

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 31

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2022

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

EDITORES: Sérgio Campinho (Graduação, UERJ, Brasil) e Mauricio Moreira Menezes (Doutor, UERJ, Brasil).

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (Doutor, UERJ, Brasil), Ana Frazão (Doutora, UNB, Brasil), António José Avelãs Nunes (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Carmen Tiburcio (Doutora, UERJ, Brasil), Fábio Ulhoa Coelho (Doutor, PUC-SP, Brasil), Jean E. Kalicki (Doutor, Georgetown University Law School, Estados Unidos), John H. Rooney Jr. (Doutor, University of Miami Law School, Estados Unidos), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Luiz Edson Fachin (Doutor, UFPR, Brasil), Marie-Hélène Monsérié-Bon (Doutora, Université Paris 2 Panthéon-Assas, França), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (Doutor, USP, Brasil), Peter-Christian Müller-Graff (Doutor, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemanha) e Werner Ebke (Doutor, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemanha).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil) e Mariana Pinto (Doutora, UERJ, Brasil). Guilherme Vinseiro Martins (Doutorado em andamento, UFMG, Brasil), Leonardo da Silva Sant'Anna (Doutor, FIOCRUZ, Brasil), Livia Ximenes Damasceno (Mestre, Centro Universitário Christus, Brasil), Mariana Campinho (Mestre, Columbia Law School, Estados Unidos), Mariana Pereira (Pós-graduada, UERJ, Brasil), Mauro Teixeira de Faria (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil), Nicholas Furlan Di Biase (Mestrado em andamento, UERJ, Brasil) e Rodrigo Cavalcante Moreira (Mestre, UERJ, Brasil).

PARECERISTAS DESTES NÚMEROS: Carlos Eduardo Koller (Doutor, PUC-PR, Brasil), Fabrício de Souza Oliveira (Doutor, UFJF, Brasil), Fernanda Versiani (Doutora, UFPA, Brasil), Filipe Medon (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil), Gerson Branco (Doutor, UFRS, Brasil), Jacques Labrunie (Doutor, PUC-SP, Brasil), Marcelo Lauar Leite (Doutor, UFRSA, Brasil), Maíra Fajardo (Doutorado em andamento, UFJF, Brasil), Pedro Wehrs do Vale Fernandes (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil), Raphaela Magnino Rosa Portilho (Doutora, UERJ, Brasil), Ricardo Villela Mafra Alves da Silva (Doutor, UERJ, Brasil), Rodrigo da Guia Silva (Doutor, UERJ, Brasil), Thalita Almeida (Doutora, UERJ, Brasil), Vitor Butruce (Doutor, UERJ, Brasil) e Uinie Caminha (Doutora, UNIFOR, Brasil).

Contato: Av. Rio Branco, nº 151, grupo 801, Centro – Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20.040-006. E-mail: rsde@rsde.com.br ou conselho.executivo@rsde.com.br. Telefone (21) 3479-6100.

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — n° 31 (julho/dezembro 2022)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)



Obra Licenciada em Creative Commons
Atribuição - Uso Não Comercial - Compartilhamento
pela mesma Licença

LINKS PATROCINADOS E A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL¹

SPONSORED LINKS AND THE PRACTICE OF UNFAIR COMPETITION

*Simone Menezes Gantois**
*Marcus Paulus de Oliveira Rosa***

Resumo: O objetivo desse artigo foi investigar se a conduta dos anunciantes digitais de utilizarem sinais distintivos de terceiros como palavras-chaves em motores de busca na internet deve ser considerada prática de concorrência desleal à luz do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, em especial do inciso V, cujo teor resguarda o nome empresarial e o título do estabelecimento do uso indevido. Ao longo do trabalho buscou-se abordar as características da conduta prevista no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, bem como apresentar os institutos jurídicos correlatos à prática de concorrência desleal por meio dos *links* patrocinados. Examinou-se a relação entre o uso indevido dos

1 Artigo recebido em 22.06.2022 e aceito em 22.11.2022.

* Professora substituta de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito – UFRJ 2018/2019. Professora da graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Professora de Direito Empresarial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora Adjunta da Pós-Graduação em Advocacia Empresarial do CEPED-UERJ. Doutoranda e Mestre do PPGD-UERJ, na linha de pesquisa Empresa e Atividades Econômicas. Especialista *Lato Sensu* pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Graduada em Direito pela Universidade Candido Mendes – Centro. Advogada e Mediadora. E-mail: simonediasmenezes@uol.com.br

** Professora substituta de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito – UFRJ 2018/2019. Professora da graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Professora de Direito Empresarial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora Adjunta da Pós-Graduação em Advocacia Empresarial do CEPED-UERJ. Doutoranda e Mestre do PPGD-UERJ, na linha de pesquisa Empresa e Atividades Econômicas. Especialista *Lato Sensu* pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Graduada em Direito pela Universidade Candido Mendes – Centro. Advogada e Mediadora. E-mail: simonediasmenezes@uol.com.br

links patrocinados e a prática da concorrência desleal e, também, o funcionamento da internet e os *links* patrocinados divulgados pelos motores de busca. Ao final conclui-se que a conduta no ambiente virtual de utilização dos *links* patrocinados a partir do uso indevido de nome empresarial e título do estabelecimento configura concorrência desleal.

Palavras-chave: Links Patrocinados. Concorrência Desleal. Nome Empresarial. Domínio na Internet. Título do Estabelecimento. Marca.

Abstract: The objective of this article was to investigate whether the conduct of digital advertisers using third party distinctive signs as keywords in internet search engines should be considered an unfair competition practice in light of art. 195 of Law No. 9,279/1996, in particular of item V, whose content protects the business name and the title of the establishment from misuse. Throughout the work, we sought to address the characteristics of the conduct provided for in art. 195, V, of Law No. 9,279/1996, as well as presenting the legal institutes related to the practice of unfair competition through the sponsored links. The relationship between the misuse of sponsored links and the practice of unfair competition was examined, as well as the functioning of the internet and the sponsored links published by search engines. In the end, it is concluded that the conduct in the virtual environment of use of sponsored links from the misuse of business name and title of the establishment configures unfair competition.

Keywords: Sponsored Links. Unfair Competition. Company Name. Internet Domain Name. Trading Name. Trademark.

Sumário: Introdução. 1. A concorrência desleal do art. 195, V da Lei nº 9.279/1996. 2. Os institutos correlatos. 2.1. Nome Empresarial. 2.2. Título do Estabelecimento. 2.3. Marca. 2.4. Domínio na internet. 3. O uso indevido dos *links* patrocinados e a prática de concor-

rência desleal. 3.1 O ambiente “virtual” e seus “códigos” próprios de funcionamento. 3.2 As ferramentas (ou motores) de busca e o funcionamento dos *links* patrocinados. 3.3 O uso dos *links* patrocinados e a eventual prática de concorrência desleal. 3.4 O entendimento da jurisprudência sobre a matéria. Conclusão.

Introdução.

Atualmente, testemunha-se o período histórico que se convencionou chamar de quarta revolução industrial, o qual é caracterizado, entre outros aspectos, pelo processo de “revolução digital” que vem transformando a economia e a sociedade em escala global.²

Este processo de digitalização das relações econômicas e sociais se reflete, por outro lado, na facilitação do ambiente de negócios e das atividades empresariais, como ocorre por meio da expansão do comércio eletrônico e da disseminação de novas técnicas de *marketing* digital, que facilitam o encontro e a aproximação das sociedades empresárias com a sua clientela, efetiva ou potencial.

Embora os benefícios trazidos com a utilização dessas novas ferramentas tecnológicas para as atividades empresárias sejam evidentes, a exemplo do menor custo da publicidade digital para as pequenas e médias sociedades empresárias, algumas práticas realizadas por meio das plataformas digitais de busca na internet, como o Google,

2 “Ciente das várias definições e argumentos acadêmicos utilizados para descrever as três primeiras revoluções industriais, acredito que hoje estamos no início de uma quarta revolução industrial. Ela teve início na virada do século e baseia-se na revolução digital. [...] As tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software e redes, não são novas, mas estão causando rupturas à terceira revolução industrial; estão se tornando mais sofisticadas e integradas e, conseqüentemente, transformando a sociedade e a economia global.” SCHUWAB, Klaus. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016. p. 15-16.

têm sido questionadas sob o ponto de vista jurídico, em razão de envolverem novas formas de manipular a clientela ou de realizar o aproveitamento parasitário do prestígio ou da reputação de signos distintivos alheios.

Na seara da publicidade digital, desponta a questão sobre a eventual configuração dos crimes de concorrência desleal previstos no art. 195 da Lei nº 9.279/1996, por meio do uso dos *links* patrocinados, a partir da conduta do anunciante digital que utiliza marca, nome empresarial, título de estabelecimento ou qualquer outro sinal distintivo alheio como palavras-chaves para divulgação de seus anúncios, sob a forma de *links*, entre os resultados de uma busca realizada na internet.

A partir deste contexto fático contemporâneo o presente artigo se propõe a investigar se a conduta dos anunciantes digitais de utilizarem sinais distintivos de terceiros como palavras-chaves em motores de busca na internet deve ser considerada prática de concorrência desleal à luz do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, em especial do inciso V, cujo teor resguarda o nome empresarial e o título do estabelecimento do uso indevido, e, sendo este o caso, quais os requisitos jurídicos e fáticos para tanto.

Diante disto, a primeira seção abordará as feições da conduta prevista no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, como ato de concorrência desleal e quais são os requisitos legais e doutrinários para a eventual configuração deste ilícito penal e civil.

