



A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O USO DE LINKS PATROCINADOS COMO INSTRUMENTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL*

DANIEL ADENSOHN DE SOUZA

Advogado e agente da Propriedade Industrial de Ricci Advogados Associados. Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB-SP. E-mail: daniel.adensohn@riccipi.com.br

FELIPE BARROS OQUENDO

Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-Graduado em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Mestre em Direito Empresarial, do Trabalho e da Propriedade Industrial na UERJ. E-mail: felipe.oquendo@diblasi.com.br

ÍISIS MORET SOUZA VALAZIANE

Advogada do Escritório Kasznar Leonardos Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Especializada em Direito do Entretenimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e pós-graduanda em processo civil pela Universidade Cândido Mendes. E-mail: Isis.Valaziane@kasznarleonardos.com

LÍVIA BARBOZA MAIA

Advogada associada ao escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Bacharela em Direito pela PUC-Rio. Pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Mestranda em Direito Civil pela UERJ. E-mail: livia@nbb.com.br

Sumário: 1. Introdução - 2. Resultado das pesquisas - 3. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da internet, foram alterados de forma substancial e definitiva não apenas a vida das pessoas, como também os modelos de negócios, nos mais variados setores. A revolução digital trouxe, portanto, novas situações ao mundo jurídico.

A Lei nº 12.965/2014, que entrou em vigor em 23 de junho de 2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, delimita deveres e responsabilidades a serem exigidos dos prestadores de serviços e define o papel a ser exercido pelo poder público em relação ao

desenvolvimento do potencial social da rede, além, é claro, de disciplinar os direitos e garantias do usuário.

São objeto da Lei, portanto, a proteção de dados pessoais, o comércio eletrônico, os crimes cibernéticos, a Propriedade Intelectual, a governança da internet e a regulação da atividade dos centros públicos de acesso à internet, dentre outros.

A Lei reconhece o acesso à internet como um direito essencial ao exercício da cidadania, em harmonia com o contexto digital em que todos os cidadãos estão forçosamente incluídos, nesta era

* Pesquisa realizada pela Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da ABPI, até abril de 2016.



tecnológica.¹ Estamos, todos nós, necessária e irremediavelmente inseridos neste mundo virtual complexo, que rege, influencia e propuliona as relações interpessoais e profissionais.² Vivemos, hoje, em uma sociedade digital e conectada.

Neste contexto, e como decorrência da grande interação e comunicação em meio digital, através da internet e das novas tecnologias, faz-se necessário interpretar esta realidade digital e adequar a aplicação das normas aos negócios e às relações da Era Digital.

Esta virtualização das relações jurídicas traz, evidentemente, reflexos para os direitos de Propriedade Intelectual, especialmente quanto ao uso não autorizado ou mal uso de obras intelectuais e sinais distintivos em ambiente virtual.

Nesse sentido, verificou-se um aumento no número de casos de uso de sinais distintivos, principalmente marcas, em publicidades através dos chamados “links patrocinados” disponibilizados pelas ferramentas de busca na internet, como o *Google AdWords*.

Os links patrocinados (*sponsored links*) podem ser definidos como anúncios publicitários pagos na forma de *link* (hipertexto) relacionados a resultados de pesquisas realizadas em ferramentas de busca na internet, normalmente relacionados com palavras-chave (*keywords*).

Em outras palavras, visando à publicidade de seus produtos e/ou serviços, pessoas físicas ou jurídicas elegem determinadas palavras-chave, de modo a aumentar a chance de que seu anúncio seja exibido com destaque com os resultados gerados pela pesquisa quando o usuário realizar pesquisa na ferramenta de busca usando as palavras-chave escolhidas.

Trata-se de um tipo de publicidade que vem sendo muito utilizada,³ em razão do baixo custo de investimento, melhor direcionamento e otimização da publicidade na internet, pois o anúncio é visualizado por quem está pesquisando, através da ferramenta de busca, informações relacionadas àquela palavra-chave.

Portanto, por exemplo, um escritório especializado em Propriedade Intelectual pode valer-se das palavras-chave “Propriedade Intelectual”, “marcas”, “patentes” etc., para que seu anúncio apareça com destaque junto ao resultado da pesquisa.

A problemática surge quando um sinal distintivo pertencente a terceiro é utilizado como palavra-chave em *link* patrocinado, de maneira que o usuário, ao pesquisar sobre determinado produto ou serviço valendo-se, por exemplo, de sua marca, possa vir a ser induzido, através do anúncio, a acessar o *website* de um concorrente. Desta forma, o uso de sinal distintivo de terceiro como palavra-chave em *link* patrocinado

poderia, a rigor, ser considerado um meio fraudulento para desvio de clientela, o que é repudiado pelo art. 195, inc. III, da Lei da Propriedade Industrial e art. 10bis da Convenção da União de Paris.

Nesse sentido, a Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da ABPI propôs-se a aprofundar o estudo do tema, através de uma análise da jurisprudência brasileira sobre a questão do uso de links patrocinados com palavras-chave que imitem ou reproduzam sinais distintivos de concorrentes, especialmente para verificar como nossos tribunais estão aplicando a estes casos as normas que disciplinam a proteção à Propriedade Intelectual e que reprimem a concorrência desleal.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados disponibilizadas através dos sítios na internet dos principais Tribunais brasileiros, tendo sido localizadas e recuperadas 23 (vinte e três) decisões nos 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).

Todas as decisões localizadas estão citadas abaixo, com a indicação do número dos processos, órgão julgador, desembargador relator, data de julgamento, ementa, trecho da decisão e palavras-chave utilizadas pela comissão na pesquisa. Ainda, foram feitos breves comentários sobre cada um dos julgados, para correta apresentação e abordagem do tema.

Ao final do trabalho encontram-se as conclusões da comissão sobre o resultado da pesquisa e estudo realizados, esperando que este trabalho seja útil aos associados da ABPI, fornecendo importantes informações e subsídios sobre a visão de nossos Tribunais sobre o uso de links patrocinados com palavras-chave que imitem ou reproduzam sinais distintivos de concorrente.

2. RESULTADO DAS PESQUISAS

2.1. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Embargos em Apelação Cível nº 0003615-70.2008.8.19.0209

9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Partes: *Google Brasil Internet Ltda. vs. Coad Centro de Orientação Atualização e Desenvolvimento Profissional Ltda.*

Relator Desembargador Roberto de Abreu e Silva. Data de julgamento: 30/08/2011.

Ementa: Embargos declaratórios. Omissão. Afirmou-se no julgado que a responsabilidade civil objetiva advém das regras consumeristas com fundamento no art. 14, *caput* e §1º do CPDC, não havendo a alegada omissão.

1. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD referente ao ano de 2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apontou a existência de sessenta e oito milhões de internautas no Brasil, com taxa de crescimento de mais de um milhão a cada três meses.

2. Vejamos a importância cada vez maior, por exemplo, das redes sociais na vida pessoal, bem como na promoção e divulgação de produtos e serviços, permitindo um diálogo direto entre as empresas e consumidores.

3. São realizadas mais de 3.5 bilhões de buscas por dia (40.000 mil buscas por segundo) no Google (v. <http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/>), que detém 93% das buscas na internet realizadas por brasileiros (v. <http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2014-11-17/google-domina-servico-de-buscas-online-atraves-de-smartphones-no-brasil.html>).



No entanto, no que tange à alegação de que a autora não se enquadra como destinatária final do serviço, sendo mera intermediária na cadeia de consumo, ou seja, apenas utiliza o serviço com o fito de incrementar ou fomentar suas atividades, infere-se que houve uma omissão no v. acórdão na análise dessa questão. Acresça-se aos fundamentos do v. julgado que não há dúvidas acerca da existência de vulnerabilidade técnica do consumidor no caso concreto, fato que, por si só, mitiga a teoria finalista e permite a aplicação das normas do CPDC. Isso porque, após contratado o serviço “AdWords”, só a ré tinha o controle sobre a prestação correta deste, pois mesmo considerando a possibilidade de denúncia pelo usuário-contratante, o dano já havia ocorrido, qual seja, o redirecionamento ao site do concorrente. A tese é consagrada pela jurisprudência do Eg. STJ. No tocante às demais questões, infere-se nas razões recursais, que há mero inconformismo do embargante às conclusões do julgado, limitando-se a trazer contra-argumentações aos seus fundamentos no intuito de haja a prevalência de sua tese e a rediscussão do julgado, providência que não se acolhe na estreita via dos embargos declaratórios, porquanto a r. decisão embargada contém fundamentos claros e n/tidos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Trecho do voto: “Argumenta o réu em sua defesa que os alegados danos foram causados por terceiros concorrentes da autora, cuja conduta – uso indevido de marca – não poderia ser por ela evitada. Afirmou, no mais, que não existe tecnologia capaz de impedir que determinadas palavras-chave sejam utilizadas por terceiros, especialmente porque não tem como aferir quem é concorrente de quem e quais marcas ou expressões estão protegidos.

No entanto, tais teses defensivas não podem ser opostas contra a autora porque configurado está o fato do serviço, inserindo-se a situação retratada nos autos em típico risco do negócio. Desse modo, não se exime a responsabilização civil e consumerista do réu, porquanto se trata de fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade normalmente desenvolvida pelo réu.”

Palavras-chave: Google, AdWords, responsabilidade objetiva, aplicação, CDC, teoria finalista, mitigação.

