia.

De início, informa-se que o *leading case*¹²⁹ deste tema se refere ao processo *Document* nº 62008CJ0236, que agrupa três processos esparsos e que possuem em comum a utilização de marca registrada como palavra-chave no sistema de publicidade do Google (atualmente denominado de Google Ads). Inicia-se com a apreciação das conclusões do Advogado Geral, M. Poiares Maduro, apresentadas em 22 de setembro de 2009 para o Tribunal de Justiça.

De forma objetiva, Maduro explica que o serviço de publicidade do Google permite que os anunciantes escolham palavras-chaves de maneira que os anúncios apareçam aos consumidores quando pesquisadas essas palavras. Explica que, quando o internauta clica em um anúncio que é patrocinado, o Google é remunerado de acordo com o preço previamente atribuído (“preço por clique”). Esclarece, ainda, que não há limite para a seleção de palavras-chaves e que, caso mais de um anúncio não possa ser apresentado ao mesmo tempo, o Google ordena de acordo com o custo por clique. Segundo Maduro, é com o faturamento do Google Ads que o provedor

¹²⁹ Visto ser o caso mais mencionado nos dois outros processos analisados (*Document* 62009CJ0324 e *Document* 62009CJ0323).

consegue manter o seu sistema de busca, bem como outras funcionalidades gratuitas (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2425).¹³⁰

Em relação aos processos esparsos, esclarece-se que (a) o Processo C-236/08 tem origem em um litígio entre o Google e a Louis Vuitton Malletier S.A (denominada de “LV”). No processo, restou comprovada a possibilidade de utilizar as marcas registradas da LV como palavra-chave no motor de busca. O Google foi condenado por infração aos direitos marcário, que interpôs recurso para a *Cour de cassation*. Por sua vez, (b) no Processo C-237/08, originado a partir do conflito entre Google e Viaticum SA e a Luteciel SARL, em caso semelhante ao anterior, o Google foi condenado por violação do direito de marca; em sede de recurso, foi mantida sua condenação por concorrer com a infração, razão pela qual interpôs novo recurso para a *Cour de cassation*. Por fim, (c) o Processo C-238/08 diz respeito ao litígio travado entre o Google, B. Raboin, Tiger SARL e P.A Thonet, CHRRH, acerca do uso indevido da marca registrada francesa *Eurochallenges* cuja titularidade é da P.A Thonet. Na decisão, Google, B. Raboin e Tiger foram condenados por violação aos direitos da marca e, irresignados, interpuseram recurso (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2426-2430).

Os três processos foram julgados juntos visto que levaram ao Tribunal os mesmos questionamentos, quais sejam: determinar se (I) a permissão de seleção de palavras-chaves correspondentes à marca registrada constitui (ou não) violação ao direito marcário; (II) a utilização da marca registrada para divulgar websites que vendem produtos idênticos é uma violação; (III) é possível isentar a responsabilidade dos operadores que exercem a atividade de armazenamento de informações (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2426-2430). Sendo o foco da presente pesquisa o item (III), passa-se para a análise realizada pelo advogado geral M. Poiares Maduro para, posteriormente, apresentar a conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

¹³⁰ Trecho original do documento, na língua do processo: “11. À travers AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots clefs afin que leurs annonces s’affichent à l’attention des utilisateurs d’Internet, en réponse à la saisie de ces mots clefs dans le moteur de recherche de Google. 10. Chaque fois qu’un utilisateur d’Internet clique ensuite sur le lien de l’annonce, Google est rémunéré selon un prix convenu à l’avance («prix par clic»). Il n’y a pas de limite au nombre d’annonceurs susceptibles de sélectionner un mot clef, et si toutes les annonces relatives à ce mot clef ne peuvent pas être affichées en même temps, elles sont classées en fonction du prix par clic et du nombre de clics antérieurs sur le lien de l’annonce, effectués par les utilisateurs d’Internet. [...] 13. Google finance son moteur de recherche, ainsi qu’un certain nombre d’applications gratuites, grâce aux recettes tirées d’AdWords”.

Para melhor compreensão do conceito de “operadores que exercem a atividade de armazenamento de informações”, é necessária uma breve apresentação da legislação europeia, com ênfase nos arts. 14¹³¹ e 15¹³² da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, que tratam sobre os aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico, no mercado interno (“Diretiva sobre o comércio eletrônico”). Em resumo, o art. 14 preceitua que, aos prestadores de um serviço da sociedade da informação¹³³ que realizem o armazenamento de informações, não há responsabilidade direta atribuída, desde que o prestador não tenha o conhecimento da atividade ilícita ou que atue com diligência (quando reconhecida a ilicitude); já o art. 15 prevê a ausência de fiscalização das informações transmitidas ou armazenadas por parte dos prestadores.

Assim, para responder à questão (III) supramencionada, Maduro, esclarece que, tanto o serviço de links patrocinados (Google Ads), quanto o motor de busca padrão do Google estão incluídos no conceito de serviços da sociedade da informação e que não há nada na Diretiva que os exclua dessa categoria. Reforça que, mesmo havendo a necessidade de ser um serviço “remunerado”, o motor de busca do Google é pago pela remuneração do Ads (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2458-2460).

¹³¹ Texto extraído da Diretiva 2000/31, na língua portuguesa (Portugal): Artigo 14 - Armazenagem em servidor: **1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações** prestadas por um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que **a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada** no que respeita à informação armazenada a pedido de um destinatário do serviço, **desde que: a) O prestador não tenha conhecimento efectivo da actividade ou informação ilegal** e, no que se refere a uma acção de indemnização por perdas e danos, **não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal**, ou b) **O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações**. 2. O n. 1 não é aplicável nos casos **em que o destinatário do serviço actue sob autoridade ou controlo do prestador**”.

¹³² Texto extraído da Diretiva 2000/31, na língua portuguesa (Portugal): Artigo 15 - Ausência de obrigação geral de vigilância: 1. **Os Estados-Membros não imporão aos prestadores**, para o fornecimento dos serviços mencionados nos artigos 12.o, 13.o e 14.o, **uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou armazenem**, ou **uma obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes**. 2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigação, relativamente aos prestadores de serviços da sociedade da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes sobre as actividades empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados, bem como a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que permitam a identificação dos destinatários dos serviços com quem possuam acordos de armazenagem”.

¹³³ A alínea a) do artigo 2.o da Directiva 2000/31 define os “serviços da sociedade da informação” por remissão para o artigo 1.o, n. 2, da Directiva 98/34 12, conforme alterada pela Directiva 98/48 13, ou seja, como: “qualquer serviço prestado normalmente mediante remuneração, à distância, por via electrónica e mediante pedido individual de um destinatário de serviços” (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2433).

Maduro também apresenta explicações sobre a atividade do Google Ads ser (ou não) considerada uma atividade de “armazenamento de informações”. Neste ponto, o advogado geral entende que o papel do motor de busca é diferente da atividade de Ads. No que tange ao motor de busca, o advogado afirma que o provedor é neutro em relação às informações que transmite e que os resultados são consequência do algoritmo automático que aplica critérios objetivos para apresentação. Já em relação aos resultados apresentados pelo Ads, estes possuem origem na relação entre o Google e os anunciantes, assim, o provedor deixa de se portar com neutralidade. No Ads, o Google passa a ter interesse nos cliques dos internautas/consumidores nos links patrocinados. Desta forma, Maduro entende que a isenção de responsabilidade disposto na Directiva 2000/31 não é aplicável ao conteúdo gerado pelo Ads (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2460-2463).¹³⁴

Para além da caracterização do Google como prestador de serviço da sociedade da informação e provedor de armazenamento de informações, retira-se trecho das conclusões elaboradas pelo Advogado Geral que apresentam argumentos consideráveis acerca das inseguranças jurídicas ao se aplicar a responsabilidade aos provedores de busca:

119. Plus important, je rejette l'idée que l'action de contribuer à une contrefaçon de marque commise par un tiers, que cette contrefaçon soit réelle ou potentielle, puisse constituer une atteinte à la marque en elle-même. Les risques que comporte une telle contribution sont inhérents à la plupart des systèmes qui facilitent l'accès à l'information et la fourniture de celle-ci: ces systèmes peuvent être utilisés à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. [...]

122. Combien de termes Google devrait-il bloquer dans AdWords afin d'être certain qu'aucune marque n'est enfreinte? [...] Il n'est pas exagéré d'affirmer que, si Google était soumis à telle obligation illimitée, la nature d'Internet et des moteurs de recherche tels que nous les connaissons serait modifiée. [...]

125. Dans un tel cas, Google pourrait voir sa responsabilité engagée pour contribution à une atteinte à la marque. Même si c'est un processus automatique qui est en cause, rien n'empêche Google de procéder à des exclusions limitées à partir des informations qu'il fournit aux annonceurs en ce qui concerne les associations avec des expressions se référant à la contrefaçon [...] (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2456-2457).¹³⁵

¹³⁴ Retira-se do voto a informação de que, cabe a legislação nacional de cada país pertencente ao grupo económico da União Europeia determinar se a responsabilidade existe ou não. Veja-se: “146. C'est pourquoi l'exonération de responsabilité prévue en matière d'hébergement à l'article 14 de la directive 2000/31 ne devrait pas s'appliquer au contenu d'AdWords. La question de savoir si une responsabilité existe, au préalable, étant, je le rappelle, du ressort du droit national” (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I - 2463).

