

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP**

MAURÍCIO CUSTÓDIO DOURADO

**O USO NÃO AUTORIZADO DE MARCAS DE CONCORRENTES EM *LINKS*
PATROCINADOS**

MESTRADO EM DIREITO COMERCIAL

**SÃO PAULO
2019**

MAURÍCIO CUSTÓDIO DOURADO

**O USO NÃO AUTORIZADO DE MARCAS DE CONCORRENTES EM *LINKS*
PATROCINADOS**

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial, sob a orientação da Prof.^a Dr.^a Maria Eugênia Reis Finkelstein.

São Paulo
2019

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dr.^a Maria Eugênia Reis Finkelstein
Doutora em Direito Comercial
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Prof.^a Dr.^a Maitê Cecília Fabbri Moro
Doutora em Direito Comercial
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Prof.^a Dr.^a Ana Paula Corrêa Patiño
Doutora em Direito Civil
Universidade de São Paulo

Para Fábio Góes Cintra

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pelas oportunidades que tem me concedido ao longo de toda a minha vida, pela sua eterna fidelidade e bondade, e pelo coragem e força que me deu para prosseguir adiante e superar cada dificuldade encontrada ao longo do caminho.

Agradeço também a Luiz, Elza e Fábio, pela toda paciência que demonstraram, por estarem ao meu lado durante todo o tempo, por me encorajarem a prosseguir e a lutar pelos meus sonhos.

Não poderia deixar de agradecer à minha orientadora, Prof^a. Dr^a. Maria Eugênia Reis Finkelstein, pelo caloroso acolhimento, por todo incentivo, pelas lições, conselhos e por todas as oportunidades que me proporcionou, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional ao longo do curso.

Por fim, agradeço, igualmente, à Prof^a. Dra^a. Larissa Teixeira Quattrini, pela confiança que depositou em mim, pelos conselhos e pelo incentivo que voluntariamente me deu, a quem serei sempre grato.

RESUMO

O crescente e célere desenvolvimento do comércio eletrônico nas últimas décadas e os escassos estudos jurídicos específicos sobre o tema dificultaram sobremaneira a compreensão da necessidade de adaptação do Direito de Propriedade Intelectual às novas necessidades impostas pelo meio eletrônico. Estas dificuldades se refletiram no modo como a doutrina e a jurisprudência vem resistindo em reconhecer a legalidade do uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados disponibilizados pelos motores de busca. No entanto, diferentemente da evolução experimentada pela doutrina e pela jurisprudência norte-americana e europeia ao longo do tempo, o Brasil parece estagnado em um paradigma que não reflete as peculiaridades do meio eletrônico e acaba por favorecer os grandes empresários em detrimento dos pequenos, bem como prejudicar o direito do consumidor à liberdade de escolha. Nesta dissertação, propomo-nos a analisar o assunto em todos os aspectos necessários à sua exata compreensão, definindo os conceitos básicos do direito de marcas, da concorrência desleal, os fundamentos do comércio eletrônico, e explicando detalhadamente o modo como a questão tem sido enfrentada no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Ao final, apresentamos nossa conclusão no sentido da inexistência de ilegalidade *per se* no uso não autorizado de marcas registradas por concorrentes em *links* patrocinados quando a forma como o anúncio é exibido não sugere a existência de uma relação entre o anunciante e o titular da marca, nem provoca diluição ou degeneração de marca de alto renome.

Palavras-chaves: Comércio eletrônico, *links* patrocinados, anúncios, marcas e concorrência desleal.

ABSTRACT

The crescent and rapid development of e-commerce during the last decades and the rare specific legal studies about the matter severely hinders the comprehension about the necessity of adapting Intellectual Property Law to the new necessities imposed by the electronic mean. These difficulties are reflected on the way how legal scholarship and Courts have been resisting to recognize the legality of the non-authorized use of trademarks belonging to competitors on sponsored *links* services offered by search engines. However, unlikely the evolution American and European legal scholarship and Courts have undergone as time passed on, Brazil seems to be stuck on a paradigm that does not reflect the particularities of the electronic mean and tends to benefit big entrepreneurs on detriment of small ones, and to hinder consumers rights to free choice as well. On this dissertation, an analysis of the matter on all the aspects necessary to its exact understanding is proposed, defining the basic concepts of trademarks rights, of unfair competition and the grounds of e-commerce, and explaining the way how the issue has been considered in Brazil, in the United States of America and in Europe. In the end, we present our conclusions supporting the idea of inexistence of a *per se* illegality on the non-authorized use of trademarks by competitors on sponsored *links* when the way the ad is displayed suggests no existence of sponsorship between the advertiser and the trademark owner, neither provokes dilution of a notorious trademark.

Key-words: E-commerce, sponsored *links*, ads, trademarks and unfair competition.

LISTA DE ABREVIATURAS

ARPA	Agência de Projetos Avançados de Pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América
ARPANET	Rede de computadores da ARPA
B2B	Empresário a Empresário (Modalidade de Comércio Eletrônico)
B2C	Empresário a Consumidor (Modalidade de Comércio Eletrônico)
BBS	<i>Bulletin Board Service</i>
CSNET	<i>Computer Science Network</i>
CEE	Comunidade Econômica Europeia
DNS	Sistema de Nomes de Domínio
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
IP	Protocolo da Internet
MILNET	Rede de computadores da ARPA para fins militares
NSFNET	Rede de computadores da Fundação Nacional da Ciência
SCM	Serviço de Comunicação e Multimídia
SE	Motor de Busca
SEA	Publicidade por meio de Motores de Busca
SEO	Otimização de Motores de Busca
TCP/IP	Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
URL	Localizador Uniforme de Recursos
WWW	Aplicativo da Teia Mundial (<i>World Wide Web</i>)

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO.....	9
1	DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO: IMPACTOS NA SOCIEDADE, NA ECONOMIA E NO DIREITO.....	13
1.1	A Revolução Tecnológica.....	13
1.2	Repercussões na organização da sociedade e da economia.....	17
1.3	Consequências sobre o Direito.....	21
1.3.1	<i>As posições doutrinárias sobre a regulação da Internet.....</i>	<i>24</i>
1.4	O desenvolvimento do comércio eletrônico.....	37
1.4.1	<i>Características especiais do comércio eletrônico e suas vantagens competitivas.....</i>	<i>40</i>
1.4.2	<i>Classificações do comércio eletrônico.....</i>	<i>44</i>
1.4.3	<i>Os agentes econômicos do comércio eletrônico.....</i>	<i>47</i>
2	O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL E O PAPEL DOS MOTORES DE BUSCA E DOS LINKS PATROCINADOS NO PROBLEMA DA VISIBILIDADE.....	51
2.1	Conceito de estabelecimento empresarial virtual.....	52
2.2	Estabelecimento virtual originário e derivado e as suas repercussões nas formas de captação de clientela.....	60
2.3	Acessibilidade do estabelecimento empresarial virtual e os <i>links</i>	65
2.4	Os <i>links</i> e o princípio da liberdade de referências na Internet e o da liberdade de expressão.....	69
2.5	O problema de visibilidade do Estabelecimento Empresarial Virtual e o papel dos Motores de Busca.....	74
2.6	O serviço de <i>links</i> patrocinados e o problema do uso não autorizado de marcas de concorrentes.....	83
2.7	Os <i>links</i> patrocinados no problema da eficiência da pesquisa.....	88
3	O DIREITO EXCLUSIVO DO TITULAR DA MARCA REGISTRADA E A CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	95
3.1	Definição, evolução histórica e características gerais das marcas.....	96
3.2	As funções exercidas pelas marcas.....	100
3.2.1	<i>Função de identificação de origem.....</i>	<i>103</i>

3.2.2	<i>Função distintiva</i>	105
3.2.3	<i>Função publicitária</i>	111
3.2.4	<i>Função econômica ou de investimento</i>	115
3.2.5	<i>Função de garantia</i>	117
3.3	O conteúdo jurídico do direito exclusivo.....	120
3.4	Usos não consentidos da marca registrada permitidos pelo Direito.....	123
3.4.1	<i>O uso não comercial da marca e as hipóteses de uso justo previstas no art. 132 da Lei nº 9.279/1996</i>	127
3.4.2	<i>A publicidade comparativa</i>	131
3.4.3	<i>Os usos da marca não como marca (uso estético ou ornamental, utilitário e em função persuasória)</i>	137
3.5	Concorrência Desleal.....	140
3.5.1	<i>Pressupostos do ato de concorrência desleal</i>	143
3.5.2	<i>Espécies de atos de concorrência desleal</i>	148
3.5.3	<i>Concorrência parasitária</i>	154
4	AS DISCUSSÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE LINKS PATROCINADOS E SOBRE O USO NÃO AUTORIZADO DE MARCAS DE CONCORRENTES	162
4.1	Nos Estados Unidos da América.....	163
4.2	Na Europa.....	179
4.3	No Brasil.....	188
4.4	Considerações adicionais sobre o uso não autorizado de marcas de concorrentes em <i>links</i> patrocinados	203
4.4.1	<i>As características especiais das pesquisas realizadas na Internet</i>	203
4.4.2	<i>O direito do consumidor à informação e à livre escolha</i>	207
4.4.3	<i>O princípio constitucional do favorecimento às micro e pequenas empresas</i>	210
4.5	Violação ao direito exclusivo do titular da marca?.....	215
4.6	Possível ato de concorrência desleal?.....	227
	CONCLUSÃO	235
	REFERÊNCIAS	239

INTRODUÇÃO

Em países como o Brasil, nos quais impera o livre mercado, caracterizado pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, os agentes econômicos devem ser livres para empreender, visando conquistar a maior fatia possível dele para si e, assim, auferir lucros.

Dentro deste contexto, a intervenção estatal na atividade econômica se dará apenas como agente normativo e regulatório, cabendo-lhe, entre outras coisas, criar normas que garantam aos agentes econômicos o necessário para que a sua liberdade de iniciativa e de concorrência não venham a ser indevidamente violadas pelos seus concorrentes.

Neste sentido, o Direito da Propriedade Industrial protege o investimento do empreendedor na criação e no desenvolvimento das marcas registradas, tutelando-as contra a reprodução, a imitação não-autorizada, a diluição, a degenerescência ou contra o seu aproveitamento parasitário.

A tutela do direito exclusivo do titular da marca e dos atos de concorrência desleal se insere na ordem jurídica como um dos mais importantes instrumentos jurídicos de proteção ao investimento realizado pelos agentes econômicos na atividade empresarial, com o propósito de proteger a sua clientela atual e potencial contra investidas de concorrentes que procuram desviá-la recorrendo a expedientes desonestos.

Tentativas de confusão entre estabelecimentos comerciais e/ou produtos, de imitação de sinais distintivos (ex. marcas, insígnias, nomes empresariais etc.), de denegrimiento da reputação de concorrente, o aproveitamento da fama de outrem, bem como qualquer ato que vise desviar a clientela alheia mediante confusão feita ao consumidor, têm reiteradamente sido consideradas como atos caracterizadores de concorrência desleal.

Levando-se em consideração que o Direito positivo é uma resposta jurídica a problemas e necessidades econômicas e sociais emergentes do seio da sociedade civil, não há dúvida de que grandes transformações no contexto histórico, político, social e tecnológico têm significativo impacto no Direito, exigindo-se um movimento constante de atualização legislativa bem como de vigilância e ponderação pelo Poder Judiciário.

Entre as grandes transformações por que passou não somente a sociedade civil brasileira, como a de praticamente todos os países ocidentais, estão aquelas que decorrem do célere desenvolvimento da tecnologia digital que desembocaria mais tarde, no final do século XX, na chamada Revolução Tecnológica ou 3ª Revolução Industrial.

Os novos avanços tecnológicos desenvolvidos no período, principalmente os ligados à rede mundial de computadores - Internet - provocaram mudanças sociais e econômicas tão profundas que muitas das normas jurídicas criadas no contexto das relações sociais e econômicas precedentes tornaram-se obsoletas, reclamando da comunidade jurídica novas reflexões a fim de que os valores que o Direito buscava consagrar no mundo tangível não fossem simplesmente ignorados no novo mundo que se formava: o virtual.

O entusiasmo dos primeiros internautas, apaixonados pela ilusória sensação de liberdade no mundo virtual em razão da ausência de uma autoridade central que pudesse impor regras à nova comunidade que se formava acima da relação espaço-tempo, aos poucos, foi sendo superada pelo pensamento mais conservador quanto à necessidade de haver alguma regulação estatal a fim de garantir que os valores da própria Internet fossem preservados.

Esta preocupação também se insere no contexto do comércio eletrônico. É que o mundo virtual trouxe, para os agentes econômicos, uma série de oportunidades novas a serem exploradas e, dentro de uma perspectiva de livre mercado, com livre iniciativa e livre concorrência, nada mais natural de que esses princípios não ficassem restritos às relações econômicas realizadas por meios tradicionais, mas que fossem também protegidos na Internet.

A despeito disso, a aplicação das normas jurídicas preexistentes ao contexto da Internet às relações econômicas construídas e desenvolvidas eletronicamente por meio dessa plataforma, na falta de regulamentação específica, não pode prescindir de uma adequada reflexão acerca das peculiaridades do mundo virtual e das possíveis consequências que elas trazem, sob pena de se defender um anacronismo que pode ser ainda mais prejudicial.

Para que se possa falar em meios honestos e desonestos de concorrência nas relações entre os agentes econômicos desenvolvidas no comércio eletrônico, é preciso considerar as repercussões da revolução tecnológica sobre o conceito de

estabelecimento empresarial e a forma como fornecedores e consumidores travam as suas relações no mundo virtual.

E neste contexto é que se inserem os chamados motores de busca, ou seja, programas de computador que visam facilitar a navegação na Internet e favorecer o fluxo da informação, conferindo visibilidade aos agentes econômicos e permitindo que seus produtos possam alcançar a clientela e, do mesmo modo, que a clientela possa conhecer novos fornecedores, novos produtos e com eles se relacionar, conferindo efetividade ao direito do consumidor à livre escolha.

Em um mercado no qual a simples ocupação de um ponto comercial qualquer é totalmente ineficaz para atrair qualquer cliente, já que ninguém poderá acessar o *site* de um dado fornecedor a não ser que conheça especificamente o seu endereço, a funcionalidade oferecida pelos motores de busca torna-se o meio mais eficaz de alcançar a clientela.

Todavia, ainda que o *site* de um empresário venha a ser indexado pelos robôs dos motores de busca de forma automática e que o internauta esteja buscando por produtos e serviços que ele também disponibiliza, não há certeza de que o *link* para ele será exibido entre os primeiros colocados na página de resultados, o que torna as suas chances de sucesso muito remotas se comparadas às de *sites* de empresários já conhecidos.

Para contornar essa barreira à entrada imposta aos novos competidores pela própria arquitetura do comércio eletrônico, abre-se a possibilidade da contratação de serviços de referenciamento – isto é, *links* patrocinados – junto aos principais motores de busca, a fim de que um anúncio pago para o *site* desse empresário seja exibido na página de resultados toda vez que certas palavras-chaves pré-definidas sejam usadas como termos de pesquisa por internautas.

Mesmo a contratação de serviços de *links* patrocinados, por si só, não garante ao empresário visibilidade, pois tudo depende da correlação entre as palavras-chaves selecionadas por eles e os termos de pesquisa que forem utilizados pelos internautas para pesquisar por produtos e serviços nos motores de busca. É aqui que se abre a possibilidade de selecionar marcas registradas consolidadas no mercado a fim de que o internauta, quando pesquisar por elas, tenha a possibilidade de conhecer também os produtos e serviços do anunciante e, se a oferta lhe for minimamente interessante, visitar o *site*.

Todavia, considerando-se que o registro da marca confere ao seu titular um direito exclusivo sobre ela, esta prática suscita uma série de questionamentos quanto à sua licitude. Seria a seleção não autorizada de marcas de concorrentes como palavras-chaves em serviços de referenciamento contrafação de marca? Poderia ser considerado um ato de concorrência desleal?

Para responder a essas perguntas, propomo-nos a fazer uma reflexão sobre as repercussões que a tecnologia digital desencadeou sobre a sociedade, sobre a economia e sobre o Direito, analisando também as propostas de regulação (ou não) da Internet pelas teorias jurídicas que se construíram ao longo do tempo.

Na sequência, faremos um estudo sobre as características do comércio eletrônico e as repercussões que as novas tecnologias trouxeram sobre conceitos jurídicos tradicionais como o de estabelecimento empresarial, e discorreremos sobre o papel desempenhado pelos motores de busca nesse contexto como elos entre empresários e clientes.

Então, refletiremos sobre o papel dos sinais distintivos dentro desse contexto e faremos um apanhado sobre conceitos importantes de Direito da Propriedade Industrial relativos à tutela jurídica das marcas registradas e dos atos de concorrência desleal.

Passaremos então a estudar especificamente a questão dos serviços de *links* patrocinados, a sua importância socioeconômica para a Internet e para o comércio eletrônico bem como os problemas jurídicos decorrentes da conduta do concorrente de selecionar marcas registradas de seus adversários como palavras-chaves nesses serviços, para disparar anúncios com *links* para *sites* que oferecem produtos e/ou serviços idênticos ou similares.

No fim, discorreremos sobre as teorias jurídicas específicas que surgiram na doutrina e na jurisprudência para abordar essas questões, assim como o tratamento legislativo do tema no Brasil, recorrendo também à legislação alienígena para fins de comparação e reflexão.

Ao final, apresentaremos nossas conclusões sobre a problemática levantada em conformidade com os pressupostos legais, doutrinários e jurisprudenciais que terão sido apresentados nos capítulos precedentes a fim de defender a posição que nos parece mais acertada em relação ao tema e ao que se espera para o futuro do comércio eletrônico.

1 DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO: IMPACTOS NA SOCIEDADE, NA ECONOMIA E NO DIREITO

Para compreendermos as nuances do comércio eletrônico e as questões mais fundamentais relativas ao papel dos motores de busca e a licitude ou a ilicitude da manipulação dos resultados por meio da contratação de serviços de *links* patrocinados selecionando marcas de concorrentes como palavras-chaves sem a autorização do respectivo titular, imprescindível iniciarmos a análise a partir de algumas reflexões sobre os impactos da Revolução Tecnológica na sociedade, na economia e no Direito, a fim de que possamos compreender o novo paradigma introduzido pelo advento da Internet e o surgimento do comércio eletrônico.

A reflexão que faremos, neste capítulo inicial, tem o propósito de mostrar o quanto as novas tecnologias modificaram a estrutura da sociedade e o seu modo de produzir e que, sendo o Direito um sistema ordenado de princípios e regras que visam disciplinar as relações sociais e econômicas entre os sujeitos de direito a ele submetidos, visando atender a necessidades sociais decorrentes dessa estrutura, modificações substanciais que ela venha a sofrer exigem novas respostas jurídicas para os seus problemas.

O comércio eletrônico é uma inovação decorrente da Revolução Tecnológica e da proliferação da Internet ao longo das últimas décadas do século XX, mas o seu desenvolvimento não foi acompanhado pelo surgimento de uma legislação específica para disciplinar, de maneira eficaz, os conflitos decorrentes das peculiaridades do meio eletrônico, no qual ele se desenvolve, entre elas o papel desempenhado pelos motores de busca e pelos *links* patrocinados.

Portanto, neste capítulo, após tratarmos de temas gerais sobre a Revolução Tecnológica e sobre as repercussões dela na sociedade, na economia e no Direito, voltaremos nossos olhos para o comércio eletrônico e para suas características mais fundamentais, que servirão de premissas a esta dissertação.

1.1 A Revolução Tecnológica

A Revolução Tecnológica, iniciada na segunda metade do Século XX, pode ser entendida como a mais recente fase da Revolução Industrial (a terceira) e, assim

como as duas fases precedentes, provocou grande modificação nas relações sociais e econômicas no mundo todo, tendo como seu núcleo fundamental as tecnologias da informação.

A primeira fase da Revolução Industrial se circunscreve no período entre os Séculos XVIII e XIX, e se operou sobretudo no Reino Unido e na França em razão do desenvolvimento de tecnologias como a máquina a vapor, a fiandeira, o processo Cort na metalurgia, e a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, o que resultou na modificação do modo de produção de características artesanais para a manufatura industrial.

A segunda fase da Revolução Industrial teve o seu epicentro deslocado para a Alemanha e para os Estados Unidos, desenvolvendo-se no período compreendido entre meados do Século XIX até o término da Segunda Guerra Mundial, tendo como seus principais avanços a criação e adoção da eletricidade como nova força-motriz, a criação do motor de combustão interna, a fabricação de produtos químicos com base científica, a fundição eficiente do aço e o início das tecnologias da comunicação com a difusão do telégrafo e a invenção do telefone.

A terceira fase da Revolução Industrial se inicia justamente com o término da Segunda Guerra Mundial e segue ao longo das cinco últimas décadas do Século XX, sobretudo nos Estados Unidos da América, tendo como os seus mais relevantes avanços a eletroeletrônica, a robótica, as tecnologias da informação, a criação do computador pessoal e da Internet.

Embora os primeiros computadores já existissem pelo menos desde 1946, os computadores pessoais só foram desenvolvidos a partir da década de 1970 após o aprimoramento da tecnologia de circuitos integrados e da miniaturização, tendo seu precursor no Altair 8800, da MITS.

A grande difusão do Altair 8800 atraiu a atenção de grandes empreendedores da área na época, como Bill Gates, fundador da Microsoft Corporation e Steve Jobs, fundador da Apple, Inc..

Aquele microcomputador, apesar de ser pequeno e portátil, funcionava através de cartões de entradas e saídas e não possuía uma interface gráfica de operações, problema técnico que foi resolvido com o desenvolvimento do Apple I, em 1976, e do Apple II, em 1979.

Paralelamente, a Microsoft desenvolvia o trabalho da área de *softwares* com destaque para o desenvolvimento de sistemas operacionais como o MS-DOS, que foi licenciado à IBM e permitiu a criação de seu computador pessoal, o PC, em 1981, e o Microsoft Windows, em 1985.

As redes de computadores começaram a surgir ainda na década de 1970, a partir da combinação dos avanços tecnológicos nas telecomunicações, na tecnologia de nós (roteadores e comutadores eletrônicos), na optoeletrônica (fibra ótica e laser) e na de transmissão de pacotes digitais, e também no surgimento do protocolo TCP/IP em 1969.

Foi então que a Agência de Projetos de Pesquisa do Departamento de Defesa - ARPA - dos Estados Unidos da América, ao interligar a sua rede de computadores com a de quatro universidades norte-americanas (a Universidade de Los Angeles, a Universidade de Santa Bárbara, a Universidade de Utah e o Instituto de Pesquisa de Stanford) lançou a primeira rede de computadores: a ARPANET, conforme lembra Maria Eugênia Reis Finkelstein¹.

Esta primeira rede de computadores surgiu, no contexto da Guerra Fria, como uma resposta norte-americana aos avanços alcançados pela União Soviética na corrida espacial.

A intenção do governo norte-americano, naquele momento, era desenvolver uma rede de computadores que fosse capaz de assegurar a transmissão eficaz da informação entre os diversos terminais mesmo em caso de um ataque nuclear, como explica Manuel Castells²:

Quando o lançamento do primeiro Sputnik, em fins da década de 1950, assustou os centros de alta tecnologia estadunidenses, a Arpa empreendeu inúmeras iniciativas ousadas, algumas das quais mudaram a história da tecnologia e anunciaram a chegada da Era da Informação em grande escala. Uma dessas estratégias, que desenvolvia um conceito criado por Paul Barand na Rand Corporation em 1960-4, foi criar um sistema de comunicação invulnerável a ataques nucleares. Com base na tecnologia de comunicação da troca de pacotes, o sistema tornava a rede independente de centros de comando e controle, para que a mensagem procurasse suas próprias rotas ao longo da rede, sendo remontada para voltar a ter sentido coerente em qualquer ponto da rede.

¹ FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 23.

² CASTELLS, Manuel. **A Sociedade Em Rede**. 18ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 101.

A ARPANET, que foi o primeiro *backbone* da Internet, a princípio, foi criada apenas para fins militares e acadêmicos, e ligava computadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos a servidores localizados em algumas universidades daquele país, como mencionado.

Como alguns cientistas passaram a usar a rede também para finalidades não ligadas à pesquisa na área de defesa, em 1983, a ARPANET se dividiu em duas: a MILNET, rede de computadores para fins exclusivamente militares, e a ARPANET, para outros fins.

Durante a década de 1980, outra agência governamental norte-americana, a National Science Foundation lançou as redes CSNET e NSFNET. Esta última viria a se tornar o segundo *backbone* da Internet nos Estados Unidos em 1990 quando, em fevereiro daquele ano, a ARPANET encerrou as suas atividades por obsolescência tecnológica.

A NSFNET, apesar de ser uma rede criada e mantida pelo Estado, teve uma importância muito grande no desenvolvimento da infraestrutura de rede, permitindo a interligação entre redes regionais de maneira a criar uma rede nacional de redes no país, criando as condições propícias para o surgimento da Internet como concebida nos dias de hoje, conforme breve histórico de suas atividades ainda contido em seu *website*³:

By design, the NSFNET backbone made high speed networking available to national supercomputer center and to inter-linked regional networks, which in turn worked to extend network availability to other research and educational organizations. Previously, only specific communities in computer science had limited access to networks such as CSNET, BITNET, and ARPANET, so the introduction of the NSFNET backbone represented a significant development in creating a unified and more comprehensive network infrastructure. By combining high-speed networking and connection between the supercomputing centers and regional networks, NSF created a "network of networks" that served as the focal point of nationwide networking during a critical period of pivotal development and that laid the foundation for today's Internet.⁴

³ Disponível em: <http://nsfnet-legacy.org/about.php>. Acesso em: 14/02/2018.

⁴ “Por seu desenho, a espinha dorsal da NSFNET permitiu a navegação em alta velocidade para centros nacionais de supercomputadores e para redes regionais interligadas as quais, por sua vez, trabalharam para estender a disponibilidade da rede para outras instituições educacionais e de pesquisa. Antes disso, apenas comunidades específicas da ciência da computação tinham acesso limitado a redes como a CSNET, BITNET e a ARPANET, então, a introdução da espinha dorsal da NSFNET representou um desenvolvimento significativo na criação de uma infraestrutura de rede unificada e mais abrangente. Ao combinar redes de alta velocidade e a conexão entre os centros de supercomputadores e as redes regionais, a NSF criou uma ‘rede de redes’ que serviu como ponto central para as redes de abrangência nacional durante o período crítico do desenvolvimento crucial que assentou as bases para a internet de hoje” [tradução livre].

A participação estatal no desenvolvimento da Internet se encerrou em 1995, quando pressões comerciais, o crescimento de redes de empresas privadas e o de redes cooperativas sem fins lucrativos levaram a NFSNET a encerrar as suas atividades, provocando a privatização total da Internet dali em diante⁵.

É preciso notar que, em paralelo aos esforços estatais para a criação da Internet, desde a década de 1960, já existia uma contracultura libertária promovida por *hackers* que se dedicavam ao desenvolvimento de inovações e as divulgavam, de forma livre, nas redes.

Exemplos das inovações produzidas por esse movimento de contracultura são uma série de protocolos durante o início dos anos 1980, a criação de redes de computadores paralelas às estatais e o surgimento das primeiras BBSs - Bulletin Board Services - que foram as origens das primeiras comunidades virtuais de que se tem notícia.

O poder de comunicação da Internet se completa quando as BBS aderiram ao protocolo TCP/IP a partir da década de 1990, com a criação do aplicativo da teia mundial - o World Wide Web (WWW) - dos protocolos HTTP e HTML, e pelo surgimento dos primeiros navegadores.

Até o surgimento de todas estas condições, a Internet continuava restrita ao seletor público de acadêmicos e engenheiros ligados ao Estado ou a universidades, pois a navegação pela rede exigia profundos conhecimentos técnicos de informática. A rede só se expandiu para abarcar o usuário comum com o surgimento das quatro condições referidas acima e foi a junção de todas elas que criou o espaço para o surgimento da Sociedade da Informação, da Sociedade em Rede e da Economia da Informação.

1.2 Repercussões na organização da sociedade e da economia

Primeiramente, a nível social, verifica-se que a proliferação da Internet levou à superação do modelo de organização da sociedade, que passou de uma sociedade de massa até a estruturação do que se convencionou chamar de uma sociedade da informação.

⁵ CASTELLS, Manuel. **A Sociedade Em Rede**. 18ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 102.

Até o final do século XIX, os três meios de comunicação predominantes na época (a imprensa escrita, o rádio e a televisão) caracterizavam-se pela centralização da informação em um número reduzido de centros produtores, os quais difundiam-na de forma padronizada para uma audiência passiva e dispersa.

Com o progressivo aumento dos agentes econômicos da grande mídia, não só aumentou o volume de informação disponível como, progressivamente, a informação foi deixando de ser padronizada e massificada e passando a permitir maior participação da audiência, mas ainda não havia interação. Esta característica só surgiu com o desenvolvimento dos microcomputadores e, principalmente, da Internet, como observa Manuel Castells⁶:

[...] a diversificação dos meios de comunicação, devido às condições de seu controle empresarial e institucional, não transformou a lógica unidirecional de sua mensagem nem realmente permitiu o feedback da audiência, exceto na forma mais primitiva de reação do mercado. Embora a audiência recebesse matéria-prima cada vez mais diversa para cada pessoa construir sua imagem do universo, a Galáxia de McLuhan era um mundo de comunicação de mão única, não de interação. Era, e ainda é, a extensão da produção em massa, da lógica industrial para o reino dos sinais e, apesar do gênio de McLuhan, não expressa a cultura da era da informação. Tudo porque o processamento das informações vai muito além da comunicação de mão única. A televisão precisou do computador para se libertar da tela. Mas seu acoplamento, com consequências potenciais importantíssimas para a sociedade em geral, veio após um longo desvio tomado pelos computadores para serem capazes de conversar com a televisão apenas depois de aprender a conversar entre si. Só então, a audiência pôde se manifestar.

Com o desenvolvimento dos computadores e da Internet, especialmente com a proliferação e popularização dela ao longo das últimas décadas do século XX, foi que surgiu a sociedade da informação, ou seja, uma sociedade que reflete as características da intensidade da informação sobre a estrutura social, de modo que a sociedade passa a ser baseada na ciência, na reflexão, na racionalidade, e a economia e o trabalho passam a ser caracterizados pela produção a partir da informação.

Sendil Ethiraj, Isin Ulger e Harbir Singh, pesquisadores ligados à Escola Superior de Administração da Universidade da Pensilvânia, sistematizaram os impactos das novas tecnologias na estrutura da economia e do mercado no que chamaram de três efeitos: (1) o comunicativo (*“the electronic communication effect”*);

⁶ CASTELLS, Manuel. **A Sociedade Em Rede**. 18ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 426.

(2) o de intermediação (*“the electronic brokerage effect”*); e (3) o integrativo (*“the electronic integration effect”*)⁷.

Pelo efeito comunicativo, as tecnologias digitais permitem a transmissão instantânea da informação, em multimídia, sem limitações espaços-temporais e com baixo custo para obter, circular e armazenar a informação, favorecendo também o intercâmbio de informações entre os fornecedores e os consumidores, permitindo aos primeiros reduzir suas incertezas quanto às preferências desses últimos e obter melhor conhecimento sobre a demanda por produtos e serviços, ao passo que auxiliam os consumidores na tomada de decisões.

Importante decorrência deste primeiro efeito está na chamada reversão da cadeia de valor.

Isto porque, no comércio eletrônico, a produção pode ser organizada de acordo com a necessidade do mercado, pois se torna possível aos fornecedores captarem sinais dos consumidores a respeito dos produtos e serviços que estão sendo procurados por eles, podendo limitar estoques e produzir de acordo com as ondas da demanda, bem como permitindo-lhes responder a esses sinais com ofertas direcionadas, favorecendo uma maior eficiência no mercado e também uma melhor alocação de recursos.

O efeito de intermediação decorre do fato de que a Internet, após a criação do World Wide Web e o surgimento dos motores de busca, permitiu o acesso a um mercado global, e da rapidez da disseminação da informação entre os consumidores, reduzindo o tempo e o custo de pesquisa por produtos e serviços, inclusive para fins de comparação entre as diferentes ofertas para produtos e serviços semelhantes, que possam ser substituíveis entre si.

[...] the proliferation of search engines has reduced the time and cost of comparing alternative product offerings on various attributes. These search engines are also likely to decrease switching and search costs for consumers by identifying the providers of alternative offerings. The overall effect has been not only the increased awareness of alternative product offerings, but also the elimination of impediments to the movement of both products and consumers⁸

⁷ ETHIRAJ, Sendil. GULER, Isin. SINGH, Harbir. **“The Impact of Eletronic Technologies on Firms and its Implications for Competitive Advantage”**. Disponível em: <http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/977.pdf>. Acesso em 17/07/2019, p. 3.

⁸ “[...] a proliferação de motores de busca reduziu o tempo e o custo de comparação entre as ofertas de produtos alternativos em vários aspectos. Esses motores de busca também devem diminuir os custos dos consumidores para pesquisa e de mudança ao identificar fornecedores de oferta alternativas. O efeito geral tem sido não apenas aumentar o conhecimento sobre as ofertas de produtos alternativos, como também a eliminação dos impedimentos ao movimento de ambos,

Já o efeito integrativo decorre da possibilidade de diferentes indivíduos não relacionados, compartilharem as informações que individualmente possuem com todos os demais usuários da rede, favorecendo a eficiência na informação ao diminuir o custo de processamento.

Estes dois últimos efeitos também têm por consequência fazer com que a informação se torne, no comércio eletrônico, matéria-prima e mercadoria, bem como permitir a contínua divisão e desmaterialização da cadeia de valor, pois a informação desprende-se do produto ou do serviço a que se refere e pode ser comercializada de forma independente, inclusive por agentes econômicos distintos, e sem perda, para o detentor original.

Como se vê, a cadeia de valor é altamente afetada pelo surgimento das novas tecnologias, levando alguns estudiosos a considerar essas repercussões sobre ela como sendo as principais consequências das novas tecnologias para a economia, como explica o sociólogo neerlandês Jan A. G. M. Van Dijk, professor da universidade de Twente, nos Países Baixos:

[...] information is a special good or product because the producer is able to sell and transfer the good to a purchaser without losing it himself. [...]

Only two characteristics of the network economy can really be called new. The first one is the so-called reversal of the value chain. This is a process running from production via distribution and marketing to consumption. In the network economy, the traditional preponderance of supply shifts to demand and the value chain is reversed [...].

A second fundamental change is a continuing division and dematerialization of the value chain [...]. Increasingly, all available information about the production, distributions and consumption process is detached from the process itself, both with material and immaterial products. This information is processed electronically and sold separately. In this way, the information-based organization of the different parts of the value chain can be split in many parts, detached from the process of material production and handled purely electronically by different companies.⁹

produtos e consumidores” [tradução livre]. ETHIRAJ, Sendil. GULER, Isin. SINGH, Harbir. **The Impact of Electronic Technologies on Firms and its Implications for Competitive Advantage.** Disponível em: <http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/977.pdf>. Acesso em 17/07/2019, p. 7.

⁹ “[...] informação é uma mercadoria ou produto especial porque o fornecedor é capaz de vender e transferir a mercadoria para um adquirente sem perdê-la para si mesmo. Apenas duas características de uma economia em rede podem realmente ser chamadas de novas. A primeira delas é a chamada inversão da cadeia de valor. Este é um processo que vai da produção, à distribuição, ao marketing e ao consumo. Em uma economia em rede, a preponderância tradicional da oferta muda para a demanda e a cadeia de valor é invertida [...] Uma segunda mudança fundamental é a contínua divisão e desmaterialização da cadeia de valor [...]. Cada vez mais, toda a informação disponível sobre o processo de produção, distribuição e consumo se destaca do processo em si mesmo, tanto no que concerne a produtos materiais quanto nos imateriais. Esta informação é processada eletronicamente e vendida separadamente. Desta forma, a organização baseada na informação de diferentes partes da cadeia de valor pode ser dividida em muitas partes,

Essas repercussões das novas tecnologias sobre a sociedade e a economia alteraram profundamente as necessidades sociais, e também os seus conflitos, o que não poderia deixar de ter grave repercussão sobre a ordem jurídica existente quando de seu advento, como veremos a seguir.

1.3 Consequências sobre o Direito

O Direito tem a pretensão de criar um ordenamento de regras e princípios que visam estruturar as relações sociais e econômicas entre as pessoas (naturais e/ou jurídicas) definindo como elas devem ser e imputando certas consequências para os que não observam suas determinações.

As regras e os princípios são criados pelo legislador a partir da ponderação das necessidades sociais e econômicas dos jurisdicionados, levando-se em conta os valores que são considerados caros à sociedade civil, de modo que cada dispositivo legal carrega, em si, um pressuposto ligado ao contexto histórico, político, econômico e social no qual foi concebido, e cuja mudança pode levar à obsolescência da lei e à perda de sua eficácia social.

Adotando o referido pressuposto e a ele acrescentando a noção de que o Direito é construído a partir de uma realidade social circunscrita a relações de espaço e de tempo, o magistrado e jurista argentino Ricardo Luís Lorenzetti¹⁰ explica que a modificação da realidade que deu sustentação a um conceito ou à edição de um ato normativo afetará também a norma jurídica.

E o advento das novas tecnologias digitais teria por consequência alterar a concepção de espaço por pretender a existência de um espaço que não está adstrito a limites físicos e a objetos tangíveis - o mundo virtual ou ciberespaço - bem como modificar a noção de tempo, por desvinculá-lo dos padrões ordinários decorrentes das leis da natureza (ex. o dia e a noite) ou de regras comunitárias (ex. horários de trabalho, de lazer, de descanso etc.), favorecendo novas concepções mais focadas no indivíduo¹¹.

destacadas do processo de produção material e lidadas de forma puramente eletrônica por diferentes companhias” [tradução livre]. DIJK, Jan A. G. M. Van. **The Network Society. Social Aspects of New Media**. 2ª Ed. Londres: Sage Publications, 2006, p. 78-79.

¹⁰ LORENZETTI, Ricardo Luís. **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 27.

¹¹ Idem, p. 28-30.

Considerando que a Revolução Tecnológica produziu os seus avanços mais substanciais - como o advento da Internet - em um período de apenas 30 anos, vale dizer, nas três últimas décadas do Século XX, não seria de se estranhar que as leis então existentes não estivessem adaptadas às novas necessidades sociais que dali em diante surgiriam.

Atento a essa constatação, Jan A. G. M. Van Dijk¹² busca justificar o evidente descompasso entre a legislação preexistente e as novas necessidades sociais e econômicas decorrentes das novas tecnologias, máxime da digital, atribuindo-o a sete razões:

- (1) Ao caráter intangível, volátil e não-espacial da Rede;
- (2) Ao caráter transfronteiriço da Rede;
- (3) À ausência de coercitividade da legislação internacional sobre a conduta dos indivíduos;
- (4) Ao fato de a legislação atual partir do mundo real baseado em perspectivas oriundas da Era Industrial e da primeira revolução das comunicações;
- (5) Ao fato de a legislação atual ser fundada em princípios ligados às fases anteriores do desenvolvimento econômico;
- (6) Ao fato de a legislação atual ter sido criada com base em tecnologias já obsoletas;
- (7) Ao fato de a legislação atual ser caracterizada por ajustes pontuais feitos por uma jurisprudência muitas vezes contraditória.

Para o mestre neerlandês, o Direito pressupõe pessoas e bens bem definidos, localizáveis e imputáveis para que possa ser efetivamente aplicado, de modo que as características da Internet prejudicariam sobremaneira a coercibilidade da legislação nacional sobre os indivíduos pelas dificuldades na identificação das condutas violadoras das leis e na persecução judicial.

Por sua vez, além de o Direito Internacional não ser aplicável aos indivíduos, as normas jurídicas contemporâneas foram criadas a partir das perspectivas políticas socioeconômicas identificadas na Era Industrial, partindo de pressupostos e de tecnologias que hoje já se encontram superadas pelo estado da arte, sendo que a jurisprudência também tem dificuldades em identificar corretamente as necessidades

¹² DIJK, Jan A. G. M. Van. **The Network Society. Social Aspects of New Media**. 2ª Ed. Londres: Sage Publications, 2006, p. 128-129.

novas e atendê-las, gerando muitas vezes, decisões contraditórias, instaurando um estado de insegurança jurídica.

Além disso, ele explica que há diferenças relevantes entre o mundo tangível e o mundo virtual que enfraquecem velhas dicotomias jurídicas, como a do público e do privado, dos direitos coletivos e da propriedade privada e, também, a noção quanto à imputação de responsabilidades.

Como as tecnologias digitais se desenvolveram em um lapso temporal relativamente curto, é certo que a ordem jurídica não estava preparada para dar uma resposta adequada às novas necessidades e aos problemas peculiares que viriam a surgir, mormente no ciberespaço, suscitando as mais diversas reações que vão desde a impossibilidade de qualquer regulação estatal desse espaço, a qual espécie de legislação deve ser aplicada para regulá-lo e como lidar adequadamente com as suas peculiaridades.

O primeiro problema, portanto, é a definição do Direito que pode ser aplicado à regulação dessas novas necessidades sociais. O segundo problema é como aplicar esse Direito às peculiaridades decorrentes do meio eletrônico, como notam Alexandre Veronese e Marcelo Barros da Cunha:

A ampliação do uso comercial da Internet configura um desafio para os sistemas jurídicos nacionais que pode ser bipartido em dois grandes problemas. O primeiro problema é a aplicação de um acervo normativo – seja de direito internacional, seja de direito comunitário, seja de direito nacional – oriundo de um momento histórico no qual a Internet não se apresentava como uma parte central da vida social. O segundo problema é a radicalização do processo de desterritorialização que marca as relações sociais e econômicas *online*. Neste contexto, a aplicação e a proteção de direitos de tornam mais complexas, pois os envolvidos nas relações jurídicas precisam lidar com vários acervos de normas jurídicas que são, usualmente, pouco compatíveis, ou mesmo contrastantes¹³.

As diferentes reações da comunidade acadêmica e da sociedade civil às iniciativas de tratamento jurídico do ciberespaço podem ser agrupadas em pelo menos cinco diferentes escolas¹⁴ de pensamento: (1) a libertária; (2) a do Direito do

¹³ VERONESE, Alexandre. CUNHA, Marcelo Barros da. A Utilização das Marcas Alheias nos Algoritmos de Geração de Palavras-Chaves: Uma Análise sobre a Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia para Pensar sobre o Caso Brasileiro. **Revista de Direito Privado**, vol. 13, nº 2, 2017, p. 2.

¹⁴ A identificação e classificação das escolas de pensamento sobre os reflexos da tecnologia digital no Direito em cinco escolas é proposta por Caio Cesar Carvalho Lima (LIMA, Caio Cesar Carvalho. Garantia da Privacidade e Dados Pessoais à Luz do Marco Civil da Internet *In* LEMOS, Ronaldo. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 148-151).

ciberespaço; (3) a da arquitetura da rede; (4) a do Direito Internacional; e (5) a tradicionalista. Discorreremos com maior profundidade sobre cada uma dessas teorias no próximo tópico.

1.3.1 *As posições doutrinárias sobre a regulação da Internet*

A primeira corrente de pensamento sobre a regulação da Internet é a escola libertária. Para os adeptos deste entendimento, as relações desenvolvidas por meio da Internet não podem ser regulamentadas pelo Estado porque a sua natureza não seria compatível com esse tipo de intervenção. A regulação estatal é vista como sendo impossível e inócua, e não apenas indesejável.

Este pensamento pode ser observado no manifesto chamado "Declaração de Independência do Ciberespaço", publicado em fevereiro de 1996, em Davos, na Suíça, conclamando, de forma lírica, os governos de todo o mundo a deixarem os habitantes do ciberespaço em paz, sugerindo que o mundo virtual estaria fora do alcance do poder normativo do Estado, como se extrai das palavras de seu autor John Perry Barlow¹⁵:

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not line within your borders. Do not think you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is an act of nature and it grows itself through our collective actions.

[...]

You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim as an excuse to invade our precincts. Many of these problems don't exist. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will identify

Diferentemente, Ricardo Luís Lorenzetti (LORENZETTI, Ricardo Luís. **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004) classifica todas as correntes de pensamento em apenas duas "posições", a ontológica e a instrumental. O jurista argentino considera como ontológicas todas as reações jurídicas às repercussões da tecnologia que se aferram às características peculiares do ciberespaço e das relações sociais e econômicas desenvolvidas sob a égide da tecnologia seja para defender a ausência de regulação estatal, uma *lex informática* ou a criação de uma novo Direito específico para as novas necessidades que hoje se verificam. Instrumentais seriam as teorias que buscam, de alguma maneira, ainda que por meio de analogia, aplicar o Direito preexistente ao ciberespaço. Preferimos adotar, nesta dissertação, a classificação proposta por Caio Cesar Carvalho Lima por entender que ela representa de forma mais fiel a complexidade de cada corrente, respeitando as distinções entre cada uma delas, ainda que haja pontos em comum.

¹⁵ Disponível em: <https://www.eff.org/cyberspace-independence>. Acesso em: 20/11/2018.