A segunda seção apresentará os institutos jurídicos correlatos à prática de concorrência desleal por meio dos *links* patrocinados, em especial o nome empresarial; o título do estabelecimento; a marca; e o domínio na internet, com o objetivo de auxiliar na compreensão da controvérsia jurídica entre os anunciantes de *links* patrocinados e os concorrentes possivelmente prejudicados.

A terceira seção enfim examinará a relação entre o uso indevido dos *links* patrocinados e a prática da concorrência desleal. Para tal

propósito, em breves linhas, suas subseções explicarão como funciona a internet e os *links* patrocinados divulgados pelos motores de busca, de modo a, posteriormente, confrontar a referida prática com o disposto no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, inclusive à luz da jurisprudência dos Tribunais sobre a matéria.

A última seção reunirá as considerações finais sobre todos os aspectos enfrentados no decorrer deste ensaio com o propósito de confirmar ou refutar a hipótese de que tal conduta no ambiente virtual é capaz de configurar uma nova forma de concorrência desleal, reunindo os requisitos jurídicos para tanto.

A metodologia a ser utilizada no trabalho é a dedutiva e o procedimento de pesquisa é documental e bibliográfico, por meio da consulta a artigos científicos, além de breve análise da legislação e jurisprudência aplicáveis.

1. A concorrência desleal do art. 195, v da Lei nº 9.279/1996.

O crime de concorrência desleal, em linhas gerais, corresponde a uma conduta, um comportamento adotado pelo competidor desconforme com o padrão legalmente exigido para a concorrência no mercado.

No Brasil, predomina a plena liberdade de uso de criações, salvo quando a norma jurídica institua regra de proibição, mas nada justifica a confusão na concorrência, ou seja, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos ou serviços de uma pessoa pelos de outra. Esse é o escopo da proteção à concorrência desleal, o concorrente pode copiar os bens do autor, mas não pode gerar confusão. É justamente esse ato confusório que afeta a escolha livre do consumidor, leia-se: clientela.

Assim, quando não há direito de exploração exclusivo, é possível copiar, desde que não se induza o consumidor a erro. Por outro lado, quando houver direito de exploração exclusivo, semiexclusivo

ou alguma proibição legalmente relevante poderá o fato enquadrar-se em uma das condutas típicas descritas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

Quaisquer dos atos descritos no art. 195 da Lei nº 9.279/1996 é presumidamente desleal, ou seja, corresponde a um ato objetivamente considerado pela lei como disfuncional, seja ele confusório, como dito alhures, seja denegritório (dirigido a prejudicar ou a abalar a reputação do agente econômico).

A concorrência em sentido amplo é um fenômeno econômico pelo qual distintos agentes disputam a entrada, a prevalência ou a sua manutenção em um mercado específico. A livre concorrência faz parte do sistema econômico brasileiro, como um princípio constitucional da ordem econômica com sede no art. 170, IV da Constituição Federal, que, segundo Eros Grau,³ corresponde ao livre jogo das forças do mercado na disputa da clientela, onde se supõe uma desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal. Observe-se que o mesmo dispositivo constitucional no inciso subsequente coloca, também, como princípio constitucional da ordem econômica, a defesa do consumidor, ou seja, a clientela disputada.

Nesse contexto principiológico, verifica-se que o desequilíbrio entre esses dois princípios consubstancia a prática de concorrência desleal. Para os limites deste breve ensaio, trataremos apenas da hipótese legal de concorrência desleal prevista no art. 195, V da Lei nº 9.279/1996, e seus desdobramentos com relação especificamente ao uso de *links* patrocinados, como já descrito na introdução. Entretanto, essa análise não é possível, sem que se examine sua descrição típica, que assim estabelece:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

3 GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 211.

[...]

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;

Segundo Denis Borges Barbosa,⁴ para configuração da concorrência desleal, e, conseqüentemente, desse tipo penal, são necessários quatro requisitos: (i) a existência de uma real competição entre os sujeitos (efetividade); (ii) que essa competição seja atual (atualidade); (iii) que seja no mesmo produto ou serviço (mercado pertinente); e (iv) que se defina geograficamente a concorrência (geografia).

O pressuposto da efetividade exige que a competição entre os sujeitos ativo e passivo exista de verdade, isto é, eles precisam ser efetivamente concorrentes, atuais ou futuros, no exercício da atividade econômica.

A competição precisa ser atual, o que implica em dizer que o conflito precisa ocorrer em um contexto real de competição, diferentemente do Direito Antitruste em que a concorrência se dá em tese (virtual), como bem colocado por Calixto Salomão Filho,⁵ visto que a lei brasileira não impõe a produção concreta dos efeitos para caracterizar a ilicitude, basta a potencialidade de sua ocorrência. Distingue-se, assim, do que ocorre na concorrência desleal.

Também é necessário que a concorrência se apresente com relação ao mesmo produto ou serviço, mas no que se refere à utilidade do bem econômico, e não a uma identidade cartesiana. Em outras palavras, o produto ou o serviço devem atender a mesma demanda ou necessidade (substitutividade) apreciada em face do consumidor, como, por exemplo, margarina e manteiga, álcool e gasolina.

4 BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 500.

5 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial – As Conduas*. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 95.

E, por último, a definição geográfica da concorrência que envolve a delimitação do âmbito da infração praticada, influenciada por fatores tanto geográficos, quanto tecnológicos, incrementadas pela virtualização e transnacionalidade das relações de consumo. O que se analisa é o âmbito da lesividade e não o âmbito legal de aplicação da norma ou instituto violado.

Esses requisitos devem estar simultaneamente presentes e decorrer do uso indevido de nome comercial (nome empresarial), título de estabelecimento ou insígnia alheios ou venda, exposição ou oferta à venda ou manutenção em estoque produto com essas referências. Note que na conduta descrita nesse dispositivo normativo não há referência à marca, sendo esse um dos traços que diferencia esse tipo penal daqueles previstos nos art. 189 e 194 da Lei nº 9.279/1996.

Não é simples adequar tipicamente a conduta a norma do art. 195, V da Lei nº 9.279/1996, e, por isso, esse regime jurídico tem um “soldado de reserva”, que corresponde ao art. 209. Esse dispositivo garante aos prejudicados a busca da repressão da conduta pela via do ilícito civil, quando a violação for atentatória à concorrência, mas não encontrar adequação típica em uma das alíneas do art.195, sendo-lhes facultado a busca do ressarcimento das perdas e danos decorrentes do ilícito praticado.

Como veremos na conclusão deste estudo, é exatamente nesse campo que incide a maior parte das violações envolvendo o uso indevido de *links* patrocinados, já que essas condutas tendem a prejudicar a reputação (ato denigratório) ou os negócios alheios e a criar confusão para o consumidor (atos confusórios), porém quase sempre não se adequam tipicamente à previsão normativa constante do art. 195, V da Lei nº 9.279/1996.

2. Os institutos correlatos à prática de concorrência desleal por meio dos *links* patrocinados.

Não é possível entender a prática de concorrência desleal e

sua relação com a utilização dos *links* patrocinados sem bem compreender os institutos jurídicos que lhes são correlatos, como o nome empresarial, o título de estabelecimento empresarial, a marca e o domínio da internet.

2.1. Nome Empresarial.

O nome empresarial corresponde ao nome jurídico que identifica o sujeito empresário. Está regulado nos arts. 1.155 a 1.168 do Código Civil, bem como na Medida Provisória (MP) nº 1.040/2021, posteriormente convertida na Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou a redação do inciso V do art. 35⁶ da Lei nº 8.934/1994, e introduziu a ele o §2º. O tema é também regulamentado pela Instrução Normativa (IN) DREI nº 81/2020, com alterações da IN DREI nº 55/2021, que atualizou esta norma à luz das alterações promovidas na Lei nº 8.934/1994.

O nome empresarial pode ser firma ou denominação. A firma pode ser individual ou coletiva, e tem por característica ser composta pelo nome da pessoa do empresário individual ou do(s) sócio(s), enquanto a denominação indica o objeto⁷ em que se consubstancia a(s) atividade(s) econômica(s) desenvolvida(s).

6 “Art. 35. Não podem ser arquivados: [...]

V – os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente;

V – os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021) [...]

§ 2º Eventuais casos de confronto entre nomes empresariais por semelhança poderão ser questionados pelos interessados, a qualquer tempo, por meio de recurso ao DREI. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)”

7 A exigência referente ao objeto vem sendo relativizada pela norma, seja pela possibilidade de criação de nome empresarial composto apenas pelo CPNJ seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida por lei, conforme dispõe o art. 35-A da Lei nº 8.934/1994, seja pela alteração do disposto no art. 1.160 e 1.061 do Código Civil, via MP 1.085/2021, que faculta a designação do objeto social na composição do nome empresarial. O mesmo já era admitido no art. 18, §3º da IN DREI nº 81/2020, com a redação dada pela IN DREI nº 55/2021.

O nome empresarial se submete ao princípio da novidade e da veracidade conforme dispõe o art. 34 da Lei nº 8.934/1994. Pelo princípio novidade não pode haver nenhum nome idêntico no mesmo estado da federação. Antes da MP 1.040/2021, convertida na Lei nº 14.195, de 2021, a mera semelhança impedia o registro, mas com o novo teor do art. 35, V da Lei nº 8.934/1994, eventual colidência, em razão da semelhança, deve ser questionada ao DREI via recurso administrativo conforme determina o §2º do mesmo diploma legal. A IN DREI nº 81/2020 já foi adaptada a essa nova sistemática em relação à colidência pela IN DREI nº 55/2021, que lhe acresceu o art. 23-A.