Comentário: A decisão foi tirada de caso que examinou a responsabilidade do provedor de aplicações, tendo a Ré, em sua defesa, alegado que não possuiria tecnologia capaz de impedir o uso de determinadas palavras-chave por terceiro, uma vez que não teria condições de identificar, de plano, se a palavra-chave indicada consistiria em marca ou expressão protegida e pertencente a terceiro.

Apelação Cível nº 0147301-07.2004.8.19.0001

3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Partes: *Microsoft Informática Ltda. & Americans.Com S/A Comércio Eletrônico vs. Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda.*

Relator Desembargador Mario Assis Gonçalves. Data de julgamento: 07/04/2009.

Ementa: Civil. Processo civil. Comercial. Constitucional. Internet. Sítios de busca. *Marketing*. Provedora de acesso e empresa comercial poderosas. Multinacionais. Empresa nacional de porte significativamente inferior. Publicidade. Abuso de direito. Concorrência desleal. Desvio de clientela. A internet passou a preencher e ocupar um importante espaço na vida das pessoas. Pouco falta para que não se a encare, mais, como um “mundo virtual”, mas real, tantas as implicações e ressonâncias na vida moderna. A autora é uma sociedade empresária especializada em comércio eletrônico, detentora de loja exclusivamente virtual que disponibiliza produtos para crianças e adolescentes, tais como brinquedos, livros, DVDs, jogos eletrônicos, etc. A segunda ré, de muito maior porte, comercializa os mesmos produtos, dentre uma enorme gama de outros artigos. A primeira ré, empresa multinacional, das mais poderosas do planeta, tem, dentre outras atividades industriais e científicas na área da informática, um sítio de buscas para assinantes e clientes. Contrato celebrado entre as rés que insere no âmbito da publicidade da segunda ré, o domínio da autora, fazendo com que os clientes e usuários em geral cheguem aos mesmos produtos e ao próprio domínio da autora através apenas do domínio da primeira ré, concorrente específica daquela. Embora o domínio da autora faça alusão à figura do “Saci Pererê”, do folclore nacional, tornando-a insusceptível de dominação exclusiva, a menção no domínio existente no âmbito da internet garante proteção ao titular do domínio cujo depósito, ademais, já foi depositado junto ao INPI. Quadro probatório. Recusa das rés quanto ao fornecimento de cópia do contrato celebrado entre as mesmas. *Sites* patrocinados. Alegação de contrato verbal. Inconsistência. Prática evidente de marketing abusiva. A análise mais razoável do esquema engendrado pelas rés demonstra a ocorrência da abusividade, a mais evidente. A vinculação do domínio da autora ao sítio da poderosa multinacional que com ela concorre, de forma quase subalterna, certamente angaria a clientela já potencialmente da autora, de menor porte e a causar maiores dificuldades no enfrentamento desigual. Desvio de clientela inegável. Constitui concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial. A livre concorrência consubstancia um princípio geral da atividade econômica, constitucionalmente assegurado (cf. art. 170, IV, CRFB/88). Recurso a que se nega provimento.



Trecho do voto: “(...) cumpre destacar que, se o direito de publicidade deve ser assegurado, de outro, não menos importante é a consideração no sentido de que a livre concorrência consubstancia um princípio geral da atividade econômica, constitucionalmente assegurado (cf. art. 170, inciso IV, CRFB), sendo certo que o direito de publicidade deve ser exercido dentro dos limites da licitude, devendo-se rechaçar o abuso de direito e que o direito de publicidade só é legítimo à medida que compatível com a liberdade de concorrência.”

Palavras-chave: internet, sítios de busca, concorrência desleal, desvio de clientela, abuso de direito, domínio, sites patrocinados, marca.

Comentário: Autora e 2ª Ré (Americanas) comercializam alguns produtos iguais, sendo que a Autora é empresa de menor porte, e a 1ª Ré (Microsoft) presta serviços de mecanismos de busca na internet. Ao inserir no buscador palavras que levem o consumidor ao sítio eletrônico da 2ª Ré, ele se deparará com a menção expressa do sítio eletrônico da Autora, dizendo que o consumidor encontrará aqueles mesmos produtos ao entrar no sítio da 2ª Ré. Os fatos narrados mostram uso do domínio da Autora especificamente e não apenas menção a palavras-chave ou marcas que pudessem direcionar erroneamente o consumidor.

Reconheceu a decisão que a 2ª Ré, ao se utilizar de menção ao domínio da Autora, *player* do mercado de menor porte, considerando que comercializam os mesmos tipos de produtos, faz com que houvesse o desvio de clientela. Na sequência entendeu que essa prática de desvio de cliente, ao utilizar domínio da Autora, constitui concorrência desleal.

Apelação Cível nº 0268961-21.2011.8.19.0001

19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Partes: *Hotel Urbano Serviços Digitais S/A vs. Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda.*

Relator Desembargador Lucio Durante. Data de julgamento: 01/07/2014.

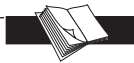
Ementa: Apelação cível. Direito marcário. Marcas e patentes. Concorrência desleal. Demanda envolvendo dois sites de compras pela internet, onde a autora possui, dentre suas ofertas, estadia em hotéis, enquanto a ré tem como sua atividade precípua a reserva e estadia em hotéis. Alegada violação de marcas e concorrência desleal. Sentença de procedência que julgou antecipadamente a lide prescindindo da prova pericial requerida. Recurso das partes. Preliminar de cerceamento de defesa e de ausência de intimação para o julgamento antecipado. No mérito, alegada ausência de contrafação de marcas e de concorrência desleal. Provimento parcial.

I - Não se há de acolher a tese de suposto cerceio de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial técnica, haja vista que, conforme se verifica às fls.731/732 (docs.00807/00808), do processo nº 0280537 - 11.2011.8.19.0001 (aqui em apenso e correndo junto), foi oportunizado às partes que se manifestassem “em provas”, tendo a ora recorrente dito, enfaticamente, que protestava tão-somente por prova documental suplementar, quedando-se silente quanto à produção de prova pericial. Nessa senda, ao magistrado cabe a avaliação da necessidade ou não da produção da dita prova pericial e, diante do silêncio das partes nesse particular, como destinatário final da prova que é, procedeu ao julgamento fundamentado exercitando, em sua plenitude, seu livre convencimento motivado; II Também não se acolhe a preliminar de cerceio de defesa pelo fato de não terem as partes sido intimadas a respeito do julgamento antecipado da lide, pois inexistente tal obrigação no corpo da nossa lei de regência, qual seja, o Código de Processo Civil, descabendo ao intérprete, ou mesmo

ao exegeta, trazer distinção onde a lei não distingue. E isso por uma simples razão: o julgamento nesses moldes está disciplinado no artigo 330 do CPC, que não faz qualquer exigência de que seja necessária a intimação das partes para que o magistrado proceda ao julgamento antecipado da lide, o que implicaria, indiretamente, em colocar o Estado-Juiz em posição subalterna em relação às partes, e, como acima destacado, segundo o artigo 125 do CPC cabe ao magistrado, e tão somente a ele, a condução do processo; III - Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora recorrente, a decisão nos embargos de declaração (fls. 981/984 - doc. 01085), em seu contexto geral, deixa claro que os efeitos da sentença ficam limitadas às atividades de compra pela internet praticadas com as marcas de serviço depositadas nas classes NCL (9), NL (9/36) e NCL (9/42), o que não significa qualquer contradição entre a proteção da marca com relação às classes acima descritas e a concessão da tutela inibitória vedando o uso da marca “Urbano” em seu qualquer seguimento de compra coletiva; IV - Além do mais, a proximidade fonética e gráfica entre “Peixe Urbano” e “Hotel Urbano” é patente; V - Vale dizer, a propósito, a expressão “Peixe Urbano” não é corriqueira, nada tendo a ver com a atividade da ré em si e não é sinônimo de compra coletiva pela internet, de modo que não haveria nenhuma outra razão para adotá-la a não ser para se aproveitar do prestígio comercial da autora; VI - Nada obstante, a ré ao criar sua logomarca, bem como título de suas lojas físicas, teve por fim fazer alusão à marca “Peixe Urbano” e, a espantar de dúvidas a ocorrência de concorrência desleal, foi preciso a manifestação dessa Colenda Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0065494-21.2011.8.19.0000, de Relatoria do Eminentíssimo Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, que deu provimento parcial ao recurso para conceder a tutela inibitória com fim precípua de determinar à agravada, ora apelante, que retirasse o “link” patrocinado do Google, denominado “Peixe Urbano Hotel”, que guiava o usuário diretamente à sua página na internet, cada vez que o consumidor digitasse a pesquisa: “Peixe Urbano”; VII - No que concerne ao dano material, a legislação de regência registral, no intuito de proteger os titulares do registro, facultou-lhes a produção de prova dos danos materiais, presumindo-se sua existência a partir do momento em que a marca foi ilegalmente utilizada, cabendo à empresa (empresário) a prova de seu uso não autorizado, gerando direito à tutela inibitória e o direito de requerer a indenização, cingindo-se a discussão judicial a respeito aos valores a serem fixados a esse título. Conforme se verifica da leitura dos artigos 209 e 210 da Lei nº 9.279/1996. (AgRg no REsp 1388817 / SP) VIII - Já no que tange ao dano extrapatrimonial, nesse ponto, merece reforma a sentença, isso porque não trouxe a autora qualquer comprovação de dano à sua honra objetiva, ao seu bom nome no seguimento mercadológico que atua, sendo tal prova fundamental para sua caracterização; (AgRg no AREsp 51913/SP); Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares, e no mérito, dá-se provimento parcial ao recurso da ré, para afastar a condenação a título de dano moral, dando-se provimento ao recurso da autora, mantendo-se, no mais, a sentença vergastada, e, em virtude do decaimento em maior parte do pedido, custas e honorários advocatícios correrão por conta da ré/apelante, na mesma proporção atribuída na sentença. Concedendo-se o prazo de trinta dias para que a ré/apelante promova a retirada do nome “Peixe Urbano” de sua logomarca. Trecho do voto: N/A.