¹³⁵ Tradução Livre: “119. Mas o que gostaria de salientar, sobretudo, é que não aceito a ideia de que **o ato de se contribuir para um terceiro violar o direito de marca, atual ou potencial, constitua ele próprio uma violação. Os riscos que essa contribuição acarreta são inerentes à maioria dos sistemas que facilitam o acesso à informação**; estes sistemas podem ser usados para finalidades

Destaca-se que as preocupações trazidas pelo advogado são legítimas e abrem espaço para amplo debate acerca do papel dos provedores na sociedade, seja para o fomento de boas práticas e difusão da informação seja para o desenvolvimento de mecanismos que possam evitar ou dificultar violações à propriedade intelectual de terceiro. Em relação a isto, o presente estudo pretende, também, apresentar algumas soluções no subcapítulo 4.4. Assim, feita a análise das conclusões do Advogado Geral do caso, M. Poiares Maduro, passa-se para a fundamentação disposta no Acórdão.

O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia foi proferido em 23 de março de 2010 e, em relação à responsabilidade do Google (chamado também de “prestador do serviço de referenciamento”), entendeu-se que o serviço prestado pelo provedor reúne os elementos suficientes para ser considerado um serviço da sociedade da informação, conforme definição já disposta acima (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2512).

Em relação à responsabilidade, o Acórdão dispõe que, de acordo com o “considerando 42 da Diretiva 2000/31”¹³⁶, a isenção desta somente se aplica nos casos em que o provedor exerce seu serviço de forma técnica, neutra e passiva, sem possuir o controle e conhecimento das informações transmitidas ou armazenadas. Assim, levando em consideração este critério, determinou-se que, se o Google não desempenhar um papel ativo que lhe faculte o conhecimento e controle dos dados armazenados, o provedor não pode ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido do anunciante (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I-2512-2514).¹³⁷

boas e más. **122. Quantas palavras teria a Google de bloquear no AdWords, para ter a certeza de que nenhuma marca seria violada?** [...] Não é excessivo afirmar que, **se a Google tivesse de ser sujeita a tal obrigação ilimitada, a natureza da Internet e dos motores de busca, tais como os conhecemos, mudaria.** 125. Nesta situação, a Google pode incorrer em responsabilidade, por contribuir para a violação do direito de marca. **Embora esteja em causa um processo automatizado, nada impede a Google de excluir das informações que fornece aos anunciantes somente as relativas a associações com expressões claramente conotadas com a contrafação”.**

¹³⁶ Texto extraído da Diretiva 2000/31, na língua portuguesa (Portugal): (42) As isenções da responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem exclusivamente os casos em que a actividade da sociedade da informação exercida pelo prestador de serviços se limita **ao processo técnico** de exploração e abertura do acesso a uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por terceiros são transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propósito exclusivo de tornar a transmissão mais eficaz. Tal actividade é **puramente técnica, automática e de natureza passiva**, o que implica que o prestador de **serviços da sociedade da informação não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta.**

¹³⁷ Retira-se do Acórdão: [...] a concordância entre a palavra-chave seleccionada e o termo de pesquisa introduzido por um internauta não basta, em si, para considerar que a Google tem um conhecimento ou um controlo dos dados introduzidos no seu sistema pelos anunciantes e memorizados no seu servidor. [...] e o artigo 14.o da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na Internet, **quando esse prestador**

Verifica-se, portanto, que os critérios adotados pela Corte Superior da União Europeia se concentram mais na atuação, propriamente dita, que o provedor possui em relação a essa violação, ou seja, o objeto de análise se refere à atuação, se é neutra ou ativa, se tem conhecimento ou não tem conhecimento.

Por fim, analisa-se o caso da L'oréal vs Ebay para identificar os padrões de responsabilização dos provedores. Neste caso específico, a situação apresenta detalhes um pouco distintos do caso anterior. Verifica-se que neste litígio, além da utilização, pela Ebay, de marca registrada, do grupo L'oréal, como palavras-chaves nos serviços do Google Ads, também houve a divulgação de produtos contrafeitos - produtos que não se destinavam ao Espaço Económico Europeu - da parte autora no website da Ebay.¹³⁸

Ainda, nota-se que, em relação ao caso anterior, há mais duas diferenças significativas: a primeira é que, apesar de ambos os provedores (Google e Ebay) serem considerados serviços da sociedade da informação, o Google fornece o serviço de links patrocinados, enquanto a Ebay possui um comércio eletrônico¹³⁹ - o que pode acarretar responsabilidades distintas. Além disso, verificou-se que a Ebay não possuía uma atuação neutra, visto que sugeria redações e monitorava os anúncios.¹⁴⁰

não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se não tiver desempenhado esse papel, o referido prestador não pode ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do carácter ilícito desses dados ou de actividades do anunciante, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados (EUR-LEX, Document 62008CJ0236, I - 2412 - 2414).

¹³⁸ Retira-se das Conclusões do Advogado Geral do caso N. JÄÄSKINEN, apresentadas em 9 de dezembro de 2010: Para atrair novos clientes para o seu sítio Internet, o eBay também comprou a prestadores de serviços remunerados de referenciamento na Internet (como o AdWords do Google) palavras-chave, incluindo marcas prestigiadas. (...) A sua principal preocupação, no presente processo, é a da no sítio de comércio eletrônico do eBay de diversos produtos da L'Oréal contrafeitos. Para a L'Oréal, a situação é agravada pelo fato de alguns dos produtos não se destinarem a ser vendidos no Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE»), mas virem aqui parar através das vendas do eBay. Alguns dos produtos cosméticos são vendidos sem a embalagem original. (I - 6019)

¹³⁹ Retira-se das Conclusões do Advogado Geral: “88. Tal como o Google, o eBay é um prestador de serviços da sociedade da informação. Ao contrário do Google, não fornece um serviço remunerado de referenciamento na Internet mas um sítio de comércio eletrônico. O funcionamento desse sítio de comércio eletrônico baseia-se nos anúncios que os utilizadores do sistema introduziram no sistema, tendo em vista a venda de produtos a outros utilizadores. O sistema do eBay também inclui um motor de busca e as buscas são exclusivamente dirigidas para os anúncios armazenados no seu próprio sistema. O próprio eBay não é parte nas transações, mas tira partido económico destas” (EUR-LEX, Document 62009CC0324, I - 6047).

¹⁴⁰ Retira-se das Conclusões do Advogado Geral: “145. **O acórdão Google France e Google** parece sugerir que o prestador de serviços de armazenagem em servidor, previstos no artigo 14.o da Directiva 2000/31, **deve permanecer neutro em relação aos dados armazenados**. Já foi alegado no Tribunal de Justiça que o **eBay não é neutro porque instrui os seus clientes** na redação dos anúncios publicitários e **supervisiona os conteúdos** dos anúncios” (EUR-LEX, Document 62009CC0324, I - 6060).

No Acórdão, a responsabilidade do operador do comércio eletrônico (Ebay) foi analisada também sob os mesmos critérios do processo Google e Google France, qual seja:

[...] o artigo 14.o, n.º 1, da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que se aplica ao operador de um sítio de comércio electrónico **quando este não tenha desempenhado um papel ativo que lhe permita ter um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados**. O referido operador **desempenha esse papel quando presta uma assistência que consiste em otimizar a apresentação das propostas de venda em causa ou em as promover**.

Mesmo quando o operador do sítio de comércio electrónico não tenha desempenhado um papel ativo na aceção do número precedente e a sua prestação de serviço for, por conseguinte, abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 14.o, n.o 1, da Directiva 2000/31, **não pode**, num processo susceptível de dar azo a uma condenação no pagamento de uma indemnização, **invocar a isenção de responsabilidade prevista nesta disposição se tiver tido conhecimento de factos ou de circunstâncias com base nos quais um operador económico diligente devesse conhecer a ilicitude das propostas de venda em causa e, caso delas tenha tido conhecimento, não tiver actuado com cía em conformidade com o n.o 1, alínea b), do referido artigo 14 (EUR-LEX, Document 62009CC0324, I-6121).**

Logo, conclui-se que os critérios para a responsabilização (ou não) do provedor de serviço da sociedade da informação leva em consideração a neutralidade, passividade e processos automatizados, não acarretando controle ou conhecimento prévio do provedor, sendo que, nos casos em que se identifica essas características, o provedor não pode ser responsabilizado pelas violações de terceiros. Ainda, nota-se que tal isenção não pode ser arguida caso o provedor tenha conhecimento da infração e não atue de maneira diligente.

Analisados, portanto, os casos pertinentes à temática desta dissertação, necessário o estudo comparativo acerca dos critérios adotados pela jurisprudência brasileira e estrangeira para responsabilização do provedor.

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS E ENTENDIMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA EM VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO DE TERCEIROS EM ANÚNCIOS PATROCINADOS NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA

Com o objetivo de entender se há paridade/semelhança ou divergência entre os critérios adotados pela União Europeia e pelo Brasil no que tange à responsabilização do provedor de busca em casos de violação ao direito marcário de terceiros em links patrocinados, neste subcapítulo foi realizada uma análise comparativa entre as duas Cortes.

De forma esquematizada, verificou-se que, na jurisprudência brasileira, os critérios adotados para a responsabilização do provedor de busca giram em torno da análise dos seguintes pontos:

Tabela 3 – Critérios de análise considerados pela jurisprudência brasileira.

relação contratual onerosa ¹⁴¹	teoria do risco proveito ¹⁴²
omissão ao não evitar a prática ¹⁴³	não aplicação do art. 19 do MCI ¹⁴⁴

Fonte: a autora (2024).