Já pelo princípio de veracidade o nome empresarial deve ser composto por elementos que realmente condigam com o empresário. Assim, o eventual nome deve ser realmente do empresário ou sócio, o objeto social deve ser efetivamente realizado pelo empresário, e, se o sócio faleceu, tem que se retirar o seu nome (art. 1.165 do Código Civil), com exceção da hipótese o art. 1.164, parágrafo único do Código Civil que permite, em caso de alienação, por ato entre vivos, do estabelecimento empresarial que o adquirente use o nome do alienante, precedido do seu, com a indicação de sucesso, desde que conte com autorização contratual.

A proteção do nome empresarial se dá em âmbito estadual, por força do art. 1.166, *caput* do Código Civil, mas sua extensão a todo território nacional, conforme dispõe o parágrafo único, pode se dar obedecendo a regulamentação infralegal do art. 25 da IN DREI nº 81/2021, que obriga um registro para cada estado da federação onde pretender proteção.

O nome empresarial corresponde a um desdobramento de um direito da personalidade,⁸ extensivo, dentro dos limites legais, ao em-

8 Não há consenso na doutrina em relação a isso, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, p. ex., entende o nome empresarial é um bem incorpóreo, integrante do estabelecimento empresarial, sujeito às regras da propriedade móvel. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito da Empresa*: Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701-702.

presário em seu sentido amplo — incluindo tanto o empresário individual como as sociedades empresárias —, contudo o art. 35-A, inserido à Lei nº 8.934/1994, pela MP 1.040/2021, convertida na Lei nº 14.195, de 2021, passou a permitir que o empresário ou a pessoa jurídica possam optar por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigido por lei, esvaziando, quando da utilização pura do CNPJ como nome empresarial, o seu caráter diferenciador e identificador, já que a mera combinação de números não tem o condão de diferenciar para o consumidor os sujeitos de um mercado, o que certamente ficará exclusivamente a cargo da marca e/ou do título do estabelecimento fazê-lo.

Segundo dispõe o art. 1.164 do Código Civil o nome empresarial é inalienável, ressalvado apenas, na hipótese do parágrafo único do dispositivo, a hipótese de trespasse por ato entre vivos, exigindo-se, para tanto, a indicação indubitável de que se trata de sucessor para que não haja confusão entre os sujeitos.

O professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto,⁹ com a maestria que lhe é peculiar, questiona a vedação legal, por entender que não existe razão de ordem pública ou relevante interesse que impeça a alienação, já que o nome empresarial não seria um direito da personalidade do empresário, não obstante um referencial importante para valorizar sua empresa, seja a partir de condutas do mercado ou pela qualidade dos produtos ou serviços oferecidos no mesmo. Portanto, não identificaria o nome só o empresário, mas também o seu negócio. Pondera ainda que eventual confusão, justificativa comumente usada para inalienabilidade pelo legislador, não se sustenta dada a possibilidade de alienação das marcas e do título do estabelecimento, o que veremos adiante.

9 *Ibidem*, p. 725.

2.2. Título do Estabelecimento.

A primeira questão relativa ao instituto consiste na sua designação jurídica: título do estabelecimento ou nome fantasia? Não há diferença dogmática entre as duas nomenclaturas.

O título do estabelecimento empresarial tem por finalidade identificar o ponto empresarial — local para onde converge a clientela —, seja ele físico ou virtual.¹⁰ O estabelecimento virtual é aquele exercido na internet, com uso de nome de domínio mediados por programas de computador denominados navegadores, ou pelo acesso direto via aplicativos.¹¹ O estabelecimento físico e virtual é reconhecido normativamente, em capítulo próprio regulado no arts.1.142 a 1.149 do Código Civil, sendo que este último foi reconhecido recentemente pela introdução do §1º ao art. 1.142 pela MP 1.085/21.¹²

O título do estabelecimento é composto por expressão de fantasia — elemento criativo —, que pode ou não ter relação com nome empresarial, marca ou domínio na internet, mas é prudente que tenha. O Brasil carece de um sistema protetivo ou qualquer regulação desse instituto, assim como não exige seu registro, mas tão somente sua proteção encontra uma tutela no âmbito da repressão à concorrência desleal, seja pelo art. 195, V, seja pelo art. 209 da Lei nº 9.279/1996, como defende com propriedade Sérgio Campinho.¹³

10 Para BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-estabelecimento: Teoria do Estabelecimento Comercial na Internet, Aplicativos, Websites, Segregação Patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência on line, Ativos Intangíveis Cibernéticos e Negócios Jurídicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2017.

11 *Ibidem*, p. 33

12 Antes da MP 1.085/21 a Lei nº 14.195/2021 já havia introduzido essa mesma alteração, contudo a Medida Provisória estranhamente revogou o art. 43 da Lei nº 14.195/2021 que havia feito a introdução e no art. 14 reintroduziu a norma no ordenamento jurídico.

13 CAMPINHO, Sergio. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 305-306. No mesmo sentido, TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário*. São Paulo: Atlas, 2017. p. 149.

O título do estabelecimento pode ser formado por expressões nominativas, figurativas ou mistas, se combinarem as duas anteriores. Costuma vir escrito na fachada, e, no caso dos estabelecimentos virtuais, comumente estampam a página de abertura de seu *website* ou o endereço eletrônico na *world wide web* (“www.”).

Não há vedação a utilização de um título do estabelecimento sem qualquer relação com nome empresarial, domínio ou marca, por se tratarem, a bem da verdade, de institutos diferenciados e que não se confundem.

O fato de não haver legislação disciplinando este instituto não significa que o título do estabelecimento não tenha valor econômico, muito pelo contrário, ele não só é dotado de valor, como integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo.

O desafio que esse instituto se depara é com relação à proteção. Como assegurar ao título do estabelecimento proteção se não existe regime jurídico que o faça? Em que pese ser prudente atrelar o nome fantasia à marca e/ou ao nome empresarial e, atualmente, até ao domínio na internet, Fran Martins¹⁴ defende interessante tese de que a prévia inclusão de cláusula nos atos constitutivos fazendo menção expressa ao título do estabelecimento, com o arquivamento no órgão de registro competente, demonstraria o uso, comprovando o direito de exclusividade de uso e fazendo prova da sua anterioridade.

Interessante notar que nem tudo que se utiliza para criar um título do estabelecimento teria qualquer proteção, como muito bem indica Marlon Tomazette,¹⁵ para quem títulos formados por expressões genéricas (café, restaurante etc.) não teriam qualquer proteção.

A ausência de regulação específica sobre o tema é ponto sensível no ecossistema empresarial, porquanto a falta de regulamenta-

14 MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial*. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 340.

15 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário*. São Paulo: Atlas, 2017.

ção própria para tutelar o título do estabelecimento torna-se um desafio aos empresários iniciantes que com frequência estão desprovidos de assessoria jurídica adequada e não estabelecem relações com institutos protegidos para criar uma rede protetiva mais abrangente.

2.3. Marca.

Não obstante a marca não esteja inserida no escopo da prática da concorrência desleal ora em análise, por sua importância e relação com outros institutos aqui mencionados, merece algumas breves considerações.

A marca identifica produtos ou serviços e corresponde a um sinal ou símbolo que tem por objetivo estabelecer uma distinção entre seus produtos ou serviços e os de seus concorrentes. Assim exerce uma dupla função; distinguir e indicar procedência, sempre dirigida ao público consumidor.

As marcas podem ser classificadas quanto ao seu uso ou quanto à forma de sua composição. Quanto ao uso (ou natureza, segundo o manual do INPI),¹⁶ pode ser de: (i) produtos ou serviços, que são as mais comuns; (ii) de certificação, que tem a finalidade de reconhecer uma qualidade de produto ou serviço; e (iii) a marca coletiva cuja função é garantir qualidade, origem ou natureza de produtos ou serviços de membros de uma determinada entidade representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação etc.).

Já com relação à forma de composição as marcas podem ser: (i) nominativas, quando composta apenas por sinais linguísticos (palavras, letras, algarismos, mesmo que sem sentido); (ii) figurativa,

¹⁶ Manual de Registro de Marcas INPI, 4ª Revisão, Jan/21. Disponível em: http://manualde-marcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#243-Sistema-atributivo. Acesso em 12 jun. 2021.

quando formada por desenhos, figuras, ou forma estilizada de letras ou algarismos; (iii) mista, pela combinação dos anteriores; e (iv) tridimensional, quando constituída de forma plástica de produto ou embalagem com ampla capacidade de distintividade.¹⁷

É protegida e regulada pela Lei nº 9.279/1996, pela Convenção da União de Paris (CUP) e, mais recentemente, pelo Protocolo de Madri (Decreto Legislativo nº 98/2019) que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países.

A marca, para ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), precisa ser dotada de distintividade ou capacidade distintiva; novidade relativa — novidade na classe onde é registrada, como regra geral, excepcionada às marcas notoriamente conhecidas —; e desimpedimento legal, isto é, não pode estar elencada no rol das proibições do art. 124. Entre os impedimentos destacamos, para os fins deste estudo, o inciso V do art. 124, que diz:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Veja que eventual reprodução ou imitação de elementos de título de estabelecimento ou nome empresarial de outrem que cause confusão impede o registro da marca, ou seja, a própria Lei nº 9.279/1996 reconhece a tangibilidade e a interconexão dos institutos da marca, nome empresarial e título do estabelecimento, não obstante sejam institutos diversos.

17 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário*. São Paulo: Atlas, 2017. p. 152-153.

A marca identifica produtos ou serviços, diferenciando-se nesse aspecto do nome empresarial, ou seja, são institutos que têm finalidades distintas. Contudo isso não significa que eles não se relacionam, já que a marca de certa forma identifica quem faz aquele produto ou quem presta aquele serviço (função de indicação de procedência), de modo que “vira a seta” na direção do sujeito. Por essa razão, quem busca uma eficiência protetiva deve criar um nome empresarial e registrá-lo, total ou parcialmente, como marca, para, em seguida, registrá-lo como domínio na internet e ostentá-lo em seu título do estabelecimento, físico ou virtual.