*them and address them by our means. We are forming our own Social Contract. The governance will arise according to the conditions of our world, not yours. Our world is different.*¹⁶

De acordo com essa corrente teórica, o mundo virtual seria um mundo novo, que não comungaria dos pressupostos do mundo tangível, e isso teria consequências tais a ponto de tornar esse novo mundo completamente inalcançável às pretensões do Estado.

Esta impossibilidade decorreria do fato de o mundo virtual não estar adstrito às fronteiras de um Estado específico o que impossibilitaria o exercício do poder coercitivo sobre os indivíduos para exigir deles o cumprimento das leis, pois, dentro da rede, até mesmo os indivíduos seriam despidos de um corpo físico que possa sofrer os efeitos da coerção, sendo a ausência de intervenção estatal necessária para manter a liberdade dos indivíduos.

O pensamento libertário é altamente compreensível se considerarmos que o desenvolvimento da Internet foi grandemente impulsionado por jovens estudantes e entusiastas como Bill Gates, Steve Jobs, Tim Berners-Lee especialmente depois que o governo norte-americano se retirou da Internet em 1995 com o encerramento das atividades da NFSNET e que ela, até hoje, em razão do grande poder de sedução sobre as pessoas dado o seu suposto poder libertador diante das possibilidades que ela oferece à livre manifestação do pensamento e do desprendimento das limitações espaço-temporais.

No entanto, a partir do momento em que o mercado foi admitido à rede e o comércio eletrônico se tornou mais presente na vida das pessoas, essa sensação inicial de liberdade acaba se tornando uma quimera que só existe na fantasia daqueles

¹⁶ “Governos do Mundo Industrial, vocês, gigantes fatigados de carne e de aço, eu venho do Ciberespaço, o novo lar da Mente. Em nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês não têm qualquer soberania onde nós nos reunimos.

Governos obtêm os seus justos poderes do consentimento dos governados. Vocês não solicitarem e nem receberam o nosso. Não os convidamos. Vocês não sabem quem nós somos, nem conhecem o nosso mundo. O Ciberespaço não está compreendido nos limites de suas fronteiras. Não pensem que podem erigi-las, como se fosse um projeto público de construção. Vocês não podem. Ele é um ato da natureza e cresce por si mesmo por meio de ações coletivas.

[...]

Vocês dizem que há problemas entre nós que vocês precisam resolver. Vocês usam isso como uma desculpa para invadir nossas dependências. Muitos desses problemas não existem. Onde houver conflitos reais, onde houver erros, vamos identificá-los e cuidar deles por nossos próprios meios. Estamos criando o nosso próprio Contrato Social. A governabilidade surgirá de acordo com as condições de nosso próprio mundo, não do seu. Nosso mundo é diferente” [tradução livre].

que ainda se deixam por ela seduzir e não percebem que a liberdade só existe, hoje, na medida em que os agentes econômicos (os provedores de acesso e de serviços) a permitem.

Na realidade, a ausência de regulamentação da Internet por tanto tempo tem, por consequência, produzir a homogeneização dos indivíduos pela influência da publicidade indutiva, o que acaba por lesar a sua liberdade, pois eles sequer têm consciência do fenômeno, como observa Ricardo Luís Lorenzetti¹⁷:

A realidade mostra que assistimos um processo de regulação heterônoma das condutas, mediante a publicidade indutiva, a criação de modelos culturais, incentivo a determinadas condutas, o que vai criando regras comuns. Esta homogeneidade do indivíduo médio leva ao padrão de gostos e preferências, o que desencadeia um processo lesivo das liberdades. Como descreveu Huxely, este mundo é "feliz" porquanto ninguém é consciente do controle social e os sujeitos tomam decisões induzidos pelos outros, mas crendo fielmente que são suas próprias decisões.

Este fenômeno acaba produzindo a vulnerabilidade do indivíduo perante os agentes econômicos que, apesar de não eliminarem a sua liberdade de escolha, acabam por prejudicá-la ao produzir essa padronização de tendências e condutas, o que *"assenta uma base para que os grandes grupos estabeleçam monopólios em matéria de software, hardware e comunicações"* como lembra Lorenzetti¹⁸.

De fato, não se pode ignorar que o livre mercado tem a tendência natural de se autodestruir, pois é da essência do capitalismo que a busca individual pelo lucro leve à concentração natural do capital nas mãos de poucos, pois as empresas vão crescendo e conquistando mais e maiores fatias do mercado até o ponto em que a concorrência se torna pouco relevante, o que não é um fenômeno exclusivo das relações econômicas desenvolvidas no mundo tangível, abrangendo também as que se fazem no mundo virtual.

Deste modo, assim como a intervenção do Estado na economia é admitida até mesmo pelos estados mais liberais do mundo pelo menos a nível de proteção da própria livre concorrência por meio da tutela dos atos anticompetitivos e também das estruturas de mercado nos moldes do Direito Antitruste¹⁹, alguma regulação estatal a

¹⁷ LORENZETTI, Ricardo Luis. **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 45.

¹⁸ Idem, p. 46.

¹⁹ Interessante lembrar que os Estados Unidos da América, país ícone do liberalismo econômico no mundo, possui em seu ordenamento jurídico uma legislação antitruste em vigor desde o Século XIX.

respeito da Internet é necessária para se garantir que os próprios valores que se busca preservar, como o do livre comércio, acabem por ser destruídos pelos próprios participantes do ciberespaço.

E, ao contrário das premissas levantadas na já mencionada Declaração da Independência do Ciberespaço, a realidade é que a Internet tem uma arquitetura de caráter maleável e as tecnologias de hoje permitem facilmente o rastreamento e a identificação de quem navega na rede, onde ele se encontra, e o que esse indivíduo faz no tempo em que está *online*.

O jurista norte-americano Lawrence Lessig, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, explica que as dificuldades de regulação da Internet se deviam à sua arquitetura inicial que dificultava essas três coisas (saber quem é o indivíduo, onde ele está e o que ele faz), mas que essa arquitetura pode ser alterada para favorecer a regulação.

Whether cyberspace can be regulated depends upon its architecture. The original architecture of the Internet made regulation extremely difficult. But that original architecture can change.

[...]

Different code makes differently regulable networks. Regulability is thus a function of design²⁰

Portanto, não há como negar que a escola libertária acaba sucumbindo às críticas que lhe são levantadas e que ela deve abrir espaço para outras teorias que busquem um tratamento mais adequado à regulação das relações sociais e econômicas realizadas no ciberespaço, conforme será abordado nos tópicos subsequentes.

O primeiro degrau entre a ausência de qualquer regulação do ciberespaço e o de sua regulação total pelo Direito é aquele que se costumou identificar sob o nome de escola da arquitetura da rede, cujo mais brilhante expoente é o renomado jurista e professor norte-americano Lawrence Lessig, mencionado acima.

Com efeito, o Sherman Act foi promulgado pelo Congresso norte-americano em 1890. A primeira lei antitruste brasileira foi a Lei nº 4.137/1962.

²⁰ “Se o Ciberespaço pode ou não ser regulado, é algo que depende da sua arquitetura. A arquitetura original da Internet tornou a regulação excessivamente difícil. Mas essa arquitetura original pode mudar.

[...]

Códigos diferentes criam redes com diferentes possibilidades de regulação. Assim, a possibilidade de regulação é uma função da arquitetura” [tradução livre]. LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace**. V. 2.0. Nova Iorque: Basic Book, 2006, p. 34; 36.

Para esta corrente, a regulação das relações socioeconômicas no ambiente virtual deve existir, mas não será necessariamente uma regulação de ordem legal. Em vez de uma regulação elaborada com base em normas jurídicas, a regulação do ciberespaço decorreria da arquitetura da Rede, ou seja, daquilo que se permite que o internauta possa fazer, no ambiente virtual, em razão da programação que se deu às aplicações ali disponíveis.

Em sua teoria, Lawrence Lessig explica que a regulação dos comportamentos humanos pode ser feita por quatro diferentes tipos de instrumentos, cada um deles ao seu específico modo: (1) pela lei; (2) pelas normas sociais; (3) pelo mercado; e (4) pela tecnologia.

As leis regulam o comportamento humano porque o indivíduo que a elas não se submete pode ser coagido a observá-las pela força, ante a possibilidade de sofrer uma sanção.

As normas sociais, embora não possam se impor à vontade do indivíduo pela força, constroem o comportamento humano por provocar reações indesejadas nos outros indivíduos com os quais todos nós somos obrigados a conviver em nosso dia a dia.

Por sua vez, o mercado consegue influenciar o comportamento humano pelos custos financeiros que impõe aos seus agentes, e pelas opções que disponibiliza aos indivíduos.

Quanto à tecnologia, ela influencia o comportamento dos indivíduos na exata medida em que é a forma como os equipamentos tecnológicos são produzidos e são programados para funcionar que permite que um comportamento humano possa ou não ser adotado, como afirma Lawrence Lessig:

The software and hardware that make cyberspace what it is constitute a set of constraints on how you can behave. The substance of these constraints may vary, but they are experienced as conditions on your access to cyberspace. [...] The code of software or architecture or protocols set these features, which are selected by code writers. They constrain some behavior by making certain values impossible. The code embeds certain values or makes certain values impossible. In this sense, it too is regulation, just as the architectures of real-space codes are regulations²¹.

²¹ “Os softwares e hardwares que tornam o Ciberespaço o que ele é constituem um conjunto de constrições no modo como as pessoas podem se comportar. A essência dessas constrições pode variar, mas elas são experimentadas como condições ao seu acesso ao ciberespaço. [...] O código dos softwares, arquitetura, ou protocolos criam essas características, que são selecionadas pelos criadores dos códigos. Eles restringem alguns comportamentos ao tornar impossíveis certos valores. O código incorpora alguns valores em si, ou torna certos valores impossíveis. Neste sentido,

O que o mestre norte-americano quer dizer com a sua proposta teórica é que a tecnologia regula o comportamento humano porque é o código-fonte de cada uma das aplicações da rede que determina quem pode fazer alguma coisa, o que ele pode fazer, quando e de que modo.

Destarte, é a arquitetura da rede que permite, proíbe ou faculta as possibilidades de comportamento, o que também acaba sendo uma forma de regulação não estatal de condutas, como também o são o mercado e as normas sociais, modificando-se tão somente a forma de constrangimento que podem ser impostas ao indivíduo.

Diferentemente do que se poderia imaginar, esta corrente não defende que o mundo virtual é regulado exclusivamente pela arquitetura da rede ou pelo código. Além de admitir a regulação pelos outros três instrumentos mencionados acima, defende que a regulação legal eficiente do comportamento humano no mundo virtual deve ser feita enfocando não o comportamento individual de cada usuário, mas sim o dos tecnólogos.

Em outras palavras: o que a teoria defende é a regulação legal indireta²², ou seja, que os diplomas legislativos disciplinem a forma como deve ser a arquitetura da rede, e não a forma como cada usuário individual deve se comportar ao utilizar as aplicações e ferramentas disponíveis, pois, ao definir como aplicações e ferramentas devem ser, em consequência, estará também definindo o que pode e o que não pode ser feito pelo indivíduo.

Não sendo possível admitir a ausência total de qualquer tipo de regulação nas relações realizadas em ambiente virtual, a discussão passa a ser qual modalidade de

ele também é regulação, do mesmo modo que a arquitetura do código do mundo real é regulação" [tradução livre]. LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace**. V. 2.0. Nova Iorque: Basic Book, 2006, p. 124-125.

²² Segundo Lawrence Lessig, na regulação direta, a Lei regula o comportamento do indivíduo sob a ameaça de sanção em caso de descumprimento, enquanto que a regulação indireta constrangeria o comportamento do indivíduo ao modificar a "estrutura de constrangimento" sobre o indivíduo. Em suas palavras: "...a lei funciona de duas formas diferentes. Quando sua incidência é direta, ela diz aos indivíduos como eles devem se comportar e os ameaça de punição se eles se desviarem daquele comportamento. Quando sua incidência é indireta, ela modifica uma ou outras estruturas de constrangimento. O regulador seleciona entre várias técnicas de acordo com aquilo que ele espera obter com cada uma delas – tanto em eficiência quanto nos valores que cada uma delas possa expressar" [tradução simples]. (No original: "...law functions in two different ways. When its operation is direct, it tells individuals how to behave and threatens punishment if they deviate from that behavior. When its operation is indirect, it modifies one of the other structures of constraint. The regulator selects from among various techniques according to the return from each - both in efficiency and in the values that each might express") (LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace**. V. 2.0. Nova Iorque: Basic Book, 2006, p. 132).

regulação se deseja aplicar àquelas relações, podendo esta regulação ser estatal ou não.

Para aqueles pensadores que defendem a necessidade de uma regulação de ordem estatal das atividades desenvolvidas em meio eletrônico, ou seja, regulação a partir de normas jurídicas, a primeira opção que se apresenta é a chamada escola do Direito do ciberespaço.

Esta corrente de pensamento concebe o mundo virtual, ou ciberespaço, como um mundo totalmente novo, com características completamente diferentes daquelas que dominam o mundo tangível, a ponto de torná-lo (o mundo virtual) um ambiente dotado de uma lógica, dinâmica e valores peculiares, não podendo ser visto como um simples espelhamento do mundo tangível, conforme o escólio do jurista e magistrado gaúcho Ingo Sarlet²³:

Mas o ciberespaço é mais, é um mundo paralelo e não simplesmente um espelho ou substituto do mundo. Porque, além de refletir o mundo real, o mundo cibernético se autogera de acordo com sua lógica e suas necessidades, com uma quantidade e qualidade cada vez maior de conteúdos inéditos, o que é "único" e se liberta dos constrangimentos do mundo real. O ciberespaço tem a sua própria dinâmica e cresce e se desenvolve com certa autonomia e com características que são muito diferentes do mundo real. O mundo cibernético é um reino imaginário, em que encontramos lógica, valores, conteúdos e comportamentos individuais e sociais, positivos e negativos, que são frequentemente muito diferentes daqueles que se encontram no mundo real. Assim, estabeleceu-se uma espécie de dialética entre dois universos paralelos, com base na fuga, na compensação complementar, na gestão, na exploração e na oposição de tal sorte que estamos a vivenciar e participar de ambos os mundos, mesma numa mescla do real e do virtual.

As características inovadoras do mundo virtual rompem com os pressupostos sociais e econômicos que deram amparo à elaboração das leis que precederam o advento da tecnologia digital, tornando-as anacrônicas e afastando a aplicabilidade de suas disposições.

A tentativa de aplicar às novas tecnologias a legislação preexistente pode ser a única alternativa viável para evitar a anarquia nas relações estabelecidas por meio eletrônico, mas esta opção não pode ser perene ante o descompasso entre uma

²³ SARLET, Ingo. MOLINARO, Carlos Alberto. Breves notas acerca das relações entre a sociedade em rede, a internet e o assim chamado estado de vigilância. *In* JÚNIOR, Ronaldo Lemos da. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 44.

legislação criada quando a tecnologia digital não existia e as novas necessidades decorrentes do seu advento.

Há de ser reconhecida a necessidade de elaboração de um novo Direito, um Direito que leve em consideração a lógica, a dinâmica e os valores do mundo virtual e busque atender às novas necessidades sociais e econômicas surgidas como efeito dos impactos da tecnologia digital, levando em conta as substanciais diferenças entre o mundo tangível e o virtual, como observa o professor holandês Jan A. G. M. Van Dijk²⁴:

The main principle for governments and other authorities in adapting current legislation is that rules that go offline should also be(come) valid online. This seems to be a sensible and wise principle in the first development stages of a new technology. Indeed, it has served as a new way to fill the main lacunae of existing legislation concerning ICT. However, I do not think it will work in the long term. This conservative principle does not take into account the fundamental differences between offline and online environments such as those discussed in this book. And it does not take sufficiently seriously the special problems characteristic of a network such as the Internet. [...] To solve the legal problems of the online environment in a really fundamental way, new legislation has to be designed that does not depend on particular technologies and their characteristics but on basic principles of law in contemporary high-tech societies²⁵.

Diferentemente do pensamento exposto acima, Ricardo Luís Lorenzetti entende que esse novo Direito não seria necessariamente criado a partir de normas jurídicas e diplomas legislativos (regulação estatal), podendo também ser uma autorregulação da Internet dentro de uma estrutura descentralizada e baseada nos usos e costumes desenvolvidos pelos usuários da rede no que poderia vir a ser chamado de *lex informatica*.

²⁴ DIJK, Jan A. G. M. Van. **The Network Society. Social Aspects of New Media**. 2ª Ed. Londres: Sage Publications, 2006, p. 130.

²⁵ “O mais importante princípio a ser observado pelos governos ou por outras autoridades ao adaptar a legislação corrente é o de que as regras que existem offline também devem ser válidas online. Isto parece ser um princípio sensível e sábio nos primeiros estágios do desenvolvimento de uma nova tecnologia. De fato, ele serviu como uma nova forma de preencher a importante lacuna da legislação existente no que concerne às tecnologias da informação e da comunicação. Todavia, eu não acho que isso dará certo a longo prazo. O princípio conservativo não leva em conta as diferenças fundamentais entre o meio offline e o online como as discutidas neste livro. E ele não encara de forma suficientemente séria os problemas especiais característicos de uma rede como a Internet. [...]”

Para resolver esses problemas jurídicos do meio online de uma forma realmente relevante, deve ser elaborada uma nova legislação que não dependa de tecnologias específicas ou de suas características mas sim em princípios básicos de Direito em sociedades contemporâneas de alta tecnologia” [tradução livre].

Para o "pensamento tecnológico", estamos diante de um "paradigma digital", um novo modo de concepção de mundo, que transformará substancialmente as relações humanas. Evidentemente que, se isto ocorre, o Direito que conhecemos não pode simplesmente ser reaproveitado no mundo dos *bits*.

Para o "pensamento liberal", a Internet deve se auto-regular seguindo o modelo de descentralização; existirão diferentes focos de decisão que irão criando um consenso gradual. A Internet é qualificada como um espaço privado, que - salvo em situações especiais, em que o ônus de demonstrar a restrição incumbe a quem a determina - não pode ser regulado.

A idéia é que exista auto-regulação com absoluta flexibilidade, propiciando que o costume vá criando suas próprias regras. Já se sustentou que o comércio na Internet deve ser imune às restrições legais nacionais e deve ser controlado por uma entidade privada. Assim como há uma *lex mercatoria*, haveria uma "*lex informática*", auto-referente, adaptada às necessidades específicas do meio.

O costume e alguns Códigos de Ética e de Conduta seriam suficientes, porque o que funcionará na realidade é o Código Técnico, que mediante sucessivas inovações permitirá que se vá solucionando os conflitos que venham a surgir na Internet²⁶.

Essa corrente tem o mérito de reconhecer que a ausência total de regulação da Internet e das relações sociais e econômicas desenvolvidas no ciberespaço não é positiva e que há necessidade de uma regulação estatal desse novo ambiente a fim de garantir que a sua lógica, a sua dinâmica e os seus valores não venham a ser ameaçados a longo prazo, o que poderia ficar comprometido caso os agentes sejam deixados à própria sorte.

Falha, porém, em não sistematizar de que forma o Direito preexistente poderá ou não ser aplicado às relações desenvolvidas em meio eletrônico durante o período intermediário entre o surgimento das novas tecnologias e a elaboração das novas leis específicas.

A próxima escola de pensamento também reconhece a necessidade de haver uma regulação estatal do mundo virtual, mas defende que essa regulação não deve ser feita a nível individual, por cada país: mas que a legislação aplicável deveria ser o Direito Internacional.

O Direito nacional de cada país não poderia ser aplicado ao mundo virtual em razão de o ciberespaço ter uma característica universalista, não estando adstrito aos limites do território de qualquer Estado específico, ao mesmo tempo em que está presente em todos eles, de modo que a disciplina jurídica da Internet deveria ser feita

²⁶ LORENZETTI, Ricardo Luis. **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 70.

por meio da negociação de tratados e de acordos internacionais, como sugere Ana Azevedo²⁷:

Na realidade, a criação de normas para disciplinar o espaço virtual constitui um grande desafio, ante as especificidades técnicas e a inexistência da delimitação geográfica desse espaço virtual, o que conduz à análise da necessidade e emergência de normas internacionais disciplinando o espaço virtual.

Por fim, chegamos à escola tradicionalista. Para ela, a legislação preexistente ao desenvolvimento da tecnologia digital é inteiramente aplicável a qualquer tipo de relações sociais ou econômicas travadas entre os indivíduos, inclusive àqueles que o forem no mundo virtual.

É evidente, porém, que a aplicação das normas jurídicas formuladas em uma época na qual a tecnologia digital não existia não pode ser feita ignorando-se todas as características peculiares e necessidades específicas do mundo virtual, devendo ser adaptadas a ele.

Em seus estudos sobre a regulação do ciberespaço, Lawrence Lessig diz que a pretensão de aplicar o Direito vigente ao mundo virtual é exercida por meio de uma técnica que ele denominada de tradução, que consiste em *"a method that recognizes what has changed and accommodates that change to preserve something of what the fathers originally gave us"*²⁸.

Para explicar o seu pensamento, o renomado mestre norte-americano recorre a dois importantes precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América: o caso *Olmstead v. United States*, 277 U. S. 438 (1928) e o *Katz v. United States*, 389 U. S. 347 (1967) ambos tratando da interpretação da 4ª Emenda à Constituição daquele país no que diz respeito ao conteúdo do direito à privacidade diante das novas tecnologias que a ameaçavam à época.

No precedente *Olmstead v. United States*, 277 U. S. 438 (1928), discutia-se se a proteção conferida pela 4ª Emenda desde 1792 contra buscas e apreensões além

²⁷ AZEVEDO, Ana. *Apud* VENEZIANO, Victor da Rocha. FERRAZ, Fábio Garcia Leal. O Estabelecimento Empresarial na Atualidade: O Comércio Eletrônico e a Normatização da Internet. **Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca**, vol. 1, n. 1, 2016, p. 321.

²⁸ "Um método que reconhece o que mudou e acomoda a mudança de maneira a preservar algo do que os 'pais' nos legaram originalmente" [tradução livre]. LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace**. V. 2.0. Nova Iorque: Basic Book, 2006, p. 163.

do razoável também poderia ser aplicada para proteger o cidadão contra escutas telefônicas clandestinas (o telefone foi criado em 1860).

A questão é que o texto da 4ª Emenda, promulgada em uma época em que o telefone ainda não havia sido desenvolvido, ao tratar da proteção contra buscas e apreensões além do razoável, faz expressa menção a pessoas, coisas e documentos, o que fez com que a maioria dos membros da Suprema Corte entendessem que a proteção conferida por ela não poderia ser estendida para escutas telefônicas porque ela fazia menção a itens passíveis de busca ou uma apreensão de natureza tangível, isto é, física.

No entanto, ganhou notoriedade o voto divergente proferido pelo *Justice* Louis Brandeis que defendeu que a interpretação da legislação não pode ficar restrita aos pressupostos fáticos existentes no momento em que ela foi promulgada, e sim que ela deve ser flexível para abarcar situações novas, decorrentes do progresso técnico científico.

Para Brandeis *"in the application of a constitution, our contemplation cannot be only of what has been but of what may be"*²⁹. Em outras palavras: considerando que o escopo da 4ª Emenda era a proteção do direito à privacidade, ainda que ela fizesse menção à busca e apreensão de itens tangíveis (papeis, pessoas, casas etc.), seu sentido deveria ser alargado para compreender também outras medidas que pudessem violar a privacidade, que fossem desenvolvidas posteriormente pela Ciência.

Anos mais tarde, no caso *Katz v. United States*, 389 U. S. 347 (1967), a Suprema Corte americana voltou a tratar da controvérsia e superou o entendimento que prevalecera no precedente mencionado acima e passou a adotar a divergência, consolidando-se a jurisprudência nesse sentido.

De acordo com Lawrence Lessig, o precedente aplicou a técnica da tradução ao defender a incidência da legislação vigente às novas tecnologias fazendo-se as adaptações necessárias.

Por sua vez, Ricardo Luís Lorenzetti explica que a aplicação do direito anterior seria possível porque apesar de todas as características próprias do mundo virtual,

²⁹ "na aplicação de uma Constituição, nossa análise não pode ser apenas daquilo que foi, mas daquilo que pode ser" [tradução livre].

ele ainda teria pontos em comum com o mundo físico o que permitiria a sua aplicação recorrendo-se ao instituto da analogia.

No pensamento desse jurista argentino, a aplicação analógica da legislação preexistente deve ser feita a nível de princípios apenas, não de regras, a fim de se buscar garantir que os princípios que são caros à sociedade civil no mundo sensível também sejam preservados no mundo virtual ainda que isso exija regras distintas, o que se faz necessário para garantir que as inovações não sejam inibidas, de modo que a legislação preexistente deve ser vista sob o que ele chamou de paradigma de ancoragem. Diz ele que ³⁰:

Há que se aceitar as inovações e também inovar. É prudente que se as examine mediante o "paradigma da ancoragem", o que significa estabelecer pontos fixos que permitam a inovação, mas não a insensatez, a hipótese aventureira ou a improvisação. A ancoragem significa estudar as inovações, aceitá-las, mas num contexto de valores, de normas claras e de rigor. Tomando como ponto de partida esse paradigma, entendemos que o Direito vigente deve ser visto como um 'ponto fixo', uma 'âncora' para evitar que o 'paradigma digital' aliene-se da enorme experiência adquirida no que toca à hierarquia de valores, a noção de justo e razoável.

O que esse estudioso tenta explicar é que a aplicação da legislação preexistente ao surgimento da Internet, à problemática da regulação do ciberespaço deve ser feita a partir da identificação dos problemas jurídicos que transcendem as diferenças entre os meios físico e eletrônico, buscando tratá-los de acordo com as especificidades decorrentes do novo meio técnico. Em outras palavras, defende o que denominou de uma *"analogia em nível de princípios"*, mas *"diversidade em nível de regras"*³¹.

A escola tradicionalista tem como grande contribuição o fato de reconhecer a possibilidade do Direito preexistente às novas tecnologias ser utilizado para regular os problemas jurídicos decorrentes de sua adoção mesmo sem a existência de uma regulação específica.

Não pretende, de forma alguma, ignorar as peculiaridades do mundo virtual. Ao contrário: busca identificar em quais aspectos ele se aproxima do mundo tangível e os princípios que podem e devem ser protegidos independentemente do ambiente em que as pessoas se relacionem, e admite a necessidade de adaptações na solução

³⁰ LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 78.

³¹ Idem, p. 79.

a ser aplicada para respeitar as especificidades do meio técnico, o que certamente é uma solução melhor do que negar totalmente a aplicabilidade do Direito à espera de uma regulação futura ou de um movimento autônomo dos agentes envolvidos em fazê-lo de forma independente.

Tem como desvantagem o casuísmo e a insegurança jurídica, pois quem dirá como o Direito preexistente deve ser aplicado aos problemas decorrentes das novas tecnologias será a jurisprudência na apreciação dos casos que lhe forem submetidos pelos jurisdicionados, o que pressupõe a existência de um litígio a ser resolvido pelo Poder Judiciário, que poderá decidi-lo de formas diferentes tantas vezes quanto for chamado a apreciar a questão, especialmente em um sistema jurídico de *Civil Law*, como o Brasil.

Além disso, a aplicação do Direito preexistente leva à tendência de importar para o mundo virtual princípios que foram construídos em vista das necessidades do mundo tangível em dado momento, os quais não necessariamente são desejáveis para o mundo virtual.

Embora entendamos que o mais razoável seria que houvesse uma legislação específica para tratar dos problemas jurídicos decorrentes da Internet, especialmente do comércio eletrônico, a sociedade civil não poderia ficar refém da inação do Poder Legislativo.

Até o advento da Lei nº 12.965/1994 – Marco Civil da Internet – não havia, no Brasil, qualquer regulamentação legal específica sobre a Internet, de maneira que o jurisdicionado não teria proteção legal alguma contra os abusos (e são muitos) que podem ser cometidos no ciberespaço caso fossem adotadas algumas das primeiras três correntes.

E, mesmo assim, a legislação existente não possui qualquer tratamento sobre os conflitos decorrentes da propriedade industrial no comércio eletrônico, de modo que a aplicação da legislação vigente, com as devidas adaptações, é a única opção que se mostra viável.

De todo modo, para que se possa aplicar corretamente a técnica da tradução ou a analogia de princípios, é preciso conhecer bem as características essenciais da Internet e, especialmente, do comércio eletrônico, a fim de que a aplicação das leis preexistentes seja feita com a adequada parcimônia e sem prejuízo ao valor social da rede.

1.4 O desenvolvimento do comércio eletrônico

Uma das principais consequências da Revolução Tecnológica na economia, e que possui relevante interesse jurídico, é o surgimento do que se convencionou chamar de comércio eletrônico, especialmente com o desenvolvimento e proliferação da Internet nas últimas décadas do século XX.

Na realidade, ele se tornou possível a partir do momento em que as indústrias de tecnologia da informação (infraestrutura de rede, armazenamento, conteúdo e aplicações), outrora isoladas em seus nichos específicos, passaram a convergir para a criação de um novo mercado e de novas modalidades de comércio centralizadas na informação.

No final de 1990, as empresas de tecnologia IBM, Merit Network, Inc. e MCI Communications Corp. criaram a Advanced Network & Services - ANS - uma entidade sem fins lucrativos que fornecia acesso à Internet para fins comerciais de maneira irrestrita, passando a investir parte da receita arrecadada na melhoria da infraestrutura da rede.

Tratava-se de uma proposta inovadora não apenas por se tratar de uma rede de computadores aberta e institucionalmente receptiva ao comércio, representando uma mudança de paradigma em relação às redes públicas até então existentes nos Estados Unidos como a ARPANET e a NSFNET, a primeira delas criada pelo Departamento de Defesa daquele país para fins científicos e militares, e a segunda pela National Science Foundation, para propósitos de cunho eminentemente científico e acadêmico.

Porém, o amplo desenvolvimento do comércio eletrônico só se tornou de fato possível em 1991, quando a NSFNET, então principal *backbone* da Internet nos Estados Unidos, também passou a permitir a utilização da Internet para fins comerciais³².

Com o encerramento das atividades da NSFNET em 1995, e a venda da ANS para a America *Online* no mesmo ano, o principal *backbone* da Internet nos Estados Unidos passou das mãos do governo americano para a iniciativa privada, abrindo

³² TIAN, Yan. STEWARD, Concetta. History of E-Commerce. In KHOSROW-POUR, Mehdi. **Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce**. Hershey: Idea Group Reference, 2006, p. 560.

ainda mais espaço para o pleno desenvolvimento do comércio eletrônico dali em diante.

Mas o que vem a ser o comércio eletrônico?

Primeiramente, devemos lembrar que o comércio tem raízes muito remotas, estando associado ao momento em que o ser humano deixou de produzir apenas para a própria sobrevivência e passou a trocar o excedente de sua produção pessoal com a de outros grupos.

A atividade comercial tem suas raízes no momento no qual o homem deixou de produzir para sua própria subsistência e passou a trocar o excedente da produção de cada grupo pelo excedente da produção do outro grupo, primeiro mediante uso de trocas *in natura* e, mais tarde, por meio da moeda, como observa Maria Eugênia Reis Finkelstein³³.

Primeiramente, por comércio, entendemos a atividade econômica relacionada à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços, na qual se agrega valor ao objeto por meio de uma atividade econômica intermediária entre o consumidor e o produtor e se obtém lucro a partir desta intermediação, como nos lembra Inglez de Souza³⁴:

Commerciar, no sentido economico, é haver do productor a riqueza por elle destinada ao consumo, para offerece-la ao consumidor. Assim, a função do commercio, economicamente encarado, é a de fazer circular e entregar ao consumo a riqueza produzida; ou, por outras palavras, o commercio toma a seu cargo a phase intermedia do cyclo que a riqueza deve percorrer e em cujos extremos se acham, de um lado, o productor e de outro, o consumidor. É este o primeiro requisito que caracteriza o commercio: servir de intermediario entre productor e consumidor.

Mas, do mesmo modo que o productor, ao des-fazer-se da riqueza que produziu, procura para si uma utilidade; do mesmo modo que o consumidor aufere della uma utilidade, pela satisfação da necessidade correspondente, assim tambem aquelle que, pela sua intromissão, facilita a um e outro a utilidade almejada, tem e deve ter o intuito de colher uma vantagem, visa o lucro.

Eis ahi o segundo característico do commercio: o escopo de lucro.

Nesses dous caracteres, entre os quaes passa uma relação de causa para effeito, se encontra o conceito cabal do que seja o commercio: cada vez que se dá uma inferencia entre productor e consumidor, com fim de lucro, ahi se desenha nitidamente um acto de commercio.

³³ FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Do comércio tradicional ao comércio eletrônico. *In*: ADAMEK, Marcelo Vieira Von. (Coord.) **Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos**. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 738-739.

³⁴ SOUZA, Inglez de. **Direito Comercial**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves Et C.a. 1910, p. 16.

Eletrônico, por sua vez, é um conceito que nos remete ao meio pelo qual a comunicação - informação e dados - entre dois interlocutores é transmitida, quando o meio utilizado se consubstancia em uma tecnologia instrumentalizada em impulsos elétricos.

Unindo a raiz semântica dos dois conceitos, chega-se à noção basilar de que o comércio eletrônico é a atividade econômica de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços realizada por meio de transmissão eletrônica de informações e de dados. Contudo, a doutrina diverge quanto à sua definição correta, sendo possível distinguir, entre os entendimentos dos escolásticos consultados, pelo menos duas correntes de pensamento: (1) a restritiva; e (2) a ampliativa.

Para a corrente restritiva, representada por Alberto Luiz Albertín³⁵, o comércio eletrônico contemplaria *"a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente tecnológico, por meio da adaptação intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos do negócio"*.

Esta perspectiva restringe o comércio eletrônico apenas àquelas atividades nas quais todas as etapas do negócio - da produção à efetiva comercialização dos produtos - é feita exclusivamente por meios eletrônicos, o que excluiria do conceito atividades que possuem parte da cadeia de valor estruturadas fora do ambiente virtual.

Em outras palavras: seria considerado comércio eletrônico exclusivamente aquelas atividades que fossem integralmente desenvolvidas em ambiente virtual, do trato inicial com o cliente até a entrega do produto propriamente dita, as quais, obviamente, serão restritas a produtos e serviços de tecnologia que possam ser erigidos em linguagem binária.

A corrente ampliativa defende uma visão mais extensiva. Para ela, o comércio eletrônico seriam *"os atos de circulação de bens, prestação ou intermediação de serviços em que as tratativas pré-contratuais e a celebração do contrato se fazem por transmissão e recebimento de dados por via eletrônica"*, como ensina Fábio Ulhoa Coelho³⁶.

³⁵ ALBERTÍN, Alberto Luiz. **Comércio Eletrônico. Modelo, Aspectos e Contribuições de sua Aplicação**. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 38.

³⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 16ª Ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 70-71.

Para Maria Eugênia Reis Finkelstein, "*o comércio eletrônico nada mais é do que uma modalidade de compra à distância, na qual são recebidas e transmitidas informações por meio eletrônico*"³⁷.

A partir do ensinamento dos dois supracitados juristas, expoentes da corrente ampliativa, percebe-se que o mote da caracterização do comércio como eletrônico reside na virtualidade do meio no qual oferta, aceitação e formação do contrato são realizados, permitindo abarcar, no conceito de *e-commerce*, qualquer atividade de circulação ou intermediação de bens e serviços que seja negociada desta forma, ainda que a entrega do produto ou a efetiva prestação do serviço tenha que ser realizada em meio físico.

Dentro da corrente ampliativa, podem ser inseridas atividades comerciais de natureza distinta, desde que a estruturação da atividade econômica ou de parte dela esteja centrada na Internet.

Creemos não haver razão para se adotar a corrente restritiva. É que o cerne do comércio eletrônico não está na desmaterialização completa da cadeia de valor, mas no fato de o contato entre empresário e o seu cliente, e a celebração do negócio jurídico, serem realizados em meio virtual. É em meio virtual que o cliente se relaciona com o empresário, tem contato com o produto ou serviço por ele disponibilizado, busca informações a respeito dele e celebra o contrato, ainda que o produto deva, ao final, ser entregue fisicamente em um local, ou que o serviço deva ser prestado de forma concreta fora da Rede, sobre um bem material ou uma pessoa.

Portanto, é a virtualidade do meio no qual a relação jurídica é estabelecida que atribui ao comércio eletrônico a pleora de características próprias que o distingue do comércio tradicional, sendo irrelevante, para tanto se o produto ou o serviço comercializado será tangível ou não, ou se o empresário tem as suas atividades concentradas em torno da Internet ou não.

1.4.1 Características especiais do comércio eletrônico e suas vantagens competitivas

De acordo como ensinamento de Alberto Luiz Albertín, o comércio eletrônico possui diversas características fundamentais que lhe são próprias, e que o distinguem

³⁷ FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 38.

substancialmente do comércio tradicional. Essas características poderiam ser, ao menos, as cinco seguintes³⁸:

- (1) Conectar diretamente compradores e vendedores;
- (2) Favorecer a troca de informações entre compradores e vendedores;
- (3) Promover a superação dos limites da relação tempo-espaço;
- (4) Permitir a interatividade e a dinamicidade;
- (5) A possibilidade de atualização (dos *websites*) em tempo real.

O comércio eletrônico permite a simplificação da cadeia de intermediários ao permitir que o comprador localize e mantenha relações diretas com o vendedor do produto ou serviço desejado a partir da sua plataforma localizada na rede mundial de computadores, ainda que o encontro da oferta e da demanda tenha que recorrer aos serviços de motores de busca.

É claro que nem todos os fornecedores de produtos e serviços em ambiente virtual se utilizaram das possibilidades de simplificação permitidas pela adoção de um modelo de negócios com base na Internet, pois isto depende da formulação de uma estratégia de negócios na qual se revele positiva - e lucrativa - a adoção de tais medidas, o que variará em cada caso.

Ele também permite grande intercâmbio de informações entre compradores e vendedores, de uma forma muito maior do que uma relação comercial tradicional o faria.

É que, na Internet, torna-se possível a coleta não apenas de dados pessoais do comprador, mas também a coleta de informações sobre tudo o que ele fez ou faz na Internet (ex. as pesquisas que realizou em motores de busca, os *sites* que visitou, os produtos e serviços que adquiriu ou rejeitou, os horários em que costuma acessar a rede etc.).

Também é inegável que a Internet permite que o comércio eletrônico supere as barreiras naturais e legais quanto à relação espaço-tempo, pois torna possível ao empresário se fazer presente muito além das fronteiras territoriais de sua cidade ou país, dado o caráter universalista da Internet, como permite que operações sejam realizadas a qualquer momento, independentemente de limitações quanto a horário ou a datas.

³⁸ ALBERTÍN, Alberto Luiz. **Comércio Eletrônico. Modelo, Aspectos e Contribuições de sua Aplicação**. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 4.

A interatividade e a dinamicidade são características das mais importantes e distintivas do comércio eletrônico e decorrem da natureza das transações realizadas em ambiente virtual.

Interatividade é um atributo próprio das novas mídias digitais, apropriado pelo comércio eletrônico na medida em que ele se utiliza destas tecnologias para a sua estruturação.

Podemos defini-la como a característica das mídias digitais que permitem ação e reação, estabelecendo uma comunicação multilateral e sincrônica de maneira que o internauta pode intervir na plataforma de comércio eletrônico e nela produzir alterações, deixando de ser mero espectador passivo para um agente ativo dentro do processo de comunicação estabelecido entre os interlocutores³⁹.

A dinamicidade, por sua vez, relaciona-se com a última característica, que é a possibilidade de atualização em tempo real. É que o comércio eletrônico permite ao fornecedor apresentar ao comprador não apenas produtos e serviços, mas também informações, as quais podem e devem ser atualizadas com a maior celeridade possível.

Estas informações relacionam-se a todo o conteúdo informacional que se faz necessário para permitir ao consumidor o exercício de uma escolha de consumo livre e consciente, perpassando as características do produto ou serviço fornecido e dados sobre o fornecedor, entre outras coisas.

A partir destas características do comércio eletrônico, o jurista Ricardo Luís Lorenzetti⁴⁰ identifica pelo menos oito vantagens competitivas proporcionadas pela virtualidade do meio:

- (1) Redução de custos administrativos;
- (2) Redução de custos tributários;

³⁹ Jan A. G. M. Van Dijk define as mídias digitais como sendo aquelas que *"are both integrated and interactive and also use digital code at the turn of the 20th and 21st centuries"* ("são ao mesmo tempo integradas e interativas e que também utilizam código digital na virada dos séculos 20 e 21") [tradução livre] (DIJK, Jan A. G. M. Van. **The Network Society. Social Aspects of New Media**. 2ª Ed. Londres: Sage Publications, 2006, p. 9). As características por ele listadas são: (i) código digital; (ii) integração; e (iii) interatividade. Código digital é a característica que consiste na possibilidade de toda a informação ser reduzida a uma combinação numérica padronizada de 1 a 0, o que permite a circulação de dados, facilitando a produção, o registro e a sua distribuição. Integração porque as telecomunicações, transmissão de dados e comunicação de massa passam a ocorrer a partir do mesmo canal. E integração, como já explicado, é a possibilidade de o usuário reagir e intervir no processo, alterando resultados (Idem, p. 6-8).

⁴⁰ LORENZETTI, Ricardo Luís. Informática, Cyberlaw, E-Commerce. In: LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 470.

- (3) Encurtamento do processo de intermediação;
- (4) Encurtamento dos processos de distribuição;
- (5) Possibilidade de operação ininterrupta no tempo;
- (6) Superação de barreiras nacionais;
- (7) Aumento da celeridade das transações; e
- (8) Pouca regulamentação nacional ou internacional.

A redução dos custos administrativos tem sido amiúde apontada como uma das mais relevantes vantagens competitivas do modelo eletrônico de comércio frente ao modelo tradicional.

Por exemplo, a estruturação de uma loja varejista de vestuário implicará na aquisição ou locação de um imóvel com capacidade suficiente para receber grande fluxo de pessoas, para suportar o armazenamento de estoques, e deve contar com um número razoável de mão-de-obra para receber os clientes ao longo de todo o período da compra, estruturação esta que poderá ser significativamente reduzida na adoção de um modelo virtual.

No entanto, também temos que levar em consideração que, diferentemente do comércio tradicional no qual o atendimento 24h é um diferencial, no comércio eletrônico, trata-se de uma exigência, o que implicará em custos para a estruturação de um negócio que consiga atender, com suficiência e adequação, esta demanda especial.

A redução de custos como vantagem competitiva pode ser relevante para grandes varejistas, mas não o será para os pequenos, pois a estruturação de uma pequena loja física com horário de atendimento limitado pelas normas do Município onde está localizada certamente exigirá menores custos do que uma estruturação em ambiente virtual, de maneira que esta vantagem não pode ser generalizada como se fosse verdade absoluta.

A redução de custos tributários, por sua vez, dependerá mais da adoção de um modelo de negócios adequadamente planejado do que da simples opção pelo modelo eletrônico, especialmente porque os impostos sobre o produto ou o serviço continuarão a incidir normalmente.

Também não nos parece correto tratar a pouca regulamentação como uma vantagem, pois a ausência de normas específicas poderá resultar no aumento dos

custos de transação, refletindo no preço dos produtos e serviços disponibilizados pelo fornecedor.

Não se pode esquecer que a segurança jurídica é importante para a redução dos custos de transação e ela depende da existência de uma regulamentação clara, objetiva, e de uma interpretação e aplicação das regras pelo Poder Judiciário de maneira uniforme, permitindo ao empresário antever as suas responsabilidades e se preparar para elas.

As demais vantagens competitivas enumeradas, de fato, são consequências relevantes da adoção do modelo eletrônico de comércio e, quando adequadamente exploradas pelo empresário, serão fatores importantes para favorecer o sucesso do empreendimento.

Estas características só se encontram reunidas simultaneamente na Internet, o que reforça ainda mais o posicionamento adotado nesta dissertação no sentido de definir o comércio eletrônico como sendo o exercício de atividade econômica de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços em ambiente virtual, pois é somente neste meio que fornecedores e clientes podem interagir e firmar negócios jurídicos, ainda que a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço se faça no mundo tangível.

1.4.2 *Classificações do comércio eletrônico*

A doutrina costuma propor classificações ao comércio eletrônico com base no destinatário da atividade econômica empreendida pelo empresário, na relevância da presença do meio eletrônico em seu modo de estruturação, e quanto ao instrumento tecnológico utilizado para a transmissão da informação. Desta forma, podemos distinguir as seguintes categorias⁴¹:

- (1) B2B ou B2C;

⁴¹ Maria Eugênia Reis Finkelstein menciona modalidades outras de comércio eletrônico como C2C (“*consumer-to-consumer*”), C2B (“*consumer-to-business*”), G2G (“*government-to-government*”), G2B (“*government-to-business*”), B2G (“*business-to-government*”), G2C (“*government-to-consumer*”) e C2G (“*consumer-to-government*”) (FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 17). Tais relações ora atrairão o regime jurídico de Direito Civil, ora o de Direito Administrativo, razão pela qual não interessam ao estudo proposto, que se volta ao Direito Comercial, sendo de interesse abranger também, excepcionalmente, o Direito do Consumidor, dada a importância deste último para a própria estruturação das atividades empresariais destinadas ao varejo.