Palavras-chave: violação, marca, concorrência desleal, contrafação.

Comentário: Peixe Urbano ajuizou ação em desfavor de Hotel Urbano devido às similitudes da Ré (marca, conjunto-imagem e aspectos do site) para se aproximar de seus sinais distintivos de forma a induzir os consumidores a erro, tendo em vista que o ramo mercadológico da Ré é um dos serviços oferecidos pela Autora. Ponto que interessa à presente pesquisa foi o apontamento da Autora de que a Ré estaria utilizando os links patrocinados de forma desleal.



No caso em apreço, o Tribunal entendeu haver concorrência desleal no uso do *link* patrocinado pela Ré “Peixe Urbano Hotel”, que direcionava o consumidor a sua página, bem como o uso da marca da Autora para o Google mostrar ao lado da busca a indicação do *site* da Ré.

Apelação Cível nº 0003615-70.2008.8.19.0209

9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Partes: *Google Brasil Internet Ltda. vs. Coad Centro de Orientação Atualização e Desenvolvimento Profissional Ltda.*

Relator Desembargador Roberto de Abreu e Silva. Data de julgamento: 09/08/2011.

Ementa: Prestação de serviços de “internet”. “Google AdWords”. “Link” patrocinado. Pessoa jurídica. Serviço contratado para incrementar negócios. Usuário que era redirecionado para o “site” de concorrentes. Falha na prestação do serviço. Risco do negócio. Fortuito interno. Dano moral adequadamente arbitrado. Dano material não comprovado. Súmula 227 do STJ. A prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao defeito do serviço “AdWords” oferecido pela ré, frustrando as expectativas da autora, ora contratante, que pretendia incrementar suas atividades empresariais. Apurou-se que quando o usuário da “internet” acessava o *site* do “Google” e pesquisava pelo nome da autora, no espaço reservado para os *links* patrocinados, embora aparecesse o “site” da autora, os usuários eram encaminhados para o “site” de seus maiores concorrentes. Argumenta o réu em sua defesa que os alegados danos foram causados por terceiros concorrentes da autora, cuja conduta – uso indevido de marca – não poderia ser por ela evitada. Afirmou, no mais, que não existe tecnologia capaz de impedir que determinadas palavras-chave sejam utilizadas por terceiros, especialmente porque não tem como aferir quem é concorrente de quem e quais marcas ou expressões estão protegidos. No entanto, tais teses defensivas não podem ser opostas contra a autora porque configurado está o fato do serviço, inserindo-se a situação retratada nos autos em típico risco do negócio. Desse modo, não se exime a responsabilização civil e consumerista do réu, porquanto se trata de fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade normalmente desenvolvida pelo réu. A pessoa jurídica é passível de lesão em sua honra objetiva, compreendendo esta, como ofensa à imagem, ao seu bom nome, diminuição do conceito público de que goza na sociedade. Nesse sentido, a Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”. In casu, pode-se entender que o serviço contratado operou-se de forma contrária ao que foi ajustado, ou seja, ao invés de atrair a clientela, houve um desvio da clientela. Desprovimento dos recursos.

Palavras-chave: Google, *AdWords*, responsabilidade objetiva, aplicação, CDC, teoria finalista, mitigação.

Comentário: Este caso refere-se à discussão em torno de um contrato de consumo (tendo sido aplicado o CDC mesmo sendo relação entre duas pessoas jurídicas).

COAD celebrou contrato com o Google (serviço *Google AdWords*) para que seu *sítio* eletrônico aparecesse como *link* patrocinado quando os usuários digitassem determinadas palavras pré-selecionadas. Dessa forma, seu *sítio* eletrônico apareceria à direita na tela de busca. Ocorre que ao clicar no que seria o *sítio* da COAD o usuário era levado, na verdade, para o *sítio* de suas maiores concorrentes, CENOFISCO e FISCOSOFT.

O perito concluiu que o serviço oferecido pelo Google não conta com nenhum mecanismo que durante a contratação e elaboração do *link* patrocinado possa impedir o uso de marca alheia como palavra-chave.

O Tribunal entendeu haver relação consumerista, tendo sido o episódio caracterizado como fato do serviço, sendo típico risco do negócio (caracterizou-se como fortuito interno) que deve ser suportado pelo Google. No julgamento do recurso de Embargos de Declaração afirmou-se ainda que estaria caracterizada a vulnerabilidade, vez que após o contrato entre as empresas somente o Google teria o controle sobre a prestação correta dos serviços. Ainda que houvesse mecanismo de denúncia do próprio Google, nesta altura o dano já teria ocorrido.

Afastando a discussão consumerista, este se apresenta como caso peculiar de desvio de clientela (art. 195, III da LPI). Normalmente, o desvio se dá através da inserção do signo reconhecidamente de titularidade do concorrente no mecanismo de busca que deverá resultar no *link* patrocinado. O acórdão em tela mostra um desvio mais agressivo em que o consumidor acredita estar adentrando no *sítio* eletrônico da COAD, no entanto ao carregar a página ele na verdade estará no ambiente das concorrentes. Ou seja, ao invés de somente chamar a atenção do consumidor através de algum signo da COAD, e, assim, fazer o consumidor conhecer seus produtos/serviços, os concorrentes simplesmente promoveram um “sequestro virtual” da clientela da COAD. Este caso ainda pode ser caracterizado como violação aos direitos do consumidor, art. 6º, IV do CDC, que sequer teve direito de escolha de acessar o *sítio* eletrônico do concorrente.

2.2. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação Criminal nº 990.09.142773-0

10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Clóvis Alberto Giro & Danilo Moreira vs. Pistelli Engenharia Ltda.*



Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida. Data de julgamento: 04/03/2010.

Ementa: N/A.

Trecho do voto: “No mérito, os querelados foram condenados porque utilizaram indevidamente o serviço denominado *link* patrocinado vinculado à marca da empresa-querelante, disponibilizando-o em diversos *sites* de busca da internet, com o propósito de desviar clientela daquela, sendo certo que a pessoa jurídica representada pelos querelados atua no mesmo ramo da ofendida, onde, inclusive, já trabalharam.

(...)

Segundo restou apurado, os consumidores, ao acessarem os principais mecanismos de busca da internet, com a finalidade de localizarem a empresa PISTELLI, ora querelante, obtinham como resposta em destaque a empresa FORMATTO, pertencente aos querelados.

Inicialmente, merece lida a lição de GAMA CERQUEIRA no sentido de que se consideram atos de concorrência desleal aqueles ‘contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos’.

Foi o que, precisamente, fizeram os querelados com o meio fraudulento empregado, registrando anúncios patrocinados da empresa FORMATTO nos *sites* ‘Google’², ‘Ubbi’³ e ‘Terra’⁴, entre outros, com a palavra-chave “PISTELLI”, sendo certo que a inserção indevida somente beneficiaria os réus, daí concluir que agiram dolosamente.

(...)

A inclusão da expressão “PISTELLI” no registro dos *links* patrocinados é suficiente para captar indevidamente clientes da empresa vítima. Isto porque, o consumidor, quando digitava a palavra “PISTELLI” junto aos mecanismos de busca, visualizava em destaque o *link* de acesso à empresa FORMATTO. E, optando por acessar o primeiro *link*, o que é bastante comum ante a ordem de relevância dos anúncios – como é notório entre os usuários da rede mundial de computadores –, o usuário “visitava” o *site* da FORMATTO, onde – querendo ou não – conhecia os produtos e os serviços prestados pela empresa dos réus.”

Palavras-chave: marca, desvio de clientela, concorrência desleal, artigo 195, III, ação criminal, querela, parasitismo.

Comentário: Ação penal movida por Pistelli em desfavor de Formatto pelo crime de concorrência desleal. A Querelada utilizou a marca da Querelante em seu *link* patrocinado. Efeito de desvio de clientela, empresas que atuam no mesmo ramo. Uso de marca alheia em *link* patrocinado como meio fraudulento de desvio de clientela. Ressaltou-se que, como no *site* da Querelada não há qualquer referência à empresa Querelante, foi dolosa a ação de utilizar a marca apenas no *link* patrocinado, de modo a induzir o consumidor em erro.

Apelação Cível nº 0010163-81.2010.8.26.0004

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. vs. Falco Trading Comercial Ltda.*

Relator Desembargador Maia da Cunha. Data de julgamento: 28/08/2012.

Ementa: Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de *link* patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o *site* da ré. Dano moral que, tanto quanto o uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Arbitramento em R\$ 30.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Recurso provido para tanto.