É preciso fazer um breve esclarecimento sobre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, reguladas, respectivamente, nos arts. 125 e 126 da Lei nº 9.279/1996. A marca de alto renome corresponde a uma marca já registrada no país que goza de tão grande notabilidade e popularidade que a lei lhe assegura direito de uso exclusivo em todas as classes ou ramos de atividade. Para ser assim assegurada, o interessado deve formular requerimento junto ao INPI, seguindo as determinações da Resolução INPI nº 107/2013 e posteriores alterações. Já as marcas notoriamente conhecidas são igualmente dotadas de popularidade e prestígio e, independentemente de serem ou não registradas no país, gozam de especial proteção apenas no seu ramo de atuação. Essa proteção especial deriva da previsão constante do art. 6º bis (1) da CUP, conforme previsto no art. 126 da Lei nº 9.279/1996.

Adquire-se o direito ao uso exclusivo da marca pela aquisição de seu registro junto ao INPI, que pode ser formulado por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Adquire o direito quem registra primeiro, com exceção à hipótese do art. 129, §1º da Lei nº 9.279/1996.

Uma vez registrada a marca adquire-se o direito de uso com exclusividade em todo o território nacional – e internacional, se o fizer seguindo as prescrições estabelecidas no Protocolo de Madri e na Resolução INPI/PR nº 247/2019 –, pelo prazo de 10 anos contados

da concessão do registro e prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O eventual pedido de prorrogação deve ser feito durante o último ano de vigência do registro conforme determina o art. 133 da Lei nº 9.279/1996, observado um prazo adicional de 6 meses do termo final da vigência concedido pelo §3º deste dispositivo legal.

O direito de uso da marca se extingue, nos termos do art. 142 da Lei nº 9.279/1996, pelo decurso do prazo de vigência sem que tenha sido feita a sua renovação; pela renúncia, total ou parcial; pela caducidade, uma vez caracterizadas as hipóteses do art. 143;¹⁸ ou pela ausência de procurador constituído no Brasil, como determina o art. 217.

2.4. Domínio na Internet.

O Código Civil vigente não trata do comércio eletrônico, nem do ponto empresarial virtual, e quase nada fala do estabelecimento virtual (*e-estabelecimento*), no entanto, a feição virtual de negócios não suprime a proteção de direito e merece proteção o seu titular, tanto quanto ocorre no meio físico, respeitada suas peculiaridades.

O *e-estabelecimento* definido por um nome de domínio tem duas funções: (i) a identificação do local virtual (título do estabelecimento); e (ii) promover conexão entre as partes.

O Sistema de Nome de Domínio (*Domain Name System*) é uma estrutura de identificação hierárquica que foi designada para ga-

18 “Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.”

rantir que cada nome seja globalmente único e que corresponda a um valor numérico distinto. Constitui um sinal distintivo próprio.

O sistema de registro brasileiro é organizado pelo Comitê Gestor da Internet – CGI.br, criado em 31/05/1995, pela Portaria Interministerial nº 147, dos então Ministros de Estado das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, com o objetivo de assegurar a qualidade e a eficiência dos serviços relacionados ao acesso à internet, a justa e livre competição entre seus provedores, bem como a manutenção de padrões de conduta de usuários e de provedores. Integra o sistema o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País.

O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios na internet que usam o “.br”, entre outras atribuições.

O registro de um nome de domínio disponível será concedido ao primeiro requerente que satisfizer as exigências (CGI.br/RES/2008/008). O art. 1º, parágrafo único da Res. CGI.br 08/2008 exige que o requerente se declare ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, induza terceiros a erro, que viole direito de terceiros ou que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Não é exigida prova da titularidade de direitos de uso da expressão, como nome civil ou jurídico, marca ou título de estabelecimento. Pode ser concedido a pessoa física ou jurídica desde que tenha um contato em território nacional.

Havendo colidência entre nome de domínio e marca, isso pode ser impeditivo porque a marca registrada tem proteção nacional

e é crime usá-la indevidamente, podendo, inclusive configurar concorrência desleal.

É uma particularidade com relação ao domínio o fato de que o “www” registrado é único de modo que a ideia de especialidade (novidade relativa) não se aplica aqui, ou seja, o nome de domínio é garantido a quem chegar primeiro (*first come, first served*).

Existem duas práticas ilícitas que se utilizam de registro de nome de domínio, o *thypoquatting* e *cybersquatting*. O *thypoquatting* consiste na criação de um endereço eletrônico (“www.”) falso a partir de erros de digitação possíveis de um endereço eletrônico verdadeiro fazendo com que o usuário acidentalmente acesse o site falso e comumente malicioso. Eles costumam agir com erros simples de digitação, uso de plural ou singular, diferentes tipos de domínio (ex.: “com.br”, “org.br”; “net.br” etc.), além de abuso do código de país (ex.: “br”, “pt”, “uk” etc.). Já o *cybersquatting*, expressão que pode ser traduzida como “ocupação cibernética”, consiste em apropriar-se de um nome famoso, normalmente uma marca, de má-fé, com o fim de posteriormente realizar a sua venda. É uma espécie de cyberpirataria e seus praticantes são conhecidos como “grileiros da internet”.¹⁹

Eventuais conflitos ou ilícitos como os acima relatados entre domínios “.br” é feito pelo Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm). O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios “.br” registrados após outubro de 2010 tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio (“Titular”) e qualquer terceiro (“Reclamante”) que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular. Há inúmeros casos famosos que já foram julgados por esse órgão.

As principais decisões levam em consideração as seguintes ponderações peculiares ao sistema de registro de nome de domínio:

19 BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. Nome de Domínio como Sinal Distintivo Empresarial: análise das decisões dos Centros de Solução de Controvérsias credenciados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil; Tese de Doutorado; UFSC, Florianópolis, 2015, p. 171.

(i) a titularidade de uma marca registrada não garante a titularidade de um nome de domínio; e (ii) o nome de domínio não registra apenas entidades que desempenham atividades empresárias ou econômicas, mas também entidades públicas, ONGs, associações, fundações, partidos políticos, etc. A confusão não é fundamental nessa seara virtual, mas sim para fins de configuração da prática de concorrência desleal.

Como bem destaca Marlon Tomazette,²⁰ havendo um uso pacífico, não há o que se impedir, exceto em se tratando de marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, que, por sua força e dispersão maiores, demandariam uma proteção mais abrangente estendendo-se a todos os sites, já que não se poderia pressupor boa-fé por parte de quem fez o registro.²¹

Esses conflitos, no entanto, estão longe de serem solucionados, e, como bem aponta Ligia Maura Costa²², tornaram-se, na verdade, mais frequentes os casos de sujeitos que tiveram que comprar nomes de domínio registrados e utilizados previamente por terceiros cujo teor se identificava com o de suas marcas registradas.

Por fim, merece registro o ilícito que se denomina por *profit grabbing*, que, nas palavras de Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa:²³

20 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário*. São Paulo: Atlas, 2017. p. 185.

21 Há precedente do STJ reconhecendo que “A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Recurso Especial 658789-RS. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. *Diário de Justiça Eletrônico*. Brasília, 12/09/2013)

22 COSTA, Ligia Maura. A pirataria do nome de domínio na internet. *RAE – Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 41, n. 1, p. 45-53, jan./mar. 2001. p. 49.

23 BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. *Op. Cit.* p. 186.

“Diferencia-se do *cybersquatting* por não haver a intenção de posterior transferência, pois os lucros são provenientes da confusão do consumidor ao acessar seu website por meio do domínio similar à marca registrada reconhecida.

[...]

Estas práticas estão relacionadas à concorrência parasitária, pois o intento é auferir lucros com base no prestígio e fama alheia, aproveitando-se do trabalho desenvolvido por uma empresa para consagração de sua marca.”

Nesse ilícito não há o objetivo de venda do domínio registrado, visa-se a obtenção de lucro, mas não através da venda e sim via carona parasitária na notoriedade alheia. Vale ilustrar com o caso²⁴ Natura Cosméticos S/A e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. vs Marcos Paulo Augusto (naturastore.com) e (efeitonatura.com.br), no qual o Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual decidiu favoravelmente ao titular da marca Natura. Vale transcrever os seguintes trechos da decisão:

Em sua Resposta o Reclamado confessou que “para complementar a renda” decidiu “montar a loja virtual” da Natura, a qual “havia se mostrado a melhor opção para um negócio”, bem como confessou ter vendido “muito” [sic] dos produtos Natura sob tais Nomes de Domínio.

Em mensagem eletrônica enviada aos advogados das Reclamantes à época da notificação, o Reclamado informa que após o redirecionamento dos Nomes de Domínio objeto do procedimento para outro domínio seu, <perfumarias.com.br>, “[...] as vendas caíram 80% [...]” (mensagem de 10 de março de 2014, às 16h07min), razão pela qual pediu maior prazo para continuar usando-os.

24 ND201429. Disponível em: Acesso em: 12 jun. 2021.

Os fatos acima comprovam a má-fé do Reclamado com os Nomes de Domínio em questão e seu claro intuito de lucro, notadamente seus relatos quanto ao estudo para escolha dos domínios mais rentáveis e quanto às vendas realizadas.

[...]

Restam, pois, configurados todos os requisitos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm:

- i. Os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos às Reclamantes;
- ii. São idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com marcas, título de estabelecimento e nome empresarial anteriores das Reclamantes;
- iii. O Reclamado intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se a análise de como o uso dos *links* patrocinados associado aos institutos descritos acima pode configurar potencialmente uma conduta de concorrência desleal no âmbito do ciberespaço.