- (2) Direto ou Indireto;
- (3) *Lato sensu* ou *Stricto sensu*.

B2B, sigla para a expressão inglesa *business-to-business*, é a modalidade de comércio eletrônico que tem como destinatário das mercadorias ou dos serviços um empresário, assemelhando-se com as atividades realizadas no comércio tradicional no atacado. Nesta modalidade de comércio eletrônico, portanto, é que serão incluídas as relações entre um empresário e seus fornecedores, distribuidores, revendedores e parceiros comerciais e, portanto, estão sujeitas ao regime jurídico específico de Direito Empresarial.

B2C, por sua vez, é a sigla da expressão inglesa *business-to-consumer*, que se traduz na circulação de mercadorias e prestação de serviços para o destinatário final da cadeia econômica - o consumidor - podendo ser considerado um comércio a retalho, de varejo, como explica a professora Maria Eugênia Reis Finkelstein⁴²:

Em se tratando de comércio eletrônico, duas vertentes existem. São elas o B2B e o B2C.

O B2B envolve relações comerciais entre empresas quanto à comercialização de produtos e prestação de serviços entre produtores, fabricantes, fornecedores e importadores, sem a participação direta do consumidor final. As mercadorias adquiridas pelo B2B normalmente são produtos, insumos e suprimentos por parte das empresas, com a Internet integrando as partes. Já o B2C é ditado por relações de consumo do tipo fornecedor-consumidor. Neste sentido, mediante a utilização da Internet, as empresas, na qualidade de produtoras e/ou fabricantes e/ou distribuidoras, vendem seus produtos ao consumidor final. É o chamado varejo eletrônico.

Já nas hipóteses de comércio eletrônico na modalidade B2C, lidaremos com relações de consumo, atraindo a incidência dos princípios e regras do Direito do Consumidor.

A distinção entre o comércio eletrônico direto e indireto está relacionada à maior ou menor presença de recursos tecnológicos na cadeia de valor. Então, será considerado (1) direto, quando toda a cadeia de valor for realizada mediante o uso de recursos tecnológicos; e (2) indireto, quando apenas uma parte desta cadeia o for (ex. quando a entrega da mercadoria adquirida ou a prestação do serviço precisar ser feita fisicamente).

⁴² FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 17.

Por sua vez, a distinção entre *lato sensu* e *stricto sensu* está relacionada ao instrumento eletrônico empregado para a concretização da operação comercial. Se falará de comércio eletrônico (1) *lato sensu* quando a operação for instrumentalizada por meio de computadores; ou de (2) *stricto sensu*, quando a operação for realizada por instrumentos tecnológicos diversos (ex. telefone, *fax*, cartões de crédito, televisão etc.)⁴³.

A primeira classificação proposta tem relevância para a análise dos dois diferentes tipos de estabelecimentos virtuais, assunto para o qual nos voltaremos mais adiante.

Pensamos não haver muito sentido na segunda classificação, porém. É que, quanto às relações comerciais feitas por telefone ou por *fax*, não se apresentam as características distintivas do comércio eletrônico em relação às formas ordinárias de comércio, senão pela circunstância de as transações serem realizadas à distância pelas partes.

Diferentemente, nas relações realizadas pela rede mundial de computadores, instaura-se uma circulação complexa de informações e de dados entre fornecedores e consumidores que adquire características próprias, as quais não estão presentes nas relações feitas por telefone ou *fax*.

Mesmo que se busque distinguir relações comerciais realizadas por meio de computadores pessoais de outras realizadas por dispositivos móveis, a distinção não se sustenta, uma vez que tanto um quanto o outro são produtos tecnológicos que utilizam recursos de linguagem computacional para desempenharem as funções para a qual foram projetados.

Portanto, independentemente do instrumento tecnológico utilizado para fins de comércio eletrônico, o que lhe confere atributos especiais, interferindo inclusive na

⁴³ Esta classificação do comércio eletrônico em *lato sensu* e *stricto sensu* é atribuída por Tarcísio Teixeira (TEIXEIRA, Tarcísio. **Marco Civil da Internet: Comentado**. São Paulo: Almedina, 2016, p. 23) à lição de Carlos Vattier Fuenzalida, que "*expressa que comércio eletrônico pode ser classificado em: stricto sensu, quando o contrato é realizado mediante um diálogo instrumentalizado pelos computadores do emissor e receptor, ou seja, em rede; e lato sensu, que se dá quando realizado por qualquer meio eletrônico. Por sua vez, o referido professor paulista atribui a Frédéric-Jérôme Pansier e Emmanuel Jez a classificação do comércio eletrônico em direto e indireto, explicando que, para eles, "o comércio eletrônico direto se dá quando os recursos tecnológicos são empregados em todas as fases contratuais, porque existe a transmissão on-line de dados entre vendedor e comprador de um produto (por exemplo, software) ou de serviço (como consultoria). No comércio eletrônico indireto parte do contrato é realizada com a utilização da tecnologia da informação, mas a entrega ao adquirente depende de outros recursos não tecnológicos"* (TEIXEIRA, Tarcísio. **Marco Civil da Internet: Comentado**. São Paulo: Almedina, 2016, p. 24-25).

interpretação do Direito aplicável às relações jurídicas decorrentes é a virtualidade do meio (o eletrônico, na Internet) pelo qual os negócios são realizados entre os agentes econômicos envolvidos.

1.4.3 Os agentes econômicos do comércio eletrônico

A virtualidade do meio em que são desenvolvidos as atividades econômicas e os negócios a ela referentes, bem como a complexidade de sua estrutura, ensejam o surgimento de novos papéis a serem desempenhados pelos agentes econômicos nesse novo mercado.

Esses papéis, ou funções, recebem os nomes de:

- (1) Provedores de Acesso/Conexão à Internet;
- (2) Provedores de Aplicações/Serviços;
- (3) Provedores de Conteúdo;
- (4) Motores de Busca.

O verbo prover, de acordo com o dicionário Léxico, tem o sentido de "*adotar medidas ou providências (de modo a resolver certa situação); regular, organizar ou providenciar; acudir, ajudar ou suprir*"⁴⁴.

Provedor, portanto, é "*aquele que dá o sustento ou fornece algo*", como define o dicionário Caldas Aulete⁴⁵, podendo ser entendido ainda como aquele que atende a uma necessidade de outra pessoa, ou que lhe fornece algum tipo de utilidade de que ela necessite.

No que concerne aos agentes econômicos do comércio eletrônico, trata-se, obviamente, de um gênero que compreende os provedores de acesso, de serviços, de conteúdo e os motores de busca.

Os provedores de acesso são os agentes econômicos do comércio eletrônico que fornecem serviços de conexão à Internet, isto é, habilitam terminais para o envio e recebimento de pacotes de dados pela rede mundial de computadores mediante a atribuição ou autenticação de um endereço de IP.

Mais do que atribuir e autenticar endereços de IP, os provedores de acesso ou de conexão permitem a autenticação de um dado terminal nos *gateways* do

⁴⁴ Disponível em: <http://lexico.pet/prover/>. Acesso em: 06/03/2018.

⁴⁵ Disponível em: <http://www.aulete.com.br/provedor>. Acesso em: 06/03/2018.

provedor, que são as portas de entrada e de saída que efetivamente permitem a ligação à rede, conforme pondera Victor Auilo Haikal⁴⁶:

O mero recebimento de endereço à internet não assegura efetivamente o acesso aos endereços da rede, pois depende de autenticação perante os *gateways* para que os demais IPs sejam alcançáveis. Tecnicamente existe conexão à rede, mas de nada adiantará essa ligação se o mais importante da internet não será garantido, que é o acesso a outros terminais e ao conteúdo que eles disponibilizam.

Quando o terminal receber um endereço IP, mas não estiver autenticado no *gateway* de acesso, somente conseguirá trocar pacotes de dados com ele [...].

Essa liberação perante os *gateways* é a autenticação que por vezes é realizada pela contratação de SCMs (Terra, Universo Online, dentre outros), ou pela própria empresa de telecomunicação, com a atribuição de um nome de usuário e senha que identificarão o contratante do acesso e mapearão o registro de conexão do usuário com a rede.

Ao lado dos provedores de acesso que lidam diretamente com os usuários para ligá-los à rede, há também os chamados provedores de *backbone*, aos quais já nos referimos alhures.

O provedor de *backbone* atua na infraestrutura da rede e é ele quem fornece o serviço para os provedores de acesso propriamente ditos, que serão os agentes que revenderão parte da capacidade de conexão por eles adquirida dos provedores de *backbone* para os demais.

Os provedores de aplicações são os agentes econômicos que disponibilizam os mais diversos serviços e funcionalidades existentes na Internet como portais, redes sociais, *blogs*, inclusive os *websites* que se destinam à aquisição e venda de mercadorias, devendo também ser incluídos entre eles os provedores de correio eletrônico e os de hospedagem.

Por sua vez, os provedores de conteúdo são os agentes econômicos - ou não - que armazenam e disponibilizam, na Internet, informações e dados de todo gênero, criando ou simplesmente reproduzindo informações nas mais variadas plataformas existentes.

⁴⁶ HAIKAL, Victor Auilo. Da significação jurídica dos conceitos integrantes do art. 5º: internet, terminal, administrador de sistema autônomo, endereço internet protocol – IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país; endereço IP; conexão à internet; registro de conexão; aplicações de internet; e registros de acesso a aplicações de internet. In LEMOS, Ronaldo. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 322.

Para Tarcísio Teixeira, um provedor de conteúdo é *"aquele que disponibiliza informações na internet obtidas por meios próprios ou de terceiros, ou seja, explora os meios de informações ou de divulgação"*⁴⁷.

A partir da definição aqui adotada para o vocábulo provedor, compreendem-se os motores de busca também como tais, na medida em que também eles são agentes econômicos que visam atender às necessidades dos demais agentes da rede.

Enquanto provedores, os motores de busca prestam relevante serviço para todos os demais agentes que atuam concomitantemente no mercado, permitindo ao usuário encontrar as aplicações, serviços e o conteúdo que deseja, ao mesmo tempo em que permite que os provedores de tais aplicações, serviços e conteúdos sejam alcançados.

Aplicando tais conceitos para o Direito Comercial, na medida em que as suas atividades forem exercidas de forma profissional e organizada por um empresário, podemos considerar os provedores de aplicações e os provedores de conteúdo como fornecedores de mercadorias ou prestadores de serviço e os internautas como sendo os seus clientes.

Os motores de busca, por sua vez, são provedores de serviços especiais que assumem a função de intermediários entre os provedores de aplicações e de conteúdo e os internautas, dentro do efeito de intermediação a que aludiram Sendil Ethiraj, Isin Ulger e Harbir Singh, sobre o qual discorreremos alhures, exercendo relevante função social de garantir o fluxo de informações e a materialização dos benefícios sociais da Rede.

É que a atividade empresarial exercida pelos provedores de aplicações e de conteúdo na Internet, só produzirá lucros para o empresário se o *website* onde os

⁴⁷ TEIXEIRA, Tarcísio. **Comércio Eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 133. Malgrado o douto professor adote a distinção dos provedores em provedores de conexão, serviços e de conteúdo e explique o conceito de cada um em sua obra, poucos parágrafos após fazê-lo, passa a tratar os conceitos de provedor de serviços e de conteúdo como se fossem um só. Diz ele que: *"o provedor de conteúdo já foi conhecido como provedor de produtos ou serviços, pois é aquele que, na internet, coloca à disposição do usuário a possibilidade de adquirir diversos produtos (materiais, como equipamentos eletrônicos, ou imateriais, por exemplo software) e serviços (como o acesso a informações e cursos on-line)." Salvo melhor juízo, o professor acaba por rejeitar a distinção proposta por ele mesmo parágrafos antes, tornando bastante confusa a compreensão de cada conceito. Nesta dissertação, partimos do pressuposto de que cada conceito apresenta contornos próprios quanto às atividades que são exercidas por cada provedor no comércio eletrônico, diferenciação esta que é relevante para a adequada verificação das responsabilidades de cada agente econômico segundo os limites de suas atividades.*

seus produtos e serviços são disponibilizados ao público puderem, efetivamente, ser por eles localizados e acessados, pois o *website* representa a porta de entrada pela qual o cliente poderá acessar as dependências do seu estabelecimento empresarial virtual.

Entender as repercussões das novas tecnologias na economia e na sociedade é muito importante para a compreensão das características do comércio eletrônico e da forma como os agentes econômicos interagem entre si no ciberespaço, e os efeitos que essas mudanças exigem do operador do Direito no momento de aplicar as leis a problemas sequer antes imaginados, inclusive na reformulação de conceitos jurídicos tradicionais.

É o que acontece em relação ao conceito de estabelecimento empresarial, o qual, apesar de muito consagrado na doutrina, passa a exigir novas reflexões da parte da comunidade jurídica inclusive para se poder compreender como se dá a captação de clientela no ciberespaço e as relações de concorrência leal ou desleal entre os empresários, o que se reflete na análise que nos propomos a fazer nesta dissertação sobre o uso não autorizado de marcas de concorrentes nos serviços de *links* patrocinados.

Iniciaremos, então, pelo estudo do estabelecimento empresarial virtual no próximo capítulo.

2 O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL E O PAPEL DOS MOTORES DE BUSCA E DOS SERVIÇOS DE *LINKS* PATROCINADOS NO PROBLEMA DA VISIBILIDADE

Neste tópico, abordaremos o que se entende por estabelecimento empresarial e a possibilidade de se desdobrar esse conceito em duas modalidades: o clássico e o virtual, bem como as relevantes diferenças entre eles e as suas consequências para o Direito.

Ressalte-se que a distinção entre o estabelecimento empresarial clássico e o virtual, bem como a identificação da existência duas modalidades desse último, a saber: o originário e o derivado, se faz relevante diante das diferenças que essas duas espécies do instituto têm sobre a maneira pela qual ele pode se relacionar com a clientela.

Feito isto, apresentaremos o problema crônico de visibilidade enfrentado pelo estabelecimento empresarial virtual originário, e pelo derivado que seja de titularidade de empresários sem *market share* consolidado no comércio tradicional, em razão da arquitetura hipertextual da Rede, e o papel desempenhado pelos *links* e pelos motores de busca como intermediários entre os estabelecimentos virtuais e a sua clientela potencial, e a insuficiência do modelo de resultados orgânicos para equilibrar as forças do mercado entre a grande empresa e os novos negócios ou os negócios de micro e pequenos empresários.

Então, apresentaremos os serviços de *links* patrocinados disponibilizados pelos principais motores de busca atualmente e a possibilidade de uso não autorizado de marcas de concorrentes para disparar esses anúncios como uma das possíveis alternativas para a superação do problema da visibilidade, discorrendo sobre questões gerais a respeito do conceito de *link* patrocinado, de suas características, sua natureza jurídica e o modo geral como esse serviço costuma ser oferecido no mercado pelos principais motores de busca hoje existentes.

Começemos então pela definição dos conceitos básicos de estabelecimento empresarial até avançarmos progressivamente sobre cada uma das modalidades que se vislumbram hoje, como resultado dos efeitos das novas tecnológicas em relação ao comércio.

2.1 Conceito de estabelecimento empresarial virtual

O exercício de qualquer atividade empresarial, no ciberespaço, exige que seja criado um *website*, pois são estas plataformas digitais que permitem estabelecer-se o intercâmbio de informações e de dados entre o empresário fornecedor de produtos e serviços e a clientela.

Considerando a importância nuclear do *website* para o desenvolvimento do comércio eletrônico e a existência de atividades empresariais que praticamente não necessitam de estrutura física, muitos autores passaram a defender a possibilidade de se adaptar o conceito de estabelecimento empresarial para reconhecer a existência de mais uma modalidade: a virtual, proposta esta que não ficou isenta de críticas de outros estudiosos.

Podem-se organizar os divergentes entendimentos doutrinários a respeito da existência ou inexistência do estabelecimento empresarial virtual em pelo menos duas correntes e suas subdivisões: (1) positiva (1.1) em função da imaterialidade dos bens que o compõe, (1.2) em função da forma de acesso da clientela, ou (1.3) em função da preponderância da atividade exercida em meio virtual em relação à empresa; e (2) negativa.

Os estudiosos que adotam a corrente positiva entendem que o conceito de estabelecimento empresarial compreende duas modalidades distintas, o clássico e o virtual ou digital, divergindo entre si apenas naquilo que diferenciaria um em relação ao outro.

Para Modesto Carvalhosa⁴⁸, a distinção entre o estabelecimento clássico e o virtual reside na natureza imaterial dos elementos a que o empresário recorre para formá-lo. Ou seja: o estabelecimento virtual se restringiria apenas ao próprio *website* do empresário na Internet. Em sua concepção, o *website* será um estabelecimento empresarial (o virtual), ao passo que o local no qual o empresário gerencia o *website*, e onde ele armazena as mercadorias comercializadas, comporão um estabelecimento empresarial distinto: o clássico.

⁴⁸ CARVALHOSA, Modesto. *Apud* ZAMPAR JÚNIOR, José Américo. O Site como Estabelecimento Virtual: Novo Meio de Interação entre a Empresa e o Consumidor ou Nova Categoria Jurídica? **Revista de Direito Privado**, vol. 35, jul-set. 2008, p. 165.

Para Fábio Ulhoa Coelho, a única diferença entre o estabelecimento clássico e o virtual residiria não na imaterialidade dos bens que o compõe, mas sim na forma de acesso da clientela a ele. Em suas palavras⁴⁹:

A distinção entre o estabelecimento físico e o virtual, a metáfora criada em torno deste novo canal de venda, depende do meio de acesso dos consumidores e adquirentes interessados nos produtos, serviços ou virtualidades que o empresário oferece no mercado. Se o acesso é feito pelo deslocamento deles no espaço até o imóvel em que se encontra instalada a empresa, o estabelecimento é físico; se acessado por via de transmissão eletrônica de dados, é virtual. [...] A imaterialidade ínsita ao estabelecimento virtual não se refere aos bens componentes (que são materiais ou não, como em qualquer estabelecimento), mas à acessibilidade.

Dentro desta concepção, considera-se estabelecimento empresarial físico ou clássico aquele que é acessado pela clientela por meio do deslocamento material até o ponto comercial onde localizado o estabelecimento do empresário a fim de, lá, adquirir o produto ou o serviço.

Por sua vez, será considerado estabelecimento empresarial virtual aquele no qual o acesso da clientela à plataforma de vendas do empresário, visando adquirir produtos ou serviços, se dá por recursos tecnológicos de transmissão eletrônica de dados.

Uma terceira visão é oferecida por José Olinto de Toledo Ridolfo. Para ele, a distinção deve ser feita entre o estabelecimento empresarial clássico e o que chama de estabelecimento digital.

O conceito de estabelecimento empresarial digital seria mais abrangente do que o do estabelecimento empresarial virtual, visto que *"a exploração econômica do site em questão será o objeto social principal deste tipo de empresa que, no mundo físico, estará devidamente materializada para poder atingir seu fim social"*, segundo ele⁵⁰.

Na perspectiva por ele proposta, estabelecimento empresarial digital haverá somente naquelas circunstâncias em que o empresário tem a plataforma virtual de vendas como o instrumento preponderante para o exercício de sua empresa, ainda

⁴⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. I. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 56-57.

⁵⁰ RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de Empresas da Nova Economia. In: LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.) **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 306-307.

que necessite de uma estruturação física que dê suporte às atividades virtuais por ela desenvolvidas.

Neste sentido, a acessibilidade do estabelecimento empresarial - se por meio físico ou eletrônico - torna-se questão acessória. O mais importante é a identificação do núcleo preponderante das atividades econômicas da empresa para definir o seu enquadramento.

Parece-nos que a teoria que melhor traduz o fenômeno do estabelecimento empresarial virtual é a que o diferencia do clássico em razão da virtualidade do modo de acesso dos clientes ao local onde o empresário celebra os negócios jurídicos com eles.

A natureza imaterial dos bens não nos parece ser suficientemente relevante para distinguir o estabelecimento clássico do virtual na medida em que se entende por estabelecimento empresarial o complexo de bens materiais e imateriais necessários e úteis ao exercício da empresa, e efetivamente organizados, para esta finalidade, pelo empresário.

Logo, o estabelecimento virtual, enquanto estabelecimento empresarial, pode contemplar tanto bens corpóreos quanto incorpóreos, diferenciando-se do clássico pelo fato de que o ambiente onde o empresário e o cliente se encontram para celebrar os negócios jurídicos relativos ao objeto da empresa exercida – e onde de fato os celebram – é imaterial, consubstanciando-se este ambiente no *website* do empresário na internet.

Para que possa ser considerado como um estabelecimento empresarial, é preciso que o *website* do empresário seja “capaz de, sozinho, ainda que demande o suporte de mecanismos auxiliares, praticar a atividade lucrativa descrita em ato constitutivo”, como explica Vinícius de Paula Michel⁵¹.

Adotado este posicionamento, a questão torna-se definir se o estabelecimento virtual compreende também os elementos corpóreos dentro de si ou se eles fariam parte de um estabelecimento empresarial clássico operando de um modo paralelo ao virtual.

Para José Américo Zampar Júnior, a noção de estabelecimento empresarial sempre pressupõe a coexistência de bens materiais e imateriais no estabelecimento,

⁵¹ MICHEL, Vinícius de Paula. “**O estabelecimento empresarial virtual: conceito e tutela jurídica**”. 2014. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ccea163536ff22f5>. Acesso em 10/10/2017.

unificados pelo empresário pela afetação dada por ele aos bens em favor da atividade empresarial exercida.

Este jurista entende que o estabelecimento empresarial deve conter todos os bens necessários ao exercício da atividade econômica em si, o que não ocorreria se fossem separados o *website* dos computadores que o operam e das mercadorias físicas que são por meio dele comercializadas, pois seria a congregação de todos eles que os tornaria um estabelecimento empresarial. Para ele⁵²:

[...] os computadores, os móveis e outros apetrechos que dão suporte existencial ao *site* que é a materialização do estabelecimento virtual compõe, tal qual o número de visitas, o *layout* da página etc., o conjunto de bens deste estabelecimento, e, portanto, o próprio estabelecimento.

Divergindo dessa orientação, Ana Caroline Faria Guimarães e Rúbia Carneiro Neves entendem que, na realidade, a hipótese acima descreveria a existência de dois estabelecimentos empresariais: um virtual, centrado na figura do *website*, e um clássico, que seria o local onde estariam localizados os equipamentos de suporte e estocada a mercadoria. Para elas⁵³:

No caso do empreendedor que exerce a atividade empresarial primordialmente através do sítio eletrônico, as mercadorias estocadas, o computador e o programa de computador, ambos utilizados para gerir o *site*, são bens que integram, na verdade, o estabelecimento físico que se apresenta como principal, e o sítio eletrônico é o estabelecimento virtual, secundário em relação ao físico, isto é, uma filial da matriz.

No entanto, o estabelecimento empresarial deve necessariamente permitir o contato entre o cliente e o empresário para a celebração do negócio jurídico relativo ao objeto da empresa.

Todo estabelecimento empresarial virtual pressupõe a existência de uma estrutura física mínima que lhe dê suporte, materializada no local físico onde estão os computadores, onde o *site* é administrado e gerenciado por trabalhadores, onde está a sua diretoria e, no caso dos *sites* que comercializam mercadorias físicas, onde elas

⁵² ZAMPAR JÚNIOR, José Américo. O Site como Estabelecimento Virtual: Novo Meio de Interação entre a Empresa e o Consumidor ou Nova Categoria Jurídica? **Revista de Direito Privado**, vol. 35, jul-set. 2008, p. 166.

⁵³ GUIMARÃES, Ana Caroline Faria. NEVES, Rúbia Carneiro. **“O estabelecimento virtual e sua condição de estabelecimento empresarial secundário (filial)”**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=117ffc1acd844e43>. Acesso em: 10/10/2019.

são armazenadas para serem entregues ao cliente quando forem adquiridas por meio do *site*.

Estes bens constituem elementos corpóreos do estabelecimento virtual e não um estabelecimento empresarial físico autônomo, pois, nessa estrutura física mínima, não são realizados negócios jurídicos entre o empresário e seus clientes, mas apenas mantidos os bens utilizados para viabilizar o funcionamento pleno do estabelecimento virtual.

Portanto, não se trata de uma relação entre matriz e filial, mas da sede física de um estabelecimento empresarial virtual, sendo os bens ali localizados, inclusive o imóvel, elementos corpóreos do estabelecimento virtual.

Tampouco a questão da preponderância das atividades exercidas no *website* em relação ao objeto da atividade exercida pelo empresário em relação àquela que é executada em meio físico parece ser relevante para a distinção entre estabelecimento clássico e virtual.

É que, se as atividades exercidas em meio físico são acessórias em relação ao objeto da empresa, na realidade, não estaremos diante de um estabelecimento clássico, mas de elementos corpóreos de um estabelecimento virtual, como explicado acima.

Por sua vez, se o empresário também exerce as atividades empresariais no mundo tangível, recebendo clientes e firmado com eles negócios tanto no ciberespaço por meio do *site*, tanto em uma loja física, inexistindo preponderância de um sobre o outro em relação ao objeto, mas em relação à lucratividade apenas, esse empresário terá, simultaneamente, um estabelecimento clássico e um virtual, podendo um deles ser o principal e o outro secundário, matriz ou filial, desde que, em ambos, possa exercer plenamente a sua atividade empresarial.

Do lado dos doutrinadores que se alinham à corrente negativa, temos a visão de Luiz Olavo Baptista, que defendeu que o comércio eletrônico se equipararia à atividade exercida pelo mascate, um comerciante que, sem ter um estabelecimento empresarial próprio, se deslocava até o local onde o consumidor se encontrava para lhe oferecer mercadorias que não tinha em estoque para entrega futura, sendo esta atividade exercida hoje no comércio eletrônico com novos meios. Explica⁵⁴:

⁵⁴ BAPTISTA, Luiz Olavo. Comércio Eletrônico: Uma Visão do Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo**, vol. 94, 1999, p. 85.

O mascate não tinha estabelecimento próprio, ia até o comprador, e oferecia-lhe bens que, em grande parte, não tinha em estoque e adquiria para entregar, quando encomendados.

A especificidade da atividade comercial do mascate era de se colocar diante do consumidor final e oferecer-lhe, verbalmente, a mercadoria, eliminando a necessidade de deslocamentos físicos deste, propondo-lhe uma variedade de bens. Do ponto de vista do Direito, entre outras características, ele era um comerciante independente, sem estabelecimento fixo, cujos contratos eram, via de regra, orais.

O comércio eletrônico retoma esta tradição, com novos meios.

O programa de acesso (*browser*) – como fazia o burro usado pelo mascate – leva o *site* do comerciante, que corresponde à mala do seu ancestral, até a casa do comprador, trafegando pelos caminhos da rede.

Esta visão não pode ser aceita, pois nega totalmente a presença de qualquer organização na atividade desenvolvida pelo comércio eletrônico. Diferentemente do mascate, que exercia atividade comercial apenas com seu próprio esforço pessoal, sem congrega a ele outros fatores de produção, o comércio eletrônico, a princípio, exige que haja investimento de capital para o desenvolvimento do *website*, estratégias de *marketing* digital para promovê-lo, computadores e profissionais com qualificação técnica para administrá-lo, tornando-se difícil exercer uma atividade profissional, no comércio eletrônico, apenas com o trabalho pessoal do próprio comerciante. Ou seja: o comércio eletrônico pressupõe a existência de um estabelecimento empresarial que lhe dê suporte.

Outra dentre as principais críticas suscitadas pelos que defendem a corrente negativa, se funda na necessidade legalmente imposta de ser declinado um endereço físico para o arquivamento dos atos constitutivos das sociedades empresárias no registro do comércio para identificação de seu domicílio (cf. Código Civil, artigos 75, IV e 997, II), e para inscrição dos empresários individuais (cf. Código Civil, art. 968, IV).

Agrega-se a este argumento o fato de que art. 2º, II, do Decreto nº 7.962/2013, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor no que respeita às contratações realizadas no comércio eletrônico, exige que o *website* decline, em local de destaque e de fácil visualização, um “*endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua localização e contato*”.

Em razão dessa imposição legal, esses juristas negam a existência de um estabelecimento empresarial virtual por não vislumbrarem autonomia do *website* em relação à sua estrutura física de administração e suporte, entendendo-o apenas como uma representação do estabelecimento clássico no ciberespaço, constituindo um

elemento imaterial com funções semelhantes às exercidas pela casa comercial em relação ao estabelecimento clássico, como observa Thomas Henrique Junqueira de Andrade Pereira⁵⁵.

Também defendendo esse posicionamento, Antonia Espíndola Longoni Klee explica que o *website* seria apenas uma nova forma de acesso ao estabelecimento empresarial, entendendo, porém, que a atividade propriamente dita, seria exercida no mundo tangível por meio dos atos de gestão dos diretores e dos administradores da empresa, sendo imprescindível a criação de uma base física de suporte às transações eletrônicas, de modo que o *website* seria somente um canal de comunicação e de publicidade. Em suas palavras⁵⁶:

A ideia de que o *site* é a representação de uma empresa no mundo físico é sustentada pelo fato de que, se considerássemos o estabelecimento integralmente virtual, ele acabaria esbarrando nas dificuldades próprias da forma de alimentação do *site*. Se por um lado ele funciona e existe no mundo virtual devidamente nominado através de seu endereço eletrônico, não é menos verdade que a sua existência está condicionada aos atos de gestão e administração de seus gerentes, controladores, diretores, que deverão organizar no mundo físico para a atividade empresarial desenvolvida na Internet.

Isto é, no mundo físico deverá haver a criação da empresa que dará suporte às transações com o fim de buscar a sua regularidade. O estabelecimento empresarial está constituído no mundo físico e não no ambiente virtual.

A Internet deve ser vista como um novo canal de comunicação e publicidade, sendo utilizada como mecanismo de oferta dos produtos e serviços dos fornecedores aos seus consumidores.

Compartilhando desse entendimento, Fábio Tokars⁵⁷ sugere que o comércio realizado por meios eletrônicos não teria diferença de uma a venda à distância feita por telefone, de modo que o *website* representaria apenas uma forma de divulgação dos produtos e serviços.

Todavia, essas críticas parecem confundir os conceitos de estabelecimento empresarial, de sede e de *website*.

⁵⁵ PEREIRA, Thomas Henrique Junqueira de Andrade. *Apud* GUIMARÃES, Ana Caroline Faria. NEVES, Rúbia Carneiro. **O estabelecimento virtual e sua condição de estabelecimento empresarial secundário (filial)**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=117ffc1acd844e43>. Acesso em: 10/10/2019.

⁵⁶ KLEE, Antonia Espíndola Logoni. O conceito de estabelecimento empresarial virtual e a proteção do consumidor nos contratos eletrônicos: algumas reflexões. *In* MARTINS, Guilherme Magalhães. **Direito Privado e Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 215.

⁵⁷ TOKARS, Fábio. *Apud* MICHEL, Vinícius de Paula. **O estabelecimento empresarial virtual: conceito e tutela jurídica**. 2014. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ccea163536ff22f5>. Acesso em: 10/10/2019.

Estabelecimento empresarial, como visto, é o conjunto de bens materiais e imateriais necessários e úteis ao exercício da empresa, organizados pelo empresário para este fim.

A sede de uma empresa é o local físico onde funciona a sua administração e diretoria, constituindo-se em uma exigência de natureza burocrática para propósitos administrativos e fiscais, não se confundindo necessariamente com o estabelecimento empresarial.

Por sua vez, segundo o dicionário eletrônico de tecnologia *Technopedia*, um *website* pode ser definido como “*a collection of publicly accessible, interlinked Web pages that share a single domain name*”⁵⁸, compreendendo o conjunto formado pela página principal, ou de acolhida, e todas as páginas secundárias e as suas aplicações, que possam ser acessadas pelos internautas por meio da estrutura de hiperligações que compõe a rede, podendo assumir a forma de estabelecimento empresarial virtual ou de elemento imaterial de um estabelecimento empresarial clássico, dependendo de outros fatores.

Marco Aurélio Grecco⁵⁹ propõe classificar os *websites* em três grupos: (1) passivos: são os que apenas disponibilizam informações e imagens sobre pessoas, produtos e serviços; (2) os canalizadores de mensagens: são os que também permitem receber pedidos, solicitações e comunicações dos clientes interessados em adquirir produtos ou serviços; e (3) os inteligentes: são os que possuem condições técnicas que lhes possibilitam realizar operações mais complexas, interagindo com o cliente para fechar o negócio.

Os *sites* passivos e os canalizadores de mensagens não podem ser vistos como estabelecimentos empresariais porque não concentram em si os instrumentos necessários para permitir que o empresário e os seus clientes fechem negócios pelo meio virtual. São, portanto, elementos imateriais do estabelecimento empresarial clássico no ciberespaço, visando fazer publicidade dos produtos e serviços do empresário no ambiente virtual.

⁵⁸ “é uma coleção de páginas da Web interligadas e publicamente acessíveis que compartilham um mesmo nome de domínio” [tradução livre]. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/5411/website>. Acesso em: 27/10/2019.

⁵⁹ GRECCO, Marco Aurélio. *Apud* TEIXEIRA, Tarcísio. O estabelecimento empresarial virtual: regime jurídico. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, vol. 50, n. 157, jan/mar. 2011, p. 29.

Já os *sites* inteligentes podem ser considerados como estabelecimentos empresariais porque possuem instrumentos tecnológicos que permitem a interação entre o cliente e o empresário para a aquisição de mercadorias ou para a prestação de serviços.

Ressalte-se que, tratando-se de produtos ou serviços digitais, sequer haverá a necessidade de entrega material da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço no mundo tangível, gerando-se uma cópia da mercadoria no computador do cliente (ex. *download* de *e-books*, músicas, jogos eletrônicos, filmes etc.) ou disponibilizando a ele um veículo de acesso para usufruir do produto ou serviço adquirido (ex. serviços de *streaming* de vídeos e músicas).

Ainda que o *site* inteligente seja utilizado para comercializar mercadoria física, que deva ser armazenada e entregue ao cliente no mundo tangível, isto não impede a existência do estabelecimento empresarial virtual, pois é no ciberespaço, e não na sede física dele, ou no armazém onde estão estocadas as mercadorias, que o cliente se encontrará com o empresário para celebrar o negócio jurídico que constitui o objeto da empresa exercida.

Deste modo, conclui-se que o estabelecimento empresarial virtual faz parte da realidade hodierna ainda que haja necessidade de uma estrutura física mínima que dê suporte às operações realizadas no ciberespaço, que poderá corresponder à sua sede física para fins burocráticos e fiscais, mas não a um estabelecimento empresarial clássico em si mesmo.

2.2 Estabelecimento virtual originário e derivado e as suas repercussões nas formas de captação de clientela

Considerando-se que o comércio eletrônico é relativamente recente dentro da história do comércio, é natural que empresários mais antigos já tivessem estruturado estabelecimentos empresariais clássicos antes do advento da Internet e, quando esta surgiu, organizaram estabelecimentos virtuais para exercer a atividade empresarial no ciberespaço em paralelo ou até mesmo em substituição às atividades antes exercidas no clássico.

Empresários mais novos e mais modernos, por sua vez, podem ter optado por organizar os fatores de produção para o exercício de uma atividade econômica no

ciberespaço diretamente, sem que tivessem tido uma experiência prévia no mundo tangível.

A possibilidade de precedência de uma atividade empresarial organizada no mundo tangível em relação às desenvolvidas no ciberespaço tem relevância para a adequada compreensão das relações do estabelecimento empresarial virtual com a sua clientela, razão pela qual é necessário distingui-lo em pelo menos duas possíveis categorias: (1) originário; e (2) derivado.

O estabelecimento empresarial virtual originário seria aquele estabelecimento que tem a sua criação desenvolvida diretamente no meio virtual e para este meio, não sendo precedido de uma atividade econômica desenvolvida pelo empresário em meio físico.

Já o estabelecimento empresarial virtual derivado seria aquele que consiste em uma extensão de um estabelecimento clássico pré-existente, tendo característica de complementaridade em relação às atividades desenvolvidas pelo empresário em meio físico, prestando-se à função de mais um de seus pontos de venda: o *on-line*, como pondera José Olinto de Toledo Ridolfo⁶⁰:

[...] estabelecimento empresarial digital originário é todo aquele cuja criação, desenvolvimento e implementação estão desvinculados de atividade econômica formal e organizada que o preceda.

Já o estabelecimento empresarial digital derivado é a expressão digital de uma atividade empresarial formal e organizada preexistente e que passa a utilizar-se do meio eletrônico, neste caso, da Internet, para o desenvolvimento complementar de suas atividades mercantis, sendo, portanto, uma extensão do estabelecimento comercial clássico.

Esta distinção é relevante para entendermos corretamente as relações entre os diferentes tipos de estabelecimento empresarial virtual com a sua clientela, pois o estabelecimento virtual derivado tende a deslocar, para o ciberespaço, certa parcela dos clientes do estabelecimento clássico que precedeu o início de suas atividades no novo ambiente, pois o empresário já desenvolvida uma atividade no mundo tangível e pode ter um conjunto de clientes que lhe sejam fieis e busquem localizá-lo no ambiente virtual.

⁶⁰ RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de Empresas da Nova Economia. In LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.) **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 295-296

Para esses clientes, será natural tentar localizar o estabelecimento virtual do empresário digitando sua insígnia, ou alguma de suas marcas, na barra de pesquisa do navegador, ou utilizando-as como termos de pesquisa no campo próprio de um motor de busca.

No entanto, o estabelecimento empresarial virtual originário, por não ter sido precedido de uma atividade empresarial no mundo tangível, não possui uma clientela já formada.

Esta questão torna-se particularmente importante na medida em que se nota que o estabelecimento empresarial virtual, diferentemente do clássico, não possui ponto comercial.

É que a definição tradicional de ponto comercial o liga à noção de um espaço físico no qual o empresário organiza o estabelecimento empresarial para nele exercer as suas atividades, para o qual se direciona o fluxo de clientes, e que se valoriza por isso, conforme definição de Sérgio Campinho⁶¹:

O ponto empresarial, classicamente denominado de ponto comercial (chamado por muitos de propriedade comercial), consiste no lugar, no espaço físico onde o empresário encontra-se situado e para o qual converge sua clientela. Seu sentido decorre da localização do estabelecimento físico, cujo ponto de situação sofre valorização em razão da atuação do empresário.

Esta relação entre o ponto comercial e uma estrutura física faz com que Fábio Ulhoa Coelho considere esse elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial como inexistente no virtual dada a irrelevância da localização material do imóvel em que se encontra instalada a sua estrutura física de suporte para fins de atração de clientela. Para ele⁶²:

Em razão do tipo de acessibilidade, as duas espécies de estabelecimento [clássico e virtual] diferenciam-se quanto ao ponto, elemento inexistente no virtual, embora muito comum no físico. A localização do estabelecimento é importante para grande parte dos negócios que dependem do fácil acesso da clientela, como, por exemplo, os de vendas a varejo em geral, escolas e postos de abastecimento de combustível. Para os estabelecimentos virtuais, a localização do imóvel em que se encontra instalada a empresa não tem a mesma relevância, já que o acesso do consumidor ou do adquirente não é feito por deslocamento no espaço.

⁶¹ CAMPINHO, Sérgio. **O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil**. 2ª Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 309.

⁶² COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Empresarial. Vol. III**. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 59.

Do mesmo modo, Victor da Rocha Veneziano e Fábio Garcia Leal Ferraz afirmam a inaplicabilidade do conceito de ponto comercial ao estabelecimento virtual pelo fato de o ponto “*estar estritamente vinculado à casa de comércio existente em um plano concreto e geográfico, algo inexistente no ambiente virtual*”⁶³.

Por sua vez, embora não diga claramente que o estabelecimento empresarial virtual não possui ponto comercial, José Américo Zampar Júnior destaca a irrelevância desse elemento incorpóreo para o estabelecimento virtual diante da imaterialidade da forma de acesso da clientela. Em suas palavras⁶⁴:

Diferença efetiva que se pode notar entre o estabelecimento virtual e o estabelecimento comercial físico, como já aventado acima, é o seu meio de acesso, e, quanto ao ponto, pois enquanto o estabelecimento físico possui o ponto, ou seja, a localização física – que é deveras importante no desenvolvimento da atividade comercial, em vista do acesso dos consumidores - para o estabelecimento virtual este não importa, pois o acesso ao mesmo não é feito por meio de deslocamento físico, mas tão-somente por acesso virtual. Assim, sua localização física não importa efetivamente, pois não é a esta que os consumidores se dirigem quando querem efetuar um negócio com a empresa. Isto tem levado a jurisprudência a negar vigência à renovação compulsória do contrato de locação para os empresários do e-commerce tal qual, e sob o mesmo fundamento que, o fazem para os depósitos fechados, ou seja, a inacessibilidade dos consumidores, e, portanto, a não influência direta na atividade comercial.

Em sentido contrário, Aldemário Araújo Castro defende que a noção de ponto comercial não exigiria necessariamente uma localização física ou geográfica e, tendo a legislação civil silenciado a respeito da forma a ser adotada pelo estabelecimento virtual, não haveria óbice em adaptar-se o conceito para o ciberespaço para albergá-lo no endereço eletrônico. Diz ele que⁶⁵:

Entre as acepções aceitas para o termo local identificamos a noção de ponto. Esse não necessariamente exige uma localização física ou geográfica, principalmente quando constatamos que cada *site* possui um endereço próprio na rede mundial de computadores. De outro giro, como advogados ao longo desse trabalho, as definições de índole material ou física devem ser aceitas e adaptadas ao novo mundo virtual, sempre que possível. Nesse

⁶³ VENEZIANO, Victor da Rocha. FERRAZ, Fábio Garcia Leal. O estabelecimento empresarial na atualidade: o comércio eletrônico a normatização da Internet. **Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca**, vol. 1, n. 1, 2016, p. 319.

⁶⁴ ZAMPAR JÚNIOR, José Américo. O site como estabelecimento virtual: novo meio de interação entre a empresa e o consumidor ou nova categoria jurídica? **Revista de Direito Privado**, vol. 35, jul/set, 2008, p. 167.

⁶⁵ CASTRO, Aldemário Araújo. *Apud* BALAN JÚNIOR, Osvaldo. **O Estabelecimento Virtual na Sociedade Técnica: A Necessária Busca de Segurança Jurídica nas Transações Comerciais**. 2011. 243f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, São Paulo, 2011., p. 117.

particular, não vemos óbices insuperáveis na medida que cada *site* pode ser encontrado e identificado por meio de um endereço eletrônico (no protocolo IP – *Internet Protocol*).

Tarcísio Teixeira parece compartilhar desse entendimento porque sugere a possibilidade de aplicação analógica das regras da ação renovatória de locação de imóveis comerciais para locações de nomes de domínio, entendendo que a finalidade da proteção legal conferida por meio dessa ação judicial seria a de se tutelar o direito do empresário a manter a clientela que aflui ao local em que está a sua casa comercial, função esta que seria exercida pelo endereço virtual no ciberespaço. Ele afirma que⁶⁶:

[...] mesmo sendo uma norma que regula a locação de imóvel urbano, o sentido da proteção legal (estampada nos arts. 51 e ss.) é defender o ponto comercial, endereço físico do estabelecimento, cujos clientes se dirigem para adquirir os produtos ou a prestação de serviços, depois de um grande esforço físico do empresário em conquistar a clientela, que passa pela questão do aviamento anteriormente mencionada. Estender esta proteção ao estabelecimento virtual parece coerente, pois, nos casos de *sites* empresariais já bem difundidos junto aos internautas, seria proteger o endereço virtual (o que poderia ser considerado “ponto virtual”), em que os usuários da internet habitualmente acessam para efetuar suas compras, sendo clientes daquele estabelecimento virtual.

Entendemos que não é possível considerar o endereço virtual como um ponto comercial, pois a noção de ponto, a nosso ver, liga-se à existência de uma estrutura física capaz de atrair clientes à casa comercial em razão de localização estratégica do imóvel em relação a outros elementos materiais que o circundam, como terminais de ônibus, estações de metrô, centros de comércio ou de serviços ou até mesmo as cercanias de um estabelecimento empresarial concorrente, de modo que fregueses possam afluir à casa comercial pelo simples fato de passarem diante de sua entrada ao transitarem pela rua, e visualizarem suas ofertas.

Deste modo, o estabelecimento empresarial clássico poderá atrair fregueses pela simples localização física que possua, ainda que não exerça qualquer estratégia de *marketing* que não seja a própria escolha do local físico mais vantajoso para estar fisicamente ao alcance da freguesia.

Todavia, o estabelecimento empresarial virtual não poderá fazer o mesmo, pois o endereço virtual só se torna acessível à clientela na medida em que o seu *site*

⁶⁶ TEIXEIRA, Tarcísio. Estabelecimento Empresarial Virtual: Regime Jurídico. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, vol. 50, n. 157, jan/mar, 2011, p. 157.

adquire visibilidade, por meio da exploração da estrutura de *links* em que se estrutura a Internet.