Por outro lado, já em relação à União Europeia, depreende-se que a análise se aprofunda em questões técnicas da operação do provedor, especificamente quanto à sua atuação, levando em consideração os seguintes critérios:

¹⁴¹ da relação onerosa existente entre o provedor de busca Google e o anunciante, o que atrai a responsabilização pelas violações causadas no âmbito desta relação;

¹⁴² aplicação da teoria do risco proveito, visto que, se o provedor auferir renda/lucro na atividade deve ser responsabilizado pelas violações ocorridas em consequência do serviço;

¹⁴³ responsabilização do provedor de busca pela opção deste de não analisar previamente e não evitar a violação do conteúdo, sendo que em razão desta escolha deve assumir o risco pelas ações (ou omissões) executadas;

¹⁴⁴ não aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet no caso em questão já que não se trata de manifestação da liberdade de expressão e combate à censura;

Tabela 4 – Critérios de análise considerados pela jurisprudência europeia.

aplicação do art. 14 da Directiva 2000/31 ¹⁴⁵	atuação puramente técnica, automática e de natureza passiva ¹⁴⁶
ausência de conhecimento e de controle da informação violada ¹⁴⁷	atuação com diligência, em caso de conhecimento da ilicitude ¹⁴⁸

Fonte: a autora (2024).

Verifica-se, portanto, que de acordo com a análise realizada neste estudo, no exterior, mais precisamente no entendimento da União Europeia quanto à responsabilização (ou não) do provedor de busca, a análise se volta sobretudo para a elaboração de critérios intrínsecos da tecnologia e do modelo de negócio; enquanto no Brasil a análise se concentra no dano (causado à vítima) e na busca pelos responsáveis pelo ato, com a consequente responsabilização do provedor em razão do dano gerado pela (i) relação contratual onerosa envolvida; pela (ii) atração da teoria do risco proveito; e pela (iii) não incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet que isenta a responsabilidade dos provedores.

Diante disso, para que se obtenha a resposta acerca dos critérios adotados pela jurisprudência da União Europeia (e.g. “o provedor controla e tem conhecimento das palavras-chaves?”; “o provedor atua com neutralidade ou sugere palavras-chaves?”), imperativa é a realização de uma perícia técnica-informacional acerca do

¹⁴⁵ Retira-se do Acórdão Google e Google France: “Como foi indicado nos n. 14 e 15 do presente acórdão, o legislador definiu o conceito de «serviço da sociedade da informação» como um serviço que engloba os serviços que são prestados à distância através de equipamentos electrónicos de tratamento e de armazenamento de dados, mediante pedido individual de um destinatário de serviços e, normalmente, contra remuneração. Tendo em conta as características do serviço de referenciamento em causa nos processos principais, resumidas no n. 23 do presente acórdão, há que concluir que tal serviço reúne o conjunto dos elementos desta definição.”

¹⁴⁶ Considerando 42: As isenções da responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem exclusivamente os casos em que a atividade da sociedade da informação exercida pelo prestador de serviços se limita ao processo técnico de exploração e abertura do acesso a uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por terceiros são transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propósito exclusivo de tornar a transmissão mais eficaz. Tal atividade é puramente técnica, automática e de natureza passiva, o que implica que o prestador de serviços da sociedade da informação não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o *controlo* desta. (Directiva 2000/31)

¹⁴⁷ Art. 14, 1, a): O prestador não tenha conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma ação de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal (Directiva 2000/31).

¹⁴⁸ Art. 14, 1, b): O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, atua com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações (Directiva 2000/31).

algoritmo e dos sistemas internos do Google para que se obtenha a resposta exata, fundamentada e correta.

Entretanto, ao analisar o disposto nas Políticas do Google, há breves indícios de que alguma forma de controle, possivelmente, existe, já que o provedor deixa explícita a sua escolha de não restringir o uso de marca registrada como palavras-chaves¹⁴⁹, mas opta por restringir o uso em outras situações¹⁵⁰ (vide figura 10 no item 3.3.2), levando a crer que há mecanismos para restringir o uso de marca registrada dentro de suas aplicações tecnológicas, sendo uma decisão da empresa de não impedir o uso de marca registrada em palavras-chaves.

Além disso, é possível verificar que, em relação ao comparativo realizado entre as duas Cortes (brasileira e da União Europeia) apresentado nesta pesquisa, nota-se que a legislação brasileira carece de uma previsão normativa específica em relação aos casos em que a violação é originada por uma ação de terceiros (como é o caso em questão, visto que é o anunciante que escolhe as palavras-chaves), mas que não se refere à liberdade de expressão e nem vedação à censura.

É questionável, nesse sentido, a aplicação (mesmo que minoritária) do art. 19 do Marco Civil da Internet ao caso em questão, visto que a utilização de marca registrada como palavra-chave no serviço do Google Ads não se relaciona com a liberdade de expressão¹⁵¹ e a vedação à censura, mas com uma nova forma de concorrência desleal na internet oriunda de uma relação contratual entre o Google e o anunciante.

Analisa-se que, por não existir legislação específica no Brasil em relação a atuação, limites e responsabilidades dos provedores em relação à danos causados por terceiros sem ligação direta com a liberdade de expressão, como há a Diretiva 2000/31 na União Europeia, tem-se a aplicação de teorias mais tradicionais de responsabilidade civil brasileiras, com o foco na aplicação da teoria do risco proveito

¹⁴⁹ **Não restringiremos: O uso de marcas registradas como palavras-chave** (Google, *s.d.*).

¹⁵⁰ Restringiremos o uso: Se a marca registrada for utilizada em um anúncio de um concorrente direto; se o anúncio estiver usando a marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa (Google, *s.d.*).

¹⁵¹ Retira-se das Conclusões do Advogado Geral do caso L'Oréal e Ebay, N. JÄÄSKINEN, posicionamento pertinente acerca da relação entre liberdade de expressão e violação ao direito marcário: 158. **Obviamente, a liberdade de expressão e informação não permite a violação dos direitos de propriedade intelectual**, igualmente protegidos pela Carta, no seu artigo 17.o, n.o 2. Não obstante, **a liberdade de expressão e informação implica que a proteção dos direitos do titular da marca, no contexto do comércio eletrónico, não pode tomar formas que violem os direitos de utilizadores inocentes** de um sítio de comércio eletrónico, ou que neguem ao alegado infrator as devidas possibilidades de oposição e defesa (EUR-LEX, Document 62009CC0324, I - 6063).

e nas consequências de uma relação contratual onerosa entre o anunciante e o Google. Portanto, conforme apresentado, pode-se considerar, que a aplicação dos critérios para análise quanto à responsabilização no Brasil e na União Europeia são distintos.

4.4 MECANISMOS PARA MINIMIZAÇÃO DO RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR E VIOLAÇÃO AO DIREITO MARCÁRIO ALHEIO

Por fim, no decorrer da pesquisa realizada, evidenciou-se a ausência, em trabalhos acadêmicos, de propositura de soluções definitivas ou pelo menos, de minimização dos danos e riscos provocados em serviços de publicidade digital, para a temática aqui retratada.

Assim, para suprir esta lacuna, o último subcapítulo desta dissertação objetiva propor alguns mecanismos para minimização do risco de responsabilização do provedor de busca em razão da violação ao direito marcário de terceiro e, também, para diminuir a confusão do consumidor por tal prática. A elaboração de tais sugestões considerou os critérios adotados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da União Europeia para responsabilização do provedor.

Salienta-se que as sugestões a seguir dispostas visam tanto minimizar o risco de responsabilização do provedor, mas, acima disso, intenta, principalmente, (a) reduzir a violação ao direito marcário em links patrocinado; (b) reduzir o risco de confusão do consumidor; e (c) incentivar a atuação com maior diligência do provedor de busca em relação à infração cometida (e permitida por este) em seus próprios serviços de publicidade digital.

Informa-se, por fim, que as ideias são propostas preliminares, passíveis (e imperativas) de devido aprimoramento, não devendo ser lidas como concretas, finais e testadas. Após breve explicação sobre a intenção deste subcapítulo, passa-se para a elucidação dos mecanismos efetivos.

No discorrer da presente dissertação restou clara a ausência de legislação e aplicação de institutos específicos aos provedores de busca no âmbito brasileiro. Nesta seara, verifica-se que o Acórdão do Recurso Especial 1606781¹⁵², de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, que versa sobre o caso Peixe Urbano vs Hotel Urbano,

¹⁵² Acórdão disposto no item 4.1.1.

dispõe sobre a necessidade de regulamentação do mercado de links patrocinados, destacando, assim, a importância de se pensar em medidas capazes de dirimir tal problemática:

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 (Brasil, Recurso Especial 1.606.781/RJ).

Ciente dessa lacuna legislativa, o Relatório Final dos trabalhos da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil, em seu anteprojeto de lei, apresenta uma proposta de criação de um novo “Livro VI” no Código Civil para tratar, exclusivamente, sobre o “Direito Civil Digital”, dispondo sobre os mais diversos temas do âmbito jurídico digital em voga na sociedade.¹⁵³

No que tange à responsabilização de provedores, nota-se que o anteprojeto propõe o seguinte regime:

Art. **É dever de todos os provedores e usuários** do ambiente digital:

I - responder, de forma objetiva, segundo as disposições deste Código e de leis especiais, pelos danos que seus atos e atividades causarem a outras pessoas;

II - respeitar os direitos autorais e **a propriedade intelectual;**

III - agir com ética e responsabilidade, evitando práticas que possam causar danos a outros usuários, aos provedores ou à integridade e à segurança do ambiente digital;

IV - observar as leis e os regulamentos aplicáveis às condutas e às transações realizadas no ambiente digital.