3. O uso indevido dos *links* patrocinados e a prática da concorrência desleal.

Antes de examinarmos juridicamente como a utilização indevida dos *links* patrocinados pode vir a configurar a prática de concorrência desleal no Brasil, é importante esclarecer de que forma a arquitetura tecnológica própria do ciberespaço é capaz de influenciar a conduta de concorrentes no ambiente virtual, bem como explicar o

funcionamento das ferramentas de busca e dos próprios links patrocinados.

3.1 O ambiente “virtual” e seus “códigos” próprios de funcionamento.

Segundo Ronaldo Lemos,²⁵ as incipientes discussões relacionadas à regulação da internet e das tecnologias digitais no Brasil foram influenciadas por dois pensamentos bem diferentes, mas que justificaram a ausência, durante um bom tempo, de uma disciplina normativa especial para cuidar de diversos aspectos sensíveis que se manifestam no âmbito do ciberespaço, a exemplo das condutas objeto deste ensaio que se relacionam com as ferramentas de busca na internet, com o *marketing* digital e com o comércio eletrônico (*e-commerce*).

Em linhas gerais, a primeira ideia era influenciada pelo manifesto de independência do ciberespaço²⁶ e partia da premissa de que a internet e de que as tecnologias a ela associadas deveriam se desenvolver em um ambiente inteiramente livre, inclusive em razão da expectativa de total ineficácia da atuação do Estado, considerando as próprias características da rede ser um ambiente sem fronteiras, aberto (sem controle central) e extremamente volátil. O outro ponto de vista consiste na visão de que a internet e seus fenômenos não precisariam de uma disciplina normativa específica, visto que os institutos jurídicos tradicionais seriam suficientes para resolver todos os problemas que surgissem nas relações privadas no âmbito da internet.²⁷

25 LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. 2005. p. 96. Disponível em: . Acesso em: 15 de set. de 2021.

26 BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace. *Electronic Frontier Foundation*. 1996. Disponível em: <https://www.eff.org/pt-br/cyberspace-independence>. Acesso em: 15 set. 2021.

27 Assim: EASTERBROOK, Frank H. *Cyberspace and the Law of the Horse*. University of Chicago

Embora tais ideias ainda possuam alguma influência sobre a política legislativa, atualmente, podem ser apontadas diversas normas no País que regulam, de modo mais específico, questões relacionadas à digitalização das relações sociais, como, por exemplo: (i) Decreto nº 7.962 de 15 de março de 2013, que regulamenta a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico; (ii) a Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet; e (iv) a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Esta pequena digressão em torno da disciplina jurídica da internet e dos fenômenos a ela correlatos é relevante para que se possa compreender o porquê deste ambiente virtual ainda ser um espaço no qual prevalece a “regulação” das relações privadas a partir da sua própria “arquitetura” tecnológica e dos seus “códigos” próprios de funcionamento.²⁸

Não obstante, tal “regulação” própria do ciberespaço não é neutra, visto que ela é influenciada por interesses de certos agentes públicos ou privados que atuam na ou sobre a *internet*, como reconheceu Lawrence Lessig:²⁹

Legal Forum. 1996. Este autor condena a “especialização exagerada da ciência jurídica, equiparando o conceito de *Cyberlaw* com o conceito chamado por ele de ‘Law of the Horse’, argumentando que, em corridas de cavalos, os eventuais danos causados e decorrentes da atividade estariam todos abrangidos pelas regras de indenização da Responsabilidade Civil (*law of torts*), não se criando pelo estudo do direito um campo exclusivo chamado ‘direito dos cavalos’ ou ‘responsabilidade civil pelo dano ocasionado por cavalos’” MORELLI, Lucas. Considerações sobre Direito e Tecnologia e a Evolução do Direito Privado. *Legalis Scientia: Revista Científica da Faculdade da Universidade Metropolitana de Santos*. Santos, Edição Especial – COVID-19, p. 125-136, 2021. p. 129. Disponível em: <https://periodicosunimes.virtual.com.br/index.php>. Acesso em: 4 ago. 2021.

28 LESSIG, Lawrence. The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach. *Harvard Law Review*, Cambridge, MA. v. 113, n. 2, p. 501-549, dez. 1999. Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2021.

29 LESSIG, Lawrence. *Op. Cit.*, p. 506.

Cyberspace has no nature; it has no particular architecture that cannot be changed. Its architecture is a function of its design — or, as I will describe it in the section that follows, its code. This code can change, either because it evolves in a different way, *or because government or business pushes it to evolve in a particular way.* (grifo nosso).

A propósito deste aspecto, acrescenta Ronaldo Lemos:³⁰

Por exemplo, é preciso entender como a tecnologia se normatiza por meio do seu “código”, no sentido antes explicitado, de estrutura normativa fundada na própria arquitetura técnica da tecnologia. De nada adianta o jurista debruçar-se sobre o problema da privacidade na internet se ele desconhece o significado normativo da criação de um protocolo como o P3P, que permite inserir, na própria infra-estrutura das comunicações online, *comandos normativos* de filtragem que *bloqueiam ou permitem a passagem de conteúdo, sendo autoexecutáveis* e, muitas vezes, *imperceptíveis para o usuário.* (grifo nosso).

Portanto, para lidar com os desafios impostos pela digitalização das relações empresariais, inclusive no que se refere à concorrência travada no campo do ciberespaço, é imperativo que os juristas compreendam adequadamente o funcionamento da internet e do seu ferramental tecnológico, como os motores de busca e os links patrocinados objeto da pesquisa, com o propósito de coibir juridicamente, de forma eficaz, condutas desleais respaldadas no referido “código” que não reflitam os valores resguardados pelo nosso ordenamento jurídico.³¹

30 LEMOS, Ronaldo. *Op. Cit.*, p. 9.

31 Assim concluiu Lucas Morelli, com base em Lessig, no sentido de que tais códigos ou ar-

Para tal propósito, explicaremos, na próxima subseção, como funcionam os motores de busca e os *links* patrocinados, para, posteriormente, enfrentar nos questionamentos jurídicos gerados pelos *links* patrocinados à luz da disciplina legal da concorrência desleal.

3.2 As ferramentas (ou motores) de busca e o funcionamento dos links patrocinados.

Um dos maiores benefícios que a digitalização proporciona para o ecossistema empresarial é a drástica redução de custos operacionais para o desempenho de atividades econômicas. Um desses exemplos é a possibilidade de baixo investimento e de grande retorno alcançado por parte de empresários e sociedades empresárias de menor porte com a utilização de plataformas digitais, como o Google, o Facebook ou o Instagram, bem como de técnicas de marketing digital, para facilitar a captação de clientela e para divulgação de seus produtos e serviços junto aos seus potenciais consumidores.

Entre as referidas técnicas de *marketing* digital,³² destaca-se o *Search Engine Marketing* (SEM), também denominado de *marketing*

quietura de rede na internet não podem “derrogar os princípios do direito das obrigações, e se isso ocorrer, deve haver uma resposta precisa do ordenamento nesse aspecto, de forma que os códigos de conduta na rede devem refletir os valores do ordenamento jurídico”. MORRELI, Lucas. *Op. Cit.*, p. 132.

32 Entre as técnicas de marketing digital estão o marketing: (i) “*opt-in*” – oferece aos potenciais clientes a assinatura de serviços, informativos ou e-mails, incluindo o chamado “*inbound marketing*” ou marketing de conteúdo, no qual o anunciante atrai os clientes por meio de conteúdo direcionado; (ii) *marketing viral* – utiliza das mídias sociais e WhatsApp para disseminar o velho “boca a boca” sobre produtos e serviços; (iii) banners digitais – publicidade que aparece em sites e possuem links que direcionam o usuário para outra página; e (iv) *Search Engine Optimization* (SEO) – que é um método que atua na criação ou adaptação de sites para que estes apareçam de forma mais relevantes nos resultados “orgânicos” das buscas realizadas nos motores de busca na internet. O SEO não se confunde com o objeto desta pesquisa, o SEM. BOUGHTON, Bartlett. *Search Engine Marketing*. Perspectives in Business, St. Edward’s University, 2004, p. 29. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.4419&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 30 ago. 2021.

de palavras-chaves ou de *publicidade paga por cliques*. Esta técnica permite que um anunciante, sobretudo por meio de um leilão de palavras-chaves comumente adotadas em buscas na internet, obtenha a preferência na divulgação do seu anúncio, sob a forma de *link* patrocinado, entre os demais resultados “naturais” exibidos a partir da busca de um usuário que utiliza desta palavra-chave nos motores de busca na internet (Google, Yahoo, Bing, etc).

Para ilustrar como funciona o SEM e os links patrocinados, toma-se o exemplo de um usuário que visite a página do Google (motor de busca ou *search engine*) e insira algumas palavras-chaves para efetuar sua busca na internet (ex. “pet shops” e “rio de janeiro”).

Este usuário até pode acreditar que os resultados da sua busca serão tão neutros quanto a experiência de folhear as antigas “páginas amarelas” telefônicas, porém o “código” de funcionamento das plataformas de buscas na internet é estruturado a partir do modelo de negócios no qual os motores de busca geram receitas com base na publicidade digital. Seus serviços consistem, portanto, na captura da atenção dos usuários por meio da utilização da sua plataforma de buscas para “conectá-los” aos anunciantes que, do outro lado, as remunera.³³

Assim, como consequência de cada busca realizada, são fornecidos dois tipos de resultados: (i) uma lista orgânica de sites indicados; e (ii) uma lista de *links* patrocinados. Os resultados orgânicos são classificados de acordo com algoritmos complexos, resguardados por segredos de negócio, que buscam classificar os sites com base na sua relevância para a busca do usuário, utilizando-se, entre outros parâmetros, de buscas realizadas, da quantidade de acessos aos sites e da indexação de páginas na internet por meio do uso de *metatags*.³⁴

33 Em 2019, os serviços de publicidade do Google foram responsáveis por 70% de toda a sua receita global. Disponível em: <https://marketeer.sapo.pt/70-da-receita-da-dona-da-google-vem-da-publicidade-e-o-resto>. Acesso em: 15 ago. 2021.