2.3 Acessibilidade do estabelecimento empresarial virtual e os *links*

Quando discorremos sobre o estabelecimento virtual nos tópicos anteriores, aliamos-nos à corrente defendida pelo professor Fábio Ulhoa Coelho que o define a partir do critério de acessibilidade.

Por sua vez, a acessibilidade do estabelecimento virtual no ciberespaço se faz por meio da navegação do internauta na rede mediante o uso da World Wide Web, a qual se estrutura na característica hipertextual da Internet para localizar o conteúdo desejado pelo internauta.

Tanto o texto como o hipertexto são conjuntos de informações estruturadas por quem os criou. A diferença entre eles é que, no texto ordinário, a construção de sentido é feita de forma linear, pois o leitor lê as frases e lhes apreende o sentido da forma e na ordem que o escritor definiu. Diferentemente, no hipertexto, a informação está contida em diversos textos diferentes e sobrepostos, os quais se ligam uns aos outros por diferentes pontos de conexão que podem ser acessados livremente pelo leitor, de modo que a sequência da leitura e a formação de sentido é definida pelo leitor, à medida que ele passa de um texto para outro, como observam Roger Laufer e Domenico Scavetta⁶⁷:

Um hipertexto é um conjunto de dados textuais, computadorizados num suporte eletrônico, que podem ser lidos de diversas maneiras. Os dados estão repartidos em elementos ou nós de informação, equivalentes a parágrafos. Estes elementos, em vez de estarem ligados uns aos outros como as carruagens de um comboio, estão marcados por elos semânticos que permitem passar de um para outro, sempre que o utilizador os activa. os elos estão fisicamente "ancorados" em zonas, por exemplo, numa palavra ou frase.

A Internet é considerada um hipertexto na medida em que os diferentes tipos de mídia que compõem o seu conteúdo (ex. texto, imagens, sons etc.) encontram-se dispersos na rede, cada um deles constituindo um "nó" independente, mas que se liga a outros e estes a outros ainda, a partir de uma rede de *links* estruturada de forma

⁶⁷ LAUFER, Roger. SCAVETTA, Domenico. **Texto, Hipertexto, Hipermedia**. Porto: Rés Editora, 2001, p. 5.

reticular (não linear), cujo trajeto é definido pelo próprio internauta durante a navegação, ao clicar neste ou noutros *links* para acessar os *sites* nos quais acredita encontrar o conteúdo desejado.

E é justamente a estruturação da informação na Internet como um hipertexto, composto por um interminável conjunto de nós conectados por *links*, que possibilita a existência de espaços concretos no ciberespaço na medida em que a informação – ou seja, o conteúdo existente na Rede e disponibilizado pelos *websites* que a compõem – pode ser localizado e acessado pelos internautas, como observa Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante⁶⁸:

Assim, a identidade do hipertexto virtual se dá na presença e utilização de seus constituintes internos: os nós e os *links*. São eles que garantem a arquitetura textual assumindo um funcionamento dêitico extratextual, pois monitoram o leitor para um lugar "concreto", atualizável no espaço digital, isto é, o sítio indicado existe virtualmente, podendo ser acessado a qualquer momento.

Não é por outra razão que os *links* são considerados como o fundamento da Internet, pois "*c'est grâce aux renvois vers les adresses URL qui leur correspondent que les internautes peuvent surmonter l'immense dispersion des contenus accessible*"⁶⁹, como lembram os juristas Jean-Luc Lobet, Hélène Fortin e Nathalie Darbon.

Malgrado a informação existente na Internet seja de grande interesse público, ela só possui valor comercial na medida em que pode ser localizada pelo internauta, o que só é possível em razão da existência dos *links*, cuja funcionalidade veio a ser potencializada a partir do surgimento e da evolução dos motores de busca, pois "*sans ces liens et sans les moteurs de recherche dont le fonctionnement repose sur la technique des hyperliens, l'information mise sur le web perdrait de sa valeur à défaut de pouvoir être trouvée aisément*"⁷⁰, notam os juristas belgas Alain Strowel e Nicolas Ide.

⁶⁸ CAVALCANTE, Marianne Carvalho Bezerra. Mapeamento e produção de sentido: os *links* no hipertexto. In: XAVIER, Alberto Carlos. MARCUSCHI, Luiz Antônio. (Orgs.) **Hipertexto e Gêneros Digitais. Novas formas de construção de sentido**. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 202.

⁶⁹ "É graças aos direcionamentos através dos endereços URL a eles correspondentes que os internautas podem alcançar a imensidão dispersa de conteúdo acessível" [tradução livre]. LOBET, Jean-Luc. FORTIN, Hélène. DARBON, Nathalie. "**Les Liens Hypertextes et le Droit**". 2003. Disponível em: <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/827-les-liens-hypertextes-et-le-droit.pdf>. Acesso em : 21/07/2018, p. 34.

⁷⁰ "Sem esses links e sem os motores de busca cujo funcionamento se fundamenta na técnica das hiperligações, a informação disponibilizada na web perderia o seu valor por não poder ser facilmente

Dentro da estrutura hipertextual da Internet, cada estabelecimento virtual é um "nó" de informação específico dentro da imensidão de informação disponível ao internauta e estará na *Surface Web* na medida em que o seu *site* se tornar visível aos internautas.

Diferentemente de uma página criada com propósitos informativos ou não econômicos, um estabelecimento virtual tem a finalidade de exercer uma atividade econômica em forma empresarial e auferir lucros para distribuí-los ao empresário que o explora, o que só acontecerá se o empresário conseguir atrair clientes que acessem o seu *site* e firmem contratos, para dele adquirir os produtos ou serviços negociados por ele.

Em se tratando de um empresário que possui *market share* consolidado no comércio tradicional (hipótese em que estaremos diante de um estabelecimento virtual derivado), possuindo uma clientela que já o conhece e que procura diretamente pelos seus produtos, caso ele deseje iniciar atividades também no comércio eletrônico e criar um estabelecimento virtual, a visibilidade de seu *site* estará garantida de *per se*, independentemente de qualquer esforço individual de *marketing* de sua parte para promovê-lo.

É que, naturalmente, a clientela moderna tem, por hábito, presumir que os fornecedores dos produtos e serviços de sua preferência também possuem uma plataforma eletrônica na Internet, o que os induz a buscá-los digitando a insígnia ou uma de suas marcas registradas no DNS ou inserindo-as como termo de pesquisa em um motor de busca.

A situação é, porém, diversa nos casos do empresário iniciante que já inicia suas atividades no mundo virtual (no caso de um estabelecimento empresarial virtual originário), ou daquele que, apesar de ser experiente no comércio tradicional, não possui um *market share* consolidado. Neste caso, a grande massa consumidora ainda não os conhece, nunca deles adquiriu quaisquer produtos ou serviços e desconhece outros consumidores que o tenham feito.

Além disso, diferentemente do estabelecimento clássico, o virtual não possui ponto comercial.

localizada" [tradução livre]. STROWEL, Alain. IDE, Nicolas. "**La Responsabilité des Intermediaries sur Internet: Actualités et Question des Hyperliens**". 2001. Disponível em: <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/35-1.pdf>. Acesso em: 10/07/2018, p. 3.

Como já discutimos alhures, um estabelecimento clássico tem que estar fisicamente localizado em algum local, e a escolha desse local é um dos elementos mais importantes que são levados em conta na hora de iniciar um empreendimento novo, já que, *a priori*, a boa localização do estabelecimento empresarial confere-lhe a possibilidade de ao menos alcançar a freguesia, vale dizer, aquele conjunto de consumidores que passam pelo local, sem necessidade de grandes investimentos em publicidade logo no início.

Embora o estabelecimento virtual esteja abrigado em certo domínio e possa ser localizado a partir do seu endereço URL, o *site* não guarda qualquer semelhança com o ponto comercial de um estabelecimento clássico, pois não tem aptidão para atrair freguesia justamente pelo seu caráter imaterial, ou seja, desvinculado de um espaço físico.

Não se pode esquecer que a diferença essencial entre o estabelecimento clássico e o virtual, como já mencionado anterior, liga-se, especificamente, ao modo como o cliente pode acessá-los para conhecer os produtos e serviços disponíveis e, se o caso, fechar um negócio.

No estabelecimento clássico, o acesso é feito fisicamente: o cliente se desloca presencialmente até o ponto comercial e adentra na casa comercial. Para localizar esse tipo de estabelecimento empresarial, o cliente procurará pelo endereço de uma das lojas do empresário em locais próximos e se deslocará até lá, identificando-o a partir de sua insígnia ou pela simples localização do endereço. É possível também que o cliente não esteja procurando por um estabelecimento empresarial específico e, quando passa em frente a um e visualiza os produtos lá dispostos e os anúncios de suas ofertas, tenha despertado o seu interesse de entrar e verificá-las com maior atenção.

Por sua vez, no virtual, o acesso se faz pela estrutura de *links* em que se organiza a rede. Ou seja: o cliente se deparará com um *link* na Internet, clicará nele, e o *link* o remeterá ao endereço do *site* que ele deseja acessar, independentemente de o cliente o conhecer ou não.

No entanto, para que o cliente se depare com o *link*, é necessária uma postura ativa de sua parte no sentido de promover uma pesquisa na Internet, seja por meio do sistema de nomes de domínio ou por meio de um motor de busca, especialmente se ele não está procurando localizar um estabelecimento empresarial virtual específico,

mas sim uma categoria indiscriminada de produtos ou serviços para conhecer as suas características, as ofertas existentes ou os fornecedores de quem poderiam adquiri-los eventualmente.

Não dispondo de um endereço eletrônico ou de um nome de domínio, e nem tendo a possibilidade de simplesmente passar em frente ao estabelecimento virtual enquanto navega na Rede, o internauta utilizará as referências que possua sobre a necessidade material que procura atender, sobre o produto ou o serviço que conhece e que poderia atender àquela necessidade ou até mesmo sobre dados de identificação de um fornecedor, e realizará pesquisas visando encontrar *links* que o direcionem para conteúdo relevante.

A conclusão a que necessariamente se chega é a de que a visibilidade dos estabelecimentos virtuais, especialmente o originário, ou seja, aquele que é iniciado diretamente na Internet, depende da estrutura hipertextual da rede, ou seja, de *links* para referenciar os seus *sites*, e do funcionamento adequado e eficiente dos serviços de motores de busca, sob pena de não serem aptos a atrair cliente algum por não poderem ser localizados.

2.4 Os *links* e o princípio da liberdade de referências na Internet e o da liberdade de expressão

Conforme vimos, a arquitetura da Internet faz com que cada estabelecimento empresarial virtual seja considerado um “nó” presente na Rede, cuja localização só será possível para o cliente que já conheça, de antemão, o endereço eletrônico do *site* que procura ou o seu nome de domínio, o que dificilmente acontecerá no caso de um estabelecimento virtual originário, visto que a atividade por meio dele exercida foi iniciada diretamente na Internet, não tendo sido precedida por uma experiência prévia no mundo tangível.

Para que essa dificuldade possa ser superada, é imprescindível garantir-se a liberdade de se estabelecerem *links* entre os inúmeros *sites* na Internet a fim de que eles se tornem, efetivamente, acessíveis àqueles que buscam a informação que neles se encontra.

Em razão disso, estudiosos defendem a existência do princípio da liberdade de referências na Internet, que consistiria na liberdade que se tem de criar *links* entre

os diferentes *sites* existentes na Rede sem necessidade de se buscar obter o prévio consentimento ou sequer a prévia ciência do titular do *site* referenciado para que o *link* possa ser criado.

Esta liberdade decorre da arquitetura da rede, pois a navegação na Internet se faz naturalmente por meio da cadeia de hiperligações. Por essa razão, Jean-Luc Lobet, Hélène Fortin e Natalie Darbin afirmam que "*le fait de créer un site suppose que l'on accepte le principe que les autres puissent y faire référence, au moins ver la page d'accueil du site*"⁷¹, o que cria uma presunção *iure et de iure* de haver uma autorização implícita do titular do *site* no sentido de permitir a criação de *links* para ele.

José Oliveira Ascensão⁷² explica que a liberdade de referências é a regra geral na Internet, não violando qualquer direito, valendo mesmo para os casos em que o conteúdo disponibilizado no *site* é protegido por direitos de autor, visto que a finalidade para o qual o conteúdo foi disponibilizado na Internet é de torná-lo acessível ao público, de modo que o proprietário da obra teria exercido o direito de publicá-la ao colocá-la na Internet.

A livre criação de *links* entre os *sites* da Internet era um consenso nos seus primeiros anos, quando o seu conteúdo era majoritariamente ligado a finalidades acadêmicas, o que fazia com que fosse natural que se visse qualquer restrição a essa liberdade como algo negativo e até como uma forma de censura, como lembram Alain Strowel e Nicolas Ide:

*Ces questions ne se posaient pas au début de l'existence d'Internet. A l'origine, dans le cadre de l'utilisation d'Internet par la communauté universitaire, il paraissait évident que toute relation entre sites web était 'bonne', puisqu'elle contribuait à structurer, donc à enrichir l'immense base de données qu'est l'Internet. Limiter le libre établissement des liens s'apparente, pour beaucoup d'Internauts qui se sont accoutumés à évoluer dans un espace très ouvert, à une forme inadmissible de censure, guidée par la logique marchande qui s'insinue dans le cyberspace. Imposer des contraintes à la création de liens peut être perçu comme une restriction du thesaurus de l'encyclopédie en expansion constante que constitue le web*⁷³.

⁷¹ "o fato de se criar um sítio pressupõe que a pessoa aceite o princípio de que os outros possam fazer referência a ele, pelo menos à sua página inicial" [tradução livre]. LOBET, Jean-Luc. FORTIN, Hélène. DARBON, Nathalie. "**Les Liens Hypertextes et le Droit**". 2003. Disponível em: <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/827-les-liens-hypertextes-et-le-droit.pdf>. Acesso em : 21/07/2018, p. 34.

⁷² ASCENSÃO, José de Oliveira. A liberdade de referências em linha e os seus limites. **Revista Forense**, ano 97, vol. 358, nov/dez. 2001, p. 60-61.

⁷³ "Estas questões não eram discutidas no começo da existência da Internet. Originalmente, no contexto da utilização da Internet pela comunidade universitária, parecia evidente que toda relação

Na realidade, foi o desenvolvimento do comércio eletrônico que fez surgir as primeiras grandes discussões jurídicas em relação à liberdade de criar *links* entre os *sites* da Internet⁷⁴.

Em um dos primeiros precedentes específicos sobre o tema, o caso *SARL Stepstone France c/ SARL Ofir France*, o Tribunal de Comércio de Nanterre rejeitou a pretensão de uma empresa francesa de anúncios de vagas de emprego de impedir que outra agência de empregos criasse *links* para anúncios que estavam no *site* da primeira afirmando que "*la raison d'être d'Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement*"^{75 e 76}.

Em outro precedente da jurisprudência francesa pouco posterior, o caso *SARL Havas Numérique et SA Cadres On Line c/ SA Keljob*, o Tribunal de Comércio de Paris decidiu de forma um pouco diversa, reconhecendo certas limitações a essa liberdade de referência.

Este caso envolvia duas empresas de anúncios de vagas de emprego e um motor de busca francês.

Ocorre que o motor de busca da Keljob referenciava não apenas a página inicial da Cadres On Line, mas também páginas secundárias⁷⁷ nas quais se

entre sites era 'boa', pois ela contribuía para estruturar e, desse modo, enriquecer o grande banco de dados que a Internet é. Restringir a livre criação de *links* se apresenta, para muitos internautas que estão acostumados a lidar com um espaço muito aberto, como uma forma inadmissível de censura, guiada pela lógica comercial que se insinua sobre o ciberespaço. Impor limitações sobre a criação de *links* pode ser vista como uma restrição ao repertório da enciclopédia em constante expansão que constitui a Web" [tradução livre]. STROWEL, Alain. IDE, Nicolas. "**La Responsabilité des Intermediaries sur Internet: Actualités et Quetion des Hyperliens**". 2001. Disponível em: <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/35-1.pdf>. Acesso em: 10/07/2018, p. 8.

⁷⁴ ASCENSÃO, José Oliveira. A liberdade de referências em linha e os seus limites. **Revista Forense**, vol. 87, n. 358, p. 59-74, nov/dez. 2001, p. 60.

⁷⁵ "a razão de ser da Internet e de seus princípios de funcionamento exige, necessariamente, que os *links* hipertextuais e entre sites possam ser feitos livremente" [tradução livre].

⁷⁶ Do inteiro teor do acórdão, extrai-se que o Tribunal entendeu que a conduta da Ofir France não era um ato de concorrência desleal para com a Stepstone porque o conteúdo do anúncio criado pela Stepstone não era reproduzido na integralidade no site da Ofir, que remetia os internautas ao site da Stepstone para acesso à íntegra do anúncio. Ocorre que a Stepstone pretendia impedir que a Ofir criasse os *links* para o seu site independentemente de qualquer coisa, entendendo que se tratava de concorrência desleal. O Tribunal francês rejeitou sua pretensão ratificando que o direito de criar *links* é livre.

⁷⁷ O princípio da liberdade de referência é aplicável imediatamente apenas aos *links* superficiais, que são aqueles que remetem o internauta para a página inicial do site referenciado. A questão que se põe é que a criação de *links* profundos, ou seja, uma hiperligação que conecta o internauta a uma página secundária do site referenciado pode provocar prejuízos financeiros ao site referenciado quando ele auferir receitas com anúncios publicitários contidos na página inicial e que não serão visualizados pelo visitante que acessar uma página secundária diretamente.

encontravam os seus anúncios de emprego, os quais, diferentemente do que ocorreu no precedente anterior, apareciam diretamente na página de resultados do motor de busca.

Por ocasião do julgamento, o Tribunal de Comércio de Paris, embora tenha ratificado o princípio da liberdade de criar *links* e enaltecido a sua relevância para o desenvolvimento da Internet, entendeu que o seu mal-uso pode caracterizar atos de concorrência de desleal ou parasitária pela apropriação indevida do trabalho e dos investimentos financeiros da outra parte, o que se verificará especialmente nos casos em que a criação do *link*: (1) desnaturar o conteúdo ou a imagem do *site* de destino; (2) fazer com que o *site* de destino pareça ao internauta como se fizesse parte do *site* de origem, especialmente se a sua URL não estiver visível; (3) não permitir que o internauta compreenda claramente que está sendo direcionado para outro *site*, fora do *site* de origem.

Em outras palavras, o princípio da liberdade de referências deve ser garantido no comércio eletrônico e sua restrição, como lembra José de Oliveira Ascensão⁷⁸, deve ser *“cuidadosamente delimitada, pois só pode vigorar quando houver razões particulares que levem a considerar essa referência como contrária às normas e usos honestos”*, o que ocorrerá naquelas situações em que a criação do *link* proporcionar a transmissão de uma mensagem de alguma forma incorreta ao internauta, causando prejuízo à fluidez da informação.

E, neste ponto, o princípio da liberdade de referências se aproxima também do princípio da liberdade de expressão.

O princípio da liberdade de expressão consagrado na Constituição Federal de 1988 é, simultaneamente, um fundamento e também um princípio da disciplina do uso da Internet no Brasil, nos termos do preceituam o art. 2º, *caput*, e o art. 3º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Isto significa que o mesmo direito de ter opiniões e de poder expressá-las de forma livre, que é assegurado a toda e qualquer pessoa no mundo tangível, também é assegurado pela legislação brasileira no mundo virtual, com o mesmo alcance e com os mesmos limites, na medida em que o art. 3º, I, do Marco Civil da internet prevê a

⁷⁸ ASCENSÃO, José Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez. 2002, p. 49.

“garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição Federal”.

A compreensão exata do princípio deve levar em conta toda a sua amplitude, o que inclui não somente o direito de ter convicções e opiniões de qualquer natureza e o de expressá-las livremente por quaisquer meios, mas também o direito de receber informações de qualquer natureza.

Aliás, esta abrangência do princípio pode ser claramente extraída a partir do art. 19, da Declaração Universal dos Direitos Humanos quando referido dispositivo prevê que ele inclui não apenas a liberdade de ter opiniões, mas também a *“de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”*

José Afonso da Silva, ao discorrer sobre o princípio da liberdade de expressão esclarece que ele compreende uma série de subprincípios entre os quais se inclui a liberdade de comunicação. Esta, por sua vez, inclui tanto a liberdade de manifestação do pensamento quanto a de informação, ou seja, o de se ter *“conhecimento de fatos, de acontecimentos, de situações de interesse geral e particular que implica, do ponto de vista jurídico, duas direções: a do direito de informar e a do direito de ser informado”*⁷⁹.

E, de fato, não haveria sentido algum em se criar todo um sistema protetivo da liberdade de expressão se a opinião manifestada não pudesse ser localizada por outras pessoas.

Em relação ao ciberespaço, não se pode deixar de notar que ele representa um mundo constituído a partir do fluxo de informações entre os diversos polos que o integram, sendo o volume praticamente inesgotável de informação nele disponível que o torna relevante e valioso, sendo necessário garantir o livre fluxo de informações a fim de favorecer a criatividade e a inovação no ambiente virtual, gerando, deste modo, desenvolvimento social, cultural e também econômico, conforme pondera Marcel Leonardi⁸⁰.

⁷⁹ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 31ª Ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 245.

⁸⁰ LEONARDI, Marcel. A garantia fundamental do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações como condição ao pleno exercício do direito de acesso à internet. In JÚNIOR, Ronaldo Lemos da. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 628.

Não se pode deixar de notar que o estabelecimento empresarial virtual é um produto da informação, pois ele não é edificado sob paredes sólidas, expositores e vitrines, mas em pacotes de dados organizados de maneira a criar uma realidade virtual na qual o cliente possa adentrar idealmente, dentro de um fluxo de informações que tem cliente e empresário como interlocutores, relação esta que só se tornará efetiva na medida em que possam ser encontradas no ciberespaço, situação que, como visto, depende do funcionamento adequado da estrutura de *links* na qual a Rede é constituída.

Portanto, restrições a esta liberdade, na medida em que diminuem o fluxo de informações entre os diversos atores do ciberespaço, devem ser entendidas como excepcionais.

2.5 O problema de visibilidade do estabelecimento empresarial virtual e o papel dos motores de busca

Vimos, acima, que o princípio da liberdade de referências em linha é inerente à arquitetura hipertextual na qual a Rede foi constituída, de modo que a existência de *links* entre os diferentes nós que a integram é essencial ao fluxo de informações entre aqueles que têm algo a oferecer e aqueles que desejam encontrar algum tipo de conteúdo, devendo as restrições à liberdade de criar *links* ser entendidas como exceções à regra geral.

Todavia, a mera garantia da liberdade de serem criados *links* não garante, por si só, que um *website* efetivamente possa ser localizado por internautas que navegam na Rede. É preciso, em primeiro lugar, ter consciência de que existe um grande volume de conteúdo na Internet que é simplesmente invisível aos internautas pelo simples fato de não poder ser localizado facilmente.

O conteúdo visível ao internauta costuma ser chamado de *Surface Web*, que tem o seu antônimo na *Deep Web* - também chamada de *Invisible Web* - a qual, de acordo com os estudos de Chris Sherman e Gary Price, pode ser subdividida em quatro camadas ou graus⁸¹:

- (1) opaca;

⁸¹ SHERMAN, Chris. PRICE, Gary. The Invisible Web: Uncovering Sources Search Engines Can't See. **Library Trends**, vol. 52, n. 2, pp. 282-298, outono. 2003, p. 293.

- (2) privada;
- (3) particular; e
- (4) invisível.

Na Internet opaca, encontram-se os *websites* que poderiam ser indexados, mas que, por uma ou outra razão, deixam de sê-lo.

Na Internet privada, encontram-se as páginas tecnicamente indexáveis, mas cujo acesso é restringido por uma iniciativa do próprio titular desses *websites*, de maneira a restringir a sua localização e a sua identificação pelos robôs de um motor de busca.

Na Internet particular, por sua vez, estão localizadas as *homepages* cujo acesso é restringido por iniciativa do titular do *site* ao exigir cadastramento prévio do internauta para permitir-lhe acesso ao seu conteúdo, ainda que o cadastramento seja gratuito.

Na Internet invisível, por fim, encontram-se todos aqueles *websites* que não podem ser alcançados por questões de ordem técnica.

E é por esta razão que, ao lado da segurança das transações realizadas no que concerne a pagamentos e entrega de produtos, e da garantia da privacidade dos consumidores, a organização de uma estrutura que facilite e diminua os custos da procura por produtos e/ou serviços (do lado do consumidor) e também a busca por clientes (do lado do empresário) se constitui um dos principais problemas do *e-commerce*, de acordo com Ricardo Luís Lorenzetti⁸².

Este é um problema bastante significativo no Comércio Eletrônico visto que o estabelecimento empresarial virtual é constituído com a finalidade de viabilizar uma empresa, isto é, o exercício de uma atividade econômica organizada que tem como fim mediato a obtenção de lucros para distribuí-los ao empresário, para acumulação de capital, o que só vai acontecer se o estabelecimento tiver visibilidade mínima para torná-lo apto a atrair algum cliente.

Não se pode esquecer que, diferentemente do estabelecimento empresarial clássico, o virtual não possui ponto e não poderá ser acessado por internautas que navegam na Rede sem rumo certo, pois o acesso a *websites* depende de o internauta conhecer a URL ou o nome de domínio dele e o inserir na barra da procura de seu

⁸² LORENZETTI, Ricardo Luís. Informática, Cyberlaw, E-Commerce. In: LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 471.

navegador, ou de que ele, eventualmente, se depare com um *link* direcionando-o para aquele *website* e clique nele.

E é aqui que se insere o Motor de Busca: um aplicativo que disponibiliza aos usuários da Rede, empresários e clientes, uma funcionalidade que permite com que o internauta procure o conteúdo que ele deseja obter submetendo termos de pesquisa ao aplicativo, que retornará a ele os resultados considerados relevantes em relação aos termos utilizados.

Isto é feito por meio da vinculação do conteúdo do *website* a um conjunto de palavras-chaves que o identificam e o descrevem e que, uma vez submetidas pelos internautas como termos para uma pesquisa por eles realizadas no motor de busca, fazem com que a página seja listada pelo aplicativo entre os resultados da pesquisa realizada.

O jurista espanhol Sérgio Câmara Lapuente⁸³ propõe classificar os motores de busca em pelo menos cinco categorias, com base em um critério de funcionalidade:

- (i) diretórios;
- (ii) automáticos;
- (iii) *metaengines*;
- (iv) motores de busca de motores de busca; e
- (v) serviços de busca.

Chamam-se diretórios aqueles motores de busca cuja indexação é feita de forma manual a partir de um pedido formulado pelo titular do *website* a funcionários do motor de busca, que analisarão o requerimento e, após, acrescentarão o *website* à sua lista, dentro de uma categoria pré-determinada e que possui outros sítios de conteúdo similar.

Automáticos são os motores de busca cujo processo de indexação é feito por meio de robôs (*spiders* ou *crawlers*) que circulam pela Internet, passando de um *link* para outro *link*, tentando identificar novos *websites* ou atualizações naqueles já por eles indexados anteriormente e incorporando os seus *links* à base de dados do *site* do buscador.

Metaengines são motores de busca que, apesar de não possuírem banco de dados ou diretório próprios, permitem ao internauta realizar pesquisas simultâneas em

⁸³ LAPUENTE, Sergio Câmara. Search Engines in Internet and Intellectual Property. **@utor y Derecho. Ciberrevista sobre Propriedad Intelectual**. 2002. Disponível em: http://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/Autor_SCamara.pdf. Acesso em: 13/11/2017, p. 3-4.

vários motores de busca diferentes, submetendo a eles os termos de pesquisa solicitados, compilando as respostas e apresentando-as ao internauta no seu próprio *website*.

Motores de busca de motores de busca são diretórios cujo propósito é o de organizar e classificar os motores de busca disponíveis na Internet, dividindo-os por regiões, assuntos ou outras categorias quaisquer, e permitindo a sua localização pelos internautas.

Por fim, os serviços de busca, apesar de funcionarem como motores de busca e até recorrerem a eles para realizarem as pesquisas desejadas pelos internautas, não são motores de busca eles próprios, mas serviços prestados por terceiros neste sentido. No caso, o serviço de busca recebe o pedido de pesquisa, mas não retorna resultados no mesmo ato. Ele realiza a pesquisa e os apresenta posteriormente, via *e-mail* ou por outros mecanismos.

Considerando-se que os mais importantes motores de busca na atualidade - o Google, o Yahoo!, o Bing e o Baidu - estruturam-se precipuamente como motores de busca automáticos, é sobre esta categoria de aplicativos que nosso estudo voltará a atenção.

Para indexar o conteúdo da Internet, os robôs dos motores de busca circulam pela rede, saltando de um *link* para outro *link* para identificar as palavras-chaves que descrevem o conteúdo do *website* e armazenar as informações em seu próprio banco de dados (uma espécie de *cache*).

No contexto do funcionamento de motores de busca, o termo "palavra-chave" deve ser compreendido de uma forma um pouco diversa de seu sentido ordinário ou comum, como observaram Lucas D. Introna e Helen Nissenbaum:

It is important to note that search engines use the notion of keyword (i. e. that which is indexed and hence used for searching) in a rather minimal sense. Keywords are not determined a priori by the designers of the search engines' databases nor, explicitly, by some other authority, but rather are "deduced" from Web pages themselves in the process of indexing.⁸⁴

⁸⁴ "É importante notar que os motores de busca usam a noção de palavra-chave (i. e., aquela que é indexada e deste modo utilizada para fins de pesquisa) em um sentido minimalista. Palavras-chaves não são escolhidas a priori pelos desenvolvedores dos bancos de dados dos motores de busca nem, explicitamente, por alguma outra autoridade, de certo modo sendo 'deduzidos' a partir das próprias páginas da Web durante o processo de indexação" [tradução livre]. INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. *Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters*. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, 2000, p. 171

Explicam os supracitados estudiosos que as palavras-chaves de um *website* não são a princípio selecionadas nem pelo *webmaster* e nem pelo motor de busca, e sim inferidos pelos robôs no processo de indexação de cada *homepage*, a partir da leitura e interpretação de elementos contidos nela própria, especialmente elementos textuais de seu título, a descrição contida nos seus *metatags*, a quantidade de vezes que cada palavra aparece no título, nos *metatags* e no próprio corpo textual do *website* em si.

Concluída esta primeira etapa, o robô buscará identificar a relevância daquele *website* em relação às palavras-chaves identificadas recorrendo a dois elementos: o *BackLink* e o *PageRank*.

O *BackLink* é o conjunto de *links* existentes em toda a rede indexada e que apontam para certo *website*. Os algoritmos dos robôs de indexação dos motores de busca são configurados para considerar um *website* como mais ou menos relevante proporcionalmente ao número de *links* conhecidos que apontem aquela página em relação à palavra-chave.

E o *PageRank*, por sua vez, é uma ferramenta que permite ao robô avaliar a relevância do próprio *link* que direciona para o *website* em indexação, com base no mesmo critério: a quantidade de outros *links* que apontam para o *BackLink* que foi identificado.

Desta maneira, parafraseando Pepijn J. P. Niesten⁸⁵, podemos concluir que a autoridade e qualidade de uma página na Internet é precipuamente determinada de forma automática pelos motores de busca a partir do exame da quantidade e da relevância dos *links* que apontam para aquele *website* específico em relação a certa palavra-chave.

A intenção dos motores de busca ao recorrer a tais ferramentas é aumentar a sua performance de modo a proporcionar ao internauta resultados de pesquisa de maior qualidade com o menor dispêndio de custo e tempo possíveis, como explicam Lawrence Page e Sergey Brin:

The biggest problem facing users of web search engines today is the quality of the results they get back. While the results are often amusing and expand users' horizons, they are often frustrating and consume precious time. [...] The use of link text as a description of what the link points to helps the search engine return relevant (and to some degree high quality) results. Finally, the

⁸⁵ NIESTEN, Pepijn J. P. “**Legal status of search engine result manipulation**”. 2012. Disponível em: <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127401>. Acesso em: 20/11/2017, p. 8.

*use of proximity information helps increase relevance a great deal for many queries.*⁸⁶

A importância da indexação dos *websites* possui caráter fundamental para o comércio eletrônico na medida em que, de certo modo, são eles quem conferirão ao estabelecimento virtual a visibilidade necessária para que possam ser localizados por eventuais clientes.

Mas a importância dos motores de busca para o comércio eletrônico não se esgota no processo de indexação, perpassando também a posição de listagem dos *websites* na página de resultados.

A indexação, contudo, é apenas o primeiro passo para a aproximação entre o fornecedor e o cliente potencial, pois não é o simples fato de ter sido identificado por motores de busca que fará com que o estabelecimento virtual de um empresário seja efetivamente localizado e acessado.

Não se pode esquecer que, apesar de a Internet realmente permitir o acesso a um conteúdo inesgotável de informações variadas, o faz de maneira indiscriminada, de modo que o internauta só acessará, efetivamente, uma pequena parte do conteúdo disponível na rede: aquele que lhe for apresentado entre os primeiros lugares dentro de uma lista de resultados relevantes.

Em um *whitepaper* publicado em 2014, Eric Sharp⁸⁷, da ProtoFuse Inc., uma consultoria que presta serviços de otimização de *sites* em Orlando, explica que 91,5% dos internautas não avançam para a segunda folha da página de resultados de pesquisas apresentados por motores de busca, e que os três primeiros resultados recebem 61,5% dos cliques - 32,5% para o primeiro *site*, 17,6% para o segundo e 11,4% para o terceiro.

Portanto, ser indexado por um motor de busca não é suficiente para fazer com que um estabelecimento virtual seja efetivamente visível e acessível para o seu

⁸⁶ “O maior problema enfrentado pelos usuários dos motores de busca da Web hoje é a qualidade dos resultados que eles recebem de volta. Ao mesmo tempo em que os resultados são amiúde divertidos e expandem os horizontes do usuário, eles são frequentemente frustrantes e consomem tempo precioso. [...] O uso de um link textual como uma descrição daquilo para o que o link direciona ajuda o motor de busca a retornar resultados relevantes (e de alta qualidade, de certo modo). Finalmente, o uso de informações aproximadas ajuda a aumentar consideravelmente a relevância [dos resultados] para muitas buscas” [tradução livre]. BRIN, Sergey. PAGE, Lawrence. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. **Computer Networks and ISDN Systems Journal**, vol. 30, n. 1-7, p. 107-117, abr. 1998, p. 15.

⁸⁷ SHARP, Eric. “**The First Page of Google, by the Numbers**”. Disponível em: <https://www.protofuse.com/blog/details/first-page-of-google-by-the-numbers/>. Acesso em: 04/02/2018

público-alvo: é preciso ser considerado relevante pelo motor de busca para receber uma posição de destaque no rol dos resultados de pesquisa a serem apresentados ao internauta pelo aplicativo.

Em outras palavras: a visibilidade não está garantida pelo simples fato de ter o *site* sido indexado pelos maiores motores de busca de hoje; a sua posição no *ranking* de listagem dos resultados de pesquisas também é essencial para que o *site* seja, de fato, visível, o que depende da relevância que é atribuída ao *website* automaticamente pelo algoritmo do motor de busca.

Só que essa avaliação quanto à relevância do *website*, na medida em que é feita de forma automática pelos motores de busca, pode corresponder ou não àquela idealizada pelo internauta ao pesquisar, como notam Bernard J. Jansen, professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Informação da Universidade do Estado da Pensilvânia e Paulo R. Molina, da Faculdade de Negócios daquela instituição de ensino:

*Search engines rank the "most relevant" links at the top of the link listings assigning the "most relevant" result the first rank, the next "most relevant" result the next lowest rank etc. However, the search engine determines this relevancy algorithmically and this may not conform to the searcher's evaluation. This is an important issue in the ecommerce case, given that the majority of searchers only view the first results page.*⁸⁸

Deste modo, ainda que o motor de busca se apresente como um meio de garantir visibilidade ao estabelecimento comercial virtual, a efetiva indexação não é imediata e, ainda que fosse, isso não significa que o *link* para o *site* será exibido na página de resultados entre os primeiros colocados mesmo que o termo de pesquisa utilizado pelo internauta seja exatamente idêntico ao título do *site* (a insígnia), ao seu conteúdo, ou à sua descrição.

Isto porque, como vimos anteriormente, os algoritmos dos principais motores de busca que operam hoje levam em consideração não apenas a proximidade entre o termo de pesquisa, o título do *site*, o seu conteúdo ou a sua descrição, mas também

⁸⁸ “Motores de busca apresentam os links ‘mais relevantes’ no topo da lista de links atribuindo ao resultado ‘mais relevante’ o primeiro lugar, ao resultado ‘mais relevante’ seguinte o próximo lugar logo abaixo etc. Contudo, o motor de busca estabelece essa relevância automaticamente e isto pode não estar de acordo com a avaliação feita pelo internauta. Esta é uma questão importante no caso do comércio eletrônico, considerando que a maioria dos internautas só olham a primeira página de resultados” [tradução livre]. JANSEN, Bernard J. MOLINA, Paulo R. The effectiveness of Web search engines for retrieving relevant ecommerce *links*. **Information Processing and Management**, vol. 42, 2006, p. 1080:

a quantidade de *links* existentes na Internet apontando para o *site* em relação àquele termo (situação do *BackLink*).

O fato é que esta situação tende a favorecer as grandes empresas em prejuízo das pequenas e dos novos empreendimentos empresariais, criando uma dificuldade ainda maior à visibilidade do *website* dos novos, dos *websites* de micro ou de pequenos empresários e um desequilíbrio nas oportunidades de abertura de novos negócios, enfraquecendo a efetividade dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares da nossa ordem econômica (cf. artigos 1º, IV, 170, *caput*, e IV, da Constituição Federal de 1988) e fundamentos do uso da Internet no Brasil (cf. art. 2º, V, do Marco Civil da Internet).

Um dos grandes benefícios sociais da Internet é a sua características de ser um espaço essencialmente livre, que não pode ser apropriado por uma única pessoa ou grupo de pessoas nem de um só país, um instrumento de comunicação por meio do qual qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de informação, a qual pode estar em qualquer lugar do mundo.

Embora os motores de busca não sejam o único meio pelo qual os internautas podem localizar a informação disponível na Internet, na prática, são os meios de maior apelo público, de modo que a forma como funcionam assume importância política e social, o que torna digno de preocupação o fato de os resultados orgânicos tenderem a favorecer as grandes empresas e relegarem outros praticamente ao esquecimento, como observam Lucas D. Introná e Helen Nissenbaum:

Search engines are not the only answer to this need, but they still are the most prominent, the one to which most users turn when they want to explore new territory on the Web. The power, therefore, that search engines wield in their capacity to highlight and emphasize certain Web sites, while making others, essentially, disappear, is considerable. If search engines systematically highlight Web sites with popular appeal and mainstream commercial purpose, as well as Web sites backed by entrenched economic powers they amplify these presences on the Web at the expense of others. Many of the neglected venues and sources of information, suffering from lack of traffic, perhaps actually disappear, further narrowing the options to Web participants⁸⁹.

⁸⁹ “Motores de busca não são a única resposta para essa necessidade, mas eles ainda são a mais importante, e são aquela que para a qual muitos usuários se voltam quando eles querem explorar novos territórios na Web. Portanto, é considerável o poder que um motor de busca exercita na sua capacidade de enfatizar e por em evidência certos sites da Web, enquanto faz com que outros essencialmente desapareçam. Se os motores de busca sistematicamente puserem em evidência os sites da Web que tem maior apelo popular e que tenham dominante propósito comercial, bem como sites da Web apoiados por arraigado poder econômico, eles amplificarão a presença deles na Web às expensas de outros. Muitas das vias e fontes de informação negligenciadas, sofrendo com a falta de tráfego, podem até vir a desaparecer, provocando a diminuição das opções disponíveis aos

Prosseguindo em sua argumentação, os referidos pesquisados afirmam que a utilidade pública da Internet é prejudicada quando o funcionamento dos motores de busca restringe as opções que podem ser localizadas, pois a Internet não deve ser utilizada para favorecer apenas aqueles que já são o centro das atenções, devendo servir não apenas como um repositório de informações para as pessoas buscarem-nas, mas também um instrumento para aqueles que têm algo a oferecer possam de fato fazê-lo.

If trends in the design and function of search engines lead to a narrowing of options on the Web – an actual narrowing or a narrowing in what can be located – the Web as public good of the particular kind that many envisioned is undermined. The ideal Web serves all people, not just some, not merely those in the mainstream. [...] The ideal Web would extend the possibilities for association, would facilitate access to obscure sources of information, would give voice to many of the typically unheard, and would preserve intensive and broadly inclusive interactivity.

[...]

If access to the Web is understood as access by seekers to all of these resources, then the outcome of biased search engines amounts to a shrinking of access to the Web.

[...]

The public good of the Web lies not merely in its functioning as a repository for seekers to find things, but as a forum for those with something (goods, services, viewpoints, political activism, etc.) to offer⁹⁰.

Também é um princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país, sendo dever do Estado dispensar “às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las” (cf. artigos 170, IX e 179, da Constituição Federal).

usuários da Web” [tradução livre]. INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, 2000, p. 180.

⁹⁰ “Se as tendências no design e na função dos motores de busca provoca um estreitamento das opções na Web – uma diminuição real ou uma diminuição no que pode ser localizado – a Web como um certo tipo de bem público, como muitos a divisavam, perde força. A Web ideal serve a todas as pessoas, não só a algumas, não apenas àqueles que são populares. [...] A Web ideal expandiria as possibilidades de associação, facilitaria o acesso a fontes obscuras de informação, daria voz a muitos daqueles que tipicamente não são ouvidos, e preservaria uma interatividade intensa e altamente inclusiva. [...] Se o acesso à Web é compreendido como acesso dos usuários a todos os recursos, então a consequência de motores de busca enviesados é a redução do acesso à Web. [...] O bem público da Web está não apenas no seu funcionamento como um repositório de informações para que os internautas encontrem coisas mas como um local no qual aqueles que têm alguma coisa (mercadorias, serviços, pontos de vista, ativismo político etc.) a oferecer” [tradução livre]. INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, 2000, p. 180.

É exatamente neste ponto que se inserem os serviços de referenciamento oferecidos pelos principais motores de busca (Google, Yahoo e Bing), permitindo que os *sites* dos novos, micro ou pequenos empresários, que normalmente não possuem um *market share* consolidado, possam ter alguma visibilidade frente aos internautas e possam ser por eles localizados por meio dos anúncios que são exibidos em destaque na página de resultados, na maioria das vezes antes dos resultados orgânicos ou ao seu lado.

Portanto, o estabelecimento de um tratamento jurídico diferenciado visando estimular o microempresa e a empresa de pequeno porte favorece à livre iniciativa e a livre concorrência por diminuir as barreiras à entrada de novos competidores no mercado pela eliminação artificial das desigualdades entre os agentes econômicos ao criar instrumentos jurídicos que permitam um melhor equilíbrio de forças, favorecendo o desenvolvimento econômico, que, aliás, é um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro (cf. art. 3º, II, da Constituição Federal).

2.6 O serviço de *links* patrocinados e o problema do uso não autorizado de marcas de concorrentes

Nos tópicos anteriores, vimos que os motores de busca são ferramentas que se prestam à função de auxiliar o internauta a localizar o conteúdo por ele desejado, na vastidão de conteúdo disponível na Rede, colocando-lhe à disposição um aplicativo por meio do qual o internauta submete certos termos de pesquisa a um programa de computador que identificará, entre os *websites* previamente indexados, quais aqueles que mais se aproximam do conteúdo que se infere estar sendo buscado a partir do termo de pesquisa utilizado.

Para proceder a esse julgamento, o algoritmo dos motores de busca analisa o termo de pesquisa em relação às palavras-chaves identificadas automaticamente pelos robôs no momento da indexação dos *websites*, organizando os resultados em uma lista (a página de resultados) por critérios de relevância fundados nos sistemas de *BackLink* e de *PageRank*.

Convencionou-se chamar os resultados assim organizados e apresentados como resultados orgânicos.

Além dos resultados orgânicos, há também os resultados patrocinados, que são anúncios inseridos intencionalmente na lista de resultados para certos palavras-

chaves por força de uma obrigação contratual assumida pelo motor de busca junto a um anunciante cada vez que os termos utilizados por um internauta para pesquisar no seu aplicativo coincidirem com palavras-chaves pré-selecionadas pelo anunciante, representando uma forma de publicidade e de *marketing*, como nota Dirceu Pereira de Santa Rosa⁹¹:

Links patrocinados são uma forma de publicidade e marketing via Internet na qual uma pessoa física ou jurídica pode veicular seus anúncios nos resultados de pesquisas dos maiores buscadores da Internet, apenas utilizando referências do que o usuário está buscando na Internet. Dentre os principais formatos hoje existentes de links patrocinados, o de “Palavra-chave” (keyword) é o mais conhecido e utilizado pelos anunciantes.