Trecho do voto: “Sem nenhuma sofisticação ou disfarce o que fez a ré foi vincular o nome da autora ao seu *site* em buscas feitas na internet, de modo que, ao procurar pelo nome da autora, o consumidor era direcionado ao *site* da ré. Isso significa que, de forma moralmente lesiva, não só desviando clientela, mas usando o nome da autora para a venda de produtos próprios, acaba por denegrir a “honra profissional” de que fala o professor Sérgio Cavalieri Filho, entendida como o “valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade” (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., Atlas, p. 94, citação extraída do voto do Desembargador Francisco Loureiro na Apelação 0006132-39.2009.8.26.0655).

Não há necessidade de perquirir objetivamente se a prática da conduta reputada ilícita e parasitária do nome da autora teve aptidão para causar o dano moral, que é presumido e se soma à ilicitude que conduz ao caráter punitivo e dissuasório também presente no dano moral. A presunção do dano moral, em caso como o dos autos, decorre da profunda insatisfação do titular do nome ou da marca, cujo prestígio se constrói ao longo de muitos anos de dedicação e investimento, e que se vê desprotegido pela usurpação por quem, é lícito igualmente presumir, não preza pela qualidade do seu próprio nome ou produto, nem se preocupa com o consumidor que está sendo ludibriado.

(...)

Já é hora de evoluir na verificação do dano moral, presumindo-o quando for flagrante o uso do nome e da marca alheias, sob pena de desvalorização irreparável do investimento e do zelo dos seus titulares, raramente indenizados pela dificuldade da prova da lesão extrapatrimonial, em severo detrimento da força moral que deve ter um nome ou uma marca. E, em última análise, em prejuízo grave ao consumidor que, como no caso, procura na internet pelo nome da autora e é direcionado para o *site* da ré. Simples assim...”

Palavras-chave: marca, dano moral, presunção, nome empresarial, parasitismo, desvio de clientela.

Comentário: Uso de nome empresarial da Autora como palavra-chave do *link* patrocinado pela Ré. A decisão entendeu haver não somente concorrência desleal, como também o aproveitamento parasitário no uso do *link* patrocinado. Como consequência, imputou haver lesão e dano moral (presumido, utilizando como fundamentação a presunção quando da ocorrência de contrafação) no uso, por efetiva lesão à honra, imagem e reputação do nome empresarial utilizado indevidamente.

Apelação Cível nº 0138471-41.2010.8.26.0100

10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Inpar S/A & outros vs. Mpd Engenharia Ltda. & outros*

Relator Desembargador Elcio Trujillo. Data de julgamento: 10/09/2013.

Ementa: Obrigação de não fazer c.c. perdas e danos. Controvérsia entre empresas do ramo imobiliário. Captação indevida de clientela, via internet. Expressões re-



lacionadas aos empreendimentos da autora que, quando lançadas em sítio de busca na rede mundial de computadores, têm a pesquisa redirecionada para o sítio da ré, de forma privilegiada. Vinculação feita por meio de *links* patrocinados Mecanismo a incutir dúvida no elemento volitivo dos consumidores. Obrigação das rés em não utilizarem os signos questionados, salvo para identificação de referência espacial. Sentença confirmada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Trecho do voto: “Na versão inicial, ao proceder-se à pesquisa no sítio eletrônico de busca denominado Google, com a indicação de expressões relativas a empreendimentos das autoras, com ou sem a partícula “de” ex vi “Terraços de Tamboré”, “Resort Tamboré”, “Premium Tamboré” e “Jardins de Tamboré” há o redirecionamento dos resultados, de forma privilegiada, para sítio eletrônico da empresa ré INPAR (www.inpar.com.br/4dorms) (fls. 158/168, 180/199 e 203/224).

Consta dos autos que os empreendimentos patrocinados pelas rés, nessa mesma área de abrangência, denominam-se “Ghaia” e “Ereditá” (fls. 134/136).

(...)

E de fato, analisando os documentos juntados pelas autoras-apeladas às fls. 180/199, não restam dúvidas de que a vinculação de termos, nestes casos, tem o condão de influir no elemento volitivo do consumidor médio. Por conseguinte, nota-se a incidência de clara captação indevida de clientela, a qual deve ser imediatamente rechaçada pelo Poder Judiciário.”

Palavras-chave: desvio de clientela, uso de elemento geográfico, Google, *AdWords*.

Comentário: Neste caso o *link* patrocinado não continha marca ou nome empresarial, mas termos que designavam a Autora. A Ré utilizou como palavras-chave nome de empreendimentos imobiliários da Autora, que em nada lembravam os seus, de forma a que o *site* de busca redirecionasse o consumidor para o seu sítio eletrônico. Tal forma de captar clientela alheia foi considerada indevida por influir na vontade do consumidor sem que este perceba ou tenha consciência.

Apelação Cível nº 0042679-66.2010.8.26.0001

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *NCM Indústria e Comércio de Produtos Radiológicos Ltda. EPP vs. Projeto x Comércio e Prestação de Serviços de Equipamentos Radiológicos Ltda. Me*

Relator Desembargador Teixeira Leite. Data de julgamento: 12/09/2013.

Ementa: Responsabilidade civil. Prestação de serviços de internet. *Link* patrocinado. Serviço contratado para divulgar negócios. Concorrência desleal. Desvio de clientela ao utilizar marca não configurado. Cancelado o serviço quando notificado pela autora. Dano material não comprovado. Dano moral presumido. Súmula 227 do STJ. Recurso provido em parte.

Trecho do voto: “De início, ressalta a apelante que é cessionária da marca “Necipa” e proprietária do domínio necipa.com.br, página da internet para anunciar seus produtos e serviços. No entanto, foi surpreendida ao realizar pesquisa no *site* de busca (Google), quando inserida a palavra Necipa, no campo apropriado, surgiu como resultado, em destaque, a empresa apelada Projeto X, conforme registrado em ata notarial (fls. 28/29).

(...)

Nesse contexto, como se verifica (fls. 28/20) incontroverso que ao digitar a marca “Necipa”, no campo de busca da Google, resulta pesquisa constando em primeiro lugar propaganda e endereço eletrônico da empresa apelada, como “*link* patrocinado” e logo em seguida o *site* da apelante, o que não foi satisfatoriamente impugnado.

Porém, a apelada Projeto X, ao contestar a ação, apesar de negar a utilização da marca da apelante, admite ter recebido a notificação de fls. 54/58, enviada em 25.5.2010 e tomando conhecimento da ocorrência, cancelou o serviço de *link* patrocinado a fim de evitar discussões, demonstrando sua boa-fé, o que foi confirmado pelo sócio proprietário da apelada em seu depoimento (fls. 206).

(...)

No caso, em que pese o inconformismo da apelante, não restou configurado a concorrência desleal. Isto porque: a uma, o número de acessos ao *site* mantiveram uma média em torno de 400 acessos no período de fevereiro a agosto de 2010, ao passo que o evento se deu em maio do mesmo ano e sua variação, mês a mês, por si só, não prova desvio de clientela; a duas, porque o representante da apelada, ao ter conhecimento dos fatos, providenciou o cancelamento do contrato firmado com a Google, demonstrando sua preocupação em não prejudicar os negócios da apelante, o que se evidencia em consulta a *sites* de busca, utilizando a marca “Necipa”.

E mais, nas imagens copiadas no ato notarial, não se visualiza qualquer referência à marca “Necipa” no *site* da apelada, mas somente linha de produtos, os quais comercializadas pelas partes, isso porque atuam no mesmo ramo de atividade.

Conclui-se que não ficou provado nos autos a ocorrência de prejuízo, desvio de clientela ou qualquer evidência que autorize o reconhecimento de concorrência desleal praticada pela apelada.”



Palavras-chave: Google, marca, concorrência desleal, não-ocorrência, prova do dano, danos morais.

Comentário: Uso de marca da Autora no *link* patrocinado da Ré. Neste caso, não se vislumbrou concorrência desleal, pois ao fazer uma análise de visualizações do *site* da Ré não houve alteração após o uso do *link* patrocinado, bem como pelo fato de a Ré, após ser notificada pela Autora, ter cancelado o serviço de *link* patrocinado. Não tendo havido prova de desvio de clientela ou outra evidência, não se pode falar em concorrência desleal pelo simples uso da marca alheia no *link* patrocinado. No entanto, ainda que não tenha havido concorrência desleal, o Réu foi condenado a indenizar a Autora por dano moral decorrente do uso indevido da marca.

Agravo de Instrumento nº 2017628-80.2014.8.26.0000

01ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *GW Serviços Administrativos e Participações Ltda. & Arte Cleaner Clínicas Médicas Ltda. vs. Google Brasil Internet Ltda.*

Relator Desembargador Teixeira Leite. Data de julgamento: 03/07/2014.

Ementa: Tutela antecipada. Ação cominatória. Alegação de concorrência desleal e contrafação de marca. Indeferimento mantido. Ausência de atualidade da prova apresentada. Prova inequívoca do direito alegado e de fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Inocorrência. Recurso desprovido.

Trecho do voto: “Alega que a agravada disponibiliza a palavra “Promen” no rol do sistema *AdWord*, para que os anunciantes possam escolhê-la, caso entendam que a expressão atrai a busca dos internautas, direcionando-os ao *link* do *site* anunciado, no caso “Orviax”. Ocorre que “Promen” é marca registrada das agravantes, razão pela qual a conduta da agravada caracteriza contrafação de marca e concorrência desleal. Dos fatos, lavrou ata notarial, que constitui prova inequívoca do direito alegado. Defende, outrossim, a existência de perigo de dano irreparável e reversibilidade da medida.)