Verifica-se que, a priori, o dispositivo previsto no projeto de lei é específico ao tratar da responsabilidade objetiva dos provedores e dos usuários pelos danos causados ou seus atos próprios ou decorrentes de sua atividade, o que se enquadra ao caso concreto analisado neste estudo. Além disso, é expressa a proteção aos direitos autorais e à propriedade intelectual, o que corrobora, em muito, com a

¹⁵³ De forma exemplificativa, o anteprojeto de lei propõe, além de outras resoluções: (i) criação de um patrimônio digital, incluindo senhas de redes sociais, criptomoedas, conta de games e milhas aéreas da pessoa falecida que poderão ser herdadas ou exposto em testamento (Capítulo V - Patrimônio Digital); (ii) regras para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil, além de exigir a identificação clara do uso de IA em divulgação de conteúdo.

ampliação e normatização da responsabilidade objetiva dos provedores por permitir o uso de marca registrada por empresa não titular do registro (normalmente, concorrente) em seu serviço de publicidade digital (Ads).

Todavia, apesar da disposição anterior ser específica na responsabilidade objetiva, verifica-se que há a proposta de um novo artigo que prevê somente a **possibilidade** de responsabilização dos provedores de busca:

Art. As plataformas digitais podem ser responsabilizadas administrativa e civilmente:

I - pela **reparação dos danos** causados **por conteúdos gerados por terceiros** cuja distribuição tenha sido realizada **por meio de publicidade da plataforma;**

II - por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, quando houver descumprimento sistemático dos deveres e das obrigações previstas neste Código, aplicando-se o sistema de responsabilidade civil nele previsto.

Na opinião da Autora, esta proposta reconhece que os conteúdos gerados por terceiros em serviços de publicidade digital podem gerar danos, mas o racional para a responsabilização administrativa ou civil ainda está a definir, visto que a legislação aponta que “podem ser” responsabilizados, deixando em aberto a possibilidade de não serem.

Por fim, o anteprojeto de lei ainda prevê que as plataformas digitais de grande alcance¹⁵⁴ devem identificar, analisar e avaliar, ao menos uma vez por ano, os riscos sistêmicos¹⁵⁵ decorrentes da criação ou do fundamento de seu serviço, adotando medidas para minimizar tais riscos. Além disso, as mesmas plataformas devem ser sujeitas à auditoria anual e independente para verificação do cumprimento das obrigações.

O anteprojeto de lei de alteração do Código Civil está em análise pelo Senado Federal e ainda não possui data para sua apreciação, contudo, de acordo com a proposta, já é possível perceber a preocupação que a comunidade jurídica - neste caso, a Comissão criada para tal fim - possui no que se refere à modernização das

¹⁵⁴ “Art. Consideram-se como plataforma digital de grande alcance os serviços de hospedagem virtual que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público, cujo número médio de usuários mensais no Brasil seja superior a dez milhões, tais como as redes sociais, ferramentas de busca e provedores de mensagens instantâneas.”

¹⁵⁵ I - a difusão de conteúdos ilícitos por meio de seus serviços; II - os efeitos reais ou previsíveis em direitos de personalidade dos usuários, como consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil, por este Código Civil e por tratados internacionais de que o Brasil seja signatário; III - os efeitos reais ou previsíveis que possam acarretar nos processos eleitorais e no discurso cívico; IV - os efeitos reais ou previsíveis em relação à proteção da saúde e da segurança pública.

leis brasileiras para que melhor se adequem às novas realidades existentes, principalmente ao se considerar os avanços da tecnologia. Ainda é temerário tirar conclusões acerca do anteprojeto de lei, uma vez que a discussão está incipiente, entretanto, há indícios de que maior responsabilização e dever de diligência recaiam aos provedores em geral.

Desta forma, com a intenção de apresentar novas soluções e maneiras para evitar a violação ao direito marcário alheio, reduzir o risco de confusão do consumidor e incentivar a atuação de maior diligência do provedor¹⁵⁶, passa-se para as sugestões práticas.

Visando atingir as três intenções dispostas acima, em um primeiro momento, verifica-se que seria de enorme valia uma validação, em tempo real, das palavras-chaves selecionadas pelo anunciante com a base de dados de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, considerando que, desta forma, seria possível assegurar se a seleção da palavra-chave infringe (ou não) um direito de exclusividade de uso conferido ao titular da marca. Importante frisar que tais propostas são preliminares, carecendo de análise técnica acerca da viabilidade de tais soluções.

Caso a implementação da proposta anterior não seja possível - seja por viabilidade técnica entre as plataformas ou por outras questões -, seria interessante, a seu turno, a utilização de Inteligência Artificial (IA) para diagnosticar palavras-chaves que provavelmente (ou possivelmente) sejam marcas registradas, quais sejam aquelas palavras específicas e não as de cunho genérico. A utilização de IA pode auxiliar na velocidade necessária que o serviço de Google Ads precisa para operar, além de acarretar maior diligência e segurança, por parte do provedor, para evitar violações ao direito marcário.

Verifica-se que o Google já utiliza a Inteligência Artificial (“Google IA”) no serviço de Ads para melhorar a performance dos anúncios patrocinados e acelerar os resultados. Em sua página¹⁵⁷, é possível identificar, segundo o provedor, que a IA pode auxiliar em uma melhor experiência de *marketing*, propiciando um crescimento

¹⁵⁶ Conforme assegura a Ministra Nancy Andrighi em recente julgado: “11. **O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual.** Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital” (Brasil, Recurso Especial 2012895).

¹⁵⁷ Aumente o alcance do marketing e acelere os resultados com a Google IA. Aproveite a Google IA para ajudar seu negócio a crescer. Humano + Google IA = sucesso. [...] Lances e medição de conversões de anúncios. Receba medições precisas e com proteção da privacidade e faça otimizações para ter uma performance melhor (Google, s.d.).

exponencial da marca ao combinar dados e experiência, inclusive auxiliando na elaboração de lances e medição de conversão de anúncios.

Assim, há indícios - reforça-se que é imperativa a análise de viabilidade técnica – de que é possível a utilização do Google IA para melhorar não só o crescimento das empresas, mas também prevenir ou evitar a violação ao direito marcário de terceiro, propiciando uma concorrência mais leal e justa no mercado brasileiro.

No que se refere exclusivamente aos impactos da prática perante o consumidor, entende-se que o provedor poderia desenvolver estratégias de maior conscientização dos usuários para que haja menor risco de desvio de clientela e de confusão. Nota-se que, em outras situações, como na divulgação de propaganda eleitoral na rede social *Instagram* (cujo detentor é a empresa Facebook, atual Meta), há avisos de conscientização (G1, 2021) para diminuir os impactos das *Fake News* e incentivar a busca de informações confiáveis.

Além disso, entende-se que demonstraria maior diligência do provedor se houvesse avisos de fácil acesso ao consumidor - preferencialmente na mesma página em que os resultados são apresentados - com explicações sobre o tema, de forma exemplificativa: “o que são os links/anúncios patrocinados”; “qual a diferença entre os anúncios patrocinados e orgânicos”; bem como avisos de instrução ao consumidor de que outras marcas, além daquela efetivamente pesquisada, poderão aparecer como resultado da pesquisa - tanto orgânico quanto patrocinado. O objetivo desses mecanismos é, portanto, diminuir o risco de confusão e desvio de cliente que podem ocorrer em razão do uso da marca do concorrente como palavra-chave em anúncios patrocinados.

Por fim, sugere-se, ainda, mecanismos de resolução de disputa mais ágeis, acessíveis e fáceis para que o titular da marca possa assegurar que a sua marca não está sendo utilizada de forma indevida pelo seu concorrente.

No que refere a esta finalidade, nota-se que a Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nomes de Domínio¹⁵⁸ (UDRP) pode ser uma boa fonte de inspiração para a criação de um procedimento administrativo célere e resolutivo para as

¹⁵⁸ De forma sucinta, a Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nomes de Domínio dispõe sobre um conjunto de regras aplicáveis aos registradores de nomes de domínio e prevê mecanismos de disputa administrativo rápido na ocorrência de registros abusivos - como a prática de cybersquatting, disposta no item 2.2.3 deste estudo.

situações em que há suspeita de uso indevido de marca registrada por terceiros em plataformas (McElwaine; Casavale, 2019).

Reflete-se, ainda, acerca da possibilidade de utilização de tecnologia semelhante à desenvolvida pela plataforma Youtube (cuja detentora é a Alphabet, mesmo grupo econômico do Google), no que tange à proteção ao direito autoral nos vídeos da plataforma. De maneira resumida, a plataforma Youtube possui um robusto sistema que impede a violação aos direitos autorais nas *playlists* (Google, *s.d.*) em seus vídeos - além de outras proibições (Youtube, *s.d.*), aplicando penalidade¹⁵⁹ nos canais que violam a política. De forma análoga ao caso concreto, pensa-se sobre a possibilidade de haver penalizações para o anunciantes que utilizam marcas registradas como palavra-chave nos serviços do Google - cuja identificação da infração pode ser obtida com mecanismos próprios do provedor, ou mediante denúncia/reclamação do titular da marca, conforme procedimento UDRP citado acima, visando a utilização mais leal dos serviços de publicidade digital e minimizando as possibilidades de responsabilização do provedor em razão de ato de terceiro.

Veja-se que, com os breves e incipientes mecanismos dispostos acima já é possível verificar que há uma gama de opções a serem desenvolvidas pelo provedor para gerar maior segurança jurídica e diminuir os impactos da infração marcária.

Reforça-se que o objetivo é apresentar mecanismos iniciais que visam (a) impedir ou evitar a violação marcária na utilização dos serviços do Google Ads; (b) impedir ou evitar o risco de confusão dos consumidores; e (c) aumentar as evidências de diligência do provedor de busca na violação aqui apresentada. Acredita-se que a aplicação de mecanismos desta natureza pode, inclusive, diminuir o litígio predatório e oportunista, bem como assegurar os direitos dos titulares de registro de marcas.