34 “Tags é um termo de origem inglesa, significando ‘etiquetas ou rótulo’, as metatags, são

A lista com os *links* patrocinados aparece, por sua vez, acima ou abaixo da lista orgânica e tais links patrocinados possuem, no caso do Google, a indicação “Anúncio” ao lado da sua divulgação.

Conforme esclarece o próprio Google a respeito dos seus serviços de SEM, denominado Google Ads (em tradução literal, anúncios do Google), a divulgação dos links patrocinados e sua posição nos resultados de uma busca em comparação com os anúncios de concorrentes não depende apenas de um fator econômico (ou seja, da oferta do maior lance máximo ou mínimo que o anunciante está disposto a pagar no leilão de palavras-chave), mas observa, também, outros critérios, como a divulgação por região geográfica, a qualidade do anúncio do link patrocinado e da página de destino, além de outros aspectos relacionados à experiência e à expectativas do usuário.³⁵

A principal atratividade do SEM é que, diferentemente de uma publicidade tradicional, ele possibilita que o anunciante pague apenas pelos cliques efetivamente realizados pelos usuários (custo por cliques – CPC) no link que foi patrocinado. Entretanto, na medida em que as palavras-chaves são comuns ou ficam muito cobiçadas, o valor

para a linguagem dos Sistemas de Informação – TI, linhas de código HTML, que descrevem o conteúdo constante do site para os motores de busca. Sendo usadas para colocar informações adicionais em páginas web para uso por parte dos indexadores de páginas (BRANDT, 2007). São classificadas como uma das primeiras técnicas de otimização da web, constituindo-se em ferramentas para os motores de busca, tornando o site mais fácil de ser encontrado e adicionado no banco de dados de qualquer motor de busca, fazendo com que obtenha uma melhor posição entre os endereços eletrônicos que tratam do mesmo assunto.” CARVALHO, Willian Douglas; CARMONA, Raquel Miranda. As práticas desleais no comércio eletrônico. O uso de Meta tags e os links patrocinados. *Revista Acta Scientia*, Cabedelo – PB, v. 1, n. 1, p. 28-39, jan./jun. 2019. p.30.

35 “Sempre que um anúncio do Google Ads é exibido, ele passa pelo que chamamos de leilão de anúncios, um processo que determina quais anúncios serão exibidos e em que ordem (ou se o anúncio atenderá à classificação mínima que define se ele está qualificado para exibição). Não é como um leilão de obras de arte, em que o maior lance sempre vence. Na verdade, o Google Ads faz algo um pouco mais interessante: [...]” Ajuda do Google Ads. O leilão de anúncios. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704431>. Acesso em: 15 set. 2021

mínimo necessário para que seu anúncio dela se utilize aumenta, levando aos anunciantes a alterarem as palavras-chaves adotadas ou a subirem seus lances mínimos ou máximos de CPC.

Nesse sentido, quando uma estratégia de SEM é bem implementada, os anunciantes, especialmente aqueles com estabelecimentos virtuais ou que se utilizem de canais de venda digitais, como os *marketplaces*, são capazes de obter um bom retorno sobre o investimento com *marketing* digital e uma relevante vantagem competitiva sobre seus concorrentes.³⁶

Em princípio, tal prática empresarial dos anunciantes não incorre em qualquer ilicitude.³⁷ Contudo, têm despertado maiores questionamentos jurídicos especialmente as condutas nas quais o anunciante se utiliza de um nome empresarial, de um título de estabelecimento ou de uma marca registrada, sobretudo de um concorrente seu, como palavras-chave para divulgação do seu link patrocinado, o que poderia, em tese, causar confusão aos usuários que adotam essa ferramenta de busca na internet ou caracterizar o aproveitamento parasitário da reputação ou do prestígio de sinal distintivo de terceiro.

A propósito, o Google esclarece em suas políticas de uso que não investiga ou restringe qualquer uso de marcas registradas como palavras-chave, embora restrinja o seu uso no conteúdo dos anúncios

36 BOUGHTON, Bartlett. *Op. Cit.* p. 29.

37 “Na medida em que a ordem econômica brasileira se fundamenta na livre iniciativa, a partir da observância do princípio da livre concorrência, conforme prescrito na Constituição republicana de 1988, em seus artigos 1º, IV, e 170, IV, os atuantes no mercado procuram natural adaptação à nova realidade, adquirindo instrumentos que confirmam destaque aos seus próprios produtos ou serviços. A existência, de *per se*, de links patrocinados não merece a intervenção anormal do Estado, pois a prática de adquirir determinadas palavras-chave atreladas ao próprio negócio desenvolvido, para conferir maior destaque ao anúncio, situa-se dentro do comportamento esperado pelos players do mercado.” FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. Links patrocinados – concorrência e comércio eletrônico – análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. *Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura*, São Paulo, ano 21, n. 53, p. 23-33, jan./mar. 2020.

(ou seja, nos links patrocinados), caso haja reclamações dos correspondentes titulares.³⁸ Por outro lado, em pesquisa realizada na mesma política, não foram encontradas referências em relação ao uso dos demais sinais distintivos, como o nome empresarial ou o título do estabelecimento.

Diante da disseminação de tal prática, sobretudo nas atividades de *e-commerce*, buscar-se-á analisar, na próxima subseção, se tais condutas relacionadas ao uso de sinais distintos de concorrentes como palavras-chaves em links patrocinados, em especial o nome empresarial ou o título do estabelecimento, poderiam configurar a prática de concorrência desleal, e, sendo este o caso, quais os requisitos legais e fáticos para tanto.

Cabe destacar que adotar-se-á, por vezes, a expressão “signos distintivos” ou “sinais distintivos” como gênero que abarca, entre outros, a marca, o nome empresarial, o título do estabelecimento, bem como o nome de domínio na internet, em linha com o entendimento de Denis Borges Barbosa³⁹ e, em parte, extraído do art. 124, inciso V,⁴⁰ da Lei nº 9.279/1996.

3.3 O uso dos links patrocinados e a eventual prática de concorrência desleal.

A questão a respeito da configuração da prática de concorrência desleal nos casos em que sinais distintivos de concorrentes são utilizados como palavras-chaves em ferramentas de busca na internet

38 Ajuda das Políticas do Google Ads. Marcas Registradas. Disponível em: . Acesso em: 17 set. 2021.

39 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmens Juris, 2005. p. 792 e 832. Disponível em: . Acesso em: 10 ago. 2021.

40 “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com *estes sinais distintivos*;”

gira em torno da eventual subsunção das condutas praticadas pelos anunciantes e pelos motores de busca ao disposto em um dos incisos do art. 195, ou, eventualmente, no art. 209, todos da Lei nº 9.279/1996.

Como já visto na primeira seção, nem sempre é fácil efetuar o enquadramento legal da conduta praticada pelo concorrente em um dos tipos trazidos no art. 195 da Lei nº 9.279/1996. Com efeito, não é por outra razão que se observa, no âmbito jurisprudencial, o uso indiscriminado de mais de um inciso do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, como parâmetro normativo para a configuração da prática de concorrência desleal.

Os dispositivos legais mais invocados para fins de tipificação da prática de concorrência desleal, inclusive nos casos de uso indevido de nome empresarial ou de título de estabelecimento, têm sido o inciso III do art. 195, combinado com o art. 209, de modo a obter-se a via da responsabilidade civil do anunciante pelos prejuízos causados.

Art. 195 Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

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

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.* (grifo nosso)

Embora se deva buscar o perfeito enquadramento legal da conduta às hipóteses descritas nos incisos do art. 195, é necessário

registrar que, por conta da já referida interconexão e tangibilidade entre os institutos da marca, do nome empresarial e do título do estabelecimento, é comum que a conduta do anunciante digital permeie o uso indevido de expressão ou palavra que seja comum à formação do elemento nominativo de mais de um sinal distintivo.

Nestes casos que envolvam o uso de elementos nominativos que sejam comuns à formação do nome empresarial, do título do estabelecimento e da marca registrada (o que abrange a maior parte dos casos julgados pela jurisprudência), os dispositivos legais protetivos do direito de exclusividade da marca registrada na Lei nº 9.279/1996 poderiam ser invocados, para fins de proteção, a exemplo dos arts. 130, incisos I, II e III, e 131.⁴¹ Assim, os titulares dos referidos signos distintivos usurpados poderiam buscar a concessão de medidas cautelares inibitórias das condutas potencialmente causadoras de danos à reputação ou à integridade material da sua marca registrada, sem prejuízo de se buscar o perfeito enquadramento legal da conduta do anunciante em um dos crimes previstos no art. 195 da Lei nº 9.279/1996, ou, subsidiariamente, no art. 209 desta lei.

Outro parâmetro jurídico existente para apurar a prática de concorrência desleal, sobretudo em relação ao uso indevido do nome empresarial ou do título do estabelecimento, é a verificação de um ato contrário “aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, nos termos das normas extraídas do art. 10-bis da CUP:

Artigo 10 bis [...]

[...]

2) Constitui ato de concorrência desleal *qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos*

41 “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, *estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;* (...) (grifo nosso)

De fato, a Constituição Federal assegura a proteção “à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX), bem como tutela, por outro lado, a concorrência por força dos arts. 170, IV, e 173, §4º, de modo que a pedra de toque da configuração da concorrência desleal é a identificação de atos que são contrários, sob a perspectiva jurídica, aos “usos honestos” na atividade empresarial.