(...)

No caso dos autos, as atas notariais que a agravante traz para provar seu alegado direito foram lavradas em 2012. Não há, pois, prova da atualidade da alegada conduta da agravada a justificar a concessão da tutela de urgência, porque o lapso temporal decorrido retira não só a verossimilhança da alegação, como também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”

Palavras-chave: marca, violação, concorrência desleal, antecipação de tutela, *periculum in mora*.

Comentário: Neste caso, o Google integrou o polo passivo sozinho por disponibilizar a marca PROMEN, de titularidade da Autora, no mecanismo do sistema “AdWord”. No entender da Autora, tal disponibilização não autorizada seria contrafação e concorrência desleal. O acórdão suspendeu a liminar concedida monocraticamente por não vislumbrar prova inequívoca e fundado receio de dano ou prejuízo de difícil reparação.

Agravo de Instrumento nº 597.513-4/6-00

7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Big Foods Indústria de Produtos Alimentícios Ltda. & Sadia S/A vs. Tok Take Alimentação/Ltda.*

Relator Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Data de julgamento: 04/03/2009.

Ementa: Marca comercial. Pretensão das recorrentes em obter antecipação da tutela para evitar a produção e comercialização de lanches congelados por empresa concorrente, a cessação da utilização dos *links* patrocinados vinculados à sua marca, a alteração das embalagens dos produtos que apresentam os mesmos ingredientes dos seus, e, a retirada do mercado de todos os produtos em circulação que contenham as informações confidenciais de seus produtos, sob pena de multa. Não acolhimento. Os elementos colacionados aos autos não comprovam a probabilidade do direito suscitado pelas recorrentes. Necessidade de cognição exauriente dos fatos alegados pelas partes. Recurso não provido.

Trecho do voto: “No que se refere à confusão pela ocorrência do chamado “*link* patrocinado”, em vista dos documentos apresentados pelas recorrentes, é bem possível que essa prática estivesse sendo observada pela agravada. De toda sorte, pesquisando nos *sítios* mencionados, é de se perceber que, atualmente, aquela prática não mais está sendo levada a efeito, motivo pelo qual nada há que se possa fazer no momento.”

Palavras-chave: marca, violação, concorrência desleal, cumulação de pedidos, *trade dress*, segredo industrial, antecipação de tutela, ausência de requisitos, *periculum in mora*.

Comentário: Cuida o caso de agravo de instrumento proposto por *Big Foods Indústria de Produtos Alimentícios Ltda e Sadia S.A. contra Tok Take Alimentação/Ltda*, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que, dentre outras, cessassem a utilização dos *links* patrocinados vinculados à marca “Hot Pocket”, da Sadia.

O recurso teve provimento negado, pois segundo a Câmara não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Entendeu o Tribunal que, quanto à alegada concorrência desleal, em virtude da confusão do consumidor pela ocorrência do “*link* patrocinado” composto de palavra-chave de marca alheia, nada mais poderia ser feito tendo em vista que tal prática não estava mais sendo levada a efeito pelo agravado.

Agravo de Instrumento nº 0002621-87.2011.8.26.0000

3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Google Brasil Internet Ltda. vs. Companhia Thermas do Rio Quente*

Relator Desembargador João Pazine Neto. Data de julgamento: 10/05/2011.

Ementa: Agravo de Instrumento. Ordinária de preceito cominatório de obrigação de não fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada para retirada de *links* patrocinados “internet”. Utilização de expressões correspondentes a marcas registradas no Google AdSense sem autorização. Resposta que leva a *links* patrocinados e importaria em desvio de clientela. Tutela antecipada deferida. Inconformismo Ausência dos pressupostos do art. 273 do Cód. de Proc. Civil. Decisão reformada Recurso provido.

Trecho do voto: “No caso presente, ingressou o Agravado com ação rotulada de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e danos morais, para compelir a Agravante Google *site* buscador - cesse imediatamente a veiculação das marcas Rio Quente, Rio Quente Resorts, Pousada do Rio Quente, Rio Quente Vacation Club, Rio Quente Fácil, Rio Quente Suíte Flat e Pousada do Rio Quente Resorts, como palavras chaves de seu serviço de publicidade online denominado “Google Ads”, a terceiros sem autorização da Autora, pois as marcas supracitadas encontram-se depositadas junto ao INPI, em nome da Autora, o que lhe garante todos os direitos de exclusividade relativamente a elas. Respeitado o convencimento do nobre Magistrado de primeiro grau, neste momento processual não vislumbro presentes os requisitos



necessários à antecipação da tutela, pois de sua concessão há a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, além de ser duvidosa a verossimilhança do alegado.”

Palavras-chave: marca, violação, concorrência desleal, antecipação de tutela, ausência de requisitos, *periculum in mora* reverso.

Comentário: Decisão de primeiro grau que deferiu pedido de tutela antecipada para que o Google retirasse diversas marcas de titularidade da Autora do serviço de palavra-chave “Google Ads”. Agravo que suspendeu tutela antecipada por não vislumbrar a presença de pressupostos processuais.

Apelação Cível nº 0014472- 43.2009.8.26.0405

7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *RCA Operadora Turística Ltda. vs. B2w Companhia Global do Varejo*

Relator Desembargador Ramon Mateo Júnior. Data de julgamento: 24/04/2013.

Ementa: Ação indenizatória. Pleito fundado em concorrência desleal em razão da utilização de *links* patrocinados com a marca da autora. Sentença de parcial procedência. Desvio de clientela. Danos morais, ademais, que restaram configurados em razão da utilização indevida da marca. Quantum indenizatório que comporta aumento para melhor atender às finalidades da teoria do desestímulo. Danos morais arbitrados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Negado provimento ao recurso adesivo e dado parcial provimento à apelação.

Trecho do voto: N/A.

Palavras-chave: marca, dano moral, presunção, teoria do desestímulo, desvio de clientela, concorrência desleal.

Comentário: Marca da Autora utilizada como link patrocinado que levava o consumidor ao sítio eletrônico da Ré. Conduta da Ré entendida pelo juízo como ilícita e apta a provocar o desvio de clientela. Acórdão que reiterou decisão de primeiro grau, sendo modificada apenas no que tange à indenização e à compensação por danos causados. Sentença de 1º grau: como houve revelia, a sentença, basicamente, abordou questão do dano moral.

Agravo Regimental nº 0089493-71.2012.8.26.0000

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *L'Oréal & Outro vs. Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiro Ltda.*

Relator Desembargador Maia da Cunha. Data de julgamento: 01/06/2012.

Ementa: Agravo Interno. Art. 557, § 1º, CPC. Marca. Liminar. Uso das marcas das agravantes como palavras-chave de *link* patrocinado contratado pela agravada. Ausência de manifesta ilicitude. Agravada que comercializa os produtos das marcas das agravantes vinculadas ao *site*. Notoriedade do *site* através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda dos produtos. Incidência da norma do art. 132, I, Lei nº 9279/1996. Indeferimento acertado. Agravo de instrumento manifestamente improcedente. Seguimento negado por decisão monocrática. Agravo interno improvido.

Trecho do voto: “Verdade que, no caso, a agravada contratou com *sites* de busca o *link* patrocinado, vinculando as marcas das agravantes, indicadas como palavras-chave, ao seu endereço eletrônico. Evidente que, com isso, o *site* obteve notoriedade junto ao público consumidor dos produtos das marcas das agravantes, o que por certo fomentou o negócio da agravada.

Não obstante, se a agravada comercializa os produtos das marcas indicadas como palavras-chave, fato não refutado pelas agravantes, não se convence, nesta análise perfunctória, de que as marcas foram usadas indevidamente. Claro, pois, que o *site* da agravada ganhou visibilidade e que isso se deu através do uso das marcas das agravantes. Tal circunstância, porém, teve por finalidade alavancar a venda dos produtos e não é desprovida de legitimidade, porquanto encontra respaldo na norma insculpida no art. 132, I, da Lei nº 9279/1996, *in verbis*: “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.”

Palavras-chave: marca, *Google Ads*, uso lícito, art. 132, I, comerciante do produto assinalado.

Comentário: Uso de marca alheia como palavra-chave de *link* patrocinado. No entanto, aqui a alegação de concorrência desleal e de aproveitamento parasitário não foi reconhecida pelo Tribunal (bem como não o fora pela instância inferior), pois as marcas utilizadas são de produtos vendidos por aquele que usou o *link* patrocinado. Analisando-se o conteúdo do *site* apontado como infrator pela L'Oréal, verificou-se que a utilização das marcas fazia referência exclusiva a aspectos da venda (como preço, condições, entregas, etc.), se enquadrando na exceção estipulada pela norma do art. 132, I, da Lei nº 9279/1996.

Apelação nº 0133924-84.2012.8.26.0100

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *L'Oréal & Outro vs. Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiro Ltda.*

Relator Desembargador Maia da Cunha. Data de julgamento: 25/11/2014.



Ementa: Marca. Uso das marcas das autoras como palavras-chave de *link* patrocinado contratado pela ré. Ausência de ilicitude. Ré que comercializa os produtos das marcas das autoras vinculadas ao *site*. Notoriedade do *site* através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda dos produtos. Incidência da norma do art. 132, I, Lei nº 9279/1996. Ausência de comprovação de que a distribuição dos produtos pelas autoras é realizada de forma seletiva. Autoras que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 333, I, do CPC. Autoras que deverão arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00. Recurso da ré provido, improvido o das autoras.