Conclui-se, portanto, que apesar de não ser uma tarefa simples e nem trivial, o presente subcapítulo se propõe a compartilhar ideias - ainda incipientes, mas que podem reverberar de forma positiva na sociedade, nos consumidores, nos titulares de marca e trazer maior responsabilidade e diligência na atuação de um dos grandes *players* da tecnologia atual.

¹⁵⁹ Retira-se das Políticas do Youtube: "Se essa for sua primeira violação das diretrizes da comunidade, é provável que seu canal receba apenas um alerta, sem nenhuma penalidade. Você terá a chance de fazer um treinamento sobre a política para que o alerta expire após 90 dias. No entanto, se a mesma política for violada dentro desse período, o alerta não vai expirar e seu canal receberá um aviso. Se você violar outra política após concluir o treinamento, receberá um novo alerta. Se você receber três avisos no período de 90 dias, seu canal será encerrado" (Google, *s.d.*).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa se propôs a discutir o seguinte problema: *Quais são os critérios adotados pela jurisprudência brasileira e europeia sobre a responsabilidade dos provedores de busca nos casos em que ocorre violação ao direito marcário alheio em anúncios patrocinados e quais os mecanismos possíveis, a serem adotados pelos provedores de busca, para mitigar o risco de responsabilização?*

O pressuposto inicial estava baseado na seguinte hipótese: os critérios adotados pelos órgãos são distintos e o provedor deve agir com maior diligência para minimizar os riscos e danos gerados em decorrência do uso dos serviços de publicidade digital pelos concorrentes.

Ao final, a partir da metodologia empregada, a hipótese pôde ser totalmente validada. A conclusão foi originada em razão da elaboração dos três capítulos e em especial, da análise das decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça do Brasil e do Tribunal de Justiça da União Europeia, no qual os principais pontos foram destacados a seguir.

Os impactos gerados pela tecnologia no ambiente concorrencial privado e consumerista são tão acentuados que acarretam inúmeras consequências – positivas e negativas – na vida em sociedade. Novas práticas comerciais surgem e se desenvolvem exponencialmente, ao passo que a internet e plataformas modernas de *e-commerce* surgem e passam a fazer parte do cotidiano dos indivíduos.

Tal evolução é incentivada e necessária em razão do modelo econômico adotado no Brasil: o capitalismo. O alicerce para o crescimento saudável e sustentável da economia é baseado nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Este primeiro princípio possibilita e viabiliza o desenvolvimento de atividades econômicas, independentemente de autorização estatal, com exceção dos casos previstos em lei, atuando, sob o ponto de vista de modelos de negócio, de maneira verticalizada. Por sua vez, a concorrência é um atributo chave do mercado capitalista, sendo uma das condições estruturais para a inovação e promoção de novas soluções no mercado e se verifica de forma mais horizontal dentro de um mesmo nicho de negócio.

Assim, práticas anticompetitivas e avessas aos princípios que regem toda a atividade econômica são rechaçadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e merecem a devida punição. A caracterização do que são práticas leais ou desleais não é uma

tarefa trivial, possuindo subjetividades a depender do nicho de negócio. Contudo, em linhas gerais, pode-se entender que a deslealdade na conduta é manifestada na forma pela qual o ilícito é cometido (meio fraudulento empregado para obter vantagem indevida).

Na legislação brasileira, encontram-se atos de concorrência desleal típicos, sendo 15 as práticas dispostas, de forma taxativa, no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (LPI); e atos de concorrência genéricos, junto ao art. 209 da LPI, que devem ser analisados individualmente a depender do contexto. Ainda, há uma vertente da concorrência desleal que merece destaque: o parasitismo.

O parasitismo é caracterizado por uma sequência de atos organizados de forma sistemática, contínua e global, não sendo determinado por um episódio isolado e, normalmente, pode ser identificado por meio da usurpação de símbolos distintivos, associação indireta a marcas de terceiros e pelo aproveitamento parasitário (a priori, caracterizado por práticas anticompetitivas em empresas não concorrentes diretas).

Neste contexto de parasitismo e associação com marcas de terceiros entra em cena um importante componente do sistema jurídico: a propriedade industrial. Com o objetivo de promover um ambiente de segurança e de desenvolvimento constante no mercado, há legislações, tratados e acordos internacionais que fundamentam a proteção auferida pelos signos distintivos e a sua exclusividade pelo titular de registro da marca.

A marca possui como função principal a de distinguibilidade, ou seja, a capacidade de fazer com que os consumidores identifiquem a origem do produto/serviço pelo signo distintivo. A legislação brasileira, no que se refere à proteção marcária, é regida, principalmente, pelo (i) princípio da territorialidade, a partir do qual a exclusividade é concedida somente no território brasileiro, salvo as marcas denominadas de “marca notoriamente conhecida”; pelo (ii) princípio da especificidade, em que é assegurada a proteção na classe escolhida pelo titular, salvo marcas de alto renome; e pelo (iii) princípio do sistema atributivo, de modo que a exclusividade e proteção de uma marca só é adquirido após o registro.

Assim, seguindo os princípios dispostos, um signo distintivo poderá, a partir da análise do órgão responsável – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual –, obter o direito de uso exclusivo desta marca, de acordo com as classificações e apresentações pertinentes. Deferido o pedido de registro de marca, o titular possui o direito de utilizar o signo distintivo com exclusividade durante um prazo de dez anos,

que pode ser renovado, além de deter os direitos de zelar pela reputação e segurança da marca registrada.

É na intersecção entre a proteção (e/ou violação) ao direito marcário e práticas anticompetitivas executadas no mercado que se identificam novas condutas parasitárias e desleais, as quais geram, como consequência, o dever legal de combate a tais atos. Nesta seara, verifica-se que a corrida por maior sucesso e melhor ranqueamento nos mecanismos de busca existentes fazem com que as empresas adotem condutas que ferem à propriedade industrial de terceiros por meio de serviços de publicidade disponibilizados pelos próprios provedores.

Observa-se a frequente prática - considerada desleal pela jurisprudência brasileira - que consiste em utilizar a marca registrada do concorrente como palavra-chave em links patrocinados no Google Ads para que o anunciante consiga desviar a clientela e confundir o consumidor. A presente dissertação, portanto, possui como objetivo principal a análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial acerca da responsabilidade do próprio provedor de busca por viabilizar (e não impedir) a ocorrência da infração marcária em seus serviços.

Neste sentido, analisou-se que a responsabilidade civil no Brasil, em geral, é oriunda de um não cumprimento de dever jurídico pré-determinado por um agente, gerando a obrigação de indenizar e minimizar o dano à vítima. O dever jurídico violado pode possuir origem em um contrato ou ser decorrente da própria lei, sendo que o dano a um terceiro é o elemento comum e imprescindível para o surgimento da responsabilidade.

Ainda, a responsabilidade pode ser subjetiva ou objetiva, sendo que a primeira possui fundamento no art. 927, *caput*, e art. 186 do Código Civil e se relaciona com a teoria tripartite que considera a (1) conduta culposa do agente; o (2) nexos causal entre a conduta e o dano; e o (3) dano efetivo. Na responsabilidade subjetiva, a culpa é um conceito indispensável para sua caracterização e essencial para a análise da conduta do agente. Já a responsabilidade objetiva, a culpa é prescindível. Nesse sentido, verificou-se que a vulnerabilidade da vítima e o desenvolvimento da teoria do risco embasaram a consolidação da teoria da responsabilidade sem culpa, disposta no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Estes elementos formam a teoria tradicional da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, com a evolução da tecnologia e, como consequência, das novas formas de ocorrência de danos, a legislação evoluiu para

tratar especificamente sobre a responsabilidade no ambiente digital no Marco Civil da Internet.

Com foco na análise acerca da responsabilidade de provedores digitais, verificou-se que, em linhas gerais, o art. 19 do Marco Civil da Internet previu a isenção de responsabilidade por conteúdos de terceiros, salvo se houver o descumprimento de ordem judicial que determina a retirada do conteúdo por parte do provedor. Neste contexto, constatou-se que, apesar de focar na liberdade de expressão e vedação à censura, o referido artigo passou a ser utilizado também como fundamentação para justificar a ausência de responsabilidade em casos de infração de marca, praticada pelo anunciante, nos serviços de publicidade digital.

Em relação à responsabilidade objetiva, identificou-se a teoria do risco proveito como principal fundamento para a caracterização da responsabilidade dos provedores, principalmente no tema retratado neste estudo, visto que a teoria prevê que o dano deve ser reparado por aquele que obteve vantagem ou proveito em razão do fato danoso, que é o caso da temática proposta neste estudo. Neste ponto, verificou-se que a Alphabet - empresa controladora do Google - apresentou um crescimento na receita do serviço de Google Ads em 2023, passando de US\$ 54,482 bilhões, em 2022, para US\$ 59,647 bilhões - o que representa um lucro em torno de 300 bilhões de reais.

Os números referentes ao lucro e hegemonia do Google (no qual apresenta 96% do *market share* de mecanismo de busca no Brasil) são imponentes e endossam o entendimento de que uma atuação com maior diligência e responsabilidade em relação aos seus próprios serviços ofertados deve ser requerida e priorizada pelo provedor. Entretanto, ao analisar as políticas internas do Google Ads, o que se verifica é o inverso. O provedor é preciso ao dispor que não restringe o uso de marcas registradas como palavras-chaves em seus serviços de publicidade, possibilitando com que a violação e a prática desleal ocorra e acarrete danos às empresas e consumidores.