Assim, como ficará mais claro a partir da análise da jurisprudência na subseção seguinte, a maior parte dos prejudicados cujo nome empresarial ou título de estabelecimento são utilizados como palavras-chaves nos motores de busca na internet sustentam que a referida prática publicitária é capaz de criar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos distintos, o que configuraria *per se* um ato “contrário aos usos honestos” em matéria de propriedade intelectual, nos termos da CUP.

O enquadramento típico em um dos crimes de concorrência desleal previstos nos incisos do art. 195, da Lei nº 9.279/1996, dependeria do signo distintivo indevidamente usado e, no caso do uso do nome comercial ou de título de estabelecimento, haveria o perfeito enquadramento legal do inciso V deste diploma legal.

Em suma, alegam os prejudicados que estaria caracterizada a prática de *atos confusórios*, por meio do emprego de meio enganoso e desleal consistente no uso de signos distintivos de terceiro no direcionamento de links patrocinados para desviar, em proveito próprio, clientela alheia. Este argumento, por sua vez, tem levado ao maior

uso do inciso III do art. 195, por ser mais genérico, aos casos que têm sido levados à apreciação do Poder Judiciário.

Sob outra perspectiva, sobretudo nos casos que envolvam, também, o uso indevido de elemento nominativo comum que conste de uma marca registrada, a alegação dos prejudicados se fundamenta, também, nos atos *denegritórios* ou no *aproveitamento parasitário* do prestígio (ou boa fama) alheios. Essa tese tem como fundamento jurídico, em suma: (i) o enriquecimento sem causa; (ii) a responsabilidade civil pelo prejuízo causado com o denegritamento ou a diluição da reputação e da função publicitária da marca registrada (art. 130, inciso III); e (iii) o desincentivo da função de investimento da marca.⁴² A propósito, seguem as lições de Denis Borges Barbosa:⁴³

A tese, assim, foi de que a qualidade do competidor parasitário posto em comparação resultaria em quebra da boa fama do parasitado, e o enfraquecimento do signo deste, pelo *watering* (diluição) de sua distintividade.

A prudência impõe exame muito cuidadoso dessa pretensão. Punir o enriquecimento sem causa, *em todos casos*, corresponderia a premiar a uma causa sem empobrecimento, impedindo a livre iniciativa. Tese difícil, esta, quando se nota que os sistemas constitucionais enfatizam a *liberdade da concorrência*, ou seja, que só em defesa desta mesma concorrência, ou do interesse geral, se pode empatar a livre iniciativa alheia. [...]

Enfim, como *ultima ratio*, em casos nos quais os prejuízos para o concorrente titular de tais signos distintivos sejam evidentes,

42 BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmens Juris, 2005. p. 280. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 10 ago. 2021.

43 BRABOSA, Denis Borges. *Op. Cit.*, p. 282.

mas que o enquadramento legal seja um tanto quanto nebuloso, haverá sempre a via da aplicação do art. 209 da Lei nº 9.279/1996, para que o eventual prejudicado busque ressarcir os prejuízos por ele efetivamente suportados, em razão do uso indevido de signo distintivo em palavras-chaves nos motores de busca.

A adoção de simples ata notarial, nos termos do art. 384⁴⁴ do Código de Processo Civil (CPC), e não de uma perícia técnica, tem sido considerada suficiente como meio de prova idôneo para demonstrar a eventual conduta de concorrência desleal. Para esse propósito, basta que o notário certifique que o link patrocinado pelo concorrente surgiu como resultado de busca na internet que utiliza, como palavra-chave de pesquisa, signo distintivo cujo titular é o autor.⁴⁵

Portanto, não é necessária, ainda na fase de conhecimento judicial, a apuração do dano material e dos lucros cessantes porventura suportados pelo autor em razão da conduta ilícita. Como dispõe o art. 210 da Lei nº 9.279/1996, os lucros cessantes poderão ser apurados na fase de liquidação da sentença por arbitramento (art. 509, inciso I, do

44 “Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.”

45 Entre outras decisões, c.f.: “Marca – Ação inibitória e indenizatória – Alegada violação a partir da contratação de “link” patrocinado na plataforma ‘Google Ads’ – Decreto de procedência parcial da ação e improcedência da reconvenção [...] Recurso não conhecido. Apelo da autora – Alegação de utilização de marca ‘Menina Flor’ em anúncio publicado na rede mundial de computadores (‘Internet’) – Atuação da ré viabilizadora da violação da propriedade industrial e de concorrência desleal, colaborando para o desvio de clientela – Prática ilícita – Mantido o deferimento do pleito inibitório – Dever de indenizar presente – Lucros cessantes a serem apurados, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/1996, a partir de liquidação por arbitramento – Indenização por danos morais fixada – Descabimento do reembolso de despesas decorrentes da lavratura de ata notarial – Atribuição dos ônus sucumbenciais com aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido.”(SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 1076990-11.2020.8.26.0100; Relator: Fortes Barbosa; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022).

CPC), desde que observado o critério mais favorável ao prejudicado dentre os seguintes valores: (i) benefício auferido se a conduta não tivesse ocorrido (art. 210, inciso D); ou (ii) benefício auferido pelo réu (art. 210, inciso II); ou (iii) a remuneração que o réu teria pago ao titular pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar licitamente o signo distintivo violado (art. 210, inciso III).

Por outro lado, em oposição aos argumentos jurídicos apresentados pelos supostos prejudicados, os anunciantes e os motores de busca na internet sustentam que tal prática é lícita pelas seguintes razões: Os motores de busca afirmam que não cabe a elas a responsabilidade jurídica de revisar antecipadamente o conteúdo de palavras-chaves indicadas pelos anunciantes, nos termos de suas políticas de uso. Além disso, sustentam que tais políticas de uso guardam respaldo no art. 19⁴⁶ do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que repeliu a antiga jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que previa a responsabilidade civil dos provedores de aplicações na internet a partir da notificação de eventual ilícito no campo do direito autoral (*notice and take down*), de modo a privilegiar a liberdade de expressão e limitar a sua responsabilidade por atos de terceiros.

Nessa linha, os casos de reponsabilidade civil dos motores de busca por omissão se limitariam, a partir do Marco Civil da Internet, às hipóteses de não cumprimento de ordem judicial (*judicial notice and take down*).⁴⁷

46 “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. [...]”

47 “Afasta-se com o Marco Civil, o procedimento chamado “*notice and takedown*”, que era a

Os anunciantes, por sua vez, alegam que o objetivo e o resultado do *link* patrocinado é tão somente fomentar a concorrência. Nesse sentido, afirmam que os *links* patrocinados não seriam capazes de causar confusão ao “internauta médio”, visto que, na oportunidade em que são divulgados entre os resultados da busca, são claramente identificados como “anúncios” e, portanto, não representariam captação de clientela alheia.

Além disso, afirmam que a publicidade comparativa é considerada lícita e o meio técnico para sua realização, no âmbito da internet, seria por meio dos motores de busca e da adoção de palavras-chaves com relevância para a comparação entre os produtos e serviços. A propósito da publicidade comparativa, um possível *standard* normativo seria a aplicação do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária:⁴⁸

Artigo 32 Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

indisponibilização de conteúdo após mera notificação do suposto ofendido. Esse fato ocorria devido à lacuna da lei, os servidores ficavam à mercê do entendimento dos juízes, o que gerava grande insegurança. [...] O argumento de consenso, que preponderou nos debates na elaboração da consulta pública do Marco Civil para a rechaçar a aplicação do Notice and takedown foi justamente a necessidade de ordem judicial para a retirada de conteúdo da rede, pois sua aplicação na prática corresponderia a uma eventual “censura branca” gerada por provedores após provocados extra-judicialmente. [...] Importante a se frisar que, no texto final do Marco Civil da Internet o servidor só é obrigado a tornar indisponível o acesso ao conteúdo após ordem judicial, ao contrário do que ocorria anteriormente.” WACHOWICZ, Marcos; KIST Vitor Augusto Wagner. *Marco Civil da Internet e Direito Autoral*: uma breve análise crítica. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/marco-civil-da-internet-e-direito-autoral-uma-breve-analise-critica/>. Acesso em: 1º ago. 2021.

48 RODRIGUES JR, Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 104, n. 961, nov. 2015. Disponível em: http://dspace/xmlui/bitstream/item/21229/RTDoc%20%2016-2-01%205_3%20%28PM%29.pdf?sequence=1. Acesso em: 1 fev. 2016.

[...]

b) tenha por princípio básico a *objetividade na comparação*, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;

[...]

e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;

f) não se caracterize concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa;

g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; (grifo nosso)

Todavia, a partir do conteúdo da própria autorregulamentação do mercado de publicidade é possível concluir que a publicidade comparativa lícita não inclui as práticas de concorrência desleal, em especial os atos que configurem comportamento parasitário do prestígio ou boa fama de terceiros ou os atos de concorrentes tendentes a criar, de qualquer modo, confusão ao consumidor.

A análise dos argumentos legais trazidos pelos envolvidos até o momento é suficiente para compreender quais são os contornos jurídicos da controvérsia sobre o uso de sinais distintivos de terceiros na divulgação de links patrocinados.

No entanto, segundo Denis Borges Barbosa, “para que se configure *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático”. De fato, a honestidade prevista no art. 10-bis da CUP é sempre apurada conforme o “contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo”.⁴⁹

49 BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmens Juris, 2005. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 10 ago. 2021.