Link patrocinado é um contrato eletrônico de publicidade por meio do qual os motores de busca se obrigam a promover um *link* para a URL do anunciante, que contratou o serviço, mediante remuneração, exibindo-o em posição destacada na lista de resultados cada vez que palavras-chaves escolhidas propositalmente pelo próprio anunciante no momento da contratação – e não mais inferidas automaticamente pelo robô – forem utilizadas por um internauta como termo de pesquisa no aplicativo do motor de busca contratado.

Desta forma, o *link* para a URL do anunciante, que não necessariamente estaria listado entre os primeiros resultados da pesquisa pelos termos utilizados pelo internauta de acordo com os critérios de relevância contidos no algoritmo do motor de busca, passa a ali ser exibido por conduta deliberada dos administradores do sistema do aplicativo e do anunciante, conforme o magistério de Edson Beas Rodrigues Júnior⁹²:

Por meio da contratação desses serviços [*links* patrocinados], empresas que operam no *e-commerce* passam a figurar no topo da lista dos resultados de buscas. Para isso, os anunciantes escolhem palavras-chaves específicas, relacionadas aos seus produtos e serviços. Toda vez que qualquer uma dessas palavras pré-selecionadas for inserida nos motores de busca, um *hyperlink* para a página do contratante, acompanhado de uma breve mensagem promocional, será exibida em local de destaque, no topo da lista de resultados. Os motores de busca inserem, ao lado dos *links* patrocinados,

⁹¹ ROSA, Dirceu Pereira de Santa. “Os links patrocinados e a concorrência desleal”. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI65674,81042-Os+links+patrocinados+e+a+concorrenca+desleal>. Acesso em: 09/11/2019.

⁹² RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. Reprimindo a Concorrência Desleal no Comércio Eletrônico: *Links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca. **Revista dos Tribunais**, vol. 961, nov. 2015, p. 40.

algum termo que indique que o resultado é patrocinado, como forma de diferenciar as buscas pagas das orgânicas.

Em apertada síntese, o objetivo dos serviços de buscas patrocinadas é aumentar o tráfego *on-line* das páginas de empresas contratantes deste serviço, aumentando suas vendas e participação no mercado.

Importa mencionar que a palavra-chave, no serviço de *link* patrocinado, é uma escolha deliberada do anunciante. É ele quem definirá as palavras-chaves a partir de critérios estratégicos, visando atrair maior tráfego para o seu *website*, e as informará ao motor de busca no contrato.

O motor de busca, a princípio, não interfere nessa escolha; vale dizer: ele não realiza qualquer juízo de valor *a priori* sobre a legitimidade ou a licitude das palavras-chaves selecionadas pelo anunciante, sendo o contrato de *link* patrocinado celebrado pelo motor de busca na forma *clickwrap*, com base em políticas gerais de contratação pré-definidas.

Esta característica é muito importante na definição da responsabilidade dos motores de busca por eventuais infrações cometidas pelos anunciantes, tema esta que não será tratado nesta dissertação.

Prosseguindo, a análise da natureza jurídica do *link* patrocinado deve levar em consideração o prisma de cada um dos agentes afetados: (1) a do anunciante e do motor de busca; e (2) a do internauta.

Partindo dessa premissa, Marianna Gomes Furtado de Mendonça entende haver uma relação jurídica de prestação de serviços e de consumo entre o anunciante e o motor de busca, mas que não haveria relação jurídica entre o motor de busca e o internauta, que seria mero beneficiário do serviço⁹³:

A primeira hipótese é um tanto quanto simples de analisar, vez que a relação jurídica entre o sítio de busca (contratado) que fornece o serviço de *link* patrocinado e o anunciante (contratante) é de consumo e, portanto, a natureza jurídica nesse caso é de prestação de serviço.

Quanto a (sic) segunda hipótese, onde os personagens são o sítio de busca e os internautas, não há qualquer relação de consumo, vez que o mero acesso a um sítio de busca disponibilizado livre e gratuitamente na internet não caracteriza nenhuma relação de consumo, não sendo razoável considerar o sítio de busca como fornecedor e o internauta como consumidor, o qual é livre para buscar informações aonde (sic) desejar e pode pesquisar apenas nos "*links não-patrocina*dos" fornecidos no resultado de busca natural.

⁹³ MENDONÇA, Marianna Gomes Furtado. **Marcas e Serviços de Links Patrocinados: Investigação da Ocorrência de Violação Marcária pelo Sítio de Busca**. 138f. 2011. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação), Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2011, p. 28.

Não partilhamos desse entendimento, pelo menos não em sua integralidade. Emprestando o conceito de Pablo Stolze Gagliano e de Rodolfo Pamplona Filho para prestação de serviços, definimo-la como “*negócio jurídico por meio do qual uma das partes, chamada prestador, se obriga a realizar uma atividade em benefício de outra, denominada tomador, mediante remuneração*”⁹⁴ e, considerando as obrigações recíprocas assumidas por cada uma das partes contratantes, a natureza jurídica do *link* patrocinado não poderia ser outra que não a de um contrato de prestação de serviços.

Todavia, a relação existente entre o anunciante e o motor de busca não pode ser vista como de consumo, pois a natureza de qualquer contrato de publicidade é a de insumo, visto que a publicidade tem a finalidade de tornar o *website* conhecido de seu público.

Deste modo, o anunciante não pode ser considerado como beneficiário final do serviço de publicidade que contrata, pois não é ele quem está no final da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço que se visa promover por meio do serviço de *link* patrocinado.

Nessa relação, não há consumo final, mas intermediário, o qual se verifica “*quando um profissional adquire produto ou usufrui de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo*”, conforme lembra Sérgio Cavalieri Filho⁹⁵, sendo exatamente esta a posição em que se encontra o anunciante em relação ao motor de busca, razão pela qual não pode ser considerado consumidor.

Entendido como um contrato de prestação de serviços e que o anunciante não perfaz os requisitos necessários para ser considerado consumidor, o regime jurídico a ele aplicável só poderá ser o de Direito Civil ou de Direito Comercial, dependendo se os dois polos da relação jurídica contratual estão sendo ocupados, ao mesmo tempo, por dois empresários ou não⁹⁶.

⁹⁴ GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil. Vol. IV. Tomo II.** 4ª Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 273.

⁹⁵ CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. **Programa de Direito do Consumidor.** 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 62.

⁹⁶ Entendemos que os contratos empresariais são uma categoria autônoma de contratos, dotados de uma lógica econômica especial que repercute sobre a interpretação dos princípios e regras que lhe devam ser aplicadas, ainda que as regras se encontrem positivadas no Código Civil. Estaremos diante de um contrato empresarial sempre que a atenção recair sobre “*contratos interempresariais, ou seja, aqueles celebrados entre empresas. Ao assim proceder, identificamos os contratos empresariais com aqueles em que ambos [ou todos] os polos da relação têm sua atividade movida*”

Em relação aos internautas, não há dúvida de que eles não fazem parte do contrato de *link* patrocinado especificamente, mas firmam contratos com o motor de busca cada vez que acessam o seu *website* para utilizar o seu aplicativo para fazer uma pesquisa qualquer.

Embora o serviço de pesquisa disponibilizado pelo motor de busca a qualquer internauta seja gratuito, o motor de busca é remunerado indiretamente por meio da exploração de seu potencial publicitário dado o afluxo contínuo de consumidores à sua plataforma, o que permite a sua caracterização como fornecedores ainda que não haja cobrança direta ao internauta.

É que, embora o § 2º, do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, para efeitos de caracterização da relação jurídica sujeita à sua disciplina legal, exija que haja remuneração ao prestador de serviço pelo serviço prestado ao beneficiário, não há necessidade de essa remuneração se dar de forma direta mediante cobrança de preço ao próprio consumidor, bastando que o prestador de serviço seja indiretamente ressarcido de seus custos, como observa Rizzatto Nunes:

Logo, quando a lei fale em “remuneração”, não está necessariamente se referindo a preço ou preço cobrado. Deve-se entender o aspecto “remuneração” no sentido estrito de qualquer tipo de cobrança ou repasse, direto ou indireto.

É preciso algum tipo de organização para entender o alcance da norma. Para estar diante de um serviço prestado sem remuneração será necessário que, de fato, o prestador do serviço não tenha, de maneira alguma, se ressarcido de seus custos, ou que, em função da natureza da prestação do serviço, não tenha cobrado o preço. Por exemplo, o médico que atenda uma pessoa que está passando mal na rua e nada cobre por isso enquadra-se na hipótese legal de não-recebimento de remuneração. Já o estacionamento de um *shopping*, no qual não se cobre pela guarda do veículo, disfarça o custo, que é cobrado de forma embutida no preço das mercadorias.

Entender a posição do internauta como consumidor é importante porque os princípios e regras de Direito do Consumidor aplicáveis à publicidade e a interpretação finalista do Direito da Propriedade Industrial, altamente relevantes para as discussões envolvendo *links* patrocinados, exigem que essa característica seja, efetivamente, levada em consideração.

*pela busca do lucro. Esse fato imprime viés peculiar aos negócios jurídicos entre empresários”, como observa Paula Forgioni (FORGIONI, Paula A. **Contratos Empresariais. Teoria Geral e Aplicação**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 30).*

2.7 Os links patrocinados no problema da eficiência da pesquisa

No comércio eletrônico, os *links* patrocinados se apresentam como sendo uma relevante ferramenta para alcançar a relevância nas pesquisas realizadas antes do consumo.

É preciso compreender que a aquisição de produtos e serviços na Internet é um processo complexo de intercâmbio de informações que envolve fornecedores, consumidores e motores de busca, processo este que só trará proveitos para todos os envolvidos se a informação puder circular entre eles de maneira eficaz, no menor lapso de tempo e ao menor custo possível.

Segundo Jim Jansen, professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Informação da Universidade Estadual da Pensilvânia, esse processo de pesquisa e de intercâmbio de informações é regido por três princípios básicos: (1) o do menor esforço; (2) o da incerteza; e (3) o da disponibilidade da informação (2011, não paginado).

Pelo princípio do menor esforço afirma-se a tendência de se tentar resolver problemas com o menor dispêndio possível. Em uma pesquisa realizada na Internet para fins de consumo, isto significa que o internauta costuma realizar pesquisas com poucos termos, restringe a análise dos resultados àqueles primeiros que o motor de busca lhe apresenta e clica apenas em alguns *links* e passa pouco tempo em cada um deles.

Given the abundance of information and the increasing growth rate of new information on the Web, information foraging states that human adopt adaptive strategies to optimize their intake of useful information per unit cost. The information-foraging theory illustrates the application of the principle of least effort as people take actions that get the information they want or think they need with the expenditure of least cost.

We also see the application of the principle of least effort in sponsored search in the searching attributes of potential customers. Queries are extremely short. There is limited viewing of results or result pages. There is limited viewing of results below the fold. Session duration is very limited. Time on a Website is restricted. All of these behaviors point to the same thing: searchers will expend the least amount of effort possible to get satisfactory results⁹⁷.

⁹⁷ “Dada a abundância de informação e o aumento crescente da taxa de crescimento de informação nova na Web, a busca por informação exige que o homem adote estratégias para otimizar a recepção de informação útil por custo unitário. A teoria da busca por informação ilustra a aplicação do princípio do menor esforço conforme as pessoas tomam medidas para obter a informação que elas querem ou pensam que acreditam precisar com o dispêndio do menor custo. Também vemos aplicação do princípio do menor esforço na busca patrocinada nas características das pesquisas de consumidores potenciais. As buscas são extremamente curtas. Pouco se

Pelo da incerteza, entende-se que o processo de busca por informações se inicia com pouca clareza sobre o objeto pesquisado ou com pouco conhecimento a respeito dele, tornando-se cada vez mais claro e preciso conforme se desenvolve e avança a pesquisa.

O princípio da disponibilidade da informação revela, por sua vez, a relação diretamente proporcional entre a utilização da informação disponível e a facilidade de se obtê-la.

A construct that has clear impact on sponsored search is the notion of information obtainability. That is, the more accessible the information, the more likely it is that people will use that information. Stated explicitly, "The more difficult and time consuming it is for a customer to use an information system, the less likely it is that he [sic] will use that information system". Phrased more succinctly, information will be used in direct proportion to how easy it is to obtain⁹⁸.

No comércio eletrônico, como visto, o fornecedor só terá a possibilidade de vender os seus produtos ou serviços se o seu estabelecimento virtual puder ser e de fato for localizado por possíveis clientes, ou seja, pessoas que tenham interesse em pelo menos conhecer os produtos e serviços ali disponibilizados, o que não é nada fácil de acontecer em um ambiente no qual a vastidão das informações disponíveis é a principal característica.

Por sua vez, o internauta é uma pessoa que tem necessidades materiais que deseja atender e que usa os recursos eletrônicos da Internet como ferramenta para este fim, o que lhe exige maior ou menor nível de esforço de pesquisa para localizar o que deseja, dependendo de quão certo ele esteja quanto àquilo que efetivamente pode satisfazer a sua necessidade e onde obtê-lo.

analisam os resultados das páginas de resultados. O tempo na Web é restrito. Todos estes comportamentos indicam uma só situação: os pesquisadores tendem a usar a menor quantidade de esforço possível para obter resultados satisfatórios" [tradução livre]. JANSEN, Jim. **Understanding Sponsored Search: Core Elements of Keyword Advertising**. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2011, posição 1331.

⁹⁸ "Uma ideia que tem um impacto claro sobre a busca patrocinada é a noção da possibilidade de obtenção da informação. Vale dizer, quanto mais acessível é a informação, maior é a probabilidade de que as pessoas usem aquela informação. Claramente falando, 'quanto mais difícil e quanto mais tempo for necessário para um consumidor usar um sistema de informação, menor será a probabilidade de que ele usará esse sistema de informação'. Colocado de forma mais sucinta, a utilidade da informação será diretamente proporcional ao quão fácil é para obtê-la" [tradução livre]. JANSEN, Jim. **Understanding Sponsored Search: Core Elements of Keyword Advertising**. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2011, posição 1364.

Pode ser que, a princípio, o internauta tenha conhecimento da existência de uma necessidade material mas não tenha sequer noção de como satisfazê-la, isto é, não sabe quais produtos ou serviços poderiam ser adequados para a necessidade ou problema que possui. Nesta hipótese, o internauta inicia primeiro um processo de busca por informações a respeito de produtos e serviços que possam atendê-la, por meio de pesquisas genéricas.

Identificado o produto ou o serviço que pode atender àquela necessidade material, o internauta torna-se um consumidor potencial e passa a vasculhar a rede por informações específicas sobre aqueles produtos ou serviços substituíveis entre si, para reduzir o grau de incertezas e chegar a alguma conclusão sobre qual deles é mais conveniente para adquirir.

Por fim, o consumidor potencial passa a pesquisar um produto específico a fim de verificar a conveniência de adquiri-lo de um fornecedor ou de outro, segundo critérios pessoais (ex. menor preço, menor custo de frete, menor prazo de entrega etc.).

Em todas essas etapas, na maioria das vezes, o internauta utiliza um motor de busca e realiza pesquisas valendo-se de termos mais ou menos genéricos para os mais específicos, refinando sua pesquisa, entrando e saindo de diversos *sites*, retornando a outros, às vezes até suspendendo a pesquisa para visitar uma loja física e testar produtos, até ficar satisfeito com a oferta de determinado fornecedor e com ele fechar o negócio.

Porém, como visto, o consumidor não está disposto a empreender grande esforço nessa busca, o que torna o bom êxito desse processo de comunicação depende de estratégias de *marketing* que facilitem o acesso do internauta à fonte de informação.

E é neste sentido que os interesses do fornecedor, do consumidor e também do motor de busca convergem em prol da utilização de *links* patrocinados como um instrumento que visa proporcionar a melhor informação, no menor lapso de tempo e ao menor custo possível, aumentando a relevância do resultado ao exibir *links* para *sites* cujo conteúdo em tese mais se aproxima do termo de pesquisa utilizado pelo internauta na busca, melhorando a visibilidade do *sites* dos fornecedores pouco conhecidos e aumentando suas chances de negócios, bem como gerando lucros de

publicidade para o motor de busca, o que permite que o serviço de busca continue gratuito.

Para que o serviço de *link* patrocinado possa funcionar corretamente como um meio de conferir maior visibilidade ao *site* do empresário, é imprescindível que se faça uma seleção adequada das palavras-chaves que serão vinculadas ao *link* a fim de garantir que o anúncio seja exibido quando efetivamente for relevante para aquilo que o internauta está procurando localizar e, assim, possa otimizar os resultados do anunciante, como observam as professoras de administração de empresas Xianghua Lu, da Universidade de Fudan, da China, e Xia Zhao, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos:

For advertisers, the match between the keywords that they bid for and the term that consumers use in their queries is critical to SEA [search engine advertising] performance. If advertisers do not select appropriate keywords, they may target the wrong group of consumers and eventually exhaust their advertising budget with poor returns. Moreover, advertisers often need to consider bidding for a number of different keywords and the portfolios of keywords need to be adjusted dynamically. However, most advertisers simply use their subjective understanding of the query terms to include relevant keywords that they feel may be used by potential consumers. These keywords may not lead to desired click-through and conversion rates. Therefore, spending on the whole keyword portfolio is often suboptimal and SEA performance in improving overall sales is not satisfactory⁹⁹.

As referidas pesquisadoras chinesas prosseguem seu trabalho explicando que a seleção das palavras-chaves não deve seguir critérios puramente subjetivos do anunciante, mas sim levar em consideração o comportamento de pesquisa dos consumidores nos diversos níveis compreendidos dentro do processo de busca por informações sobre produtos ou serviços para certa necessidade, por características

⁹⁹ “Para os anunciantes, a conexão entre as palavras-chaves que eles arrematam e o termo de busca que os consumidores usam nas suas buscas é essencial para a performance do motor de busca. Se os anunciantes não selecionarem palavras-chaves apropriadas, eles poderão direcionar o anúncio ao grupo de consumidores errado e, eventualmente, exaurir o seu orçamento com publicidade com baixo retorno. Além disso, os anunciantes, frequentemente, precisam considerar a arrematação de um número de palavras-chaves diferentes e o conjunto de palavras-chaves precisa ser ajustado de forma dinâmica. Entretanto, muitos anunciantes simplesmente usam a sua compreensão subjetiva sobre os termos de pesquisa para incluir como relevantes as palavras-chaves que eles sentem que poderiam ser usadas por consumidores potenciais. Essas palavras-chaves podem não levar às taxas de clique e de conversão almejadas. Destarte, dispendir dinheiro em um conjunto inteiro de palavras-chaves é frequentemente abaixo do ideal e a performance dos motores de busca em aumentar genericamente as vendas não é satisfatória” [tradução livre]. LU, Xianghua. ZHAO, Xia. Differential Effects of Keyword Selection in Search Engine Advertising on Direct and Indirect Sales. **Journal of Management Information System**, vol. 30, n. 4, primavera/2014, p. 301.

de produtos ou serviços semelhantes e substituíveis até a seleção do fornecedor e a aquisição propriamente dita, o que deve compreender o cabedal de palavras-chaves necessário para alcançar desde os termos de busca mais genéricos até aqueles que são mais específicos.

Baseando-se na teoria dos objetivos de compra (*“the shopping goals theory”*), elas ensinam que os termos de pesquisa utilizados pelos consumidores para realizar pesquisas na Internet por produtos e serviços variam, sendo que os mais genéricos costumam ser utilizados nas primeiras etapas, quando o consumidor ainda está em busca de informação para facilitar a sua decisão de consumo, enquanto que os mais específicos são relegados para as últimas etapas, quando o consumidor já tem ideia do que deseja adquirir e está comparando as opções disponíveis no mercado para, então, decidir.

According to shopping goals theory, in different stages of shopping consumers have different levels of shopping goal concreteness. Therefore, they are likely to use different types of search keywords in different stages of shopping. In their early stages of shopping, consumers may not necessarily have well-defined shopping goals when they begin searching for products. They often seek to discover their preferences and build knowledge using more general searches. Therefore, consumers usually start with general keywords (e.g. “digital camera”) to acquire broad information that facilitates subsequent steps of product selection and purchasing decision. [...]

In their late stages of shopping, when consumers have clear preferences and targets, they would turn to conduct more deliberate searches using specific keywords (e.g. “Canon 50D SLR Camera”). The use of specific keywords enables consumers to locate the exact products they want to buy. [...] The keywords used by consumers in different types of search often reflect their distinct goals and shopping intents¹⁰⁰.

¹⁰⁰ “De acordo com a teoria dos objetivos de consumo, nos diferentes estágios de consumo, os consumidores têm níveis diferentes de concretude de seus objetivos de consumo. Destarte, é provável que eles usem diferentes tipos de palavras-chaves em diferentes estágios de consumo. Nos primeiros estágios de consumo, os consumidores podem não necessariamente ter um objetivo de consumo bem definido quando eles iniciam a sua busca por produtos. Eles amiúde tentam descobrir suas preferências e obter conhecimento fazendo buscas mais gerais. Deste modo, os consumidores geralmente começam com palavras-chaves genéricas (ex. “câmera digital”) para obter informações mais abrangentes que facilitem os próximos passos de seleção do produto e decisão de compra. [...]

Nos últimos estágios do consumo, quando os consumidores tem preferências claras e alvos, eles assam a conduzir pesquisas mais deliberadas e usam palavras-chaves específicas (ex. “Câmera Canon 50D SLR”). O uso de palavras-chaves específicas permite aos consumidores localizarem os produtos específicos que eles desejam adquirir. [...]. As palavras-chaves utilizadas pelos consumidores em diferentes tipos de pesquisa, frequentemente, refletem os objetivos distintos e as intenções de compra” [tradução livre]. LU, Xianghua. ZHAO, Xia. Differential Effects of Keyword Selection in Search Engine Advertising on Direct and Indirect Sales. **Journal of Management Information System**, vol. 30, n. 4, primavera/2014, p. 306-307.

Desta forma, conclui-se que a seleção de palavras-chaves mais genéricas atingirá, provavelmente, aqueles consumidores que ainda estão indecisos, ou seja, que estão nos primeiros passos da pesquisa enquanto que a seleção de palavras-chaves mais específicas tende a atingir consumidores que já tem uma ideia daquilo que desejam, e podem ou não estar procurando especificamente por um produto ou serviço.

E é exatamente neste ponto que entra a possibilidade do empresário utilizar, sem prévia autorização, a marca registrada de um concorrente – geralmente uma marca já conhecida no seu mercado relevante – para garantir visibilidade para o seu estabelecimento virtual, pois eventuais consumidores que utilizem-na como termo de pesquisa poderão localizar o *link* para o seu *site* e conhecer o seu portfólio de produtos ou serviços que poderiam atender à suposta necessidade material que se presume esteja tentando satisfazer.

Isto porque a utilização de uma marca registrada, desvinculada dos dados de um produto ou serviço específico (nome de um equipamento, série, modelo, ano etc.), a torna um termo de pesquisa genérico para uma infinidade de produtos e serviços semelhantes que poderiam, em tese, interessar ao internauta caso ele, de fato, não esteja buscando apenas um produto específico exatamente daquela marca que ele digitou no motor de busca.

Deste modo, permitir a um agente econômico selecionar marcas de seus concorrentes como palavras-chaves em serviços de *links* patrocinados pode ser uma forma de se garantir melhor eficiência no funcionamento do livre mercado na Internet, garantindo maior visibilidade para o estabelecimento empresarial virtual originário e para o derivado daqueles pequenos e microempreendedores que não possuem *market share* consolidado.

A possibilidade de seleção não autorizada de marcas de concorrentes nos serviços de *links* patrocinados é garantida pelos mais relevantes motores de busca. Na política de anúncios do Google *Adwords* para marcas registradas, por exemplo, há informação clara no sentido de que esse motor de busca não faz análise prévia nem restringe essa prática¹⁰¹.

Esta prática, porém, enseja uma séria de discussões jurídicas na doutrina e na jurisprudência a respeito de sua legalidade em razão da possível violação ao direito

¹⁰¹ Disponível em: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6118?hl=en>. Acesso em 09/11/2019

exclusivo que é assegurado por lei ao titular da marca registrada – já que o uso é feito, por concorrente, à sua revelia – ou de sua possível caracterização como um ato de concorrência desleal.

Portanto, o adequado enfrentamento da matéria não poderá ser feito sem que, antes, abordemos, pormenorizadamente, o direito exclusivo conferido por lei ao titular da marca registrada e os limites a que se encontra sujeito, e os requisitos necessários para considerar uma conduta como ato de concorrência desleal, para, tratarmos da licitude ou ilicitude do uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados.

3 O DIREITO EXCLUSIVO DO TITULAR DA MARCA REGISTRADA E A CONCORRÊNCIA DESLEAL

As marcas são sinais distintivos de grande relevância comercial por seu papel como elemento de distinção de produtos e serviços, permitindo ao fornecedor não só promovê-los como manter uma relação informativa com sua clientela, criando uma imagem em torno da marca e permitindo a fidelização do cliente e o retorno de todo o investimento realizado.

Dada a importância da marca para o bom funcionamento do mercado por força das características mencionadas supra, o Direito assegura ao seu titular exclusividade na sua exploração comercial, o que lhe confere também o direito de impedir o uso não autorizado por terceiros, ressalvadas os limites expressamente previstos em lei ou os que decorram de seu regime jurídico.

Portanto, entender a tutela legal conferida ao titular da marca, e os limites do direito exclusivo que lhe é conferido, é de extrema importância para que se examine a controvérsia jurídica sobre a licitude ou ilicitude do uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados.

No entanto, a complexidade do tema enfrentado nesta dissertação não seria completamente tratada sem que se atentasse, também, para o regime jurídico dos atos de concorrência desleal dado o seu caráter geral em relação à disciplina legal das marcas.

Isto porque, ainda que determinada conduta não viole o direito de marcas, é possível que ela seja caracterizada como ato de concorrência desleal quando ofender os usos e costumes honestos do comércio ou da indústria no que concerne à relação dos concorrentes entre si.

Iniciaremos nosso estudo por uma reflexão sobre o conceito de marca, suas características, importância, funções, para então adentrarmos na proteção legal que lhe é conferida e os limites explícitos e implícitos do direito exclusivo atribuído pela lei ao titular da marca.

Prosseguiremos para o estudo dos fundamentos da concorrência desleal, os seus requisitos legais e as hipóteses reconhecidas pela doutrina, até adentrarmos na concorrência parasitária para, então, voltarmos nossa atenção para o estudo dos *links* patrocinados no próximo capítulo.

3.1 Definição, evolução histórica e características gerais das marcas

Marcas são¹⁰² uma espécie de sinal distintivo constituído por caracteres e/ou símbolos apostos sobre produtos ou serviços de determinada origem com o intuito de distingui-los de outros produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, consistindo em todo nome ou sinal hábil a "*estabelecer entre consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação*", de acordo com o ensinamento de Newton Silveira¹⁰³.

Embora existam desde a Antiguidade Clássica como símbolos distintivos de coisas e de seus proprietários, as marcas não possuíam valor comercial, tampouco proteção legal.

Elas começaram a se desenvolver durante a Idade Média com o surgimento das corporações de ofício. Neste momento histórico, as marcas eram registradas no assentamento do comerciante na respectiva corporação, servindo para identificar a ele e à sua atividade. Ao final do período renascentista, elas já podiam ser vendidas, doadas, trocadas, contestadas e estavam sujeitas à sucessão *mortis causa*, passando a ter valor econômico.

Os seus contornos modernos foram desenvolvidos após o advento da Revolução Industrial dada a necessidade de se distinguirem os produtos de um ou de outro fornecedor em razão da uniformidade dos produtos confeccionados por meio das máquinas.

O primeiro diploma legislativo brasileiro tratando sobre marcas foi a Lei nº 2.682/1875. Em 1883, o Brasil aderiu à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Em 1994, aprovou o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS. Hoje, a disciplina das

¹⁰² Não há uma definição legal de marcas. Em vez de definir o que seriam, a Lei nº 9.279/1996 prefere qualificá-las como "*sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*" no art. 122 e enumerar, nos incisos do art. 124, todas as hipóteses de sinais não registráveis. Por sua vez, o art. 15.1, do TRIPS, define-as como "*qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento*", o que denota uma evidente preocupação com o caráter distintivo das marcas na sua própria definição. Preocupação semelhante também pode ser encontrada no art. 2º, da Diretiva nº 2008/95/EC e no § 45 do Lanham Act.

¹⁰³ SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1977, p. 12.

marcas registradas e da concorrência desleal é disciplinada pela Lei nº 9.279/1996, ao lado dos tratados¹⁰⁴.

As marcas possuem grande valor patrimonial por serem uma *"maneira fácil e feliz de atrair a atenção geral para a boa qualidade dos produtos ou honestidade dos comerciantes"*, observa Fran Martins¹⁰⁵.

A proteção legal conferida às marcas registradas é muito importante para o desenvolvimento do mercado por garantir, ao seu titular, o direito de exclusividade na sua exploração econômica ao mesmo tempo em que lhe permite transmitir ao

¹⁰⁴ Em geral, os tratados internacionais a que o Brasil seja parte e que forem ratificados pelo Congresso Nacional integram a ordem interna com *status* de lei ordinária. Exceção a esta regra são os tratados de direitos humanos, os quais podem ter *status* de norma constitucional, quando aprovados em dois turnos, nas duas casas legislativas, pelo voto de três quintos de seus membros (cf. Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII, § 3º), ou *status* supralegal quando ratificados por quórum menor, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 466.343/SP. O problema do *status* de lei ordinária conferido aos outros tratados internacionais é a possibilidade de suas normas serem derogadas pela superveniência de lei ordinária interna que lhe seja posterior e, mesmo sem dizer expressamente que os revogam, for com eles incompatível ou regular a matéria inteiramente (cf. Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 2, § 1º). Todavia, a possibilidade de derrogação de tratados internacionais pela superveniência de lei posterior não é aplicável aos tratados em matéria de Direito da Propriedade Intelectual por força de disposição especial expressa do art. 115, do Código Bustamante (Convenção de Direito Internacional Privado), o qual afirma que *"a propriedade intelectual e a industrial regular-se-ão pelo estabelecimento nos convênios internacionais especiais, ora existentes, ou que no futuro se venham a celebrar. Na falta deles, sua obtenção, registro e gozo ficarão submetidos ao direito local que as outorgue."* Referido dispositivo, portanto, com *status* de lei ordinária, prevê o primado dos tratados internacionais em matéria de Direito da Propriedade Industrial, relegando a legislação local à posição de norma supletiva. Lélío Denicoli Schmidt comenta referido dispositivo afirmando que *"o art. 115 do Código Bustamante confere primazia aos tratados de propriedade intelectual e determina que eles prevaleçam sobre eventuais disposições contrárias contidas na legislação interna, ainda que posteriores. Esse entendimento é corroborado pela parte final do dispositivo, que estabelece que somente os casos não previstos nos tratados internacionais poderão ser regidos pelo direito interno. A mensagem é clara: o legislador nacional não pode regular a propriedade intelectual de forma contrária ao disposto nos tratados que refêm a matéria, sob pena de gerar norma inválida ou inaplicável. O art. 115, do Código Bustamante constitui-se em norma especial que derroga o tratamento paritário que o art. 2º, § 1º, da LINDB estabelece entre a lei e os tratados de propriedade industrial. Tal dispositivo permanece em pleno vigor, pois não foi revogado pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro nem pela Convenção Interamericana sobre Normas de Direito Internacional Privado"* (SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas. Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 85). Corroboram esta noção o art. 1º, 1, do TRIPS, ao dispor que os países signatários poderão prever proteção *"mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo"*. Do mesmo modo, o art. 2º, da Convenção da União de Paris prevê também que os cidadãos dos país signatários serão beneficiados com as *"vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção"*. A conclusão é que os tratados internacionais de Direito da Propriedade Industrial dos quais o Brasil seja signatário e que tenham sido ratificados pelo Congresso Nacional, embora tenham *status* de lei ordinária, não podem ser derogados por lei ordinária superveniente em razão do primado dos tratados internacionais dessa matéria, expressamente estabelecido no art. 114, do Código Bustamante.

¹⁰⁵ MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial**. 29ª Ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 428.

consumidor uma mensagem publicitária relacionada aos produtos e/ou serviços específicos que as possuem.

Por sua vez, do ponto de vista do consumidor, as marcas registradas têm o efeito de reduzir os seus custos de pesquisa pelos produtos e serviços que deseja adquirir pois lhe permite antecipar a qualidade do produto ou do serviço a partir de prejulgamentos (reais ou imaginários, corretos ou errôneos) que ele possua sobre a marca.

Estes prejulgamentos surgem a partir de sua experiência pessoal prévia com produtos ou serviços que ostentem aquela marca, a partir das referências obtidas junto a terceiros, ou pela simples expectativa que possua sobre eles em decorrência da mensagem publicitária que lhe foi disponibilizada, funcionando como um veículo de divulgação e de *marketing*, como destaca Gabriel Di Blasi¹⁰⁶:

Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou sinal distintivo. E, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.

O registro de uma marca confere ao seu titular um direito de propriedade sobre o sinal registrado, o que assegura o "*seu uso exclusivo em todo o território nacional*" (cf. Art. 129, da Lei nº 9.279/1996).

Apesar de toda a controvérsia existente a respeito da natureza jurídica do direito conferido pelo registro de uma marca, não se pode ignorar o fato de que a lei maior brasileira garante que "*a lei assegurará [...] proteção [...] à propriedade das marcas*" (cf. Art. 5º, XXIX, da CF/1988), de modo que o nosso Direito adotou a noção de marca como propriedade.

No entanto, isto não significa que se deva conceber a propriedade de uma marca da mesma maneira que se concebe uma propriedade de um bem corpóreo, pois, ao contrário destes, que são naturalmente escassos e só podem ser usufruídos por uma só pessoa com exclusão das demais, a escassez das marcas lhes é conferida artificialmente pela lei por questões políticas, o que se extrai até mesmo do final do

¹⁰⁶ BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial**. 2ªEd. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 332.

dispositivo constitucional mencionado acima, ao dizer que a lei garantirá proteção à propriedade das marcas *"tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país"*.

Desta forma, pode-se dizer que a propriedade das marcas também exerce uma função social e só se legitima quando sua utilização exclusiva, pelo seu titular, tenha por fundamento a promoção de benefícios sociais superiores àqueles que se poderia alcançar em condições ordinárias. Neste sentido é o pensamento de William P. Kratzke, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Memphis, no Tennessee:

*[...] the exclusive entitlement to use a trademark requires attributing artificial scarcity to it, i. e. only one seller can use a particular trademark. The scope of artificial scarcity accorded a trademark through legal protection necessarily reflects a public policy. As a matter of public policy, trademark law should accord a user an exclusive entitlement only when exclusivity creates more value than would be created by not according a user an exclusive interest.*¹⁰⁷

Também o jurista português José de Oliveira Ascensão¹⁰⁸ atenta para o fato de que a propriedade sobre marcas não exclui o direito que terceiros têm de utilizarem-na para outros fins que não sejam próprios da atividade econômica do titular da marca, lembrando também a impossibilidade de se constituírem direitos de propriedade sobre palavras. Diz ele¹⁰⁹:

Se admitíssemos uma propriedade de marcas, teríamos uma consequência inadmissível: como estas podem ser nominativas e constituídas por uma palavra só estaríamos a admitir um monopólio sobre palavras. Uma palavra teria sido apropriada por um interessado.

¹⁰⁷ “[...] o direito exclusivo de usar uma marca exige que se atribua uma escassez artificial a ela, i. e., apenas um vendedor pode usar determinada marca. O objetivo de se atribuir uma escassez artificial a uma marca registrada por meio de proteção legal reflete uma política pública. Como questão de política pública, o direito de marcas deve conferir ao titular um direito exclusivo somente quando a exclusividade cria maior valor do que seria criado se não fosse conferido ao titular um uso exclusivo” [tradução livre]. KRATZKE, William. P. Normative Economic Analysis of Trademark Law. **University of Memphis Law Review**, vol. 21, n. 2, 1991, p. 204.

¹⁰⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez. 2002, p. 48.

¹⁰⁹ Em razão dessas duas características, Assunção inclina-se pela visão da marca não como direito de propriedade, mas como um direito exclusivo. Para ele, a noção de marca como propriedade não é compatível com a coexistência de marcas idênticas para identificar produtos ou serviços de ramos diferentes (princípio da especialidade), sob pena de admitir-se a existência de uma “propriedade relativa”. Nesta dissertação, como explicado no corpo do texto, não seguimos esse entendimento em razão da opção do constituinte originário brasileiro ter adotado expressamente a caracterização da marca como propriedade. Entendemos, porém, que essa propriedade tem peculiaridades que lhe são inatas e que, por isso, goza de distinções em relação à propriedade sobre bens corpóreos em geral.

Mas não há monopólios sobre palavras. Toda a palavra é de livre utilização por todos. Podem-se outorgar exclusivos para certos tipos de utilização - e neste sentido, direitos relativos, pois só existem para aquelas finalidades. Mas a palavra em si não está apropriada.

Portanto, a caracterização da natureza jurídica da marca como propriedade deve ser entendida em conformidade com a natureza imaterial/incorpórea dos bens que ela visa proteger - entre eles as marcas registradas - a fim de não lhe despir de suas características peculiares ao mesmo tempo em que assegura ao proprietário todo o feixe de direitos dela decorrentes - o que será melhor estudado mais à frente - desde que atendidas as funções que o Direito lhe reserva, as quais veremos logo a seguir.

3.2 As funções exercidas pelas marcas

Para se compreender adequadamente o escopo da proteção conferida ao titular da marca pela lei, é preciso atentar para as funções que este sinal distintivo desempenha.

Compreender as funções exercidas pela marca é indispensável para que se possa reconhecer também os limites da proteção legal que lhe é garantida, vez que, tendo natureza jurídica de direito de propriedade por força de disposição constitucional, o exercício dos direitos que lhe são inerentes só se legitima se for atendido o princípio da função social (cf. art. 5º, XXIII e 170, III, da CF/1988), o que, no caso do direito exclusivo, está diretamente aliado ao estrito cumprimento das funções atribuídas à marca e a proteção do interesse do consumidor, ainda que de forma reflexa.

O Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso *Arsenal Football Club PLC v. Matthew Reed C-206-01* adotou entendimento semelhante ao acolher recurso do time inglês para julgar procedente a sua ação contra um comerciante que vendia cachecóis com a marca daquele time de futebol em uma tenda em frente ao estádio do time.

Na ocasião, o Tribunal afirmou o entendimento de que o aspecto negativo do direito exclusivo "*pressupõe a presença de um interesse específico do titular da*

marca, na medida em que o uso do sinal em questão por um terceiro deve afectar ou ser susceptível de afectar uma das funções da marca"¹¹⁰.

Pode-se afirmar, então, que o direito exclusivo, conferido ao titular da marca para impedir o seu uso comercial por terceiros sem o seu consentimento, só poderá ser reconhecido a ele na medida em que este uso puder prejudicar as funções por ela exercidas.

Em doutrina, costuma-se reconhecer como funções desempenhadas pela marca as funções: (1) de identificação de origem, (2) a distintiva, (3) a publicitária, (4) a econômica, e (5) de garantia ou de indicação de qualidade, classificando-se as duas primeiras como sendo as funções principais ou jurídicas e as demais como funções secundárias.

As funções ditas principais são aquelas que encontram proteção jurídica plena dado o seu reconhecimento pelo Direito, enquanto as funções secundárias partem de uma compreensão das marcas pelo papel desempenhado por elas na economia, encontrando proteção jurídica indireta, ou indireta, derivada das outras duas funções.

Por este motivo, José Oliveira Ascensão prefere entender as funções secundárias como efeitos extrajurídicos (de fato) da marca, considerando como

¹¹⁰ Na fundamentação do precedente mencionado, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou como a função essencial da marca a de identificação de origem. A despeito disso, a leitura atenta das razões de decidir mostra que o tribunal comunitário entende a função de identificação de origem de uma forma mais abrangente do que a exposta pela doutrina em geral, praticamente consolidando todas as funções sob um mesmo epíteto. Disse a Corte que *"o direito de marca constitui efectivamente um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificá-los. [...] Nesta perspectiva, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Com efeito, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles [...]. Para que esta garantia de proveniência, que constitui a função essencial da marca, possa ser assegurada, o titular da marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e da reputação da marca vendendo produtos que a utilizem indevidamente. [...] Resulta destas considerações que o direito exclusivo previsto pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva foi concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que a marca possa cumprir as funções próprias. O exercício deste direito deve, por conseguinte, ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto."* No caso, o Tribunal entendeu que o direito de exclusivo do clube inglês estava sendo violado pelo comerciante de cachecóis porque, mesmo tendo ele afixado várias placas indicando que os seus produtos não eram fabricados pelo Arsenal, assim que os produtos deixassem a sua loja, poderiam ser revendidos a outros consumidores os quais não teriam tido acesso ao *disclaimer* e poderiam ser confundidos, de modo que a função da marca como identificação de origem fora prejudicada.

funções jurídicas apenas aquelas para as quais esse sinal distintivo teria sido criado¹¹¹.

Realmente, a função principal da marca é aquela que é reconhecida pelo Direito e protegida por suas normas, sendo que o Direito brasileiro reconhece a função distintiva e a de identificação de origem quando define marca de produto ou serviço como *“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”* (cf. Lei nº 9.279/1996, art. 123, I).

Isso não significa que se deva relegar as funções secundárias a segundo plano, pois a marca é um sinal distintivo criado com propósitos econômicos e para desempenhar um papel que tenha relevância prática no comércio, de modo que o Direito não deve descuidar desses interesses, conforme ressalta Maitê Cecília Fabbri Moro¹¹²:

É, assim, inegável que a questão econômica exerce forte influência na proteção a ser outorgada à marca na esfera jurídica. Nesse espectro, da multiplicidade de funções econômicas, não necessariamente todas terão proteção jurídica. Afinal, nenhum bem tem todas as funções protegidas pelo Direito, importando aquelas que, se não garantidas pelo Estado, desfigurem e inviabilizem o direito que o titular detém. É certo que atualmente as marcas têm potencializadas suas possibilidades, seja em virtude da publicidade acirrada pela evolução dos meios de comunicação, seja pela maior concorrência que se verifica no mercado, o que incita o Direito a prever formas de proteção às marcas também quanto a essas outras funções, desde que acabem por gerar algum tipo de controvérsia ou abuso.

Deste modo, para o Direito, a função desempenhada pela marca é a de identificação de origem e a distintiva, mas dado o reconhecimento da marca enquanto um bem econômico e de relevância comercial, as funções secundárias merecem consideração na aplicação do Direito de Marcas sempre que esses sinais distintivos desempenhem, de fato, essas funções, e que o seu não reconhecimento porventura possa prejudicar a efetividade de uma das outras duas funções ditas principais, e que têm reconhecimento jurídico pleno.

¹¹¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, no/dez. 2002, p. 46.

¹¹² MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 61-62.

3.2.1 Função de identificação de origem

A função de identificação de origem é a mais antiga dentre as funções principais da marca por suas raízes históricas, sendo também aquela que mais sofreu críticas e que sofreu modificações ao longo do tempo, até chegar à sua estruturação atual pelos estudiosos que ainda defendem a sua existência como função independente.

Maria Antonieta Lynch de Moares define a função de identificação de origem como sendo *“a capacidade inerente à marca de indicar sua procedência, sua origem. Por meio dela, é possível aferir quem é a empresa que produz ou que fornece serviço específico”*¹¹³.

João da Gama Cerqueira esclarece que, originalmente, entendia-se que *“sua finalidade [da marca] era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda”*¹¹⁴, de modo que o consumidor poderia ter a certeza de que os produtos ou serviços que ele adquiria haviam sido fabricados ou comercializados por pessoas específicas, de seu conhecimento.

De forma semelhante aos juristas mencionados anteriormente, Maitê Cecília Fabbri Moro afirma que *“a marca tinha por finalidade primeira indicar ao consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse ou o artesão que o produzisse”*¹¹⁵.

Esta primeira função da marca tem as suas raízes na própria evolução histórica deste sinal distintivo, pois, como mencionamos anteriormente, a marca surgiu na Antiguidade Clássica como meio de identificar a pessoa de um artesão específico.

Ao longo da Idade Média, essa função assumiu matizes diferentes, mas ainda semelhantes, pois a marca deixou de identificar a pessoa do artesão para passar a corporação de ofício à qual ele pertencia.

No entanto, após a Revolução Francesa e principalmente com o advento da Revolução Industrial, com a produção feita em escala, esta função da marca acabou

¹¹³ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marcas – Função, princípios e classificação. **Revista dos Tribunais**, vol. 1004, jun. 2019, p. 67.

¹¹⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 241.

¹¹⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 38.

se enfraquecendo uma vez que, normalmente, o consumidor não mais conhece a pessoa do fabricante dos produtos ou serviços que adquire; conhece a marca e conhece (ou acredita conhecer) as características dos produtos ou serviços que as ostentam.

Além disso, a partir do momento em que o ordenamento jurídico admite que o titular da marca não a explore diretamente, permitindo-lhe licenciá-la a terceiros, a função indicativa de origem resta esvaziada como consequência da cisão na relação direta entre o titular da marca e a origem dos produtos e serviços disponibilizados no mercado mediante o uso dela, como ensina José de Oliveira Ascensão¹¹⁶.