Assim, em razão das diferentes teorias e entendimentos relativos à responsabilização do Google e para buscar responder ao problema de pesquisa, foram analisadas 48 decisões do Superior Tribunal de Justiça e 16 decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia com o objetivo de identificar tais critérios e apresentar o entendimento atual da jurisprudência acerca da temática, além de sugerir

mecanismos para minimização dos danos causados e mitigar o risco de responsabilização do provedor de busca.

Concluiu-se que, na Corte Cidadã, o entendimento majoritário (consolidado na Terceira Turma, mas divergente na Quarta Turma) é pela responsabilização do provedor de busca em casos de violação do direito marcário pelo uso da marca registrada do concorrente como palavra-chave em anúncios patrocinados.

Os critérios utilizados para a responsabilização do provedor se relacionam com (a) a relação onerosa existente entre o Google e os anunciantes, o que implica responsabilidade pelas violações ocorridas nesse contexto; (b) a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet neste caso, já que não se trata de uma questão de liberdade de expressão ou combate à censura; (c) a aplicação da teoria do risco proveito, visto que, se o provedor obtém lucro com a atividade, deve ser responsabilizado pelas violações decorrentes do serviço; e, por fim, (d) pela postura do provedor de não analisar previamente ou, ainda que minimamente, evitar a violação da marca, devendo, portanto, assumir o risco pelas ações (ou omissões) realizadas.

Ainda, identificou-se que, em relação ao posicionamento minoritário existente no STJ (referente à Quarta Turma), o critério adotado foi a aplicação do art. 19 do Marco Civil, apesar da temática não possuir relação direta com o objeto do dispositivo, qual seja a intenção de proporcionar um ambiente digital livre de censura e com liberdade de expressão.

Já em relação ao posicionamento da União Europeia, pode-se concluir que os critérios adotados para responsabilização do provedor se concentram na análise acerca das premissas de neutralidade, passividade e processos automatizados que não implicam controle ou conhecimento prévio por parte do provedor, e, sendo identificadas tais características, o provedor não pode ser responsabilizado pelas violações cometidas por terceiros.

Sendo assim, concluiu-se que, comparativamente, os critérios adotados pela jurisprudência brasileira e pela União Europeia são distintos, visto que no exterior os parâmetros para análise se concentram essencialmente nas especificações intrínsecas da tecnologia e no modelo de negócio do provedor; enquanto no Brasil, a análise é centralizada no dano causado à vítima e na responsabilização do provedor em razão da viabilização deste dano em seus serviços de publicidade digital.

Assim, com o objetivo de apresentar soluções práticas para a problemática apresentada nesta dissertação, foram apresentados mecanismos que visam

minimizar a violação marcária nos serviços de Google Ads; reduzir o risco de confusão dos consumidores; bem como incentivar a atuação mais diligente do provedor de busca.

Os mecanismos propostos giram em torno do desenvolvimento de tecnologia (podendo ser utilizada, inclusive, Inteligência Artificial) para identificação das palavras-chaves que são (ou possam ser) marcas registradas e, com isso, evitar o uso indevido por terceiros, requerendo a comprovação de titularidade de tal marca. Além disso, entendeu-se que o provedor também pode adotar práticas e estratégias para maior conscientização dos consumidores acerca do modo de funcionamento dos anúncios patrocinados e ranqueamento do resultado da busca para evitar o risco de desvio de clientela e confusão.

Refletiu-se, também, acerca da criação de mecanismos de resolução de disputa mais ágeis, acessíveis e fáceis para que o titular da marca possa assegurar que a sua marca não está sendo utilizada de forma indevida pelo concorrente, além da propositura de desenvolvimento, por parte do provedor, de um sistema de penalização para os anunciantes que utilizam marcas registradas de forma indevida em seus serviços de Google Ads. Reforça-se, desse modo, que tais mecanismos são incipientes e carecem de análise a respeito da viabilidade técnica de sua implementação, todavia, visam uma atuação mais diligente, na forma como é requisitado pelo Superior Tribunal de Justiça, por parte do provedor.

REFERÊNCIAS

ABCOMM. **Números do E-Commerce**. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://dados.abcomm.org/numeros-do-ecommerce-brasileiro>. Acesso em: 22 mar. 2024.

ALICEDA, Rodolfo Ignácio; TEIXEIRA, Tarcisio Teixeira. A responsabilidade do Google ADS por danos oriundos de conteúdo gerado por seus anunciantes. **Scientia Iuris**, Londrina, v. 25, n. 2, jul. 2021. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/42440>. Acesso em: 13 mar. 2024.

AMERICAN DIALECT SOCIETY. 2002 Words of the Year. **American Dialect Society**, 13 de janeiro de 2003. Disponível em: https://americandialect.org/2002_words_of_the_year/. Acesso em: 15 mar. 2024.

AUGUSTO, Eduardo Ribeiro. Concorrência desleal genérica. In: GARÉ, Luiz Claudio; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; SILVA, Alberto Luís Camelier da; LEONARDOS, Gabriel Francisco; SILVEIRA, Lilian de Melo (coords.). **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Almedina, 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Concorrência desleal e sua vertente parasitária. **Revista da ABPI**, n. 116, jan./fev. 2012. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 16 jan. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 20 jan. 2024.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Comentários sobre a decisão do STJ no caso dos links patrocinados. **Consultor Jurídico**, 16 de janeiro de 2023. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-jan-16/pedro-barbosa-decisao-stj-links-patrocinados/#_ftn1. Acesso em: 23 mar. 2024.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida para consumo**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2007.

BAZON, Felipe. State of Search Brasil 2: como a busca influencia o dia a dia do brasileiro. **Hedgehog SEO Experts**, 23 de novembro de 2021. Disponível em: <https://br.hedgehogdigital.co.uk/blog/state-of-search-brasil-2/>. Acesso em: 18 mar. 2024.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 18 mar. 2024.

BRASIL. **Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 16 mar. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 19 jan. 2024.

BRASIL. Senado Federal. Relatório Legislativo. **Relatório final dos trabalhos da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil**. Brasília: Senado Federal, 2024. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/txtmat?codmat=159721>. Acesso em: 10 maio 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 7**. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Corte Especial, 1990. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulas-2005_1_capSumula7.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

CAMELIER, Alberto. Atos de concorrência desleal típicos. *In*: GARÉ, Luiz Claudio; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; SILVA, Alberto Luís Camelier da; LEONARDOS, Gabriel Francisco; SILVEIRA, Lilian de Melo (coords.). **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Almedina, 2023.

CAMELIER, Alberto. **Concorrência desleal**: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

CAPITO, Tais. Nomes de domínio. *In*: GARÉ, Luiz Claudio; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; SILVA, Alberto Luís Camelier da; LEONARDOS, Gabriel Francisco; SILVEIRA, Lilian de Melo (coords.). **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Almedina, 2023.

CARNEIRO, Thiago Jabur. **Contribuição ao estudo do contrato de licença de uso de marca**. 399fls. 2011. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-03092012-105804/publico/Tese_Doutorado_Thiago_J_Carneiro_Contribuicao_ao_Estudodelicencaeusodemarca_Integral.pdf. Acesso em: 16 fev. 2024.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet**: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. Disponível em: https://www.academia.edu/41717035/A_Galaxia_da_Internet_Manuel_Castells. Acesso em: 10 fev. 2024.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. V. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5043665/mod_folder/content/0/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024.

CHAFEE JR., Zechariah. Unfair Competition. **Harvard Law School**, v. 53, n. 8, p. 1289-1321, jun. 1940. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1333804>. Acesso em: 18 jan. 2024.

CHWARTZMANN, Alexandre; MARCONDES, Rafaela. Extensão da proteção das marcas na Internet: nomes de domínio e hashtags. **Baptista Luz Advogados**, jun. 2020. Disponível em: https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2020/06/200626_Bluz_Extensao_marcas.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial**. V. 1. 19. ed. São Paulo, Saraiva, 2015.

DIAS, José de Aguiar. **Da responsabilidade civil**. V. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (6. Turma Cível). **Apelação 0719730-54.2018.8.07.0001**. Relator: Des. Carlos Rodrigues, 8 de maio de 2019.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial**. TJDFT, 01 de junho de 2021. Disponível em: [https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1/principios-do-cdc/teoria-do-risco-proveito-da-atividade#:~:text=Tema%20disponibilizado%20em%202%2F6,culpa%20\(risco%20da%20atividade\)](https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1/principios-do-cdc/teoria-do-risco-proveito-da-atividade#:~:text=Tema%20disponibilizado%20em%202%2F6,culpa%20(risco%20da%20atividade)). Acesso em: 16 mar. 2024.

DRESCH, Rafael de Freitas Valle. Reflexões sobre a responsabilidade civil de provedores pelo conteúdo postado por usuários na Internet. *In*: BARBOSA, Mafalda Miranda; ROSENVALD, Nelson; MUNIZ, Francisco (coords.). **Novos desafios da responsabilidade civil**: atas das II Jornadas Luso-brasileiras de responsabilidade civil. Coimbra: Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2019. p. 401-413. Disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/96335/1/Ebook%20-%20Novos%20desafios%20da%20Responsabilidade%20civil.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2024.

DRESCH, Rafael de Freitas Valle; LEAL, Eduardo Coelho. Função punitiva da responsabilidade civil: necessidade de fixação de critérios no novo Código Civil. **Migalhas**, 6 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/401416/funcao-punitiva-da-responsabilidade-civil>. Acesso em: 18 mar. 2024.