Dito isto, examinaremos na próxima subseção qual a interpretação conferida pela jurisprudência, de modo a buscar parâmetros mais precisos sobre os requisitos jurídicos para a configuração da concorrência desleal no âmbito do uso dos links patrocinados.

3.4 O entendimento da jurisprudência sobre a matéria.

No âmbito da jurisprudência, alude-se à pioneira pesquisa realizada pela Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Até abril de 2016, o estudo localizou 22 (vinte e duas) decisões relativas ao uso de sinais distintivos de terceiros como palavras-chaves em links patrocinados⁵⁰. Destes julgados, 13 (treze) foram favoráveis à tese dos possíveis prejudicados com o uso de seus sinais distintivos, bem como 5 (cinco) não enfrentavam o mérito da controvérsia, de modo que apenas 4 decisões foram favoráveis aos anunciantes.

A pesquisa divulgada por Daniel Adensohn de Souza e outros é capaz de revelar, à época, uma consolidação da jurisprudência no sentido da configuração da prática de concorrência desleal, sobretudo em razão do uso indevido da marca ou do nome empresarial alheios, bem como de elementos nominativos comuns a ambos os institutos. A maior parte dos julgados invoca, como fundamento legal, os arts. 195, III, e 209, da Lei nº 9.279/1996, bem como o art. 10-bis da CUP.⁵¹

50 Segundo informações dos pesquisadores, foram utilizados os sites de busca jurisprudencial dos “Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, relacionadas diretamente ao tema ou que se refiram a ele em alguma medida (como, v.g., nos casos que versam sobre a responsabilidade do provedor)”. SOUZA, Daniel Adensohn; *et. al.* *A Jurisprudência sobre o uso de links patrocinados como instrumento de concorrência desleal*. 2017. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/a-jurisprudencia-sobre-o-uso-de-links-patrocinados-como-instrumento-de-concorrencia-desleal-1/>. Acesso em: 1 ago. 2021.

51 SOUZA, Daniel Adensohn; *et. al.* *Op. Cit.*

Entre os julgados desfavoráveis, quatro se limitavam ao acolhimento da tese defensiva no sentido de que havia o uso legítimo de marca registrada, no todo ou em parte, por terceiro revendedor de produtos ou serviços, nos termos do art. 132, inciso I⁵², da Lei nº 9.279/1996. Não há menção na pesquisa sobre o uso indevido de nome empresarial nestes casos.

Ainda assim, o único caso concreto verdadeiramente desfavorável à tese da concorrência desleal em razão do uso de sinal distintivo alheio consistia na improcedência do pedido do autor em relação ao reconhecimento da responsabilidade jurídica do motor de busca (Google), visto que o anunciante não integrou sequer o polo passivo da ação judicial, o que pode ter influenciado no resultado da demanda.⁵³

Por outro lado, pesquisa realizada em 2020, entre os julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), sobre o uso da marca registrada em palavras-chaves de links patrocinados, produzida por Paula da Rocha e Silva Formoso⁵⁴, revelou que o entendimento sedimentado pelo TJ/SP era de que havia: (i) violação aos direitos de propriedade sobre a marca quando o anunciante age como parasita do prestígio alheio, atraindo para si a clientela sem o devido investimento para tanto; (ii) diluição da reputação da marca, prejudicando a sua função publicitária e de investimento; ou (iii) confusão entre o estabelecimento, os produtos ou os serviços do concorrente, com o propósito de induzir o público a erro, o que configuraria um ato de concorrência desleal, sobretudo sob uma forma desonesta de captação clientela.

52 “Art. 132. O titular da marca não poderá: I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.”

53 SOUZA, Daniel Adensohn; *et. al. Op. Cit.*

54 FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. *Cadernos Jurídicos*, São Paulo, ano 21, n. 53, p. 23-33, jan./mar. 2020

A pesquisa realizada no âmbito do presente ensaio também não se desviou dos resultados encontrados pelos referidos autores⁵⁵. De fato, a maior parte dos casos levados à apreciação jurídica do Poder Judiciário envolvem o uso indevido do nome empresarial ou do título do estabelecimento em razão de neles constar elementos nominativos que são comuns a uma marca registrada.

Assim, não são frequentes os casos nos quais o inciso V do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, é invocado como fundamento legal, isoladamente ou em conjunto com o inciso III ou 209, para a tipificação do ilícito de concorrência desleal.

Como caso paradigmático no âmbito do STJ é interessante apontar aquele em que o Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda alegou o cometimento da prática de concorrência desleal pelo Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A, em razão do uso indevido do nome comercial do primeiro em palavras-chaves para direcionamento de links patrocinados pelo segundo. O caso, contudo, envolvia, também, elementos nominativos comuns à marca registrada. Transcreve-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTANÇÃO.

1. Pretensão que se resume ao reconhecimento

55 A pesquisa foi inicialmente realizada no mês de outubro de 2021 por meio da utilização de palavras-chaves relacionadas ao objeto do presente ensaio (entre outras: “links patrocinados” e “concorrência desleal”) nos campos de “busca de jurisprudência” nos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) para fins de apresentação de seminário acadêmico. No mês de novembro de 2022, a pesquisa foi renovada nos mesmos Tribunais, com os mesmos critérios, não revelando desvios dos resultados em relação à pesquisa inicial em 2021. No TJ/SP foram encontrados o total de 384 julgados pelas 1ª e 2ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em junho de 2022.

da prática de atos de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí decorrentes, exsurgindo a tutela inibitória como mera consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

2. *Prática atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos caracterizadores da marca.*

[...]

4. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi *exaustivamente comprovada nos autos*, não apenas pelo simples uso, pela ré, da expressão “URBANO”, mas pela conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, ***com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valerem desse artifício para serem reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de links patrocinados adotando-se como palavra-chave a expressão “PEIXE URBANO” e suas variações.***

5. Necessidade premente de *regulamentação do mercado de links patrocinados em razão dos abusos cometidos nesta seara*, em decorrência do uso não autorizado de palavras-chaves associadas a marcas que gozam de maior prestígio.

6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal,

por *qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996. (...)*

(REsp 1606781/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 13/09/2016)

Em recente julgado de 23 de agosto de 2022, no âmbito do Recurso Especial nº 1.937.989/SP, cujo relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma do STJ consolidou o entendimento acima no sentido de que pratica ato de concorrência desleal o concorrente que adota “como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela”⁵⁶.

56 “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. [...] 6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante ‘pagador’ (links patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso especial não provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial n. 1.937.989/SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. *Diário de Justiça Eletrônico*, Brasília, 7 nov. 2022.)

A partir dos citados julgados fica evidente que o STJ tem acolhido os argumentos jurídicos trazidos pelos concorrentes prejudicados com o uso indevido do nome empresarial ou outro sinal distintivo em palavras-chaves para divulgação de links patrocinados, de modo que reconhece, a depender do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias, o ato confusório, denegritório ou o aproveitamento parasitário.

Além disso, por força do art. 209 da Lei nº 9.279/1996, os incisos do art. 195 foram utilizados indiscriminadamente como parâmetros normativos para configuração do “uso desonesto” (art. 10-bis da CUP) nos atos de concorrência para fins de ressarcimento na esfera cível, porém sem o rigor que exigiria a averiguação de uma tipicidade penal fechada.

Por fim, uma vez comprovada a prática de concorrência desleal, a jurisprudência tem dispensado os prejudicados da necessidade de comprovar o eventual dano moral suportado pelo uso indevido da marca ou nome empresarial alheios, o qual se considera presumido (*in re ipsa*).

Conclusão.

A crescente digitalização das relações econômicas e sociais tem gerado inúmeros benefícios ao desenvolvimento das atividades empresariais, a exemplo do surgimento das ferramentas de *marketing* digital que são alternativas mais eficientes e mais baratas para a captação e para fidelização de clientela do que os serviços fornecidos pela mídia e pela publicidade tradicionais.

Entre essas ferramentas tecnológicas de publicidade estão os serviços de *marketing* de palavras-chaves (ou publicidade paga por cliques) fornecidos pelos motores (ou sites) de busca na internet, os quais permitem que os anunciantes divulguem, entre os resultados “orgânicos” da busca de um usuário na rede, seus anúncios sob a forma de links patrocinados.

Embora esta prática seja indutora da concorrência no ciberespaço e não configure um ilícito *per se*, a conduta de certos anunciantes de utilizarem sinais distintivos de terceiros como palavras-chaves para divulgação de seus links patrocinados é capaz de configurar ato “contrário aos usos honestos” em matéria de propriedade intelectual à luz do art. 10-bis da CUP, em razão da identificação de atos confusórios, denegritórios ou que caracterizem o aproveitamento parasitário da reputação ou da boa fama alheias junto à clientela, efetiva ou potencial.

Entretanto, o enquadramento típico de tais condutas em um dos crimes de concorrência desleal previstos nos incisos do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, dependerá do signo distintivo indevidamente usado e, no caso do uso do nome comercial ou de título de estabelecimento, é plenamente possível o enquadramento legal no inciso V do citado dispositivo legal.

Por fim, a pesquisa conduzida no âmbito do presente ensaio revelou que a maior parte dos casos levados à apreciação jurídica do Poder Judiciário envolviam o uso indevido do nome empresarial ou do título do estabelecimento em razão de neles constar, também, elementos nominativos que são comuns a uma marca registrada.

Diante disto, é possível depreender que não tem sido usual a indicação precisa do inciso V do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, como fundamento legal para a tipificação do crime de concorrência desleal, mas sim do inciso III, por ser mais genérico, ou, subsidiariamente, do art. 209 desta lei, com o propósito de se buscar a reparação integral dos prejuízos causados por este ato de concorrência desleal, inclusive do dano moral, o qual se entende presumido (*in re ipsa*).