Enfraquecida pelas críticas que lhe foram feitas em razão da evolução do mercado, alguns juristas favoráveis a ela passaram a compreendê-la sob uma nova roupagem, desvinculando-a da noção de identificação precisa da pessoa do fabricante, do estabelecimento empresarial ou do local de fabricação ou de comercialização do produto, e entendendo-a como elemento sinalizador de uma origem comum, ainda que essa origem não possa ser perfeitamente identificada pelo consumidor.

Neste sentido, destaca o jurista português Carlos Olavo que a função de identificação de origem visa “*estabelecer uma relação entre o produto ou serviço e um determinado agente econômico, independente da individualização concreta deste*”¹¹⁷.

Visão semelhante é defendida, no Brasil, por Newton Silveira, para quem a identificação de proveniência por meio da marca significa o reconhecimento de que os produtos que a exibirem foram fabricados ou comercializados sob a responsabilidade do titular da marca, como se tivessem sido por ele fabricados ou comercializados, sendo atribuído a ele as repercussões positivas e negativas oriundas do produto.

[...] é sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de indústria), determinando quem e como o fará. A aposição da marca ao produto significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele. O crédito ou descrédito

¹¹⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, no/dez. 2002, p. 45.

¹¹⁷ OLAVO, Carlos *Apud* CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maitê Cecília Fabbri. “**Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**”. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em 10/10/2019.

resultantes incidirão sobre o proprietário da marca, inferindo de forma positiva ou negativa sobre o aviamento do estabelecimento¹¹⁸.

Uma vez que o Direito brasileiro reconhece a função de identificação de origem de forma expressa no art. 123, I, da Lei nº. 9.279/1996, ainda que não se atribua a ela a primazia entre as funções jurídicas da marca como o faz o Direito Comunitário Europeu¹¹⁹, não se pode negar a sua importância, contudo, diante de todas as críticas que lhe têm sido dirigidas ao longo do tempo, forçoso entendê-la sob esta perspectiva.

Importa mencionar também que, no problema dos *links* patrocinados, a função de identificação de origem assume papel relevante na definição de qual o tratamento jurídico adequado ao enfrentamento dos conflitos entre o titular da marca e os anunciantes que contratam esses serviços, como veremos mais à frente no próximo capítulo.

3.2.2 Função distintiva

De acordo com o escólio do jurista italiano Remo Francheschelli, esta segunda função¹²⁰ pode ser definida como a função essencial e constante desse sinal de *“individuare e, quindi, di distinguere le cose marchate, permettendo così a coloro che le vogliono comprare, di fare le loro scelte”*¹²¹.

Desta maneira, entende-se a função distintiva como aquela por meio da qual a marca identifica uma série de produtos ou serviços e a distingue de outros que lhe sejam idênticos, semelhantes ou afins. Em outras palavras: identifica e distingue,

¹¹⁸ SILVEIRA, Newton *Apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 73.

¹¹⁹ No preâmbulo da Diretiva nº 89/104/CEE, da União Europeia, afirma-se expressamente que o objetivo da proteção jurídica conferida à marca registrada é, nomeadamente, a de *“garantir a função de origem da marca”*.

¹²⁰ Irineu Strenger (**Marcas e Patentes**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976, p. 1-5) trata as duas primeiras funções da marca como se fossem uma só a qual chama de distintiva, trabalhando as suas diferenças como aspectos (objetivo e subjetivo) de uma mesma função. Em seu aspecto subjetivo, a função distintiva se confundiria com a função de identificação de origem, pois vincularia um produto ou serviço à identidade de um fornecedor específico. Por sua vez, em seu aspecto objetivo, a marca distinguiria certos produtos e serviços de outros que lhe sejam semelhantes.

¹²¹ *“individualizar e, então, de distinguir o objeto marcado, permitindo deste modo àqueles que o querem adquirir, que façam a sua escolha”* [tradução livre]. FRANCHESCHELLI, Remo *Apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 93.

dentro de um gênero de produtos e serviços, aqueles que possuem características comuns porque foram fabricados ou comercializados sob a responsabilidade do titular da marca, conforme comentário de José Oliveira Ascensão¹²².

A individualização e distinção de produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins é de extrema relevância para o mercado. Por um lado, na medida em que o registro da marca confere, ao seu titular, exclusividade quanto à sua exploração comercial, assegura-lhe fruir os benefícios do investimento que fez na criação do produto ou do serviço e no desenvolvimento da marca, pois lhe permite criar vínculos contínuos com o consumidor que manifestou preferência pelos seus produtos e serviços.

Além disso, garante ao consumidor a possibilidade de identificar o produto e serviço de sua preferência entre a infinidade de alternativas que lhe sejam idênticas, semelhantes ou afins, evitando a confusão e efetivando o seu direito à livre escolha, como nota João da Gama Cerqueira¹²³:

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.

Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação do produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa-fé dos consumidores.

Por este motivo é que a legislação marcária condiciona o registro de uma marca ao caráter distintivo do sinal ao afirmar serem *“suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”* (cf. Lei nº 9.279/1996, art. 122).

¹²² ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, no/dez. 2002, p. 45. O jurista explica que a função distintiva da marca se volta a distinguir classes inteiras de produtos ou serviços, não uma unidade individual desse produto ou serviço. Em suas palavras: *“a marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa... É um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série”*.

¹²³ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 240-241.

De igual modo, a legislação brasileira considera insuscetível de registro como marca os sinais genéricos, comuns, vulgares ou descritivos, quando eles tiverem relação com o produto ou serviço que visam distinguir, ou os sinais que forem comumente empregados para designar características do produto ou do serviço quanto à sua natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, exceto quando se revestirem de suficiente força distintiva (cf. Lei nº. 9.279/1996, art. 124, VI).

Dispositivo semelhante pode ser encontrado no art. 6º, *quinquies*, B, (2), da Convenção da União de Paris, ao prever que o registro de marca poderá ser recusado ou invalidado “*quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.*”

O racional em se exigir a distintividade do sinal como pressuposto para o registro da marca está em evitar a apropriação indevida de expressões da linguagem que são utilizadas por todos para identificarem o próprio produto, ou para se referirem às suas características, pois essas expressões, quando não dotadas de suficiente grau de distintividade, são tidas como patrimônio comum de todos.

A mens legis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são *res communis omnium* e, portanto, não há falar de seu registro¹²⁴.

Portanto, a registrabilidade de um sinal distintivo como marca pressupõe uma aptidão mínima do sinal escolhido para fins de distinção, o que é presumido para as marcas de fantasia, mas que exige maiores considerações no caso das expressões necessárias, comuns ou vulgares, as quais só serão admitidas como marcas se alcançarem suficiente distintividade adquirida pelo uso (cf. TRIPS, art. 15. 1).

Embora a legislação não faça diferença quanto ao grau de distintividade da marca, exigindo apenas que o sinal possua um mínimo de aptidão para distinguir os

¹²⁴ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 235

produtos e serviços que assinala, cediço que as marcas com maior grau de distinção merecem maior proteção jurídica do que aquelas de gradação inferior. Reconhece-se, deste modo, a existência de uma relação diretamente proporcional entre a proteção jurídica conferida à marca e o grau de distintividade dela, como observa Fernando Previdi Motta¹²⁵:

E quanto ao âmbito de proteção jurídica, essas diferenças influenciam no posicionamento da marca junto à concorrência, consumidores e em relação à maior ou menor exclusividade de uso, conferida pelo direito de marca.

Isso se verifica porque o caráter distintivo de uma marca está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca, o que é influenciado pelas características do sinal em si, suas características intrínsecas.

E a partir do reconhecimento desse fato, aliado à constatação de que signos distintivos são sempre analisados e interpretados de acordo com sua posição relativa perante consumidores e concorrentes, é possível afirmar que o grau de proteção jurídica de uma marca registrada, ou seja, seu poder de exclusividade, é diretamente proporcional à distância do sinal que a caracteriza em relação ao domínio público, sempre levando em conta a conexão com os produtos ou serviços para os quais a marca foi escolhida.

A partir do espectro de distintividade, classificam-se as marcas como sendo:

(1) de fantasia; (2) arbitrárias; (3) sugestivas ou evocativas; (4) genéricas; e (5) descritivas.

As marcas de fantasia ou fantasiosas, são compostas por expressões novas, desconhecidas, ou inventadas especialmente para servirem como marcas para os produtos ou serviços que distinguem.

Arbitrárias são as marcas constituídas a partir de palavras já existentes no léxico, ainda que em idioma não vernacular, mas que não possuem relação direta com o nome do produto ou serviço ou com as características detidas por eles.

Tanto as marcas de fantasia como as arbitrárias são dotadas de alto grau de distintividade pelas características intrínsecas aos sinais que as compõem, pois não guardam relação necessária com o produto ou serviço que distinguem, como destaca João da Gama Cerqueira¹²⁶:

Denominações arbitrárias ou de fantasia. Consistem estas marcas em palavras criadas arbitrariamente para designarem os produtos ou em

¹²⁵ MOTTA, Fernando Previdi. Proteção Jurídica da Marca Registrada e a Influência de seu Grau de Distintividade. **Revista Jurídica da Escola Superior da Advocacia da OAB-PR**, ano 3, n. 3, dez. 2018, não paginado.

¹²⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 287.

palavras e nomes conhecidos, tirados da linguagem vulgar, mas que não guardem relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídico, pois que são características em si.

E, justamente por essa característica, as marcas de fantasia e arbitrárias são as que gozam de maior proteção jurídica.

As marcas sugestivas ou evocativas, por sua vez, são aquelas que são compostas por palavras ou expressões que induzem o consumidor a se lembrar de características do produto ou serviço, de sua natureza ou finalidade, mas exigem certo esforço de imaginação por parte do consumidor para identificá-los.

Essas marcas possuem um grau de distintividade menor do que as duas anteriores e, por isso, sua proteção jurídica também é mitigada, de modo que os seus titulares precisam conviver com outras marcas semelhantes, como lembra Fernando Previdi Motta¹²⁷:

A marca evocativa é também chamada de sugestiva ou fraca, por ser constituída a partir de expressão pertencente ao domínio comum, conjugada com pequena alteração, acréscimo ou composição, que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço fornecido pelo seu titular.

Embora não tão fortes dentro do espectro de distintividade, são muitas vezes escolhidas porque dão aos clientes uma pista sobre a natureza dos bens ou serviços, trazendo certa vantagem do ponto de vista da publicidade. Porém, o baixo grau de distintividade que as caracteriza faz com que tenham sua exclusividade mitigada, no sentido de que seu titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

As marcas genéricas são aquelas que se formam a partir de palavras ou expressões que designam o próprio produto ou serviço, enquanto que as marcas descritivas são compostas por palavras e expressões que designam atributos, características, qualidade, local ou época de produção do produto ou serviço que assinalam.

O registro dessas marcas só será admitido se, no conjunto com outros elementos (ex. as características visuais do sinal), alcancem um grau mínimo de distintividade ou se adquirirem um significado novo a partir do uso empregado pelo titular de modo que *“les circonstances de fait peuvent également montrer qu’une*

¹²⁷ MOTTA, Fernando Previdi. Proteção Jurídica da Marca Registrada e a Influência de seu Grau de Distintividade. **Revista Jurídica da Escola Superior da Advocacia da OAB-PR**, ano 3, n. 3, dez. 2018, não paginado.

marque qui n'était pas distinctive, à la longue a acquis par l'usage un sens second qui la rend distinctive", conforme o clássico ensinamento de Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen¹²⁸.

A questão é que, enquanto as marcas de fantasia, as arbitrárias e as evocativas possuem uma distintividade intrínseca pelas características do próprio sinal distintivo, as genéricas e descritivas só adquirem distintividade pelo uso e caso tenham sucesso em penetrar no espírito do consumidor a ponto de adquirirem um novo significado, como observa Carlos Henrique de Carvalho Fróes¹²⁹:

Assim, existem marcas que, por serem de fantasia absoluta ou relativa, são intrinsecamente suscetíveis de proteção, ao passo que outras só o são se acompanhadas de forma distintiva suficiente.

Algumas palavras e figuras que, em princípio, não seriam aptas, isoladamente, a servir como marcas de produtos ou de serviços, dada sua significação, por serem usadas, durante um certo tempo, como se marcas fossem, acabam penetrando no espírito do consumidor como verdadeiras marcas, adquirindo até um grande valor econômico, que não pode ser ignorado e relegado a um plano secundário.

Mas a questão que se põe é que, pelo espectro de distintividade, mesmo que as marcas genéricas e descritivas alcancem, pelo seu uso, um grau mínimo de distintividade a permitir que elas sejam registradas por seu titular e obtenham proteção jurídica, esta proteção será inferior àquela conferida pela lei às marcas de distintividade maior.

Portanto, a função distintiva possui alta relevância no sistema de marcas atual porque só são admitidas a registro as marcas que ostentem um mínimo de aptidão para individualizar e distinguir os produtos e serviços que assinalam e para orientar o exercício da livre escolha do consumidor, o que é presumido para as marcas de fantasia, para as arbitrárias e para as evocativas, mas não para as genéricas e para as descritivas, as quais devem adquirir distintividade pelo uso de fato, reconhecendo-se, também, a existência de uma relação diretamente proporcional entre o grau de distintividade de uma marca e a proteção jurídica que será conferida ao seu titular.

¹²⁸ "As circunstâncias de fato podem, igualmente, mostrar que uma marca que não era distintiva, ao longo do tempo, adquiriu pelo uso um segundo sentido que a torna distintiva" [tradução livre]. BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide D'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle**. Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle. Reino Unido: 1969, p. 123.

¹²⁹ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coord. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, p. 86.

3.2.3 Função publicitária

A função informacional, concorrencial ou publicitária, primeira entre as funções secundárias da marca, põe em destaque a característica dela enquanto elemento de comunicação entre o fornecedor e o seu cliente, permitindo que o fornecedor promova os seus produtos ou serviços para torná-los conhecidos no mercado.

Esta primeira característica da função publicitária é muito importante em um ambiente de livre mercado porque permite ao titular da marca, efetivamente, inserir, promover e destacar os seus produtos e serviços daqueles que lhe são idênticos, semelhantes ou afins, fabricados ou comercializados por concorrentes, conferindo concretude material às suas funções principais, razão pela qual Carla Travessa Gil a entende como uma função complementar em relação àquelas¹³⁰.

De nada adiantaria distinguirem-se produtos ou serviços que ninguém conhece. A marca, deste modo, serve como um veículo de comunicação entre o fornecedor e o consumidor para atrair a atenção deste para as alternativas que existem no mercado à sua disposição de modo que o consumidor, ao identificar a marca, possa se recordar da mensagem publicitária e decidir adquirir um novo produto ou serviço.

No entanto, a isto não se resume a função publicitária da marca. É que, hoje, a escolha do consumidor por produtos e serviços deixou de ser feita exclusivamente com base em critérios objetivos de custo ou até de qualidade, assumindo critérios subjetivos, muitas vezes, de cunho puramente emocional.

Neste sentido, a publicidade deixou de ter um caráter informativo sobre os custos e características objetivas de produtos e serviços para se tornar um veículo de sugestão, tentando transmitir ao consumidor a ideia de que à marca se associam certos valores e que os produtos e serviços assinalados por ela os têm a si agregados.

Desta maneira, além de identificar a origem, de individualizar e distinguir produtos e serviços, a marca é utilizada para promovê-los no mercado, visando não somente torná-los conhecidos como transmitir uma mensagem publicitária ao consumidor a respeito de conceitos e de valores agregados aos produtos e aos

¹³⁰ GIL, Carla Travessa. **Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais**. 2016, 108f. Dissertação (Mestrado em Solicitação de Empresas). Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Portugal, 2016. p. 20.

serviços simbolizados na marca, conforme ponderou Kone Prieto Furtunato Cesário¹³¹:

Resta clara a função publicitária que a marca exerce, qual seja, a divulgação do produto / serviço ou dos valores sugestivos que a marca possui. A marca deixou de ser um sinal simplesmente distintivo, assumindo outros contornos, como ser um sinal sugestivo de valores para o consumidor.

Logo, a função publicitária da marca não consiste apenas em reconhecer que ela serve como instrumento de promoção dos produtos e serviços que assinala, mas em reconhecer que ela é um eficiente instrumento comunicativo de transmissão de valores de modo a sugerir o consumidor a utilizar critérios não objetivos em suas decisões de consumo.

Desta forma, a marca adquire um valor em si mesma e transmite-o aos produtos e serviços que assinalar e, sendo eficiente em infundir essa mensagem no mercado, adquire poder de atração e de captação de clientela por si própria, como pondera Hugo Lança Silva¹³²:

Posto isto, podemos, numa primeira aproximação, definir a função publicitária como a influência exercida pela marca na mente dos consumidores, de molde a que a escolha dos produtos ou serviços não se faça considerando as qualidades intrínsecas dos produtos (ou serviços) que a marca identifica, mas, pelo poder de atração ou sugestão da marca em si mesma, ou seja, tendo em atenção a influência da “imagem” da marca sobre os consumidores. Com a exploração desta apetência, a marca deixou de ser um mero signo distintivo de produtos ou serviços, para se tornar um valor em si mesmo, dotado de um *selling power*, que extravasa notoriamente a mera função identificadora de produtos e serviços. Neste contexto a marca não é mero sinal extrínseco e identificador dos produtos ou serviços, tornando-se numa verdadeira qualidade ou característica do bem em que é aposta, não raras vezes mais apetecível que o produto ou serviço de per si.

Sob a perspectiva do fornecedor, a função publicitária da marca consiste na sua aptidão para servir como veículo para tornar conhecidos os seus produtos e serviços em relação às alternativas idênticas, semelhantes e afins, que existam no mercado, e para infundir, na mente do consumidor, a existência de valores subjetivos

¹³¹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maitê Cecília Fabbri. “**Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**”. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em 10/10/2019.

¹³² SILVA, Hugo Lança. 2003, 177f. **A Função Publicitária da Marca de Empresa no Direito Português**. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas). Verbo Jurídico, 2009, p. 96-97

agregados à marca promovida (ex. modernidade, beleza, luxo, etc.) os quais poderão ser encontrados em cada produto ou serviço com ela assinalado.

Do lado do consumidor, a marca serve como um símbolo por meio do qual ele recorda as suas experiências precedentes com produtos ou serviços com ela assinalados, ou as referências que possui sobre a marca a partir de experiências de terceiros, ou simplesmente recorda os valores que acredita que os produtos e serviços que ostentam aquela marca possam deter em razão dos efeitos da mensagem publicitária.

Em outras palavras: para o consumidor, a marca é um símbolo que lhe transmite uma mensagem, permitindo-lhe antecipar juízos de valor a respeito de características de qualidade, utilidade, ou de valores subjetivos dos produtos e serviços que as ostentam e auxiliam-no na sua decisão sobre a conveniência de adquiri-los.

William P. Kratzke afirma ainda que a proteção à propriedade das marcas registradas decorre da necessidade de se assegurar a circulação eficaz dessa mensagem entre fornecedores e consumidores e que seria isso que justificaria a exclusividade que é atribuída pela lei ao titular da marca quanto à sua utilização comercial, a fim de garantir a coerência das informações a reduzir os custos de pesquisa¹³³ do consumidor:

The law's recognition and protection of trademark entitlements reflect, to an extent, as public policy the maximizing of society's wealth. The law's recognition that one trademark user should have an exclusive entitlement to use a particular trademark increases society's wealth by reducing the costs of consumer search. This phenomenon encourages the trademark user to develop a product whose quality is consistent because maintaining consistency lowers search costs to the greatest extent possible. Further, the law's recognition that one trademark user should have an exclusive entitlement to use a particular trademark encourages sellers to invest in

¹³³ Esta questão da redução dos custos de pesquisa do consumidor dentro da função informacional das marcas registradas também foi destacada no precedente *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 159 (1995) quando a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que o direito de marcas, ao impedir que terceiros possam copiar marcas registradas sem o consentimento de seu titular, "reduce[s] consumer's costs of shopping and making purchasing decisions, for it quickly and easily assures a potential costumer that this item - the item with this mark - is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product" ("reduz o custo dos consumidores para comprar e para tomar decisões de consumo, pois ele rápida e facilmente assegura ao consumidor potencial que este item – o item portando a marca – foi feito pelo mesmo fornecedor do mesmo modo que outros itens daquela marca que ele ou ela gostou (ou desgostou) no passado. Ao mesmo tempo, a lei auxilia a garantir ao fornecedor que ele (e não um concorrente imitador) auferirá as recompensas financeiras relacionadas à reputação de que goza o produto desejado") [tradução livre].

*inventing new words to identify their products to consumers. This effect of exclusivity enriches the language and avoids the costs of misunderstandings.*¹³⁴

Maria Paula Mantovani¹³⁵ acrescenta também que essa função informacional da marca é muito importante no comércio eletrônico na medida em que as marcas nele são utilizadas como relevantes instrumentos de *marketing*, capazes de agregar valor à empresa e favorecer a livre concorrência entre os competidores deste tipo de mercado, pois a preferência do consumidor por um produto de uma marca, e não de outra traduz, a resposta dele às iniciativas publicitárias do fornecedor para promover os seus produtos ou serviços, o que gera valor à sua empresa (aviamento) neste sentido.

Para os consumidores, a marca representa um consenso pressuposto, real ou não, a respeito das características detidas pelo produto ou pelo serviço adquirido, o que os leva a preferir o produto ou o serviço de determinada marca em relação às demais, reduzindo os custos de pesquisa, vez que o consumidor não necessitará ele próprio adquirir um produto de cada marca para testá-las, ou consultar-se antes com quem os tenha, para tirar suas próprias conclusões a respeito de qual produto ou serviço deseja adquirir. Nesse sentido, citando o jurista italiano Francesco Galgano, ela conclui que:

Fondamentale, in tale ottica, è la funzione che i segni distintivi assolvono, in particolare modo nel rapporto fra l'imprenditore e la massa dei consumatori. "Essi sono, secondo una formula corrente dei 'collettori di clientela': permettono ai consumatori di identificare e distinguere, fra loro, i diversi imprenditori, le loro rispettive aziende e i loro rispettivi prodotti, garantiscono così all'imprenditore di godere, con esclusione degli altri, del proprio successo imprenditoriale".

In tale prospettiva, alla luce dei profondi mutamenti dei modelli dell'agire imprenditoriale, oggi molto distanti dall'economia di tipo artigianale, è fondamentale per l'impresa che i propri prodotti divengano o restino oggetto

¹³⁴ "O reconhecimento e a proteção legal dos direitos decorrentes das marcas registradas reflete, de certo modo, uma política pública de maximização da riqueza social. O reconhecimento legal de que o titular de uma marca registrada tem um direito exclusivo de utilizá-la aumenta a riqueza social ao reduzir os custos de pesquisa do consumidor. Este fenômeno encoraja o titular da marca a desenvolver um produto cuja qualidade seja consistente porque manter a consistência diminui os custos de pesquisa no maior nível possível. Além disso, o reconhecimento legal de que o titular da marca registrada deve ter um direito exclusivo de usar uma determinada marca encoraja os fornecedores a investir na criação de novas palavras para identificar os seus produtos junto aos consumidores. Este efeito da exclusividade enriquece a linguagem e previne os custos de mal-entendidos" [tradução livre]. KRATZKE, William. P. Normative Economic Analysis of Trademark Law. **University of Memphis Law Review**, vol. 21, n. 2, 1991, p. 206-207.

¹³⁵ MANTOVANI, Maria Paola. La Tutela dei Segni Distintivi in Internet. **Anais da Faculdade de Direito da Universidade de Camerino**, n. 6. 2017, p. 57.

*di scelte preferenziali dei consumatori, e dunque, in tale prospettiva, è necessario evitare, attraverso un codice identitario - il marchio - che quei prodotti possano essere confusi con prodotti di altre imprese concorrenti. Ne consegue che il marchio assurge ad una funzione di identificazione dell'impresa e dei prodotti e servizi offerti nel mercato, oltre che, come rilevato, svolge una funzione informativa e, non da ultimo, anche ad una finalità di natura merceologica e di marketing commerciale.*¹³⁶

Esta função é particularmente relevante no comércio eletrônico na medida em que, como vimos, a arquitetura da Internet modifica a forma de acesso do consumidor ao estabelecimento empresarial, o que necessita ser localizado por meio do endereço URL ou de *links* que direcionem o tráfego para o *site* do fornecedor.

As marcas, no comércio eletrônico, funcionam, amiúde, como atalhos de rotas para a localização dos *links* que interligarão os agentes econômicos entre si, permitindo que eles realizem negócios, favorecendo a circulação da riqueza e a geração de benefícios sociais, sendo importante refletir se, e de que forma, os *links* patrocinados contribuem para a efetividade dessa função da marca na Internet, ou se a prejudicam.

3.2.4 Função econômica ou de investimento

O registro de uma marca, por si só, não é capaz de atrair clientes. Para que isto seja possível, é preciso que o empresário invista recursos financeiros em publicidade a fim de torná-la conhecida no mercado e alcançar a preferência do consumidor.

Quanto mais conhecida e apreciada uma marca for, maior será também o valor patrimonial que agregará à empresa, transformando-se, ela própria, em um

¹³⁶ “Fundamentalmente, nesse sentido, é a função que os sinais distintivos assumem, particularmente na relação com o fornecedor e o mercado consumidor. ‘Esses são, segundo uma fórmula corrente dos ‘captadores de clientela’: permitem aos consumidores identificarem e distinguirem entre eles, os diversos fornecedores, os seus respectivos estabelecimentos e os seus respectivos produtos, garantindo, assim, aos fornecedores gozarem, com exclusão de outrem, do próprio sucesso empreendedor’.

Nessa perspectiva, sob a luz das profundas modificações dos modelos de ação empresarial, hoje muito distantes da economia de tipo artesanal, é fundamental à empresa que o próprio produto se torne ou se mantenha como objeto da preferência da escolha dos consumidores e, destarte, nessa perspectiva, é necessário evitar, por meio de um código de identificação – a marca – que aqueles produtos possam ser confundidos com produtos de outra empresa concorrente. Consequentemente, a marca tem uma função de identificação da empresa e dos produtos e serviços oferecidos no mercado, bem como, como revelado, desempenha uma função informativa e, não por último, igualmente uma finalidade de natureza mercadológica e de marketing comercial” [tradução livre]. MANTOVANI, Maria Paola. La Tutela dei Segni Distintivi in Internet. **Anais da Faculdade de Direito da Universidade de Camerino**, n. 6. 2017, p. 60.

importante ativo intangível do estabelecimento empresarial por seus reflexos no aviamento, podendo, até mesmo, tornar-se o ativo mais valioso da empresa, como lembra Gabriel Di Blasi¹³⁷.

É que a publicidade da marca, ao torná-la conhecida, permite também a fidelização do consumidor, porque ele, ao aprovar o produto ou serviço de uma determinada marca, “*tende a se vincular a ele, de forma que, ao fazer compras novamente, escolhe o produto em que nele esteja grafado o símbolo que lhe atesta procedência por ele aprovada*”, conforme ensinamento de Maria Antonieta Lynch de Moraes¹³⁸.

Deste modo, a proteção legal da marca, conferindo ao seu titular direito exclusivo à sua exploração comercial protege também o “*resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante*”, como lembra Carvalho de Mendonça¹³⁹.

Quer-se, com isso, dizer que a marca também exerce a relevante função de garantir que o empresário que investiu recursos na sua criação e desenvolvimento possa usufruir do produto de seu trabalho com exclusividade, isto é, que ele possa manter a clientela que se formou em torno daquilo que a marca simboliza, e colher os resultados patrimoniais disso decorrentes, o que inclui não apenas o incremento do valor patrimonial do estabelecimento empresarial como também das receitas de vendas.

A legislação vigente no Brasil trata da função econômica da marca de forma indireta, quando tutela a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, ao conferir àquela, proteção além dos limites da especialidade, e a esta, além dos limites territoriais do país em que foi originalmente registrada (cf. Lei nº 9.279/1996, artigos 125 e 126).

No entanto, a função econômica da marca não é assegurada apenas a essas marcas com atributos especiais, mas a todas elas, o que lhes assegura a proteção contra o aproveitamento indevido, parasitário e contra atos que tendem a provocar a

¹³⁷ BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais Analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. 2ª Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 335.

¹³⁸ MORAES, Maria Antonieta Lynch. Marcas – Função, Princípios e Classificação. **Revista dos Tribunais**, vol. 1004, jun. 2019, p. 68

¹³⁹ MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. *Apud* CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Parte I**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 242.

depreciação ou diluição de sua capacidade distintiva, como recorda Kone Prieto Furtunato Cesário¹⁴⁰:

A função econômica da marca é importante para mensurar seu impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa. Porém, de nada adianta uma marca ter alto valor econômico se essa não for protegida, obviamente pelo registro, mas também contra o uso indevido que provoca a depreciação de seu valor. Nesse aspecto, o aproveitamento indevido e parasitário por terceiros pode, sem dúvida, gerar a diluição do poder distintivo da marca e, conseqüentemente, afetar seu valor econômico.

É claro que, como lembra Maitê Cecília Fabbri Moro, “o valor atribuído à marca dependerá da força de seu poder de evocação, da atratividade que exerce no público”¹⁴¹.

Ou seja: ainda que se reconheça uma função econômica a toda marca, o valor de cada uma dependerá da sua eficiência em atrair a clientela e de a fidelizar, o que justifica proteção jurídica diferenciada às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, e às demais, de acordo com o espectro de distintividade que elas possuam.

3.2.5 Função de garantia

Por fim, há autores que entendem que a marca desempenharia também uma função de garantia, no sentido de indicar ao consumidor que os produtos e serviços assinalados por ela possuiriam o mesmo padrão de qualidade pela qual a marca é conhecida.

Desta maneira, os consumidores poderiam ter a legítima expectativa de encontrarem as mesmas características e o mesmo padrão de qualidade nos produtos e serviços assinalados com determinada marca independentemente do local onde forem adquiridos ou da pessoa do fornecedor (no caso de marcas objeto de licença de exploração).

A função de garantia tem uma vinculação estreita com a de identificação de origem, pois é por força da origem comum dos produtos e serviços assinalados pela

¹⁴⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maitê Cecília Fabbri. “**Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**”. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em 10/10/2019

¹⁴¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 42-43.

marca que se presume tenham eles a mesma qualidade, como nota Maitê Cecília Fabbri Moro¹⁴².

Essa função é exercida mais precisamente pela marca de certificação, a qual é definida como sendo “*aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada*” (cf. Lei nº 9.279/1996, art. 123, II).

Em relação às demais marcas, importa destacar o direito atribuído ao titular da marca no sentido “*de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços*” no caso de contratos de licença (cf. Lei nº 9.279/1996, art. 139).

Uma vez que o valor da marca tem relação com o seu potencial de atrair clientela por força dos valores atrelados à sua imagem, a manutenção do padrão de qualidade dos produtos e serviços fornecidos sob a marca, pelos licenciados, é de interesse do titular, recomendando-se a ele que efetivamente exerça esse direito, como explica Juliana L. B. Viegas¹⁴³:

Considerando que a qualidade dos produtos ou serviços identificados pelas marcas tem relação direta com o valor das próprias marcas; considerando, mais que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-1990) tem uma definição de “fornecedor” bastante abrangente, e, pela teoria da aparência, o licenciante pode igualmente ser considerado fornecedor dos produtos ou serviços que portem sua marca, convém que o licenciante exerça efetivamente o seu direito de controle sobre a qualidade, natureza, especificações e materiais dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas licenciadas.

Para esta finalidade, o contrato deve prever o direito do licenciante de efetuar inspeções periódicas para fins de controle de qualidade.

Além da importância do controle de qualidade sobre produtos e serviços fabricados ou comercializados por terceiros mediante licença do titular, a função de garantia encontra relevância na medida em que eventual utilização indevida da marca por terceiros para fabricar e comercializar produtos e serviços com qualidade inferior mediante contrafação pode repercutir negativamente na marca sênior na medida em

¹⁴² MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 40.

¹⁴³ VIEGAS, Juliana L. B. **Contratos Típicos de Propriedade Industrial: Contratos de Cessão e de Licenciamento de Marcas e Patentes; Licenças Compulsórias** In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. **Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 100.

que o consumidor pode ser induzido a acreditar na perda de qualidade do produto e serviço originais ao adquirir a contrafação, acreditando que são do titular da marca, conforme se pode inferir da observação de Luís Leonardos:

Exerce a marca uma função de garantia de qualidade pois os consumidores concluirão, do fato de que os produtos têm a mesma origem, que guardam eles uma qualidade constante. Neste caso, a proteção se exerce em vista de produtos de origem diversa cuja qualidade alterada poderá afetar a reputação da marca original¹⁴⁴.

Embora seja de todo conveniente que o titular da marca busque manter a qualidade do produto ou serviço assinalado pela marca a fim de manter o seu valor, inexistente qualquer obrigação de fazê-lo, o que faz com que estudiosos como José de Oliveira Ascensão neguem que a marca desempenhe esse tipo de função. Em suas palavras¹⁴⁵:

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

De fato, ressalvada a hipótese de marca de certificação, não nos parece que a marca comum desempenhe, efetivamente, qualquer função de garantia, pois a qualidade de um produto ou serviço não é inerente à marca, nem o fato de ele ostentar uma marca significa que ele tenha uma qualidade superior aos que nenhuma exibem. Há marcas de produtos e serviços com boa qualidade, assim como há marcas de produtos e serviços de má qualidade.

A proteção conferida ao titular da marca no sentido de lhe garantir o direito de inspecionar as atividades do licenciado para garantir a observância do seu padrão de qualidade, bem como a tutela contra a contrafação e os atos de concorrência desleal praticados por concorrentes que fabricam e comercializam produtos de qualidade inferior assinalados indevidamente com a marca para confundir o consumidor tem muito mais a ver com a proteção dada às outras quatro funções do que a um suposto interesse jurídico na proteção autônoma de um padrão de qualidade.

¹⁴⁴ LEONARDOS, Luís *Apud* CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maitê Cecília Fabbri. “**Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**”. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em 10/10/2019.

¹⁴⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, no/dez. 2002, p. 46.

Desta maneira, entendemos que apenas a marca de certificação possui função de qualidade, enquanto as demais não exercem essa função de forma autônoma.

3.3 O conteúdo jurídico do direito exclusivo

Uma vez adquirida a propriedade da marca por meio do deferimento de seu registro pelo INPI, o ordenamento jurídico passa a reconhecer ao titular da marca o direito ao "*seu uso exclusivo em todo o território nacional*" (cf. art. 129, da Lei nº 9.279/1996).

O chamado direito exclusivo, reconhecido ao titular da marca registrada, tem um conteúdo positivo e um negativo.

Seu conteúdo positivo está ligado ao direito que o titular da marca tem de livremente usá-la para identificar os seus produtos ou serviços no mercado, para que possam ser distinguidos pelos seus clientes entre as diversas opções idênticas e similares existentes e, deste modo, possa ele obter o retorno de seu investimento realizado na marca.

Ainda no aspecto positivo, a propriedade da marca confere ao seu titular o direito de ceder o seu registro ou o pedido de registro, bem como de licenciar o seu uso a terceiros.

No aspecto negativo, o registro da marca confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem-na no exercício de uma atividade econômica, com o objetivo de identificar produtos e serviços semelhantes aos dele, e, assim, podendo causar confusão na clientela ao lhes fazer inferir a existência de uma relação comercial entre o titular da marca e o terceiro que a utiliza sem autorização.

A violação ao direito exclusivo conferido ao titular da marca é considerada contrafação, a qual estará caracterizada sempre que um terceiro, sem autorização do titular da marca: (1) a reproduza, no todo ou em parte; (2) a imite de modo que possa induzir confusão no consumidor; (3) altere uma marca registrada de outrem já aposta em produto (cf. art. 189, da Lei nº 9.279/1996).

Reproduzir uma marca registrada é copiá-la direta e indisfarçadamente, sem autorização, ainda que em parte.

A imitação se caracteriza pelo artil utilizado pelo terceiro para a criação de uma marca nova baseada na marca sênior. Neste caso, a marca nova parte da ideia da marca sênior, mas lhe acrescenta alguns elementos de distinção a fim de dela se distanciar à primeira vista, ao mesmo tempo em que se mantém próxima da imitada para induzir confusão.

Deve-se notar que, diferentemente do que ocorre em relação à reprodução de marca registrada, que será considerada contrafação pela simples conduta de se reproduzir uma marca registrada sem autorização de seu titular, só se poderá falar em contrafação por imitação quando esta iniciativa não autorizada do terceiro tiver a possibilidade de causar confusão no consumidor.

Causar confusão no consumidor significa deixá-lo em um estado mental de desordem de forma que ele deixe de perceber as distinções entre a marca registrada e a imitação e tome uma pela outra, vale dizer: adquira o produto ou o serviço de um concorrente, acreditando que se trata do produto ou do serviço do titular da marca registrada.

Outra forma de confusão reconhecida pela doutrina é a associação, ou seja, a hipótese na qual o consumidor, malgrado não tome a imitação como se fosse a própria marca registrada, supõe, erroneamente, haver entre o titular da marca e o seu concorrente uma relação qualquer que lhe faça crer que o produto ou o serviço do concorrente, de alguma maneira, possa estar relacionado ao produto ou ao serviço do titular da marca registrada, como observa Denis Borges Barbosa, citando Clóvis Costa Rodrigues¹⁴⁶:

Haverá confusão 'quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras'.

Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão, - o consumidor não toma um signo por outro - há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entra a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

Além disso, da parte final do art. 189, I, da Lei nº 9.279/1996, quando se diz que comete crime contra a marca registrada quem a imita *"de modo que possa induzir*

¹⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **"Da confusão e da associação em matéria de marcas"**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf. Acesso em: 20/12/2017, p. 18.

confusão”, infere-se ser desnecessária a efetiva confusão do consumidor em relação às marcas júnior e sênior, caracterizando-se a contrafação pelo simples risco ou perigo dessa confusão vir a ocorrer.

A análise da confusão na contrafação por imitação é feita considerando-se a marca sênior, conforme a sua descrição contida no certificado de registro conferido ao seu titular, com o uso efetivo que o concorrente fez da marca registrada sobre o seu produto ou serviço, sem autorização do titular, como explica Denis Borges Barbosa¹⁴⁷:

Na confusão de contrafação, o elemento constante do certificado de registro - isoladamente - é contrastado com o uso material que é feito pelo réu. O autor e titular pode usar sua marca revestida de muitos outros elementos: outra embalagem, cores diversas, meios de comercialização distintos. Mas haverá confusão se o réu usar o elemento constante do certificado do registro de maneira que possa confundir o público com o que consta do certificado do registro.

Esta propriedade conferida ao titular da marca é bem diferente do direito de propriedade ordinário, pois, (1) exceto no caso da marca notoriamente conhecida, possui a sua eficácia restrita aos limites territoriais do país que concedeu o registro (princípio da territorialidade); (2) limita-se a impedir o uso não autorizado da marca por terceiro em operações comerciais, ou seja, não impede toda e qualquer forma de uso não autorizado; (2) a utilização proibida é aquela no qual terceiro usa a marca de outrem (ou a imita) para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares, não vedado todo e qualquer uso; (3) ressalvado o caso da marca de alto renome, limita-se ao uso para produtos ou serviços de certo ramo de negócio específico, e não a todo e qualquer negócio (princípio da especialidade); e (4) a utilização não consentida só é vedada se este uso puder provocar confusão ao consumidor.

Portanto, o direito de exclusividade conferido ao titular da marca pelo registro dela no órgão competente não pode ser tão grande no sentido de impedir qualquer tipo de uso por terceiros, desde que este uso seja feito de modo leal, de boa-fé, em caráter puramente descritivo ou informativo, e desde que ele não sugira a existência

¹⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. “**Da contrafação de marcas**”. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marcas.pdf. Acesso em 23/03/2019. p. 10.

de uma relação comercial entre as partes, conforme adverte Alexandre Libório Dias Pereira¹⁴⁸.

Embora a tutela dos direitos de propriedade industrial sobre marcas tenha em mente, *a priori*, a proteção dos interesses econômicos do titular da marca sobre ela, não se pode esquecer que a defesa do consumidor é um princípio constitucional que condiciona toda a ordem econômica (cf. Art. 170, *caput* e V, da CF/1988).

Deste modo o exercício do direito exclusivo sempre encontrará limites na necessidade de proteção ao interesse do consumidor, pois, como lembra José de Oliveira Ascensão¹⁴⁹, ele é conferido ao titular da marca registrada com o propósito de evitar que o consumidor seja induzido a erro quando do exercício de sua liberdade de escolha entre produtos e serviços semelhantes.

Consequência disso é que o registro da marca não confere ao seu titular o direito de impedir toda e qualquer utilização não autorizada que terceiros possam fazer com a marca, havendo uma série de exceções reconhecidas pela lei, pelos tratados e pela doutrina, como veremos a seguir.

3.4 Usos não consentidos da marca registrada permitidos pelo Direito

Embora o direito exclusivo da marca confira ao seu titular exclusividade sobre ela, o que lhe permite não apenas utilizá-la para distinguir seus produtos e serviços e divulgá-los, como o direito de impedir que terceiros usam-na para a mesma finalidade sem a sua autorização, esse privilégio que lhe é concedido enfrenta certos limites ao seu alcance.

Alguns desses limites são impostos pela própria estrutura do direito exclusivo à luz da legislação de propriedade industrial, visto que ele é regido pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

O princípio da territorialidade está implícito no art. 6º, (3), da Convenção da União de Paris ao prever que "*uma marca regularmente registrada num país da União*

¹⁴⁸ PEREIRA, Alexandre Libório Dias. "**A Liberdade de Navegação na Internet, Browsers, Hyperlinks, Metatags**". 2002. Disponível em: <https://eg.uc.pt/bitstream/10316/28787/1/LIBERDADE%20DE%20NAVEGA%C3%87%C3%83O%20NA%20INTERNET.pdf>. Acesso em: 15/07/2018, p. 22.

¹⁴⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez. 2002, p. 46.

será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem".

De forma semelhante, a Lei nº 9.279/1996, em seu art. 129, expressamente aplica esse princípio ao dispor que a aquisição da propriedade de uma marca pelo seu registro no órgão competente assegurará ao titular seu uso exclusivo *"em todo o território nacional"*, o que se justifica por questões de soberania, como nota Lélío Denicoli Schmit¹⁵⁰:

A concessão de registros de marca é um ato praticado no exercício da soberania de um Estado. Consequentemente, a validade e eficácia do registro estão em princípio restritas ao território dentro do qual o País que o concedeu exerce a sua soberania.

Deste modo, o pedido de registro de uma marca qualquer em cada um dos países signatários da Convenção da União de Paris é independente entre si, o que permite, em princípio, a coexistência de sinais distintivos idênticos para produtos ou serviços idênticos, em países distintos, assegurando ao respectivo titular o direito exclusivo à sua exploração econômica dentro dos limites territoriais do Estado que lhe concedeu o registro.

Exceção ao princípio da territorialidade é a marca notoriamente conhecida, vez que o art. 6º, *bis*, (1), da Convenção da União de Paris prevê um compromisso entre todos os países signatários de recusarem ou invalidarem o registro no país *"de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida"*.

Por sua vez, em conformidade com os termos daquele tratado quanto à marca notoriamente conhecida, o art. 126, da Lei nº 9.279/1996 prevê que ela *"goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."*

Por força desses dispositivos legais, uma marca registrada em qualquer dos chamados países unionistas pode alcançar efeitos extraterritoriais em todos os demais países unionistas, inclusive o Brasil, independentemente de prévio depósito nos outros países, quando for considerada marca notoriamente conhecida no país de origem.

¹⁵⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. In SANTOS, Manoel J. Pereira. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.) **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 46.

Esta proteção especial tem a finalidade de *"evitar no mercado internacional a utilização indevida da marca por terceiros, mesmo em decorrência da aplicação do princípio da anterioridade"*, como lembra Rosalina Corrêa de Araújo¹⁵¹ o que é muito importante especialmente para aqueles países que adotam o caráter constitutivo do registro.

Por sua vez, o princípio da especialidade se encontra previsto no art. 131, da Lei nº 9.279/1996, ao prever que o direito exclusivo conferido ao titular da marca registrada *"abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular"*. Ou seja: o registro da marca confere exclusividade ao seu titular no seu ramo de atividade, mas não exclui o uso comercial feito por outrem em ramo distinto.

Para a compreensão exata do alcance do princípio da especialidade das marcas, é preciso avaliar o campo de concorrência que enfrenta o titular da marca, pois é dentro deste espectro que há possibilidade de confusão aos consumidores, o que não se encontra restrito apenas aos limites de uma classe específica de produtos ou serviços, razão pela qual Denis Borges Barbosa propõe interpretar o princípio da especialidade a partir da noção de substituíbilidade entre produtos e serviços distintos. Para ele¹⁵²:

O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência. No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos casos indispensável. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo. Abandonada a ideia de que a marca registrada se exerce numa classe a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e serviços.