ESTADÃO CONTEÚDO. Alphabet: lucro líquido da dona do Google sobre 41,5% e vai para US\$ 19,69 bilhões no terceiro trimestre. **InfoMoney**, 24 de outubro de 2023. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/alphabet-lucro-liquido-da-dona-do-google-sobe-415-e-vai-para-us-1969-bilhoes-no-terceiro-trimestre/>. Acesso em: 20 mar. 2024.

FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; LONGHI, João Victor Rozatti. A responsabilidade civil dos provedores de busca de produtos na internet. **Revista da Faculdade de Direito da UERJ**, Rio de Janeiro, n. 37, jun. 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rfduerj/article/view/36191>. Acesso em: 12 fev. 2024.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. **Curso de Direito Civil**. 3. Responsabilidade Civil. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015.

FLUMIGNAN, Wévertton Gabriel Gomes. **Responsabilidade civil dos provedores no Marco Civil da Internet (Lei n. 12/965/14)**. 169fls. 2018. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-21082020-010522/pt-br.php>. Acesso em: 26 jan. 2024.

FORGIONI, Paula. **Contratos empresariais: teoria geral e aplicação**. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5681555/mod_resource/content/1/FORGIONI%2C%20Paula.%20Contratos%20empresariais.%205a.%20ed.%20Cap%C3%ADulo%2010.pdf. Acesso em: 24 jan. 2024.

FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do antitruste**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. Links patrocinados – concorrência e comércio eletrônico – análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. **Cadernos Jurídicos**, São Paulo, ano 21, n. 53, p. 23-33, jan./mar. 2020. Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/CadernosJuridicos/i_2_links_patrocinados.pdf?d=637250341717679307. Acesso em: 15 jan. 2024.

G1. Facebook e Instagram começam a colocar selo em postagens sobre as eleições de 2022. **G1**, 10 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/12/10/facebook-e-instagram-comecam-a-colocar-selo-em-postagens-sobre-as-eleicoes-de-2022.ghtml>. Acesso em: 18 mar. 2024.

GHESTI, Grace Ferreira (coord.). **Conhecimentos básicos sobre Propriedade Intelectual**. Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB, 2016. Disponível em: <http://profnit.unb.br/images/PDF/PUBLICACOES/Conhecimentos-Bsicos-sobre-PI.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2024.

GOOGLE. Ajuda do Google ADS. **Sobre as palavras-chave em campanhas da rede de pesquisa**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704371?hl=pt-BR>. Acesso em: 18 mar. 2024.

GOOGLE. Ajuda do Jurídico. **Denunciar conteúdo no Google**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?sjid=17448016539518152716-SA#ts=2981967%2C2981971%2C12981969%2C13037070>. Acesso em: 20 mar. 2024.

GOOGLE. **Ajuda do Políticas do Google ADS**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?visit_id=638481161946309523-1005816552&rd=1. Acesso em: 18 mar. 2024.

GOOGLE. Ajuda do Políticas do Google ADS. **Marcas registradas**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6118?hl=pt-BR>. Acesso em: 18 mar. 2024.

GOOGLE. Ajuda do Youtube. **Política sobre playlists**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: https://support.google.com/youtube/answer/9713446?hl=pt-BR&ref_topic=9282365. Acesso em: 19 mar. 2024.

GOOGLE. **Aumente o alcance do marketing e acelere os resultados com a Google IA**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/campaigns/ai-powered-ad-solutions/. Acesso em: 01 maio 2024.

GOOGLE. Impacto Econômico do Google no Brasil. **Google**, 2023. Disponível em: https://services.google.com/fh/files/misc/relatorio_impacto_economico_google.pdf. Acesso em: 16 mar. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Central de Conteúdo. **Identidade Institucional**. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 15 jan. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 3. ed. 6. rev. Brasília: INPI, 2023. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 19 jan. 2024.

LEONARDI, Marcel. **Responsabilidade dos provedores de serviços de Internet**. Porto Alegre: Editora Juarez de Oliveira, 2005. Disponível em: <https://www.bibliotecadeseguranca.com.br/wp-content/uploads/2016/05/Responsabilidade-Civil-dos-Provedores-de-Servicos-de-Internet.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2024.

LIPOVETSKY, Gilles. **A felicidade paradoxal**: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: Companhia das letras, 2007.

LOCATELLI, Liliana. Práticas comerciais desleais: marcas e aproveitamento parasitário no Brasil. *In*: ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (coord.). **Contratação mercantil**: alguns conteúdos, Lisboa: Universidade Lusíada, 2018. p. 67-94. Disponível em: <http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/5464>. Acesso em: 19 jan. 2024.

LOPES, Vitos Hugo. STJ inviabiliza uso de prints de whatsapp como meio de prova. **Migalhas**, 9 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/359527/stj-inviabiliza-uso-de-prints-de-whatsapp-como-meio-de-prova>. Acesso em: 15 fev. 2024.

MALARD, Neide Teresina. A livre-iniciativa e a livre concorrência. *In*: CORDOVIL, Leonor; ATHIAS, Daniel. **Direito concorrencial em transformação**: uma homenagem a Mauro Grinberg. São Paulo: Editora Singular, 2020.

MARCHI, Cristiane de. A culpa e o surgimento da responsabilidade objetiva: evolução histórica, noções gerais e hipóteses previstas no Código Civil. **Revista dos Tribunais**, v. 964, nov. 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-jan-16/pedro-barbosa-decisao-stj-links-patrocinados/#_ftn1. Acesso em: 25 mar. 2024.

MCELWAINE, John; CASAVALE, Christopher D. O combate aos registros de má-fé de nomes de domínios num cenário de rápidas mudanças. **Revista da OMPI**, dezembro de 2019. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2019/06/article_0006.html. Acesso em: 10 mar. 2024.

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. **Parasita**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=parasita>. Acesso em: 15 jan. 2024.

MOTTA, Ricardo Casanova. Antitruste, propriedade intelectual e inovação. *In*: CORDOVIL, Leonor; ATHIAS, Daniel. **Direito concorrencial em transformação: uma homenagem a Mauro Grinberg**. São Paulo: Editora Singular, 2020.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 18 jan. 2024.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVII. 4. ed. 2. Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **As marcas de certificação e marcas coletivas como instrumento de inovação nas empresas nacionais**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade04.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2024.

QUEIROZ, André Luiz Lamin Ribeiro de. Parasitismo. *In*: GARÉ, Luiz Claudio; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; SILVA, Alberto Luís Camelier da; LEONARDOS, Gabriel Francisco; SILVEIRA, Lilian de Melo (coords.). **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Almedina, 2023.

REIS, Tiago. 10 maiores bancos do Brasil: descubra quais são. **Suno**, 12 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.suno.com.br/artigos/moiores-bancos-do-brasil/>. Acesso em: 18 mar. 2024.

RODRIGUES JUNIOR, 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**, v. 961, nov. 2015. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.961.03.PDF. Acesso em: 16 jan. 2024.

SALVADOR, João Pedro Favaretto; GUIMARÃES, Tatiane. O artigo 19 do Marco Civil da Internet merece uma audiência pública. **FGV Direito**, 15 de junho de 2022. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/artigo-19-marco-civil-internet-merece-audiencia-publica>. Acesso em: 18 mar. 2024.

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Cláusula geral de risco e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. **Superior Tribunal de Justiça**. Doutrina: edição comemorativa, 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 347-370. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/Dout25anos/article/view/1118/1052>. Acesso em: 19 jan. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 0130935-08.2012.8.26.0100**. Relator: Des. Francisco Loureiro, 9 de novembro de 2016. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=9971392&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1122090-28.2016.8.26.0100**. Relator: Des. Fortes Barbosa, 2 de julho de 2018. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11593498&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1011492-05.2019.8.26.0196**. Relator: Des. Gilson Delgado Miranda, 29 de julho de 2020. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13805576&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1023599-70.2018.8.26.0114**. Relator: Des. Hamid Bdine, 22 de fevereiro de 2019. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12249378&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1117381-08.2020.8.26.0100**. Relator: Des. Alexandre Lazzarini, 19 de julho de 2023. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16960018&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1026231-19.2015.8.26.0100**. Relator: Des. Cesar Ciampolini, 10 de abril de 2019. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12437727&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1029080-95.2014.8.26.0100**. Relator: Des. Francisco Loureiro, 31 de maio de 2017. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10481837&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1. Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem). **Processo Digital 1130874-18.2021.8.26.0100**. Juiz de Direito: Luis Felipe Ferrari Bedendi, 6 de setembro de 2022.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 0000856-38.2012.8.26.0003**. Relator: Des. José Reynaldo, 5 de maio de 2014. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=7535837&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1033575-12.2019.8.26.0100**. Relator: Des. Sérgio Shimura, 1 de dezembro de 2020. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14438958&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1031166-29.2020.8.26.0100**. Relator: Des. Sérgio Shimura, 13 de setembro de 2022. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16046829&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1048955-12.2018.8.26.0100**. Relator: Des. Grava Brazil, 29 de setembro de 2020. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14030385&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1093251-56.2017.8.26.0100**. Relator: Des. Ricardo Negrão, 10 de setembro de 2018. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11788607&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2. Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem). **Processo Digital 1128548-85.2021.8.26.0100**. Juiz de Direito: Eduardo Palma Pellegrinelli, 13 de fevereiro de 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (28. Câmara Extraordinária de Direito Privado). **Apelação 1077158-57.2013.8.26.0100**. Relator: Des. Enio Zuliani, 7 de junho de 2017. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10532418&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (4. Câmara de Direito Privado). **Apelação 0126436-25.2005.8.26.0100**. Relator: Des. Francisco Loureiro, 23 de setembro de 2010. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4736899&cdForo=0>. Acesso em: 15 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (4. Câmara de Direito Privado). **Apelação 990.10.127612-7**. Relator: Des. Enio Zuliani, 23 de setembro de 2010.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (6. Câmara de Direito Privado). **Apelação 1019470-41.2016.8.26.0001**. Relator: Des. Rodolfo Pellizari, 20 de julho de 2017. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10617657&cdForo=0>. Acesso em: 13 mar. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidência da Seção de Direito Privado. **Enunciados do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (Atualizados até 12.12.23)**. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Rodape/GrupoCamarasEmpresariaisEnunciados.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2024.