Trecho do voto: “As razões acima deduzidas para o indeferimento da tutela antecipada buscada pelas autoras ficam aqui reiteradas como fundamentos de mérito para, com a devida vênia do entendimento da digna Magistrada sentenciante, dar provimento ao recurso da ré, a fim de afastar a ilicitude aventada. (...)”

Contudo, apesar de alegarem que os produtos que fabricam são de distribuição seletiva, ou seja, são vendidos por elas exclusivamente a distribuidores autorizados, as autoras não trouxeram qualquer elemento que comprove como se dá a distribuição de seus produtos aos revendedores, de sorte que não há que se falar em prejuízo à subsidiária brasileira ou, ainda, em irregularidade na venda dos produtos pela ré. Não se desincumbiram, assim, do ônus que lhes é imposto pelo artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, vale ressaltar que as autoras não realizam venda dos produtos através de seu *site*, de sorte que os consumidores finais os adquirem de revendedores como a ré. Desta feita, a vinculação das marcas das autoras através do *link* patrocinado pela ré, da maneira como exposto pelo *site* de busca, deixa claro que se trata de anúncio publicitário no qual, inclusive, há a informação acerca da possibilidade de pagamento parcelado, condições de frete e descontos oferecidos nos produtos.”

Palavras-chave: marca, *Google Ads*, uso lícito, art. 132, I, comerciante do produto assinalado.

Comentário: Uso de marca alheia como palavra-chave de *link* patrocinado. Alegação de concorrência desleal e de aproveitamento parasitário não foi reconhecida pelo Tribunal, pois a empresa que se utilizava dos *links* patrocinados revendia os produtos lícitamente adquiridos das Autoras, de maneira que não haveria prejuízo às Autoras. Aplicação do art. 132, I, da Lei nº 9279/1996.

Agravo de Instrumento nº 2028326-48.2014.8.26.0000

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Vahrcav Participações Ltda. vs. Comércio Digital Bf Ltda.*

Relator Desembargador Maia da Cunha. Data de julgamento: 20/03/2014.

Ementa: Abstenção de uso de marca. Tutela antecipada. Alegação de utilização indevida pela agravada de marca de titularidade da autora, como palavras-chaves de *links* patrocinados contratados junto a provedores de internet. Insuficiência para caracterizar o requisito de verossimilhança e o risco de dano irreparável. Necessidade de aguardar o contraditório. Indeferimento acertado. Recurso improvido.

Trecho do voto: N/A.

Palavras-chave: marca, violação, concorrência desleal, antecipação de tutela, ausência de requisitos, *periculum in mora* reverso.

Comentário: Titular da marca “World Tennis” reivindica retirada de *link* patrocinado da concorrente que utiliza “WTENNIS”. Em que pese o acórdão tenha verificado que o uso indevido e não autorizado de marca em *link* patrocinado possa conduzir a desvio de clientela e concorrência desleal, não se deferiu a medida liminar por ausência de requisitos processuais.

Apelação Cível nº 990.10.399423-0

6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Vegon Corretora de Seguros Ltda. vs. Google Internet do Brasil Ltda.*

Relator Desembargador Vito Guglielmi. Data de julgamento: 21/10/2010.

Ementa: Marcas e patentes. Concorrência desleal. Inocorrência. Suposta vinculação do nome da ora demandante a empresa concorrente a partir do mecanismo de busca do ‘Google’. Impossibilidade, na hipótese, de atribuição da responsabilidade pela referência ao sítio de buscas. Inexistência de prova de qualquer relação jurídica entre o sítio eletrônico e a concorrente da demandante. Litigantes que dispensaram expressamente a produção de outras prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. Decisão de improcedência mantida. Recurso de apelação improvido.

Trecho do voto: “A autora ingressou com a presente ação sob o argumento de que, ao digitar seu próprio nome no sistema de busca da requerida, teve como resultado *links* que faziam referência a outra empresa do mesmo ramo. Afirmou que a requerida vem repetidas vezes realizando desvio de clientela, nos mais variados segmentos econômicos, para vender serviços seus em detrimento da marca e dos direitos de algumas empresas.

(...)

A demandante sustenta em síntese que, ao digitar-se seu nome comercial – “Vegon Corretora de Seguros” – no *site* de busca da demandada, surgiria como retorno automático o endereço de sua suposta concorrente “Vega Corretora de Seguros”, acompanhado da frase “você quis dizer ‘vega corretora de seguros?’”, o que estaria a revelar a prática de ato de concorrência desleal pela demandada ao desviar a potencial clientela da demandante a empresa que atua no mesmo ramo comercial.

(...)

Nessa perspectiva – e para se utilizar o próprio julgado trazido como paradigma – de concorrência desleal se poderia cogitar apenas caso comprovada a existência de relação comercial entre a demandada e a empresa concorrente da demandante, vez que o punível direcionamento intencional dos resultados se dá apenas a partir da contratação dos serviços *Google AdWords* pelo interessado em fazê-lo e sempre sob a rubrica de “*links* patrocinados”, o que aparentemente não é o caso tratado nos autos.

Logo, não apenas a hipótese versada se distancia da decisão-paradigma trazida – uma vez que o aparecimento da “sugestão” não se vincula, a princípio e à ausência de prova, ao sistema *Google AdWords* –, como cabia à demandante fazer prova de que a vinculação se deveu a interferência comercial da interessada no motor de busca. A míngua de qualquer indicação substancial nesse sentido, somente se pode atribuir a referência cruzada à própria similaridade entre os nomes das empresas.

É certo que essa conclusão dependeria, a rigor, de elementos técnicos mais convincentes, porém, manifestando-se a demandante em audiência pelo encerramento da instrução e havendo a demandada, em sede de contestação, atribuído o fato aos resultados de seu sistema automático de buscas, há mesmo que se tomar, ainda que indiciariamente, como verdadeira essa



alegação que, de resto, é corroborada pela ausência de prova da existência de relação contratual entre a demandada e a concorrente.”

Palavras-chave: “você quis dizer”, “did you mean”, marca, concorrência, Google, não comprovação, uso do *AdWords*, não responsabilidade do provedor, sistema automático, *metatag*.

Comentário: Apelação apresentada por Vegon Corretora de Seguros Ltda contra o Google a fim de reformar a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por suposta concorrência desleal.

Alega a VEGON neste pleito que ao digitar seu próprio nome no sistema de busca da GOOGLE, teve como resultado *links* que faziam referência à outra empresa do mesmo ramo, que teria contratado o serviço *AdWords* oferecido pela Google, o que estaria provocando desvio de clientela.

A Câmara entendeu por bem negar provimento ao recurso sob o fundamento de que a recorrente não teria sido capaz de provar a relação jurídica da GOOGLE com a sua concorrente, ou seja, não restou provado que a empresa concorrente – *Vega Corretora de Seguros* – teria contratado o serviço *Google AdWords*, como determina o art. 333, I do CPC. Dispôs o acórdão que, como não houve indicação substancial no sentido da contratação do serviço, somente se poderia atribuir a referência cruzada à similaridade entre os nomes da Autora e de sua concorrente e ao resultado do sistema automático de buscas do Google, não podendo ser este responsabilizado pelo ocorrido.

Agravo de Instrumento nº 2091400-76.2014.8.26.0000

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *RR Comércio Varejista de Artefatos de Couro Ltda. vs. Comércio Digital BF Ltda.*

Relator Desembargador Teixeira Leite. Data de julgamento: 03/07/2014.

Ementa: Tutela antecipada. Indeferimento reformado. Franqueadora pede que empresa de comércio eletrônico deixe imediatamente de fazer uso desautorizado da marca de sua titularidade. Prova inequívoca do direito alegado, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade. Art. 273 CPC. Consulta a *site* de busca que confirma que, ao realizar pesquisa por determinada marca, o internauta é dirigido ao *site* de comércio eletrônico da agravada. Confusão no mercado consumidor. Ingerência sobre outros *sites* de comércio eletrônico, contudo, que depende de prova. Recurso provido em parte.

Trecho do voto: “De outro lado, ao se digitar o nome “Regina Rios” no campo de busca do *site* google.com.br, surge ao internauta o *link* de anúncio “Botas

Regina Rios Compre agora com Frete Grátis | Dafiti” direcionando-o ao *site* de comércio eletrônico da agravada “www.dafiti.com.br/botas-regina-rios/”, exatamente como consta do documento de fls. 51 e 63. (...) Há, outrossim, fundado receio de dano de difícil reparação é evidente. Os e-mails juntados às fls. 77/80 corroboram a alegação de que a utilização do nome “Regina Rios” pela agravada está causando confusão no mercado consumidor.”

Palavras-chave: marca, violação, ex-parceiras comerciais, Google, antecipação de tutela, concessão, prova de confusão dos consumidores.