Por força deste princípio é que há possibilidade de coexistência de marcas idênticas dentro dos limites territoriais de um mesmo país, desde que sejam usadas para distinguir produtos ou serviços que não possam ser substituídos uns pelos

¹⁵¹ ARAÚJO, Rosalina Corrêa de. **"Da Marca Notória à Marca de Alto Renome"**. Disponível em <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27764-27774-1-PB.pdf>. Acesso em 16/02/2019, p. 4.

¹⁵² BARBOSA, Denis Borges. **"A especialidade das marcas"**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/72.doc>. Acesso em: 20/12/2017, p. 1-2.

outros, de modo que é ele quem fixa os limites objetivos da exclusividade conferida pelo registro da marca.

Exceção a esse princípio é o caso das marcas de alto renome, à qual "*será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*" (cf. art. 125, da Lei nº 9.279/1996). No silêncio da lei quanto à definição das marcas de alto renome, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial editou a Resolução nº 121/2005, hoje revogada, cujo art. 2º dizia ser de alto renome:

[...] a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos e serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientes pela sua simples presença.

Apesar da grande vagueza da definição legal, percebe-se que a autarquia via a marca de alto renome como aquele sinal distintivo que logrou conquistar uma forte reputação e confiabilidade junto ao mercado consumidor, sendo capaz de infundir os seus atributos - ainda que imaginários - a qualquer produto ou serviço que ostente a marca, como se fossem valores da própria marca e não mais de um produto ou de um serviço.

Deste modo, a reputação conquistada no mercado por certos produtos ou serviços de uma marca passa a ser atribuída à própria marca, de maneira que "*o público espera encontrar [essas características] em qualquer produto ou serviço que venha assinalado com a marca de alto renome*", como observa Maitê Cecília Fabbri Moro¹⁵³

Mas além dos limites decorrentes da estrutura das marcas, o direito exclusivo tem os seus limites delineados pela teoria do uso justo ou legítimo, incorporada pelo Direito brasileiro no art. 16 (1), do TRIPS, e no art. 132, da Lei nº 9.279/1996, pela possibilidade de publicidade comparativa com marcas e nos usos da marca não como marca, os quais merecem tratamento em tópico específico, o que faremos logo a seguir.

¹⁵³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. A Questão da Regulamentação das Marcas de Alto Renome. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.) **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 119.

3.4.1 *O uso não comercial da marca e as hipóteses de uso justo previstas no art. 132, da Lei nº 9.279/1996*

O primeiro desses limites impostos ao direito exclusivo está no chamado uso não comercial da marca. Em outras palavras: se confere ao titular da marca o direito à exclusividade sobre sua exploração econômica, o que pressupõe reconhecer a ele o direito de impedir que terceiros utilizem-na para identificar produtos ou serviços que sejam idênticos ou semelhantes aos seus, levando em conta o segmento mercado em que atua, mas não se lhe dá o direito de impedir usos de natureza diversa, como nota José Oliveira Ascensão¹⁵⁴:

Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício da atividade econômica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão não se verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial.

Portanto, o uso não comercial da marca registrada, máxime da nominativa, é em regra livre a toda e qualquer pessoa, inclusive ao concorrente do titular da marca, pois a língua portuguesa, falada ou escrita, faz parte do patrimônio cultural brasileiro (cf. art. 216, I, da Constituição Federal), constituindo um bem público de uso comum do povo, não estando sujeita a apropriação exclusiva por pessoa alguma, para fim algum.

Ponderando especialmente sobre o caso das marcas nominativas, que são constituídas a partir de palavras do léxico, Pedro Sousa Silva assevera que o direito exclusivo conferido ao titular da marca *"não poderá equivaler a uma expropriação parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do uso desse vocábulo para assinalar produtos diferentes"*¹⁵⁵.

Caso assim não fosse, o registro de uma marca nominativa teria como uma de suas consequências privar a coletividade do direito de usar o nome ou expressão em que consiste a marca para outros fins, especialmente no caso de usos que não tenham conotação comercial.

¹⁵⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez. 2002, p. 17.

¹⁵⁵ SILVA, Pedro Sousa. *Apud* ESTEVES, Luciana Batista. Marcas e Nomes de Domínio no Direito Português. **Revista dos Tribunais**, vol. 834/2005, abr. 2005, p. 101.

É por esta razão que o art. 16, (1), do TRIPS, ao dispor sobre o conteúdo do direito exclusivo, expressamente preceitua que *"o titular da marca gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais"*.

Ao afirmar que o direito exclusivo confere ao titular o direito de impedir o uso não autorizado da marca por terceiros em operações comerciais, o dispositivo acima também possui um limite implícito no que concerne a modalidades de uso da marca não ligados ao comércio.

Indo ao encontro disso, o art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996, prevê que o titular da marca não poderá *"impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo"* (cf. art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996).

A despeito de tudo, a liberdade conferida a terceiros para uso não comercial não consentido de marcas registradas de outrem deve ser examinado *cum grano sallis* para não dar margem a abusos como o denegrimiento do titular da marca por um concorrente - o que poderia caracterizar ilícito de concorrência desleal (cf. art. 195, I, II, ou III, da Lei nº 9.279/1996) - ou ao excesso de crítica - o que poderia, em tese, caracterizar responsabilidade civil por abuso de Direito (cf. artigos 187 e 927, do Código Civil).

Todavia, mesmo o uso comercial não autorizado da marca por terceiros pode ser considerado lícito em certas circunstâncias.

Neste sentido, nossa legislação de regência expressamente admite: (1) que comerciantes e distribuidores façam uso publicitário da marca registrada de terceiro juntamente com as suas próprias; (2) que fabricantes de acessórios¹⁵⁶ façam uso da marca registrada de outrem para indicar a quais produtos os acessórios se referem; (3) a revenda, civil ou comercial, de produtos da marca, que tenham sido inicialmente inseridos no mercado pelo próprio titular ou por terceiro por ele autorizado (cf. art. 132, I, II e III, da Lei nº 9.279/1996).

¹⁵⁶ Denis Borges Barbosa chama atenção para a impropriedade da menção à pessoa do fabricante de acessórios, pois, na sua opinião, *"melhor se referiria ao dispositivo aos produtos de bens e serviços que sirvam como insumo, acessório e elementos de reposição dedicados a uso em conexão com certo equipamento ou material específico"* (**Conteúdo e Limites do Direito de marca Registrada**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/84.doc>. Acesso em: 22/12/2017. p. 4).

O primeiro dispositivo legal trata da possibilidade de distribuidores utilizarem a marca dos produtos distribuídos para promover as suas próprias atividades. Ora, se são distribuidores, é certo que precisam divulgar esta condição ao mercado para que possam atrair clientela, desde que não sugiram à clientela uma associação inexistente entre eles e o titular da marca.

Em relação à segunda hipótese, ela confere aos fabricantes de acessórios ou de insumos o direito de promoverem o próprio produto com referências à marca do produto principal.

A *mens legis* do referido dispositivo legal é permitir que o fabricante desse tipo de produto possa se referir à marca do produto principal para indicar ao consumidor que se trata de um acessório ou insumo daquele produto específico, circunstância esta que é imprescindível para que o consumidor possa identificar a finalidade a qual se destina o acessório ou insumo.

Este direito conferido ao fabricante de acessórios ou insumos é, inclusive, tratado como um dever jurídico do fornecedor decorrente de seu dever de informar adequadamente o consumidor sobre toda e qualquer restrição que possa existir sobre o uso de seu produto, pois é-lhe exigido prestar todas as informações necessárias a respeito das *“características, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”* (cf. Código de Defesa do Consumidor, art. 31, *caput*).

Todavia, esse dispositivo precisa ser interpretado com certa parcimônia, pois a referência à marca do produto principal deve ser feita apenas para demonstrar qual a finalidade do produto acessório, não sendo admitido o uso que, pelo modo como foi feito, induza o consumidor a erro qual à origem do produto se o anúncio sugerir que o produto acessório foi fabricado pelo titular da marca do produto principal ou que há algum tipo de associação entre o fabricante do produto acessório e o titular da marca, sob pena de causar confusão no consumidor e violar a função de identificação de origem, conforme se extrai do escólio de Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanemana Moreira¹⁵⁷:

¹⁵⁷ DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 276.

Este dispositivo, entretanto, precisa ser interpretado com extremo cuidado porque pode dar a falsa impressão de que o uso da marca seria livre e a critério do comerciante. Não é bem assim, porque, a prevalecer a interpretação literal, a marca de fábrica poderia servir de instrumento para enganar o consumidor a respeito da origem do produto, convertendo-se em meio de captação ilegal de clientela.

Por isso, nas hipóteses em que o anúncio do comerciante seja veiculado de tal modo que transmita ao consumidor a ideia de que os produtos que vende seriam originais ou controlados pelo fabricante titular da marca, este poderá, com base no inciso III, do art. 130, fazer valer seu direito de zelar pela reputação da sua marca, exigindo a sua retirada do anúncio.

A hipótese do inciso III, por sua vez, consagra a teoria do esgotamento do direito exclusivo, reconhecendo que ele só se aplica à primeira inserção do produto ou serviço no mercado.

Vale dizer: tendo o produto sido validamente inserido dentro do mercado pelo próprio titular da marca ou por um licenciado, o direito exclusivo não pode ser invocado para impedir que o produto seja novamente revendido por quem o adquiriu em primeiro lugar e, assim sucessivamente.

Lélio Denicoli Schmidt explica que, quando o fabricante assinala seu produto com uma marca e o vende no mercado, ele implicitamente confere ao adquirente uma permissão irretratável de uso da marca sobre aquela unidade pelo fato de ter sido por ele remunerado por isso, já que a marca é, amiúde, um fator determinante para que a aquisição aconteça¹⁵⁸:

De fato, não faria sentido que um comprador, após adquirir um produto legítimo de determinada marca, pudesse ser abordado por um fabricante que pretendesse retirar do mesmo a marca que o identifica. O adquirente pagou pelo direito de conservar a marca aposta no produto, tendo isto sido em alguns casos o fator determinante que o levou a adquiri-lo.

É esta a ideia que está na base da doutrina da exaustão de direitos. Ao vender o produto com a marca que nele grafou, o fabricante exauriu o seu direito, foi remunerado por isto e não ais poderá pretender retirar a marca do produto vendido.

A teoria do esgotamento da marca tem o propósito de evitar o alargamento indevido da exclusividade conferida ao seu titular de modo a impedir que ele possa ter controle sobre toda a cadeia de distribuição do produto ou serviço assinalado pela sua

¹⁵⁸ SCHMIDT, Lélio Denicoli. Das Limitações ao Registro de Marca. **Revista dos Tribunais**, ano 91, vol. 804, out/2002, p. 85.

marca até o consumidor final, o que criaria indesejáveis restrições ao princípio do livre comércio, como observa Ana Soraia Lopes Pinhal¹⁵⁹:

Com a primeira colocação (lícita) do produto no mercado pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, o direito ao exclusivo do uso do sinal sofre, verificados os requisitos, uma importante e necessária limitação. É silenciado o exercício do direito ao exclusivo com vista à não criação de barreiras insuperáveis ao comércio, e à conseqüente fragmentação dos mercados de acordo com os interesses do titular da marca pois como é sabido, o controlo da distribuição até ao final da cadeia, isto é, até à aquisição por parte do consumidor final, constituiria um incómodo inaceitável para a coletividade, assim como uma barreira à liberdade das trocas comerciais.

Também deve ser lembrado que a legislação, inclusive, confere ao titular da marca o poder de exigir do adquirente que conserve a sua marca sobre o produto por ele adquirido, sendo considerada crime a conduta de se alterar uma marca aposta em produto colocado no mercado (cf. Lei nº 9.279/1996, art. 189, II).

3.4.2 A publicidade comparativa

Além dessas hipóteses previstas expressamente na Lei nº 9.279/1996 ou nos tratados relativos à propriedade industrial, outra possibilidade de uso não autorizado de marcas de concorrentes que pode ser considerado como uso lícito é a publicidade comparativa.

Publicidade, de acordo com definição dada ao termo pelo Dicionário Caudas Aulete, consiste na *“ação ou resultado de tornar algo ou alguém conhecido e aceito pelo público”*¹⁶⁰. Em outras palavras: a publicidade é a tentativa de fazer com que algo ou alguém se torne conhecido do público.

Por sua vez, Rizzatto Nunes define a publicidade comparativa como sendo *“aquela em que o anúncio mostra seu produto ou serviço na relação com o de seu(s) concorrente(s)”*¹⁶¹.

Portanto, podemos definir a publicidade comparativa como uma técnica de divulgação comercial de um produto ou serviço por meio do qual o anunciante, para

¹⁵⁹ PINHAL, Ana Soraia Lopes. **O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: A marca de prestígio**. 124f. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais). Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2014, p. 55.

¹⁶⁰ Disponível em: <http://www.aulete.com.br/publicidade>. Acesso em 28/07/2019.

¹⁶¹ NUNES, Rizzatto. **Curso de Direito do Consumidor**. 2ª Ed. rev. mod. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 437.

tentar fazer o seu produto ou serviço conhecido do mercado, realiza uma comparação entre o seu próprio produto ou serviço com aqueles de um ou de alguns de seus concorrentes.

Lélio Denicoli Schmidt¹⁶², refletindo a respeito das características das comparações realizadas, propõe uma classificação da publicidade comparativa como sendo: (1) verídica ou falsa; (2) implícita ou explícita; (3) parasitária; (4) genérica; e (5) isenta.

Diz-se verídica a publicidade comparativa que se vale de informações e dados verdadeiros sobre os produtos e serviços comparados, sendo falsa aquela que fizer o contrário, estando terminantemente proibida por força do art. 37, do Código de Defesa do Consumidor, ao vedar a publicidade enganosa.

Explícita é a publicidade comparativa que, ao comparar as características dos produtos e serviços do anunciante e de seus concorrentes, identifica nominalmente a marca comparada. Considerar-se-á implícita aquela que, apesar de não identificar o concorrente diretamente, disponibiliza os elementos suficientes para sua identificação pelo consumidor.

A publicidade comparativa implícita compreende também a genérica, que é a que, além de não mencionar expressamente o concorrente ou a marca comparada, apresenta o produto ou o serviço disponibilizado pelo anunciante como o melhor do mercado. É, por isso, também chamada de superlativa.

Por fim, a publicidade comparativa isenta é aquela que tem propósito apenas de caráter informativo e não comercial.

O fundamento legal para a publicidade comparativa no Brasil é o art. 60, do Decreto nº 2.191/1997 que, ao dispor sobre o caráter público das informações sobre fornecedores contidas em cadastros de reclamações de consumidores e a gratuidade do acesso a elas, proíbe a *“utilização abusiva ou, por qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação dos consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade comparativa”*.

Ela também possui assento na Resolução Mercosul/GMC/RES nº 126/1996, cujo item III, de seu anexo, a prevê da seguinte forma:

¹⁶² SCHMIDT, Lélio Denicoli. A Publicidade Comparativa à Luz da Lei da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, n. 52, p. 3-17, mai-jun. 2001.

III) A publicidade comparativa será permitida sempre que sejam respeitados os seguintes princípios e limites;

- a) que não seja enganosa;
- b) seu principal objetivo seja o esclarecimento da informação ao consumidor;
- c) tenha por princípio básico a objetividade na comparação e não dados subjetivos, de caráter psicológico ou emocional;
- d) a comparação seja passível de comprovação
- e) não se configure como concorrência desleal, desprestigiando a imagem de produtos, serviços ou marcas de outras empresas;
- f) não estabeleça confusão entre os produtos, serviços ou marcas de outras empresas.

Há de se mencionar importante disciplina extralegal desse tipo de publicidade estabelecida no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, cujo art. 32 assim dispõe:

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:

- a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
- 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;
- c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d. em se tratando de bens de consumo, a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- 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;
- h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

Como se pode observar, a utilização publicitária da marca de concorrentes, ainda que com menção explícita a ela, é admitida pelo mercado quando adotados tais parâmetros.

Em relação ao Direito da Propriedade Industrial, especialmente ao direito das marcas e ao da concorrência desleal, a publicidade comparativa só implicará em violação a esses direitos quando puder provocar confusão, depreciar a marca, ou se o anunciante a reproduzir ou imitar em seus produtos e/ou serviços, como lembra Fábio Ulhoa Coelho¹⁶³:

¹⁶³ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. I. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.438.

No Brasil, a rigor, irregularidade na publicidade comparativa, frente ao direito industrial, somente existe em duas hipóteses 1ª) se, ao mencionar a marca ou marcas da concorrência, o empresário anunciante as imita em seus produtos ou serviços ou, de qualquer forma, induz em confusão os destinatários da mensagem (esta é, inclusive, a conduta tipificada como “crime contra a marca”: LPI, art. 189, I). 2ª) se a publicidade comparativa pode contribuir para a degenerescência da marca (LPI, arts.130, III, e 131; Cap. 6 item 7.3). Se não ocorrem tais circunstâncias, porém, a comparação não ofende direito de propriedade industrial.

Isto porque, apesar de a propriedade da marca conferir ao seu titular direito ao seu uso exclusivo “*em papeis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular*” (cf. Lei nº 9.297/1997, art. 131), autorizando a citação da marca em qualquer tipo de publicação apenas quando ela tiver conotação não comercial (cf. Lei nº 9.297/1996, art. 132, IV), não se pode esquecer que a proteção legal atribuída às marcas tem um viés finalista (cf. Constituição Federal, art. 5º, XXIX) e, uma vez que tem natureza de propriedade, deve atender à sua função social (cf. Constituição Federal, art. 5º, XXIII), o que implica na devida consideração ao interesse e ao direito do consumidor (cf. Constituição Federal, art. 5º, XXXII e 170, V), como observa Larissa Korff Muller¹⁶⁴:

Com essa premissa, é importante destacar que, apesar de não existir regramento específico para a publicidade comparativa, certo é que, paralelamente à exclusividade de marca, a Constituição Federal também inseriu a proteção ao acesso à informação e à defesa do consumidor como garantias fundamentais (artigos 5º, inciso XIV e XXXII). Além disso, o artigo 170 da Carta, ao descrever os princípios a serem observados para a ordem econômica, iguala o direito de propriedade à função social da propriedade e à defesa do consumidor. Tais garantias, por si só, já são suficientes para serem colocadas na balança do lado inverso ao da exclusividade de marca para que sejam ponderadas no caso específico.

Portanto, a utilização da marca de um concorrente para fins de publicidade comparativa é considerada um uso legítimo e lícito, desde que respeitadas as balizas estabelecidas pela legislação, ou seja, quando “*for verídica e apresentar benefícios ao consumidor, auxiliando-o na melhor escolha, e desde que não cause sério risco de dano à marca comparada*”, como diz Marco Antônio de Oliveira¹⁶⁵.

¹⁶⁴ MULLER, Larissa Korff. Publicidade Comparativa – O Embate Entre a Exclusividade da Marca e o Interesse do Consumidor à Informação à Luz das Decisões do CONAR nos Últimos Dez Anos. **Revista da ABPI**, nº 140, jan-fev. 2016, p. 25-26; 29.

¹⁶⁵ OLIVEIRA, Marco Antônio de. A Publicidade Comparativa sob o Prisma Marcário, Concorrencial e Consumerista. **Revista da ABPI**, nº 134, jan-fev. 2015, p. 47.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já apreciou a questão no Recurso Especial nº 1.377.911/SP, tendo aquela Corte reconhecido a legalidade da publicidade comparativa nestes termos, tendo ainda feito consignar que entendimento diverso implicaria em restrição indevida à livre iniciativa e à livre concorrência, e *“implicaria retirar do consumidor maior acesso às informações referentes aos produtos comercializados e a poderoso instrumento decisório”*, nos termos do voto do Ministro Luís Felipe Salomão.

Em outra ocasião, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.668.550/RJ, o mesmo Tribunal não apenas adotou orientação no mesmo sentido como acrescentou ainda que a proteção legal contra a concorrência desleal procura coibir o aproveitamento indevido da marca alheia¹⁶⁶, inclusive de seu prestígio, o que se distinguiria da publicidade comparativa que, a propósito, serviria inclusive como um instrumento facilitador à entrada de novos competidores no livre mercado por reduzir os custos publicitários, conforme podemos extrair do seguinte fragmento do voto condutor do acórdão, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, nesse contexto, é, sobretudo, o aproveitamento indevido do direito de propriedade intelectual alheio que resulte em prejuízo ao respectivo titular ou ao público consumidor, seja pela adoção de práticas que causem confusão, pela divulgação de falsas alegações ou, ainda, pela chamada publicidade difamatória, cujo conteúdo denigre ou desacredita o produto do concorrente.

Assim, sob o aspecto concorrencial, a publicidade comparativa somente deve ser considerada ilícita quanto substanciar-se na prática de atos de denegrição, de confusão ou no uso indevido da imagem ou do prestígio alheio, caracterizando, igualmente, sob a ótica do consumidor, publicidade enganosa ou abusiva.

Por fim, não se pode deixar de considerar que, no panorama concorrencial, considerando o fato de os custos com publicidade constituírem uma verdadeira barreira à entrada de novos agentes no mercado, a publicidade comparativa pode servir como instrumento facilitador para ultrapassar esse obstáculo, uma vez que “uma marca desconhecida ou de pouca projeção [...]

¹⁶⁶ O aproveitamento indevido do prestígio alheio por meio da publicidade comparativa pode ocorrer nas hipóteses de publicidade parasitária. Segundo Lélío Denicoli Schmidt, publicidade parasitária são *“situações nas quais a publicidade comparativa não objetiva denegrir a marca alheia embora esse efeito possa vir a ocorrer, mas sim associar-se à imagem gozada pela mesma”* (SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Publicidade Comparativa à Luz da Lei da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, n. 52, pp. 3-17, mai-jun. 2001, p. 11). Em outras palavras: são situações nas quais um terceiro não concorrente busca promover os seus próprios produtos ou serviços aproveitando-se do renome conquistado pela marca de outrem ao tentar associar-se a ela, sem autorização do titular. Trata-se de um ato de concorrência desleal por representar verdadeiro *“enriquecimento sem causa, sendo um abuso de direito e um desincentivo ao investimento na medida em que o aproveitador parasitário usurpa valor econômico de terceiros buscando reduzir investimentos materiais e intelectuais de sua iniciativa, ganhando tempo e esquivando-se dos riscos do negócio”* (OLIVEIRA, Marco Antônio de. A Publicidade Comparativa sob o Prisma Marcário, Concorrencial e Consumerista. **Revista da ABPI**, nº 134, jan-fev. 2015, p. 45).

pode alavancar a relevância de um anúncio ao citar a marca líder que os consumidores geralmente adquirem.

Longe de representar violação ao direito exclusivo atribuído por lei ao titular da marca e desde que respeitados os limites ora narrados, a publicidade comparativa traz benefícios à sociedade por favorecer a livre iniciativa e a livre concorrência ao reduzir as barreiras à entrada de novos competidores no mercado e favorece também o direito do consumidor à informação ao reduzir ao conferir-lhe maior volume de dados sobre os produtos e serviços disponíveis no mercado e suas características, como destaca Luiz Guilherme Veiga Valente¹⁶⁷:

A exclusividade sobre a marca, da forma como concebida pelo nosso ordenamento, não é direito absoluto. Deve, ao contrário, ser exercido adstrito à sua finalidade de proteger o consumidor e a concorrência, evitando a confusão entre produtos e o decorrente aproveitamento da reputação e dos investimentos alheios, o que poderia resultar num desestímulo à inovação. O fundamento desse direito, portanto, não é a proteção do concorrente per se. Assim sendo, não há, dentro da lógica do nosso sistema jurídico razão para se entender como regra geral a proibição da menção à marca do concorrente, para a comparação de produtos em anúncio comercial, quando tal referência traga benefícios ao consumidor e à concorrência, pela disseminação de informações e pela possibilidade de auxiliar a entrada de novos agentes.

Portanto, a propriedade da marca não confere ao seu titular o direito de impedir o uso comercial da marca, por seus concorrentes, para fins de publicidade comparativa ainda que a marca seja explicitamente mencionada na campanha publicitária, a não ser nas hipóteses em que o concorrente exceder os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

3.4.3 *Os usos da marca não como marca (uso estético ou ornamental, utilitário e em função persuasória)*

Em uma análise das marcas a partir de suas funções, Denis Borges Barbosa defende também que o direito exclusivo impediria apenas o uso não autorizado da marca como marca, que seria o uso deste sinal na função distintiva, ou seja, o uso para assinalar os produtos e serviços do titular, para diferenciá-los de outros iguais ou

¹⁶⁷ VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. A Publicidade Comparativa no Direito Brasileiro. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, nº 135, mar-abr. 2015, p. 32-33.

semelhantes, para transferir uma mensagem ao público e persuadi-lo a adquirir esses produtos ou serviços.

Deste modo, usos que não fossem da marca como marca não seriam vedados pelo direito exclusivo conferido ao seu titular pela legislação de propriedade industrial. Em suas palavras¹⁶⁸:

[...] o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca.

Partindo dessas premissas, o ilustre professor considera como não sendo uso de marca como marca, e, portanto, usos não vedados pelo direito exclusivo conferido ao seu titular: (1) o uso utilitário; (2) o uso estético ou ornamental; e (3) o uso da marca em função comunicativa ou persuasória, sem simultânea ou predominante função distintiva.

Para ele, há uso utilitário de um elemento qualquer – inclusive marcas – quando esse elemento é essencial ao uso ou ao propósito para o qual certo produto ou serviço foi desenvolvido, ou quando a presença desse elemento no produto ou no serviço tiver repercussão sobre o seu custo ou sobre a qualidade apresentada por ele, *“de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidira em desvantagem de terceiros na concorrência em aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço”*¹⁶⁹.

Marianna Gomes Frutado de Mendonça, discorrendo sobre o assunto em sua dissertação de mestrado, explica que a teoria do uso utilitário tem raízes no direito de patentes do Direito norte-americano, na chamada *functionality doctrine*, por meio da qual se justifica o privilégio atribuído ao titular da patente quanto a aspectos utilitários dos inventos à temporalidade inerente ao direito exclusivo concedido ao inventor, o que não existe no direito marcário, vez que a marca pode ser renovada perpetuamente pelo titular.

¹⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. **“Nota sobre a noção do uso como marca”**. 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf>. Acesso em: 20/10/2019, p. 9.

¹⁶⁹ Idem, p. 10.

Deste modo, conferir ao titular da marca registrada proteção até mesmo em relação à eventual possibilidade de uso utilitário do sinal distintivo, do mesmo modo como se faria em uma patente, poderia implicar na indevida extensão da exclusividade por prazo indeterminado, criando em favor do titular da marca um monopólio impróprio e indesejado. Em suas palavras¹⁷⁰:

[...] uma vez que os direitos marcários podem ser renovados perpetuamente, a garantia destes direitos sobre os aspectos utilitários dos produtos estenderia o poder de monopólio sobre o referido mecanismo por tempo indeterminado. Logo, o uso exclusivo conferido à marca registrada conferiria um monopólio impróprio para uma configuração ou estrutura necessária.

O uso estético ou ornamental é aquele no qual certo elemento gráfico é usado pelo fabricante de um produto para enfeitá-lo, não sendo esse elemento apto para distingui-lo de outros produtos que lhe sejam iguais ou semelhantes e que estejam à disposição da clientela.

Como sinal distintivo que é, a marca deve ser dotada de suficiente aptidão para distinguir o produto ou serviço que assinala, ou seja, deve ser capaz de permitir que o cliente possa identificá-lo por meio da marca e se referir ao produto ou serviço por meio dela, o que não acontece com simples desenhos, o que não exclui possam eles ser objeto de outras formas de proteção.

Por sua vez, o uso de signos em função comunicativa ou persuasória seriam as frases ou expressões com maior aptidão para atrair a atenção do público do que propriamente para distinguir produtos e serviços de outros que lhe sejam semelhantes ou iguais.

É o caso dos sinais e expressões de propaganda que, diferentemente dos sinais distintivos como as marcas, *“não se destinam a assinalar a própria mercadoria, mas a atrair a atenção dos consumidores para suas atividades”*, como lembra Newton Silveira¹⁷¹.

A princípio, os sinais e expressões de propaganda servem como instrumentos de divulgação e de promoção do produto ou do serviço a que se referem de modo a

¹⁷⁰ MENDONÇA, Marianna Gomes Furtado de. **Marcas e Serviços de Links Patrocinados: Investigação da Ocorrência de Violação Marcária pelo Sítio de Busca**. 2011. 138f. Dissertação (Mestrado em Direito). Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011, p. 47.

¹⁷¹ SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1977, p. 15.

torná-los conhecidos pelo público, mas não chegam ao ponto de poderem ser usados como elementos para fins de identificação e referência deles.

Por esta razão, como observa José Antônio B. L. Faria Correa, a relação entre as marcas e as expressões e sinais de propaganda, embora tenham pontos comuns, deve ser comparada à relação existente entre círculos secantes apenas, não círculos concêntricos¹⁷²:

[...] *slogans* e marcas preenchem funções comuns. São círculos secantes, não concêntricos, porque os sinais publicitários não são simples espécies de marcas, mas, sim, elementos de identificação do produto ou prestador de serviços, com feição própria, e, ainda que tenham algumas funções comuns, outras possuem que lhes são próprias e que lhes dão cunho independente. O sinal de propaganda não visa a identificar o produto, a ponto de o público empregá-lo para denominar aquele bem em particular, com aquelas características.

No regime vigente antes do advento da Lei nº 9.279/1996, os sinais e as expressões de propaganda eram passíveis de registro e conferiam exclusividade ao seu titular em todo o território nacional, compreendendo anúncios, reclames, palavras, expressões e elementos gráficos *“que se destinam a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”* (cf. Lei nº 5.772/1991, art. 73).

Com o advento da Lei nº 9279/1996, o registro próprio de sinal ou expressão de propaganda deixou de existir, não sendo admissível o registro como marca de sinal ou de expressão *“empregada apenas como meio de propaganda”*, nos termos do art. 124, VII.

Todavia, deve-se atentar para o fato de que a legislação veda o registro do sinal ou expressão que for empregado somente como instrumento de propaganda, implicitamente admitindo a possibilidade de registro de sinal ou expressão que, apesar de ter essa função, também sejam aptos a distinguir produtos e serviços, funcionando como marcas.

¹⁷² CORREA, José Antônio B. L. Faria. Sinais Não Registráveis. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.). **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 230-231.

3.5 Concorrência Desleal

Em economias caracterizadas pela livre iniciativa e pela livre concorrência dos agentes econômicos, como é o caso do Brasil (cf. artigos 1º, IV, e 170, *caput* e IV, da Constituição Federal), o exercício da atividade econômica é confiado à iniciativa privada, abstendo-se o Estado de intervir diretamente na economia, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Neste sentido, a legislação assegura, ao empresário, a liberdade de organizar o exercício da sua atividade econômica da forma que ele mesmo julgue ser a mais conveniente (princípio da liberdade de comércio e de indústria e princípio da liberdade contratual). E, assim, é a partir das suas próprias escolhas, e dos investimentos que verteu em favor do exercício de sua atividade, que o empresário terá maior ou menor chance de conquistar a preferência da clientela e, assim, produzir lucros a partir do seu empreendimento.

Do mesmo modo que alguns lograrão obter a preferência da clientela e terão sucesso nos negócios, outros deixarão de tê-lo e suportarão perdas econômicas em razão disso, podendo alguns deles até mesmo vir a ser eliminados do mercado e até falir.

Isto faz parte das regras do jogo do livre mercado e essa possibilidade é um pressuposto do seu normal funcionamento, sendo esta uma contingência natural da livre concorrência, pois apenas os melhores empresários sobrevivem num mercado onde a concorrência é livre, cabendo a todos se empenharem ativamente na luta pela clientela.

Por esta razão, pode-se dizer que o sucesso de um empresário depende do insucesso de seu concorrente, pois ambos disputam a atenção da mesma clientela e a conquista da clientela por um deles em detrimento do outro, ainda que o outro seja eliminado do mercado, é, *a priori*, lícita e legítima em um regime de livre iniciativa e de livre concorrência, não sendo possível atribuir-se responsabilidade civil ao vencedor por causa disso.

É o que se chama de princípio da licitude do prejuízo concorrencial, segundo o escólio de Yves Serra, jurista francês e professor da Universidade de Perpignan:

Deux libertés majeures constituent les composantes et les piliers du principe de la liberté de la concurrence : la liberté du commerce et de l'industrie et la

*liberté contractuelle. Ces deux libertés sont en outre complétées par un principe exonérateur de responsabilité qui se traduit par la licéité du dommage concurrentiel et qui signifie que tout concurrent peut attirer la clientèle d'autrui. La clientèle est a qui sait la prendre. En conséquence, la liberté de la concurrence permet de capter la clientèle des autres compétiteurs sans que cela puisse engager la responsabilité du concurrent qui est à l'origine de ce déplacement de clientèle.*¹⁷³

Esse princípio também é mencionado por Denis Borges Barbosa quando diz não haver *"ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das regras do jogo competitivo. Gerando produto de tecnologia superior, ou a menor preço, um concorrente pode, e mesmo deve, alijar o outro do mercado, para o bem comum"*¹⁷⁴.

A conquista da clientela por concorrente depende não apenas da criação de produtos e serviços de melhor qualidade e preço, mas da organização adequada de todos os fatores de produção e da adoção de técnicas de *marketing* eficientes que possam despertar, na clientela, o interesse de conhecer, provar e adquirir os seus produtos em vez dos da concorrência, conforme observa Carlos Alberto Bittar¹⁷⁵:

Um dos elementos mais importantes para o exercício da atividade empresarial é a criatividade do titular, seja quanto à capacidade de introdução de novos e competitivos produtos, ou serviços, no mercado, seja quanto à arte de apresentar-se, ou a seus produtos, ao público consumidor.

Esse fator mostra-se tão mais relevante quanto mais sofisticado e exigente se oferece o mercado, estimulando o engenho do empresário na busca de soluções que, atendendo ao interesse da demanda, possam minimizar os custos e maximizar os resultados.

E, nessa tarefa, o titular da empresa move-se por diversas ações, desde a escolha do produto, do local do estabelecimento e de seus colaboradores, à adoção de comportamento e de publicidade adequados, valores esses que, a par de outros, formam, em seu estabelecimento, o respectivo aviamento, ou seja, a sua capacidade de produção de lucros.

[...]

A absorção da clientela é, pois, em última análise, o objetivo final dessa política, na complexa luta pela busca de mercados, que se trava nos vários segmentos da economia, em face da atomização dos negócios e da diversidade de empresas e de produtos à disposição do público consumidor.

¹⁷³ "Duas liberdades maiores constituem os elementos e os pilares do princípio da liberdade de concorrência: a liberdade de comércio e de indústria e a liberdade contratual. Além disso, estas duas liberdades são complementadas por um princípio isentador de responsabilidade que se traduz pela licitude do dano concorrencial, e que significa que todo concorrente pode captar a clientela de outrem. A clientela é de quem sabe segurá-la. Em consequência, a liberdade de concorrência permite que se capte a clientela dos outros competidores sem que isso possa implicar na responsabilidade do concorrente que está na origem do desvio de clientela" [tradução livre]. SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993, p. 10.

¹⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. **"A doutrina da concorrência"**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/1.doc>. Acesso em: 07/06/2017, p. 2.

¹⁷⁵ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 5-6.

Embora o empresário goze de liberdade para decidir a forma como ele deseja organizar o exercício da sua atividade econômica, as características dos produtos e serviços que disponibiliza ao mercado, e as técnicas de *marketing* a implementar, a fim de disputar a atenção e a fidelidade da clientela com os seus concorrentes, sua liberdade encontra limites.

Isto porque se exige dos concorrentes que atuem de forma ética e honesta na luta pela clientela, de modo que será considerado concorrência desleal "*qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*", nos termos do art. 10º, *bis*, da Convenção da União de Paris, sujeitando o concorrente que a pratica à responsabilidade civil e penal pelos prejuízos causados ao concorrente prejudicado (cf. artigos 195 e 209, da Lei nº 9.279/1996).

Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, a deslealdade do ato ou da conduta concorrencial de um competidor para com o outro, na disputa de ambos pela clientela, não se esgota na análise do elemento subjetivo (a intenção de causar prejuízo ao concorrente), incluindo também um elemento objetivo consubstanciado no princípio da prestação.

Por uma perspectiva objetiva embasada no princípio da prestação, afirma-se que a conquista da clientela será considerada lícita quando o concorrente consegue apresentar a sua própria prestação ao mercado como se fosse a melhor - ainda que não efetivamente seja a de melhor qualidade e de menor preço na prática - que assim passa a ser vista pelo mercado, de modo que os seus produtos ou serviços acabem por se tornar os preferidos.

Contudo, como destaca José Oliveira Ascensão¹⁷⁶, esta vitória de um agente econômico em detrimento do outro deve ser feita pelo recurso às armas normais do mercado, vale dizer, sem tentativas de obstruir a concorrência (atos anticompetitivos, na forma da Lei Antitruste) e sem golpes baixos (atos de concorrência desleal, na forma da Lei nº 9.279/1996).

O fulcro estará na sujeição das prestações à comparação e escolha no mercado, sem que o agente se furte à luta concorrencial nem a falseie. A vitória será da prestação tal como a conseguiu apresentar, pelo recurso às armas normais do mercado.

¹⁷⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, nov/dez. 2002, p. 24-25.

O elemento negativo torna-se assim essencial, relativizando a afirmação do princípio da prestação. Dir-se-á que a prestação terá de vencer sem os elementos de distorção que seriam representados:

- pela obstrução da competição, que afastaria a livre concorrência;
- pelos golpes baixos, que afastariam a lealdade da concorrência.

[...]

A prestação teria de ser claramente apreciável por terceiros: o objectivo qualificaria a prestação e não a consciência humana. Por isso, abranger-se-iam comportamentos só objectivamente *unlauteren* [desleais].

Portanto, a concorrência desleal estará caracterizada não quando houver perda de clientes de um concorrente pela atuação do outro competidor, mas quando um deles tenta prevalecer no mercado não pela sua própria prestação, ou seja, não pela superioridade de sua oferta ou de como ela se apresenta ao consumidor, mas por meio da utilização de métodos para enganá-lo e destituí-lo de sua liberdade de escolha.

Neste sentido, a repressão legal à concorrência desleal tem a finalidade não só tutelar a clientela do estabelecimento empresarial de um agente econômico (a clientela que ele logrou validamente conquistar e fidelizar), mas também de servir como um elemento de disciplina do mercado, tendo *"pour objectif majeur de faire respecter une certaine morale professionnelle ainsi que les usages commerciaux et professionnels"*¹⁷⁷.

3.5.1 Pressupostos do ato de concorrência desleal

Entendidos os fundamentos da repressão aos atos de concorrência desleal, é preciso analisar os seus pressupostos para compreender o alcance da norma e as suas consequências. Malgrado a legislação de regência não estabeleça claramente quais são os pressupostos gerais dos atos de concorrência desleal, a doutrina procurou fazê-lo em um esforço de interpretação sistemática dos diversos dispositivos legais onde se enumeram suas hipóteses, havendo certo consenso em relação a pelo menos os seguintes:

- (1) colisão¹⁷⁸;

¹⁷⁷ "por objetivo maior fazer com que seja respeitada uma certa moral profissional do mesmo modo que os usos comerciais e profissionais" [tradução livre]. SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993, p. 31.

¹⁷⁸ Bernard Dutoit, jurista suíço e professor da Universidade de Lausanne, por meio de um estudo de direito comparado focado na legislação de concorrência desleal de diversos países europeus, mostra que o pressuposto da colisão - existência de uma relação de concorrência - não é uma constante na legislação de regência em diversos países europeus. Explica que, na Suíça, esse

- (2) clientela;
- (3) ato suscetível de repreensão.

Do primeiro pressuposto - colisão - extrai-se a necessidade de haver relação de concorrência efetiva entre o competidor que se acusa de deslealdade e aquele que se julga prejudicado.

Há relação de concorrência entre dois ou mais agentes econômicos quando eles atuam no mesmo mercado, entendendo-se como tal "*le lieu où se rencontrent l'offre et la demande de produits ou de services que sont considérés par la clientèle comme substituable entre eux mais non substituable avec les autres produits*", na lição de Yves Serra¹⁷⁹.

Para saber se dois agentes econômicos atuam no mesmo mercado, deve-se levar em conta a substituíbilidade dos produtos ou serviços fornecidos por um deles em relação aos outros, o que deve levar em consideração o preço, sua utilização e a sua qualidade.

Essa questão da substituíbilidade de um produto ou serviço pelo outro não deve ser avaliada unicamente por critérios técnicos, sendo necessário observar-se o comportamento efetivo do consumidor em relação a eles, como observa Sérgio Varella Bruna¹⁸⁰:

requisito deixou de existir quando da revogação do art. 48 da Lei de concorrência desleal em 1983, e critica a resistência da jurisprudência dos tribunais de seu país em reconhecer esse fato. Então, analisando dispositivos legais e precedentes da jurisprudência, mostra que, com exceção da Alemanha, da França, da Itália e da Áustria, diversos outros países europeus também agiram como a Suíça e afastaram o pressuposto da relação de concorrência, sendo este o caso da Espanha, da Bélgica, da Holanda, da Hungria e da Dinamarca. Então, conclui pela existência de uma tendência de atualização legislativa no sentido do abandono da exigência de relação de concorrência para fins de caracterização de concorrência desleal. "*Quando, a partir do final do século passado, o direito da concorrência desleal ganhou autonomia em relação ao direito de marcas e patentes ou ao da responsabilidade civil, primeiramente na Alemanha, e em seguida nos demais países europeus, este novo ramo do Direito foi naturalmente destinado a reger as relações entre os concorrentes. Com efeito, à luz de uma concepção individualista da concorrência, baseada no liberalismo triunfante do século XIX, tratava-se simplesmente de canalizar seus possíveis excessos. Consequentemente, os interessados seriam somente os próprios concorrentes. Assim, o objeto do direito de concorrência desleal consistia na proteção do direito subjetivo de cada concorrente ao livre desenvolvimento de sua personalidade econômica. Tal análise de deslealdade como sendo violação de um direito subjetivo do concorrente lesado (personalidade econômica, direito à empresa, etc.) deveria ceder progressivamente a uma concepção de deslealdade, fundada na violação do direito objetivo à livre concorrência ou, num retorno ao mesmo tema, no abuso à liberdade do comércio e da indústria*" (DUTOIT, Bernard. O direito da concorrência desleal e a relação de concorrência: dupla indissociável? Uma perspectiva comparativa. **Revista dos Tribunais**, vol. 717, jul. 1995, p. 7).

¹⁷⁹ "O local onde se encontram a oferta e a procura por produtos ou serviços que são considerados pela clientela como substituíveis entre si mas não substituíveis por outros produtos" [tradução livre]. SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993, p. 20.

¹⁸⁰ BRUNA, Sérgio Varella. **O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 80.

[...] o fato de existirem produtos que podem tecnicamente ser substituídos por outro produto não deve ser significativo se geralmente não são substituídos pelo público em geral.

Vê-se, portanto, não ser a mera possibilidade técnica de substituição o único fator determinante da inclusão de um produto no mesmo mercado que outro. O hábito dos consumidores de efetuar tal substituição, no plano dos fatos, é fator decisivo.

Acrescente-se à noção de substituíbilidade dos produtos e serviços dos dois concorrentes a necessidade de que a atuação empresarial dos agentes econômicos seja contemporânea uma à outra. Em outras palavras, é preciso que sua atuação *"seja simultânea, ou seja, que exista relação de efetiva concorrência entre os agentes quando da prática do ato desleal, não se aceitando que a relação de concorrência seja meramente potencial ou futura"*, como diz Wilson Pinheiro Jabur¹⁸¹.

Por fim, é preciso levar em consideração o espaço territorial ou geográfico no qual a concorrência se estabelece de fato, o que está relacionado à área que é de fato alcançada pelos competidores para fins de distribuição de seus produtos ou serviços, como lembra Denis Borges Barbosa¹⁸²:

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega a (sic) domicílio terá um mercado maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceito (sic) tal fixação como elemento primário de análise.

A Comissão Europeia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como 'o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalentes em territórios vizinhos.

O segundo requisito é a existência de uma clientela ainda que meramente potencial, pois, como explica Carlos Alberto Bittar *"todo o direcionamento das ações, nesse campo, se volta para a clientela. É a disputa por sua captação que qualifica, pois, o ato como concorrência desleal, quando por meios abusivos buscada"*¹⁸³.

¹⁸¹ JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal *In* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.) **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 365.

¹⁸² BARBOSA, Denis Borges. **"A doutrina da concorrência"**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/11.doc>. Acesso em: 07/06/2017, p. 8:

¹⁸³ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 353.

Por fim, o terceiro pressuposto é o da existência de um ato de concorrência que se afaste dos usos honestos e leais do comércio, ou seja, um ato qualificado por "*ausência ou desrespeito a preceitos de moral ou de direito [...] que constitua abuso*", como lembra Carlos Alberto Bittar¹⁸⁴.