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

SOUSA, Simone Letícia Severo e. Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica. **Revista de Direito Brasileira**, v. 14, n. 6, 2016. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/2947>. Acesso em: 18 mar. 2024.

STATCOUNTER. Search Engine Market Share in Brazil. April 2024. **Statcounter GlobalStats**, 2024b. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/brazil>. Acesso em: 17 mar. 2024.

STATCOUNTER. Search Engine Market Share Worldwide. April 2024. **Statcounter GlobalStats**, 2024a. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share>. Acesso em: 17 mar. 2024.

STELZER, Joana; GONÇALVES, Everton das Neves; FERREIRA, Bráulio Cavalcanti; BURG, Amanda Karolini. A atuação do conselho administrativo de defesa econômica e da comissão europeia na defesa da concorrência: um estudo a partir de casos envolvendo a Google. **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, v. 29, 2021. Disponível em: <https://ojs.direitocivilcontemporaneo.com/index.php/rdcc/article/view/1034>. Acesso em: 15 mar. 2024.

TEIXEIRA, Tarcisio. **Direito digital e processo eletrônico**. 7. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

VAIDHYANATHAN, Siva. **A Googlelização de tudo**: (e por que devemos nos preocupar): a ameaça do controle total da informação por meio da maior e mais bem-sucedida empresa do mundo virtual. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2011.

VAZ, Isabel. Direito Econômico e Direito da Concorrência. *In*: CORDOVIL, Leonor; ATHIAS, Daniel. **Direito concorrencial em transformação**: uma homenagem a Mauro Grinberg. São Paulo: Editora Singular, 2020.

YOUTUBE. Regras e políticas. **Diretrizes da comunidade**. [S.l.]: [s.d.]. Disponível em: <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines>. Acesso em: 16 abr. 2024.

ZIMMERMANN, Amanda. **Uso da marca alheia nos links patrocinados**: entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas, concorrência desleal e anúncios na Internet. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

ROGERS, Edward S. Unfair competition. **Harvard Law Review**, (1939-1940). Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hlr53&div=84&id=&page=>. Acesso em: 19 mar. 2024.

APÊNDICE I – DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.993.896/SC (2021/0315493-7)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 16 de fevereiro de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2333361/SP (2023/0099135-1)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 31 de outubro de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2533253/SP (2023/0457304-5)**. Relator: Des. Marco Aurélio Bellizze, 21 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2450138/SP (2023/0295009-0)**. Relator: Min. Moura Ribeiro, 7 de dezembro de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2442670/SP (2023/0273646-0)**. Relator: Min. Moura Ribeiro, 23 de novembro de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2395448/SP (2023/0205996-9)**. Relatora: Min. Nancy Andrichi, 28 de agosto de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2394394/RJ (2023/0213067-6)**. Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, 16 de agosto de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1745941/DF (2020/0211041-8)**. Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, 22 de junho de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2190211/SP (2022/0255126-5)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 22 de março de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2258419/RJ (2022/0374652-2)**. Relator: Min João Otávio de Noronha, 16 de fevereiro de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2020674/SP (2021/0351525-9)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 29 de abril de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2075483/SP (2022/0049581-6)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 4 de maio de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 2072326/SP (2022/0043065-7)**. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 28 de abril de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1906707/SP (2021/0171129-5)**. Relator: Min Mauro Campbell Marques, 1 de fevereiro de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1947730/SP (2021/0229870-2)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 7 de dezembro de 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1990133/SP (2021/0305769-3)**. Relator: Min. Raul Araújo, 27 de novembro de 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1409498/SP (2018/0319413-1)**. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 9 de agosto de 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1804502/SP (2020/0328519-3)**. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 8 de junho de 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1589821/SP (2019/0286307-0)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 15 de maio de 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 620.720/SP (2014/0299748-9)**. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 26 de março de 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.255.236/SP (2018/0045466-5)**. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 16 de dezembro de 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.551.771/RJ (2019/0219007-3)**. Relator: Min. Francisco Falcão, 21 de outubro de 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.504.111/RJ (2019/0138377-4)**. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 8 de agosto de 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.383.651/SP (2018/0273758-8)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 27 de maio de 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.434.891/SP (2019/0010380-6)**. Relator: Min. Moura Ribeiro, 15 de fevereiro de 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.280.128/SP (2018/0089354-7)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 2 de outubro de 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 855.367/SP (2016/0026569-6)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 1 de agosto de 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial 1.238.618/SP (2018/0017892-9)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 1 de agosto de 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2458832/SP (2023/0312925-0)**. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 9 de abril de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Recurso Especial 1982872/SP (2022/0020437-6)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 24 de outubro de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 133.430/PE (2020/0217582-8)**. Relator: Min. Nefi Cordeiro.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2533253/SP (2023/0457304-5)**. Relator: Des. Marco Aurélio Bellizze, 7 de março de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.606.781 - RJ (2015/0180786-5)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13 de dezembro de 2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Embargos de Divergência em Recurso Especial 1606781/RJ (2015/0180786-5)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 30 de março de 2022.

- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.186.616/MG (2010/0051226-3)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 23 de agosto de 2011.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.209.919/SC (2010/0168461-7)**. Relator: Min. Lázaro Guimarães, 13 de março de 2018.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.606.781/RJ (2015/0180786-5)**. Relator: Min. Moura Ribeiro, 13 de setembro de 2016.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.698.647/SP (2017/0047840-6)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 6 de fevereiro de 2018.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.726.712/SP (2016/0211456-0)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 28 de abril de 2020.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.806.632/SP (2019/0090880-8)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 25 de agosto de 2020.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.840.848/SP**. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 26 de abril de 2022.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.881.211/SP (2018/0249272-2)**. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14 de setembro de 2021.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.937.989/SP (2021/0144329-4)**. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 23 de agosto de 2022.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1811309/SP (2019/0118471-9)**. Relator: Min. Moura Ribeiro, 29 de novembro de 2022.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1907600/SP (2020/0312178-4)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 28 de fevereiro de 2024.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1907600/SP (2020/0312178-4)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 1 de setembro de 2021.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2.012.895/SP (2022/0210121-4)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 08 de agosto de 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2.096.417/SP (2023/0328252-0)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 20 de fevereiro de 2024.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2032932/SP (2022/0325561-9)**. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 08 de agosto de 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2047768/SP (2023/0011250-3)**. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 29 de março de 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2057901/SP (2023/0078117-3)**. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 25 de abril de 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2126898/SP (2024/0065210-4)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 13 de março de 2024.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2126898/SP (2024/0065210-4)**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 13 de março de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 2126996/SP (2024/0065876-0)**. Relator: Min. Marco Buzzi, 20 de março de 2024.

APÊNDICE II – CASOS JULGADOS NA CORTE DA UNIÃO EUROPEIA

EUR-LEX. **Document 61997CC0124**. Opinion of Mr Advocate General La Pergola delivered on 4 March 1999. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CC0124&qid=1717175524330>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 61999CC0309**. Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 10 July 2001. J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervenier: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61999CC0309&qid=1717175466413>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62001CC0101**. Opinion of Mr Advocate General Tizzano delivered on 19 September 2002. Criminal proceedings against Bodil Lindqvist. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CC0101&qid=1717175403775>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62007CC0042**. Opinion of Mr Advocate General Bot delivered on 14 October 2008. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62007CC0042&qid=1717175211538>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62008CC0236**. Opinion of Mr Advocate General Poiares Maduro delivered on 22 September 2009. Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CC0236&qid=1717174677556>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62008CJ0236**. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 23 March 2010. Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0236&qid=1717174528779>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62008CJ0236**. Summary of the Judgment. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/SUM/?uri=CELEX%3A62008CJ0236_SUM&qid=1717175576905. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62008CN0278**. Case C-278/08: Reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 26 June 2008. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CN0278&qid=1717175353152. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CC0323**. Opinion of Mr Advocate General Jääskinen delivered on 24 March 2011. Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0323&qid=1717174611405>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CC0324**. Conclusões do advogado-geral Jääskinen apresentadas em 9 de dezembro de 2010. L'Oréal SA e outros contra eBay International AG e outros. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62009CC0324>. Acesso em: 18 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CJ0323**. Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 2011. Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0323&qid=1717174409716>. Acesso em: 18 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CJ0323**. Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 2011. Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0323&qid=1717175031278>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CJ0324**. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2011. L'Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0324&qid=1717174890438>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CN0091**. Case C-91/09: Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 6 March 2009. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CN0091&qid=1717175265412>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CN0323**. Case C-323/09: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, made on 12 August 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit v Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CN0323&qid=1717174970204>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62009CN0324**. Case C-324/09: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, made on 12 August 2009. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CN0324&qid=1717175153745>. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **Document 62014CC0347**. Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 1 July 2015. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0347&qid=1717175091821. Acesso em: 19 mar. 2024.

EUR-LEX. **European Commission**. Commission Decision of 27.6.2017 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39740 — Google Search (Shopping)). Bruxelas: European Commission, 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0112%2801%29>. Acesso em: 16 jan. 2024.

EUR-LEX. **European Commission**. Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno. Bruxelas: European Commission, 2020. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32000L0031>. Acesso em: 18 mar. 2024.