Comentário: Cuida o caso de *Agravo de Instrumento interposto por RR Comércio Varejista de Artefatos de Couro Ltda contra Comércio Digital BF Ltda.* (“DAFITI”) a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravada retirasse do ar as páginas “www.dafiti.com.br/botas-reginarios”, “www.calcados.com/regina-rios” e “www.sapatos.net/regina-rios” e deixasse de utilizar a marca “Regina Rios” ou associá-la aos seus produtos. Alegou a Agravante, titular da marca “Regina Rios”, que manteve no passado relação comercial com a DAFITI e que, em que pese tal relação ter findado, a DAFITI passou a utilizar a marca em questão para promover a venda de produtos de concorrentes em seu *sítio* eletrônico, bem como que a busca no Google pelos produtos da marca “Regina Rios” direciona ao *site* da DAFITI, o que estaria causando confusão nos consumidores e prejuízos à Agravante e aos seus franqueados.

A Câmara entendeu pela reforma da decisão de 1ª instância, reconhecendo que os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela estavam presentes, já que foi constatado que ao se digitar o nome “Regina Rios” no campo de busca do *site* “google.com.br”, surge ao internauta o *link* de anúncio “Botas Regina Rios Compre agora com Frete Grátis | Dafiti” direcionando-o ao *site* de comércio eletrônico da DAFITI www.dafiti.com.br/botas-regina-rios/, bem como que a Agravante juntou e-mails provando que a utilização do nome “Regina Rios” pela DAFITI estava causando confusão no mercado consumidor. O acórdão, porém, deixou de dar provimento ao pedido de que fosse determinada a retirada das páginas “www.calcados.com/regina-rios” e “www.sapatos.net/regina-rios”, tendo em vista a ausência de prova quanto à ligação da DAFITI com tais domínios.

Apelação nº 1009036-89.2013.8.26.0100

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Persona Assessoria Empresarial Ltda. vs. Employer Organização de Recursos Humanos Ltda. & BNE Banco Nacional de Empregos Ltda.*

Relator Desembargador Tasso Duarte de Melo. Data de julgamento: 01/07/2014.



Ementa: Obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Marca. Legitimidade da Apelada “Employer” para proteger a expressão “BNE”, que compõe marca mista de sua titularidade. Indexação indevida da marca “BNE” em publicidade na web. Vinculação indevida da marca a “link patrocinado” da Apelante, sempre que pesquisado pelo usuário palavra-chave correspondente à referida expressão. Concorrência desleal configurada. Confusão mercadológica e desvio de clientela. Dever de indenizar caracterizado. Sucumbência mínima das Apeladas. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Sentença que deve ser reformada em parte, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve corresponder ao valor da condenação. Exegese do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso provido em parte.

Trecho do voto: “Na espécie, não há dúvida que houve indexação de publicidade na internet através da utilização do serviço “AdWord”, que são oferecidos por sites de buscas, no caso o Google, em que a empresa paga para que seu “link patrocinado” (site) apareça no topo da página de buscas sempre que um usuário digitar determinada palavra-chave. Como ficou comprovado, a Apelante utilizou indevidamente a expressão “BNE” em serviços de busca na WEB, cuja marca e domínio de internet são de titularidade das Apeladas, vinculando-a ao seu “link patrocinado”, que aparecia com destaque no resultado do site de buscas sempre que digitada a expressão “BNE”. Portanto, configurada a concorrência desleal pela vinculação indevida de marca “BNE” ao “link patrocinado” da Apelante, o que acarretou confusão mercadológica e desvio de clientela, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.”

Palavras-chave: marca, indexação, desvio de clientela, link patrocinado, concorrência desleal, confusão mercadológica, vinculação indevida.

Comentário: Apelação apresentada por *Persona Assessoria Empresarial Ltda contra Employer Organização de Recursos Humanos Ltda e BNE Banco Nacional de Empregos Ltda.*, a fim de reformar a decisão que julgou procedentes os pedidos da ação.

Entendeu o acórdão que restou provada a prática de concorrência desleal pela Apelante, considerando que esta contratou o serviço “AdWord” da Google, utilizando como palavra-chave a expressão “BNE”, que constitui marca e elemento central de nome de domínio de internet, de titularidade das Apeladas. Sempre que procurada na busca do Google a palavra BNE, aparecia como link patrocinado o site da Apelante, empresa do mesmo ramo mercadológico das Apeladas e titulares da marca BNE, o que se concluiu ter acarretado confusão mercadológica e desvio de clientela.

Agravo de Instrumento nº 555.448-4/1-00

6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Universo Online S.A. vs. Dddrin Serviço de Desinsetização Domiciliar Ltda.*

Relator Desembargador Vito Guglielmi. Data de julgamento: 08/05/2008.

Ementa: Decisão interlocutória. Nulidade. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Deferimento de pedido de antecipação de tutela. Hipótese de decisão objetiva e sucinta. Recurso improvido. Antecipação de tutela. Concorrência desleal. Utilização indevida do nome e marca da autora como termo para pesquisa em anúncios veiculados em páginas da internet. Determinada a abstenção do uso do nome da autora em sites de busca. Admissibilidade. Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Recurso improvido.

Trecho do voto: “Nem há se falar em ausência de verossimilhança das alegações porque, embora sejam as palavras-chave escolhidas pelo contra-

tante, as prestadoras do serviço, pela própria natureza do contrato, assumem o risco de que sejam indevidamente utilizadas palavras correspondentes a marcas que não sejam de titularidade do contratante.”

Palavras-chave: antecipação de tutela, concorrência desleal, marca, utilização indevida, anúncios, sites de busca, risco do negócio, fortuito interno.

Comentário: Cuida o caso de agravo de instrumento interposto por *Universo Online S/A contra DDDRIN Serviço de Desinsetização Domiciliar Ltda* a fim de reformar decisão que concedeu parcialmente antecipação de tutela para determinar que a agravante que se abstivesse de utilizar o nome DDDRIN e todas as variáveis dele como termo de pesquisa para empresas concorrentes como *GRUPOGEOGRAPHIC* e *HIGITEC*.

Entendeu a Câmara que a decisão deveria ser mantida, já que não havia qualquer dúvida sobre a titularidade da marca da Agravada, nem de que seu nome estava sendo indevidamente ligado a marcas de empresas concorrentes, de modo a induzir o consumidor em erro, por meio do serviço prestado pela Agravante. Firmando o entendimento de que embora sejam as palavras-chave escolhidas pelo contratante, as prestadoras do serviço, pela própria natureza do contrato, assumem o risco de que sejam indevidamente utilizadas palavras correspondentes a marcas que não sejam de titularidade do contratante.

Apelação nº 0257247-05.2007.8.26.0100

6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Universo Online S/A vs. DDDRIN Serviço de Desinsetização Domiciliar Ltda.*

Relator Desembargador Vito Guglielmi. Data de julgamento: 29/05/2014.

Ementa: Marcas e patentes. Ação cominatória ajuizada com o objetivo de ver excluída dos mecanismos de busca das corrés a suposta associação indevida da marca da autora aos ‘links patrocinados’ por empresas concorrentes. Admissibilidade. Caso de evidente concorrência desleal. Aproveitamento do prestígio da marca da autora para desvio de sua clientela. Corrés que, ao disponibilizar serviço remunerado de associação de termos de pesquisa, assumem o risco de ver violado direito de terceiros titulares de marca. Procedência do pedido cominatório bem mantida, afastada a questão preliminar relativa a legitimidade passiva. Recurso de apelação principal improvido. Sucumbência. Não fixação pelo juízo ‘a quo’. Inadmissibilidade. Atendimento à notificação extrajudicial pelas corrés para retirada da associação de termos impugnada que não afastou necessidade de ajuizamento da ação para conferir certeza e definitividade à exclusão dos ‘links patrocinados’. Autora, contudo, que decaiu de parte substancial de seus pedidos com a extinção da pretensão de fornecimento dos dados. Sucumbência repartida na forma do art. 21 do CPC. Não conhecimento do apelo quanto ao tema da extinção, já apreciado em sede de agravo cuja decisão ainda prevalece. Recurso de apelação adesivo conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.

Trecho do voto: “(...) Preliminarmente, não há que se falar, com efeito, na alegada ilegitimidade passiva da corré Universo Online S/A. Isso porque, a circunstância da suposta operação terceirizada do serviço “UOL Busca” pela corré Google do Brasil Internet Ltda., não exime a primeira da responsabilidade pelas eventuais violações de direitos advindas do conteúdo patrocinado, na medida em que sua exibição é realizada diretamente no sítio eletrônico da ora apelante e os resultados, assim, são incorporados como próprios. (...) quanto à caracterização da concorrência desleal alegada, nenhuma dúvida remanesce. Isso porque, ao possibilitarem as corrés, mediante serviço remunerado (“links patrocinados”), a associação da marca registrada de titularidade da autora a resultados de



busca operados por empresas concorrentes, assumem as demandadas o risco do desvio de clientela evidente, decorrente do induzimento ao resultado de busca que se aproveita do prestígio da autora para promover marca concorrente. Note-se, portanto, que não se está a impedir os anúncios ou, bem, a publicidade nos mecanismos de busca disponibilizados pela ré o que absurdamente chega a sugerir a demandada, mas apenas se coibindo a prática abusiva das concorrentes da demandante que, de forma parasitária aos atributos revelados pela marca da autora, fazem dirigida publicidade tendente à captação e desvio de clientes que estavam a buscar, pelos serviços prestados pela empresa ora recorrente.”

Palavras-chave: marca, *link* patrocinado, concorrência desleal, aproveitamento, desvio, risco do negócio, fortuito interno, terceirização de serviço.

Comentário: Cuida a presente de apelação apresentada por *Universo Online S/A contra DDRIN Serviço de Desinsetização Domiciliar Ltda. e Google*, na qual a Recorrente pretende a reforma da sentença alegando que o serviço “UOL Busca” é operado pela corré Google do Brasil Internet Ltda. e que a associação entre o nome comercial e marca da DDRIN aos seus concorrentes nos *links* patrocinados decorre de indicação dos próprios contratantes, de forma que a apelante seria parte ilegítima para responder aos termos da demanda.

O Tribunal afastou a preliminar de ilegitimidade, aduzindo que a circunstância da suposta operação terceirizada do serviço “UOL Busca” pela corré Google do Brasil Internet Ltda. não a exime da responsabilidade pelas eventuais violações de direitos advindas do conteúdo patrocinado, na medida em que sua exibição é realizada diretamente no seu sítio eletrônico e os resultados, assim, são incorporados como próprios.

Além disso, entendeu que a Google e a Universo Online possibilitaram, mediante serviço remunerado (“*links* patrocinados”), a associação da marca registrada de titularidade da apelada a resultados de busca operados por empresas concorrentes, e, sendo assim, assumiram o risco do desvio de clientela evidente, decorrente do induzimento ao resultado de busca que se aproveita do prestígio da apelada para promover marca concorrente.

Apelação n° 0016268-09.2012.8.26.0003

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo

Partes: *Metalúrgica Convenção de Itu Ltda. vs. Poletto & Partners Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. EPP*

Relator Desembargador Alexandre Marcondes. Data de julgamento: 15/05/2014.

Ementa: Propriedade Industrial. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais. Uso indevido de marca. Utilização pela ré de marca da autora como palavra-chave de *link* patrocinado. Alegação de concorrência desleal e desvio de clientela. Ré que repara o erro assim que notificada. Inexistência de prova do dano Dano moral que não é considerado *in re ipsa*. Precedentes. Indenização afastada Recurso provido.

Trecho do voto: “Está pacificado nesta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial o entendimento de que no caso de violação de marca ou de outro direito da Propriedade Industrial, com alegação de desvio de clientela, cabe ao lesado fazer prova dos prejuízos, sejam eles de natureza material ou moral, não se tratando de danos *in re ipsa*. Note-se que na petição inicial a apelada não apresentou qualquer elemento concreto do qual se possa extrair, ainda que minimamente, ofensa a sua imagem e desvio de clientela.”

Palavras-chave: danos morais, marca, *link* patrocinado, concorrência desleal, desvio de clientela, prova do dano.

Comentário: Apelação interposta por *Metalúrgica Convenção de Itu Ltda, contra Poletto & Partners Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. EPP* a fim de reformar decisão de 1º grau que julgou procedentes os pedidos da ação, compelindo a apelante a se abster de utilizar o nome “Bralyx” como *link* patrocinado em sites de busca na internet e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendeu o Tribunal por reformar a sentença no que tange à condenação por danos morais, considerando que no caso de violação de marca ou de outro direito da Propriedade Industrial, com alegação de desvio de clientela, cabe ao lesado fazer prova dos prejuízos, sejam eles de natureza material ou moral, não se tratando de danos *in re ipsa*, o que não fez a Apelada.

2.3. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Apelação Cível n° 70025011552

20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Partes: *Linpac Pisani Ltda. vs. Plastitalia Comercio de Produtos Plásticos Ltda.*

Relator Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman. Data de julgamento: 09/09/2009.

Ementa: Apelação cível. Direito privado não especificado. Ação ordinária. Indenização por danos materiais e morais. Nome e marca. Uso indevido. Inocorrência. Concorrência desleal não configurada. Sentença de improcedência mantida. No caso concreto, não houve o indevido uso do



nome, tampouco da marca titulada pela empresa autora por parte da empresa ré, quer porque a conduta da demandada não se reflete no juízo de cognição do consumidor, provocando-lhe confusão do nome e da marca, quer porque da conduta da demandada não se depreende a certeza de prejuízo à demandante. Apelação desprovida.

Trecho do voto: “Cuida-se de ação ordinária aforada pela empresa autora com a finalidade de coibir a empresa ré de usar o nome e a marca Pisani para redirecionar os internautas ao seu site junto ao serviço de direcionamento de buscas do site Yahoo! Do Brasil Internet Ltda. e demais sites de buscas na internet.

No caso concreto, tenho, para mim, que não houve o indevido uso do nome, tampouco da marca titulada pela empresa autora por parte da empresa ré, quer porque a conduta da demandada não se reflete no juízo de cognição do consumidor, provocando-lhe confusão do nome e da marca Pisani, quer porque da conduta da demandada não se depreende a certeza de prejuízo à demandante.

Em realidade, o que ocorre, na espécie, é que a empresa demandada colocou no site de direcionamento de busca da Yahoo!, dentre outros, o nome Pisani, a fim de indicar, isso sim, onde encontrar os produtos de fabricação da demandante, fazendo uso de mecanismo adequado de promoção do sucesso do nome e da marca Pisani, não gerando confusão aos internautas, tampouco associando a idéia de malogro à marca da demandante. O que se constata, *in casu*, então, é que todos tiraram vantagem disso, lícitamente. Assim, não havendo confusão na formação cognitiva do consumidor, nem se detectando prejuízo à autora, não há que se falar em indenização.”

Palavras-chave: Yahoo, palavra-chave, marca, uso por vendedora dos produtos, concorrência desleal, não-configuração.

Comentário: Trata-se de apelação cível interposta por *Linpac Pisani Ltda. contra Plastitalia Comércio de Produtos Plásticos Ltda.* a fim de que fosse a sentença reformada para dar procedência aos pedidos da ação.

A ação originária tinha a finalidade de coibir a empresa ré de usar o nome e a marca Pisani, como palavra-chave em serviço de *link* patrocinado, para redirecionar os internautas ao seu site junto ao serviço de direcionamento de buscas do site Yahoo! Do Brasil Internet Ltda. e demais sites de buscas na internet.

Entendeu o Tribunal por manter a sentença de improcedência, aduzindo que o uso do nome/marca titulada pela empresa apelante por parte da empresa apelada é lícito, considerando (i) que a atividade das empresas é completamente distinta, (ii) o fato de que a apelada era cliente da apelante e apenas adquiria e comercializava os produtos fabricados por ela, (iii) que o único objetivo da contratação do *link* patrocinado pela apelada era a divulgação dos produtos da apelante, ou seja, a própria apelante seria beneficiada com o uso de seu nome nessa divulgação, bem como (iv) o fato de que inexistia nos autos qualquer prova quanto aos prejuízos alegados pela apelante.

3. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada pela Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da ABPI localizou em nossos tribunais 22 (vinte e dois) decisões relacionadas ao uso de sinais distintivos de terceiros como palavra-

chave em *link* patrocinado, as quais foram classificadas, conforme na tabela abaixo, de acordo com o resultado do julgamento:

Julgados favoráveis à tese de concorrência desleal /violação de marca	13
Julgados desfavoráveis à tese de concorrência desleal /violação de marca	4
Julgados que não adentraram ao mérito da questão	5

Como se pode verificar, a maioria dos julgados recuperados com a pesquisa demonstrou que existe uma forte e importante tendência do Poder Judiciário em reconhecer que o uso de um sinal distintivo pertencente a terceiro (concorrente) como palavra-chave em *link* patrocinado caracteriza violação de marca (caso se trate de marca registrada) e, principalmente, prática de concorrência desleal, através da utilização de meio fraudulento para desvio de clientela, nos termos do art. 195, inc. III, da Lei da Propriedade Industrial e art. 10bis da Convenção da União de Paris.

As 4 (quatro) decisões localizadas que foram desfavoráveis à tese de concorrência desleal (e violação de marca, conforme o caso), basearam-se em peculiaridades dos casos concretos, sendo que em três casos (dois deles referentes ao mesmo processo, notadamente agravo de instrumento e apelação) foi considerado legítimo o uso da marca pelo terceiro, por se tratar de revendedor dos produtos, lícitamente adquiridos, da própria Autora, de maneira que não haveria prejuízo à parte autora, ou seja, a própria titular seria beneficiada com o uso de sua marca nessa divulgação.

Aplicou-se, nestes casos, a norma prevista no art. 132, I, da Lei da Propriedade Industrial.⁴ Evidentemente, a aplicação do art. 132, inc. I da Lei deve ser feita com cautela, já que poderia ser caracterizada a prática de concorrência desleal caso a marca fosse usada de maneira a causar uma falsa ideia de relação ou associação com o fabricante.

A última decisão desfavorável foi proferida em demanda proposta contra o Google Inc., sendo que, naquela demanda, não foi comprovada a relação jurídica entre o Google e a concorrente que supostamente estaria utilizando-se do sinal distintivo em *link* patrocinado. Naquele caso, foi atribuída a referência cruzada à similaridade entre os nomes da Autora e de sua concorrente e ao resultado do sistema automático de buscas do Google, não podendo ser este responsabilizado pelo ocorrido.

Em conclusão, temos que nossos tribunais vêm solidificando o entendimento de que o uso de sinal distintivo de concorrente como palavra-chave de *link* patrocinado caracteriza ato de concorrência desleal, nos termos do art. 195, III da Lei da Propriedade Industrial e artigo 10 bis da Convenção da União de Paris, afrontando, ainda, o princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, IV da Constituição Federal.

4. 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.