Para se compreender se um ato de concorrência é honesto e leal, vale dizer, compatível com o padrão ético e moral esperado do agente econômico, necessário se faz estabelecer quais usos e costumes¹⁸⁵ devem ser considerados como balizas para este fim.

¹⁸⁴ BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência Desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Revista de Informação Legislativa**, v. 22, n. 85, jan/mar. 1985, p. 42.

¹⁸⁵ Usos e costumes são práticas reiteradas pelos integrantes da sociedade e que se tornam um senso comum entre eles, criando expectativas de repetição daquele comportamento. Nas lições de Miguel Reale (**Lições Preliminares de Direito**. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 120), "*é um ato consciente de um homem que, por atender a uma exigência social, passa a ser imitado e repetido, até transformar-se em um ato consciente no todo social*". Eles têm grande importância como princípio de integração do Direito (cf. Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 4º) e como fonte subsidiária de Direito, prestando-se à função de "*Direito Subsidiário, para completar o Direito Escrito e Ihe preencher as lacunas*" (MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 155), especialmente em matéria de Direito Comercial. Ricardo Negrão lembra que a característica dos usos e costumes como fonte de direito para o Direito Comercial vem desde as Ordenações Filipinas (NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial e de Empresa**. Vol. I. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 42). No Código Comercial de 1850, os usos e costumes eram previstos expressamente como um importante princípio de interpretação dos contratos e das obrigações mercantis, pois seu art. 130 previa que os termos dos contratos e obrigações mercantis deveriam ser entendidos "*segundo o costume e o uso recebido no comércio*", enquanto que a alínea 4, do seu art. 131 previa que "*o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza e, especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar às palavras.*" A despeito da relevância dessas regras para o Direito Comercial, o fato é que o Código Comercial de 1850 foi revogado com o advento do Código Civil de 2002 (cf. art. 2.045). Embora a finalidade da nova legislação civil fosse unificar o Direito Civil e o Direito Comercial em um só diploma legislativo, ocorreu que as regras sobre a importância dos usos e costumes para o Direito Comercial foram revogadas sem que fossem substituídas por outras de igual jaez no Código Civil, causando controvérsia sobre a possibilidade de sua aplicação na atualidade. Enquanto que, para alguns juristas, "*sua revogação formal pelo Código Civil não logrou extirpá-las de nosso sistema jurídico [...] não se pode suprimir a penas a tradição que existe nas entranhas de nosso direito mercantil*" (FORGIONI, Paula. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 249), outros chegam ao ponto de sustentar que eles se tornaram obsoletos diante da globalização econômica por seu caráter eminentemente local (COELHO, Fábio Ulhoa, **Curso de Direito Comercial**. Vol. I. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 24). De nossa parte, firmamo-nos no entendimento de que os usos e costumes comerciais continuam a desempenhar importante papel como fonte de Direito e também como princípio de interpretação e aplicação das normas jurídicas e das obrigações mercantis apesar da revogação do Código Comercial de 1850. Ressalte-se que o próprio Código Civil de 2002 contém diversos dispositivos com menção à observância dos usos e costumes inclusive como fonte de Direito (ex. artigos 111, 113, 429, 432, 445, § 2º, 529, 569, II, 596, 597, 599, 615, 628, parágrafo único, 658, parágrafo único, 695, *caput* e parágrafo único, 699, 700, 701, 724, 753, §§ 1º e 4º). Além disso, o art. 8º, VI, da Lei nº 8.934/1994 atribui às Juntas Comerciais "*o assentamento dos usos e práticas mercantis.*" Portanto, parece-nos que há considerável arcabouço legislativo atual e em vigor dando pleno suporte aos usos e costumes comerciais tanto na sua função de fonte de Direito como na de princípio de hermenêutica.

Georg Hendrick Christiann Bodenhausen, em comentário sobre o art. 10, *bis*, (2) da Convenção da União de Paris, na parte que define o ato de concorrência desleal como sendo o que é "*contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*", defende que os usos e costumes a serem considerados como vetor interpretativo não devam se restringir àqueles do local em que os agentes econômicos atuam, devendo ser considerados os do comércio internacional.

*Tout acte de concurrence devra être considéré comme déloyal s'il est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Ce critère ne se limite pas aux usages honnêtes existant dans le pays où la protection contre la concurrence déloyale est réclamée. Les autorités judiciaires ou administratives d'un tel pays devront donc également prendre en considération les usages honnêtes dans le commerce international.*¹⁸⁶

Em sentido oposto, Denis Borges Barbosa¹⁸⁷, lembrando a *ratio decidendi* que foi adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no precedente *International News Service v. Associated Press*, 248 U. S. 215 (1918), defende que a análise desse pressuposto seja feita levando-se em consideração o princípio da especialidade e o local geográfico onde a concorrência se materializa, ou seja, onde os agentes econômicos efetivamente competem pela conquista e fidelização da clientela.

Mas há veementes razões para definir os usos e costumes como os próprios ao mercado específico, definido por especialidade, e não parâmetros genéricos da economia. É intuitivo que os costumes do setor financeiro não são os mesmos do de alimentação, nem (indo em detalhe) as livrarias especializadas em obras religiosas têm os mesmos costumes das lojas vendendo exclusivamente livros de erotismo.

[...]

Uma vez definida a noção da especialidade dos usos e costumes, cabe definir o escopo geográfico onde se apurarão tais usos. É o mercado finito onde se processa a concorrência. Assim, se é na zona sul do Rio de Janeiro que se processa a competição, não serão os hábitos de Dresden os usados como parâmetro; nem, possivelmente, os da zona norte, se o mercado em questão é bem característico por oposição ao outro.

¹⁸⁶ "Todo ato de concorrência deverá ser considerado como desleal se ele for contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Este critério não se limita aos usos honestos existentes no país no qual a proteção contra a concorrência desleal é reclamada. As autoridades judiciárias ou administrativas desse país deverão igualmente levar em conta os usos honestos no comércio internacional" [tradução livre]. BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle**. Bureaux Internationaux Réunis pour La Propriété Intellectuelle. Reino Unido: 1969, p. 150.

¹⁸⁷ BARBOSA, Denis Borges. "**A doutrina da concorrência**". 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/11.doc>. Acesso em: 07/06/2017, p. 15-16.

A definição dos usos e costumes a serem considerados como balizas para a análise concreta da lealdade ou deslealdade do ato de concorrência deve, portanto, ser feita levando-se em conta o mercado (o ramo de comércio ou indústria e o local onde atuam os competidores e onde seus produtos ou serviços poderiam, em tese, ser substituídos um pelo outro) em que os agentes econômicos competem pela clientela.

Tratando-se de uma atuação regional, os usos e costumes devem ser os da região específica em que atuam. Se for uma atuação nacional, os usos e costumes gerais do país. Se for uma atuação de nível internacional, devem ser observados os padrões do mercado internacional. Se for uma atuação na Internet, devem ser levados em conta as peculiaridades do meio digital.

Valendo-nos novamente das preciosas lições do referido jurista fluminense, cumpre-nos atentar que, na definição do que seria um ato leal ou desleal de concorrência, *"o que se leva em conta não é a abstração da boa-fé objetiva, mas a materialidade da expectativa do investidor em face de padrões de comportamento dos concorrentes"*¹⁸⁸.

Isto porque cada agente econômico, ao lançar-se ao mercado para exercer certa atividade econômica, leva em consideração o comportamento esperado dos demais agentes econômicos com quem competirá pela clientela, no seu respectivo mercado, para projetar as suas perspectivas de retorno do investimento realizado e de lucratividade.

A frustração dessa expectativa de retorno do investimento realizado e da lucratividade esperada do negócio pelas consequências de atos de concorrentes que fogem aos padrões de comportamento ético e normal do mercado é que poderia ser caracterizado como ato de concorrência desleal, levando à responsabilidade civil e penal do concorrente.

3.5.2 *Espécies de atos de concorrência desleal*

A primeira e talvez mais importante espécie de ato de concorrência desleal é a tentativa de um concorrente de desviar para si a clientela de outrem estabelecendo

¹⁸⁸ BARBOSA, Denis Borges. **"A doutrina da concorrência"**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/11.doc>. Acesso em: 07/06/2017, p. 13.

confusão "entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio", conforme previsto no art. 209, da Lei nº 9.279/1996.

Destarte, aproxima-se a legislação brasileira do art. 10º, *bis*, (3), 1º, da Convenção da União de Paris, que exige dos seus países membros que, na sua legislação interna destinada à proteção contra os atos de concorrência desleal, proíbam "todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou atividade industrial ou comercial de um concorrente".

Trata-se obviamente de um conceito jurídico indeterminado que permite a responsabilização civil do agente econômico que tenta prevalecer no mercado em detrimento de seus concorrentes tentando ludibriar o consumidor quanto à origem do produto ou serviço que está adquirindo, seja pela imitação do estabelecimento de um concorrente, pela imitação de sinais distintivos não registrados (se registrados, o ilícito será de contrafação e não de concorrência desleal) ou até pela imitação de uma campanha publicitária.

A correta compreensão dessa hipótese de concorrência desleal depende da necessária observação de que, em um regime econômico caracterizado pela livre iniciativa e pela livre concorrência, *a priori*, tudo aquilo que não está protegido por um direito exclusivo está em domínio público e pode ser livremente reproduzido ou imitado por quem quer que seja, especialmente se a cópia ou a imitação contribui para melhorar a sua eficiência.

Portanto, nem toda a reprodução ou imitação de algo (estabelecimento, sinal distintivo, produto ou serviço etc.) que pertença a um concorrente será considerada desleal, mas somente aquele ato que puder, de algum modo, provocar confusão no consumidor de forma que ele possa tomar o produto de um concorrente como se fosse do outro, como observa Yves Serra:

Lorsqu'un produit ne bénéficie pas de la protection accordée dans le cadre des droits de propriété industrielle (v. supra, p. 13) la question s'est posée de savoir si une imitation ou une copie servile pouvait être réalisée librement. La réponse à cette question tient dans deux propositions. La première veut qu'en vertu du principe de la liberté de la concurrence la règle doit être celle de la liberté de reproduction d'un produit qui se trouve dans le domaine public. Le monopole d'exploitation reconnu au titulaire d'un droit de propriété industrielle constitue, en effet, une exception au principe de libre concurrence dont les conditions d'existence sont strictement délimitées.

La deuxième proposition consiste à indiquer que la réalisation d'une copie servile d'un produit qui est dans le domaine public dans des conditions propres à créer une confusion avec le produit copié permet la mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale en application du principe de loyauté qui doit présider à l'exercice de la liberté de concurrence. Et cela, sans distinguer selon que le copieur a été animé par la volonté d'établir une confusion ou que celle-ci résulte d'une simple négligence ou imprudence. Tout commerçant doit faire en sorte d'individualiser son produit, sauf nécessité fonctionnelle ou technique qui constitue alors un fait justificatif de la similitude entre deux produits¹⁸⁹.

A análise ora proposta foi debatida pela United States Court of Appeals for the 2nd Circuit no precedente *Crescent Tools Co. v. Kilborn & Bishop Co.* 247 F.299 No. 265 (1917), quando aquele Tribunal julgou recurso interposto por um fabricante de ferragens contra uma liminar deferida pela District Court for the District of Connecticut que determinou a ele suspender a comercialização de uma chave inglesa a pedido de um concorrente que o acusava de copiar o seu produto.

No caso, aquele Tribunal reverteu a liminar concedida em primeira instância porque, apesar de ter sido constatada a realização de uma cópia servil do produto (chave inglesa) de um fornecedor pelo seu concorrente, não havia qualquer patente que o protegesse e não fora, a princípio, constatado risco de confusão entre os produtos pelas circunstâncias que envolviam a comercialização do produto igual pelo concorrente.

Na fundamentação da decisão, a Corte explicou que o direito do fabricante, nestas condições, era o de não perder a sua clientela para o seu concorrente por uma falsa representação da realidade (confusão), mas não lhe reconheceu o direito de impedir a cópia servil.

¹⁸⁹ “A partir do momento em que um produto não é beneficiado com a proteção atribuída pelos direitos de propriedade industrial (v. supra, p. 13), a questão que se põe é de saber se uma imitação ou uma cópia servil poderá ser realizada livremente.

A resposta a esta pergunta leva em conta duas proposições. A primeira quer que, em virtude do princípio da liberdade de concorrência, a regra deva ser a da liberdade de reprodução de um produto que se encontre no domínio público. O monopólio de exploração reconhecido ao titular de um direito de propriedade industrial constitui, de fato, uma exceção ao princípio da livre concorrência dentro de condições de existência estritamente delimitadas.

A segunda proposição consiste em indicar que a realização de uma cópia servil de um produto que esteja em domínio público dentro de condições aptas a provocar uma confusão entre o produto copiado permite que seja proposta uma ação de concorrência desleal em aplicação do princípio da lealdade que deve presidir o exercício da liberdade de concorrência. E isto sem levar em conta se o imitador tinha a intenção de estabelecer uma confusão ou se ela resulta de uma simples negligência ou imprudência. Todo comerciante deve buscar individualizar o seu produto, salvo em caso de necessidade funcional ou técnica que constitua, deste modo, justificativa para a semelhança entre os dois produtos” [tradução livre]. SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993, p. 41-42.

Portanto, o ato de concorrência desleal pela tentativa de criar confusão entre estabelecimentos ou produtos e serviços estará caracterizada não pela reprodução ou cópia de elementos do estabelecimento empresarial, de seus sinais distintivos não registrados e produtos e serviços em domínio público, mas sim quando esse ato puder induzir o consumidor a erro quanto ao produto e/ou serviço que ele está adquirindo, ou quanto à sua origem.

O que se busca com a repressão a esta conduta é não apenas proteger o direito do consumidor à livre escolha, mas também proteger o agente econômico de boa-fé contra o seu concorrente, pois esse tipo de conduta pode não apenas confundir o consumidor como também levar o próprio produto ou o estabelecimento empresarial a descrédito.

Cumpra ressaltar que esta primeira hipótese de concorrência desleal pode se dar não apenas pela tentativa de criar confusão entre produtos e serviços do ofensor e do ofendido, mas também pela tentativa de criar confusão entre elementos de um estabelecimento empresarial, o que é sobremaneira importante no que diz respeito às novas formas de concorrência desleal pela Internet.

Exemplo disso é a tentativa de reprodução ou imitação servil de *sites* de um concorrente, ou a tentativa de induzir associação entre o ofensor e o concorrente com o registro de um nome de domínio que evoque sinais distintivos (nome empresarial, insígnia ou marcas nominativas não-registradas) do concorrente de maneira que o internauta, ao deparar-se com o *site* do ofensor, possa se confundir e nele adentrar e celebrar negócios pensando que está contratando com outro fornecedor e não com aquele com quem de fato está.

Esta possibilidade é facilitada em razão do princípio *first come first served* que rege o sistema de registro de nomes de domínio, conferindo o direito à aquisição dos nomes de domínio “*ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo*” (cf. Resolução nº 2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, art. 1º)¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Essa questão da colisão entre nomes de domínio e sinais distintivos de terceiros gerou grandes embates na doutrina e na jurisprudência até que o Superior Tribunal de Justiça, em 2013, ao julgar o Recurso Especial nº 658.789/RS, reconheceu que o princípio *first come first served* não é absoluto e que o titular de sinal distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado poderia contestar a legitimidade da aquisição do domínio pelo terceiro, ressaltando, porém, que esse pleito “*não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos*”. Anos mais tarde, o Superior Tribunal de Justiça aprofundaria mais o seu entendimento

A segunda hipótese de concorrência desleal são *"as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente"*, como previsto no art. 10, bis, (3), da Convenção da União de Paris.

São os chamados atos de denegrimto de concorrente que, no regime da Lei nº 9.279/1996, podem caracterizar a responsabilidade penal do concorrente que *"publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem"* (cf. art. 195, I), *"presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem"* (cf. art. 195, II).

Diferentemente do caráter fechado dos tipos penais de denegrimto, para fins de responsabilidade civil, o art. 209 do supracitado diploma legislativo considera ato de concorrência desleal quaisquer atos *"tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios"*.

Deve ser observado que a responsabilidade civil do concorrente por atos de denegrimto de seu rival independe de má-fé, vale dizer, de prova da intenção de causar prejuízo à sua reputação ou aos seus negócios, sendo suficiente para tanto a prática efetiva do ato e a possibilidade de o prejuízo à sua imagem no mercado vir a ocorrer¹⁹¹.

Ainda que não seja necessária a má-fé do concorrente em suas alegações contra seu rival, é imprescindível que a alegação seja falsa ou pelo menos injusta, de modo que possa causar prejuízo ao direito de livre escolha do consumidor por lhe passar uma imagem negativa irreal sobre o estabelecimento, o produto ou serviço do concorrente e, em razão disso, ter aptidão para provocar prejuízos ao concorrente que foi denegrado.

sobre a questão no julgamento do Recurso Especial nº 1.466.212/SP, ao adotar a orientação no sentido de que *"nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio"*. Em outras palavras: além de adotar uma interpretação finalista quanto ao direito exclusivo da marca na colisão com nomes de domínio similares previamente registrados por terceiros, a Corte também reconheceu a possibilidade de proteção contra atos de concorrência desleal e também contra o *cybersquatting* (a aquisição de nomes de domínio de marca famosa para, posteriormente, poder extorquir o titular da marca). Apesar da relevância desses temas nos estudos de Direito do Comércio Eletrônico, eles não serão aprofundados nesta dissertação por apenas tangenciarem o seu objeto (*links* patrocinados).

¹⁹¹ BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle**. Bureaux Internationaux Réunis pour La Propriété Intellectuelle. Reino Unido: 1969, p. 151.

Registre-se, para logo, que não é qualquer alusão ou comparação que se mostra suscetível de integrar o conceito de denigração. Apenas se consideram como tal as que se apresentem como injustas, oferecendo possibilidade de valorações inexatas; [...]

Não são levados em consideração, para a configuração da denigração - e em consonância com a teoria da concorrência desleal - nem a intenção, nem o prejuízo efetivo, nem a veracidade do fato [...], porque não é o concorrente, mas o consumidor que deve, em concreto, julgar os produtos de cada qual. Ao atingido compete, portanto, apenas demonstrar a divulgação da referência ilícita ou potencialmente danosa¹⁹².

A terceira hipótese de concorrência desleal reside nos atos de divulgação de segredo industrial, conduta que é considerada crime pela Lei nº 9.279/1996 quando aquele que o divulga, o explora ou o utiliza sem autorização, *"teve acesso [ao segredo] mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato"* (cf. art. 195, XI) ou quando o conhecimento do segredo industrial ou informações a respeito dele foram *"obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude"* (cf. 195, XII).

A divulgação, exploração ou utilização não autorizada de segredo industrial constitui um ato de concorrência desleal porque configura uma *"appropriation du fruit du travail d'autrui"*¹⁹³, resultando em uma *"rupture d'égalité dans les moyens de la concurrence"*¹⁹⁴.

Pelo princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, cabe a cada agente econômico buscar desenvolver o seu próprio produto a partir de seu esforço e de seus investimentos. Se, por meio de uma pesquisa independente, um concorrente tem êxito em descobrir o segredo industrial do outro, ou se o concorrente não toma as medidas minimamente necessárias para evitar a sua descoberta, não há que se falar em ilícito algum, pois a ilicitude do ato reside no meio fraudulento utilizado para descobrir o segredo e utilizá-lo.

Esse foi o racional utilizado pela Court of Appeals for the Fifth Circuit dos Estados Unidos da América no precedente *E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. v. Rolfe Christopher et al.* 431 F.2d 1012; 1970, para considerar como concorrência desleal a conduta de fotógrafos que sobrevoaram uma planta industrial em construção no Texas para tirar fotos de suas dependências e repassá-las a um terceiro não identificado,

¹⁹² BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 60-62.

¹⁹³ "Apropriação do fruto do trabalho de outrem" [tradução livre]. SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993, p. 47.

¹⁹⁴ "Ruptura da igualdade nos meios de concorrência" [tradução livre]. Idem, p. 47.

possivelmente um concorrente do ofendido, que buscou o Poder Judiciário para impedir a divulgação das fotografias alegando que elas, se vistas e analisadas por um perito, revelariam o seu método especial de produção de gás metano, que lhe dava vantagens industriais no correspondente ramo de comércio, conforme se extrai do excerto abaixo, do acórdão:

One may use his competitor's secret process if he discovers the process by reverse engineering applied to the finished product; one may use a competitor's process if he discovers it by his own independent research; but one may not avoid these labors by taking the process from the discoverer without his permission at a time when he is taking reasonable precautions to maintain its secrecy. To obtain knowledge of a process without spending the time and money to discover it independently is improper unless the holder voluntarily discloses it or fails to take reasonable precautions to ensure its secrecy¹⁹⁵.

A quarta hipótese é a chamada concorrência ou aproveitamento parasitários, a qual abordaremos em tópico específico.

3.5.3 Concorrência parasitária

Sem previsão legal específica na legislação sobre concorrência desleal em vigor no Brasil ou nos tratados internacionais a respeito de propriedade industrial dos quais o Brasil é signatário, esta espécie de ato de concorrência desleal encontra amparo na doutrina e na jurisprudência.

Sua idealização é atribuída ao jurista francês Yves Saint-Gal, que a definia como sendo a tentativa de um concorrente de tirar proveito do renome de que goza um terceiro mesmo sem intenção de prejudicar (concorrência parasitária), e mesmo sem haver possibilidade de confusão entre o seu estabelecimento ou seus produtos e serviços com o do concorrente (ação parasitária). Em suas palavras:

On entend par concurrence parasitaire, l'acte ou les actes d'un commerçant ou d'un industriel que tire ou s'efforce de tirer profit des réalisations

¹⁹⁵ “Pode-se usar o segredo industrial de um competidor se se descobre o processo por meio de engenharia reversa aplicada sobre o produto finalizado; pode-se usar o processo de um competidor se ele é descoberto por meio de uma pesquisa independente; mas não se pode resistir a esses esforços e se obter o processo do inventor sem a sua permissão em um momento no qual ele está tomando precauções razoáveis para mantê-lo em segredo. Obter o conhecimento de um processo sem investir tempo e dinheiro para descobri-lo de forma independente é impróprio a menos que o titular voluntariamente o revele ou fracasse em tomar precauções razoáveis para garantir-lhe o segredo” [tradução livre].

*personnelles d'autrui et du renom acquis légitimement par un tiers, même s'il n'a pas toujours l'intention de nuire à ce dernier. On entend par agissements parasites, l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements.*¹⁹⁶

Nos Estados Unidos da América, a questão da concorrência parasitária foi tratada pela primeira vez no precedente *International News Service v. Associated Press*, 248 U. S. 215 (1918) quando a Suprema Corte daquele país manteve decisão da United States Court of Appeals for the 2nd Circuit no julgamento de um *writ of certiorari* para reconhecer a prática de ato de concorrência desleal pela primeira em detrimento da segunda.

A controvérsia posta à apreciação daquela Corte de Justiça foi a reiterada prática da *International News Service*, uma agência de notícias da costa oeste dos Estados Unidos, de obter e reeditar notícias divulgadas no início do dia pelos jornais filiados à *Associated Press* na costa leste daquele país (onde o dia começa mais cedo em razão de diferenças de fuso-horário).

Após corromper funcionários de jornais filiados à agência concorrente para que lhe remetessem, por telégrafo, cópias das notícias recebidas da *Associated Press* no início do dia na costa leste, a *International News Service* modificava em parte o texto e repassava as mesmas notícias aos seus próprios clientes na costa oeste, de modo que conseguia transmitir as mesmas notícias que sua concorrente - que fora quem efetivamente se empenhara para descobri-las e editá-las - até mesmo antes dela.

A Suprema Corte norte-americana entendeu que referida prática configurava concorrência desleal porque o concorrente que assim se comporta "*is endeavoring to*

¹⁹⁶ "Entende-se por concorrência parasitária o ato ou os atos de um comerciante ou de um industrial que obtém ou tenta obter lucros das realizações pessoais de outrem ou do renome legitimamente conquistado por um terceiro, mesmo se ele nunca teve a intenção de prejudicá-lo. Entende-se por aproveitamento parasitário o ato de um comercial ou de um industrial que, mesmo sem ter a intenção de prejudicar, obtém ou tenta obter um lucro do renome adquirido legitimamente por um terceiro, sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e os estabelecimentos" [tradução livre]. SAINT-GAL, Yves. *Apud* JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal *In* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.) **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 379.

reap where it has not sown [...] is appropriating to itself the harvest of those who have sown"¹⁹⁷.

Da *ratio decidendi* desse precedente extrai-se que a conduta foi entendida como ilícita porque a International News Service estaria interferindo na operação normal dos negócios de sua concorrente no ponto no qual *"the profit is reaped, in order to divert a material portion of the profit from those who have earned it to those who have not"*¹⁹⁸, pois a concorrente desleal conseguia produzir lucros com a venda de notícias de sua competidora como se fossem suas, sem ter empreendido esforços, tempo e investimentos na captura e na distribuição das notícias, o que é uma parte muito importante da atividade empresarial de uma agência de notícias como eram as partes do caso.

No Brasil, as primeiras reflexões doutrinárias sobre a concorrência parasitária são atribuídas a estudos de J. C. Sampaio de Lacerda publicados em 1970. Ele definia o instituto como sendo o comportamento de um agente econômico que busca tirar proveito da fama adquirida por outro, ainda que em outro ramo de atuação:

Conquanto sua (a do agressor) atividade comercial seja diferente, procura ele obter êxito através do bom conceito já consagrado àquele estabelecimento anteriormente existente. Não visa, pois, ao prejuízo do outro comerciante. Sua intenção, seu objetivo é tirar vantagem do nome e do conceito adquiridos pelo outro. Exemplo, segundo parece, teria sido o caso, certa feita, aventado na Justiça, em que um comerciante instalara um estabelecimento sob a insígnia "Dragão dos Tecidos", próximo ao já tradicional "Dragão da Rua Larga", embora se dedicasse a comércio diferente, mas visando a obter vantagens do nome há muito consagrado ao antigo estabelecimento. É entretanto tema que só pode ser examinado espécie por espécie...¹⁹⁹.

O pensamento do renomado jurista fluminense se aproxima assim à lição da doutrina francesa e da jurisprudência norte-americana ao considerar como um ato de concorrência parasitária as tentativas de um agente econômico de se aproveitar, de obter vantagem sobre o renome de outro.

Para que se possa falar em concorrência parasitária, é preciso verificar-se um conjunto de atos sistemáticos e reiterados de um agente econômico, por meio dos

¹⁹⁷ "está se esforçando para colher onde não plantou [...] está se apropriando da colheita daquele que semeou" [tradução livre].

¹⁹⁸ "o lucro é ceifado de modo a desviar uma porção material do lucro daquele que o obteve para a aquele que não o obteve" [tradução livre].

¹⁹⁹ LACERDA, J. C. Sampaio de. *Apud* DUVAL, Hermano. **Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 316.

quais ele copia ou imita o negócio de outro concorrente, indevidamente apropriando-se dos elementos de inovação que fariam com que o seu concorrente prevalecesse no mercado e não ele.

Todavia, não se pode esquecer que, *a priori*, no regime jurídico decorrente da livre iniciativa e da livre concorrência, não havendo direito exclusivo protegendo os elementos do estabelecimento empresarial, os sinais distintivos ou características do produto ou do serviço de um concorrente, a imitação e até a cópia é lícita quando utilizada como meio de melhoramento dos próprios produtos ou serviços. Portanto, será considerado concorrência parasitária apenas a reprodução global do negócio de um concorrente, e não apenas a cópia ou imitação de partes isoladas dele, como nota José Oliveira Ascensão:

Uma hipótese significativa é-nos dada pela concorrência parasitária. O conceito foi desenvolvido pela doutrina italiana. Não bastaria a imitação de elementos isolados, seria necessário que a concorrência seguisse servilmente, contínua e globalmente a actividade empresarial alheia. Diríamos assim que a concorrência parasitária só surge quando a empresa não dá a sua própria contribuição, porque se limita a copiar a prática empresarial alheia²⁰⁰.

Defendendo uma posição um pouco diferente daquela do mestre português, Denis Borges Barbosa²⁰¹ propõe que a caracterização da concorrência parasitária seja feita a partir do juízo de valor sobre a natureza dos elementos copiados ou imitados do negócio do concorrente, permitindo-se apenas a cópia ou imitação daquilo que denomina como elementos não-necessários do negócio: aqueles elementos indispensáveis para o incremento da própria eficiência.

[...] há uma imitação necessária quando se copia do concorrente algo indispensável para um aumento de eficiência. Não há, ou não há mais, patente ou direito autorial. Para aperfeiçoar com experiência e eficiência as tecnologias e criações alheias, o concorrente copia, para inovar ou mesmo para superar o monopólio, diminuindo os preços e aumentando a eficiência. Neste último caso, a imitação é consagrada pelo direito. É isso que a Constituição quer, para o benefício da sociedade. Todo o programa de medicamentos genéricos é construído, no mundo todo, nesse pressuposto de que a imitação é socialmente justa, e inescapável se se busca a função social das propriedades.

²⁰⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. O princípio da prestação: Um novo fundamento para a concorrência desleal? **Revista de Direito do Consumidor**, vol. 44, out/dez. 2002, p. 11 (versão eletrônica).

²⁰¹ BARBOSA, Denis Borges. “**Da confusão e da associação em matéria de marcas**”. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf. Acesso em: 20/12/2017, p. 21-24.

Mas a imitação de signos, de imagens, de tudo com o que o imitador tenta se associar à imagem ou ao prestígio do competidor líder, não é necessária para se conseguir a própria eficiência. O competidor, tentando carrear para si imagem ou prestígio alheio, compete por obstrução ("*Behinderungswettbewerb*"), e não por eficiência própria ("*Leistungswettbewerbsprinzip*").

[...]

Em exato reverso, quem imita o que não é necessário para a eficiência das prestações, mas apenas serve para confundir-se ou associar-se ao prestígio do concorrente, está em ilicitude. Se a imitação se concentra em elementos não-necessários para a eficiência da prestação própria, mas apenas úteis para parasitar o prestígio alheio, comete concorrência ilícita.

Ao copiar ou a imitar o negócio de outrem, o agente econômico se aproveita do renome do outro - o que tem o seu estabelecimento, sua marca ou seu produto copiado ou imitado - e obtém lucros sem envidar os mesmos esforços necessários para desenvolver a atividade econômica e para conquistar sua posição no mercado por sua própria prestação.

E isto ocorre por induzir, no espírito do consumidor, confusão ou ao menos a aparência de haver entre ele e o agente econômico que tem o negócio copiado ou imitado algum tipo de associação, fazendo com que o consumidor adquira algo que não queria (no caso de haver confusão) ou de quem não queria (no caso haver mera associação), fazendo com que, no final, esse agente econômico que não investiu tempo, dinheiro, e nem correu riscos, aufera lucro a partir do renome de que outro desfruta:

A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou serviços, mas sobre os elementos qualitativos da origem de tais produtos ou serviços. O caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da imagem criada pelo inovador.

Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que se quer racional, mas foi induzida a erro. A associação ilícita se dá através do aproveitamento da imagem construída em torno do produto, ou dos outros elementos significativos. Atuando na esfera não-racional, a aproximação simbólica conduz à expressão corriqueira "é tudo igual", que elimina as distinções tecnológicas, ou a construção feita pela publicidade de uma caracterização própria.

Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que podem sofrer uma carga negativa de informação, e a eficiência das trocas econômicas, é prejudicada pelo fenômeno. A confusão operará significativamente fazendo o público comprar o que não queria; a associação, de quem não queria...²⁰².

²⁰² BARBOSA, Denis Borges. "**Da confusão e da associação em matéria de marcas**". 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf. Acesso em: 20/12/2017, p. 29.

Distanciando-se da doutrina tradicional francesa e da jurisprudência norte-americana, as quais parecem ter guiado o pensamento da doutrina brasileira sobre o tema, o Direito Comunitário Europeu possui previsão legal específica a respeito da concorrência parasitária desde 1989 no art. 5º, nº 2, da Diretiva 89/104/CEE²⁰³, o qual atribui aos Estados-membros a possibilidade de proibir o uso comercial não consentido por terceiros de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca de prestígio - mesmo para além dos limites do ramo de atividade para o qual ela foi registrada - sempre que esse uso "*sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.*"

Nota-se que a legislação comunitária vincula a concorrência parasitária a uma série de fatores:

- (1) à existência de uma marca de prestígio, ou seja, de alto renome;
- (2) à reprodução ou à imitação não consentida dessa marca por um terceiro;
- (3) que o terceiro tenha proveito econômico, sem justo motivo, que possa ser atribuído:
 - a. ao carácter distintivo da marca de alto renome por ele reproduzida ou imitada;
 - b. ao prestígio da marca de alto renome por ele reproduzida ou imitada.
- (4) ou que seja causado algum prejuízo à marca de alto renome.

Malgrado a clareza da diretriz contida no referido dispositivo legal, não há dúvida de que a expressão "*tirar partido indevido*" constitui um exemplo de conceito jurídico indeterminado e de alta carga valorativa, o que não poderia deixar de trazer certa dificuldade interpretativa.

Esse esforço hermenêutico foi realizado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no julgamento L'Oréal SA a. o. v. Bellure NV (C-487/07)²⁰⁴ ao apreciar

²⁰³ A Diretiva nº 89/104/CEE foi revogada pela Diretiva 2008/95/CE. No entanto, a novel orientação legislativa reproduz exatamente o teor do art. 5º, inc. 2, da legislação revogada em dispositivo de igual numeração, com o seguinte teor: "*2. Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registrada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.*"

²⁰⁴ Esse importante precedente da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem a sua origem em uma ação inibitória ajuizada pela L'Oréal SA, fabricante francesa de perfumes finos, contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd na High Court of Justice (Chancery Division) da Inglaterra e do País de Gales. No caso, a L'Oréal acusava as demais de violação ao seu direito exclusivo sobre marcas nominativas e figurativas de sua titularidade - todas elas marcas de alto renome - por contrafação de suas marcas. No caso, as rés comercializavam, no

pedido de reenvio encaminhado pela Court of Appeals (Civil Division) da Inglaterra e do País de Gales, quando aquele Tribunal britânico interrogou a Corte comunitária a respeito da interpretação a ser dada ao art. 5º, nº 2, da Diretiva 89/104/CEE quanto à expressão "*tirar partido indevido*".

No acórdão prolatado, o Tribunal europeu explicou que a proteção conferida às marcas de alto renome é mais larga do que aquela conferida às marcas comuns por proibir o aproveitamento de seu caráter distintivo ou de seu prestígio pelo uso não autorizado de terceiros que imitam ou reproduzem marca com esses atributos, para distinguir produtos ou serviços em qualquer ramo de atividade, ainda que não seja causado qualquer prejuízo ao titular da marca de alto renome pelo uso indevido feito pelo terceiro.

Esse proveito indevido extraído do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca de alto renome pelo terceiro estaria vinculado à aptidão de uma marca dotada de tais atributos de transferir para outros produtos ou serviços a sua imagem, a sua reputação e as suas características particulares, inclusive de terceiros e fora de seu ramo de atuação, conforme extraímos do seguinte trecho do acórdão:

Quanto ao conceito de "partido indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca", igualmente designado pelos termos "parasitismo" e "*free-riding*", este conceito não está conexaso com o prejuízo sofrido pela marca, mas com o benefício que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Esse conceito engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio.

No Brasil, como visto, a concorrência desleal em sua vertente parasitária não está adstrita à proteção conferida à marca de alto renome, mas a toda hipótese em que haja relação de concorrência entre dois agentes econômicos no qual um deles busque se aproveitar indevidamente do prestígio do outro copiando todo ou partes relevantes do negócio não necessários ao incremento da própria eficiência, desde que provoque confusão ao consumidor.

Reino Unido, imitações de perfumes da L'Oréal com embalagens semelhantes às dela, mas não havia risco de confusão entre os produtos entre profissionais e nem mesmo entre o público geral. Após a vitória da L'Oréal na primeira instância, as rés apelaram à Court of Appeals (Civil Division) da Inglaterra e do País de Gales, alegando que se tratava de um caso de publicidade comparativa apenas. Então, a Court of Appeals suspendeu o julgamento do recurso e encaminhou pedido de reenvio ao Tribunal de Justiça da União Europeia com diversos questionamentos acerca da interpretação a ser atribuída a dispositivos da Diretiva nº 89/104/CEE, então vigente, inclusive no que concerne à hipótese de concorrência parasitária e publicidade comparativa.

Neste ponto, é preciso lembrar que o espectro de distintividade das marcas deve ser levado em consideração na avaliação de alegações sobre eventual prática de concorrência ou aproveitamento parasitários pela imitação de marcas dotadas de baixo grau de distintividade, pois a sua proteção legal é naturalmente mitigada por este motivo.

Concluída esta análise a respeito dos fundamentos do Direito da Propriedade Industrial no que concerne ao regime jurídico das marcas e dos atos de concorrência desleal, abordaremos, no próximo tópico, como e em que medida a aplicação dessas normas para os conflitos oriundos do uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados tem sido discutida na doutrina e na jurisprudência dos Estados Unidos da América, da Europa e do Brasil, e apresentaremos algumas considerações adicionais a respeito do tema.

4 AS DISCUSSÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE *LINKS* PATROCINADOS E SOBRE O USO NÃO AUTORIZADO DE MARCAS DE CONCORRENTES

Para que possamos atingir os objetivos deste trabalho a respeito do uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados, discorreremos, ao longo do capítulo precedente, os principais aspectos do Direito da Propriedade Industrial no que diz respeito ao Direito de Marcas e ao da Concorrência Desleal da forma como a doutrina nacional e estrangeira costuma definir os seus mais importantes institutos jurídicos e a forma de sua aplicação.

Contudo, levando-se em consideração que a legislação de regência construiu-se com base em problemas jurídicos que vem se apresentando no mercado desde o final do Século XIX, sendo que o principal diploma legislativo brasileiro sobre o tema das marcas e concorrência desleal foi promulgado há mais de 20 anos, em uma época em que a Internet ainda era rudimentar no país, é certo que as necessidades sociais e econômicas decorrentes de seu desenvolvimento posterior não foram pensadas pelo jurista daquela época, o que é sensivelmente grave considerado o crescimento do comércio eletrônico nas últimas décadas.

Para que possamos pensar a questão da legalidade ou ilegalidade do uso não autorizado de marcas registradas de concorrentes em serviços de referenciamento na Internet com a devida seriedade e isenção doutrinárias, não basta conhecer e dominar o Direito da Propriedade Industrial.

É preciso ir além: é imprescindível conhecer a Revolução Tecnológica e seus impactos na sociedade, na economia e, principalmente, no Direito, para entendermos as necessidades das relações comerciais desenvolvidas no ciberespaço para, então, podermos avaliar a forma como o Direito da Propriedade Industrial deve ser aplicado aos conflitos decorrentes dessas relações.

Tendo apresentado, nos capítulos anteriores, todas as premissas do presente trabalho, no que diz respeito ao desenvolvimento da Internet e à forma como aplicar a ela as leis que lhe são precedentes, os conceitos fundamentais do comércio eletrônico, do estabelecimento empresarial virtual, e caracterizado o problema de visibilidade para o estabelecimento originário e para o derivado que seja de micro e pequenos empresários sem *market share* consolidado, o papel desempenhado pelos

motores de busca, pelos *links* e pelo uso de marcas para solução deste problema, tendo apresentados os fundamentos do direito exclusivo do titular da marca e o que se entende por ato de concorrência desleal no Brasil, passaremos a discorrer, agora, sobre a forma como a doutrina e como a jurisprudência têm enfrentado a questão do uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados nos Estados Unidos da América, na Europa e no Brasil.

Feito isto, apresentaremos algumas considerações adicionais sobre o tema a partir de questões legais e de comentários específicos da doutrina para chegarmos à nossa conclusão.

4.1 Nos Estados Unidos da América

Os Estados Unidos da América foram o primeiro país a apreciar a controvérsia sobre a legalidade da seleção não autorizada de marcas de terceiros como palavras-chaves na publicidade de *sites* de concorrentes no âmbito do comércio eletrônico, sob o aspecto da disciplina estabelecida pela legislação norte-americana sobre marcas: o *Lanham Act*.

Tendo sido promulgado em 1946, época na qual a informática ainda estava na primeira fase de seu desenvolvimento, é certo que o *Lanham Act* não disciplinaria controvérsias como as que viriam a aparecer quatro décadas depois, quando surgiu o comércio eletrônico.

A proteção legal conferida pelo *Lanham Act* ao titular da marca encontra-se disposta da seguinte forma, no 15 U. S. Code, 1114 (1)(a)(b), e também no 1125 (a)(1) (A) e (B):

15 U. S. Code § 1114. Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishes

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant –

(a) Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
(b) Reproduce, counterfeit, copy, or colorable imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

*Shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided*²⁰⁵.

15 U.S. Code § 1125. False designations of origin, false descriptions and dilution forbidden

(a) Civil Action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which –

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

*Shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act*²⁰⁶.

A jurisprudência norte-americana específica quanto à publicidade no comércio eletrônico surgiu ainda na década de 90, quando a United States Court of Appeals for the 9th Circuit se deparou com uma discussão sobre a situação na qual um empresário, visando garantir maior visibilidade para seu *site* na Internet, incluiu a marca registrada

²⁰⁵ “Código dos Estados Unidos, 15, § 1114. Remédios, violações, violações inocentes por impressores e publicadores

(1) Qualquer pessoa que, sem consentimento do registrador –

(a) Use, no comércio, uma reprodução, contrafação, cópia, ou imitação servil de uma marca registrada em conjunto com a venda, oferta para venda, distribuição, ou publicidade de quaisquer mercadorias ou serviços ou, em função deste uso, possa causar confusão, ou erro, ou engano; ou

(b) Reproduza, contrafaça, copie, imite servilmente uma marca registrada e aplique essa reprodução, contrafação, cópia ou imitação servil a rótulos, sinais, impressos, embalagens, invólucros, receptáculos ou anúncios que se deseje utilizar no comércio para ou em conexão com a venda, oferta de venda, distribuição ou publicidade de mercadorias ou serviços ou em conexão com um uso que seja apto a causar confusão, ou causar erro, ou engano,

Responderá em uma ação civil promovida pelo registrador buscando os remédios previstos nesta lei” [tradução livre].

²⁰⁶ “Código dos Estados Unidos, 15, § 1125. Falsas indicações de origem, falsas descrições ou diluição proibida

(a) Ação civil

(1) Qualquer pessoa que, em mercadorias ou serviços, em conexão com elas ou em suas embalagens, usa no comércio qualquer palavra, termo, nome, símbolo ou dispositivo, ou uma combinação deles, ou uma falsa designação de origem, ou uma descrição falsa ou enganosa de um fato, ou uma representação falsa ou enganosa de um fato que –

(A) seja apto a causar confusão, a induzir em erro ou a enganar quanto à uma afiliação, conexão ou associação dessa pessoa com outra pessoa, ou quanto à origem, apoio ou aprovação de suas mercadorias, serviços ou atividades comerciais por outras pessoas, ou

(B) na publicidade comercial ou propaganda, apresente de forma enganosa a natureza, características, qualidades ou origem geográfica das suas mercadorias, serviços, ou atividades comerciais, ou das de outras pessoas,

Responderá em uma ação civil promovida por qualquer pessoa que acredite que possa sofrer prejuízo por tal conduta” [tradução livre].

de um concorrente direto nos *metatags* do código-fonte de sua página inicial, a fim de influenciar o algoritmo dos robôs dos motores de busca existentes à época a incluir um *link* para o seu *website* quando a marca do concorrente fosse utilizada por internautas como termo de pesquisa.

Tomando conhecimento da conduta de sua concorrente, a titular da marca a interpelou a cessar a sua prática. Não tendo sido atendido, ajuizou uma ação judicial perante a District Court for the Central District of California alegando violação ao seu direito exclusivo quanto à marca registrada e concorrência desleal com fundamento no *Lanham Act*, e requerendo àquele Juízo uma tutela provisória para inibir a parte contrária de utilizar a sua marca registrada como palavra-chave nos *metatags* do *site* rival.

Tendo o Juízo de origem negado o pedido, a autora da ação recorreu à Court of Appeals for the 9th Circuit e o julgamento proferido pelo Tribunal ficou conhecido como o precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation*, 174 F.3d 1036 (9th Circ. 1999), tendo a Corte reformado a decisão para conceder e tutela provisória pretendida reconhecendo que a conduta da ré poderia ser entendida como violação ao seu direito exclusivo sobre a marca em questão, no caso, a marca “MovieBuff”.

Baseando-se na chamada teoria da confusão no interesse inicial, entendeu o Tribunal norte-americano que, ao valer-se dessa prática visando influir na lista de resultados orgânicos dos motores de busca quando a marca fosse utilizada por internautas como termo de pesquisa, o concorrente violaria o direito exclusivo do titular da marca porque provocaria confusão no consumidor, confusão que, malgrado possa não se verificar no momento da aquisição do produto ou do serviço – vez que o consumidor verá que o *site* no qual adentrou não era aquele que estava buscando no início – estaria caracterizada porque o consumidor só teria acessado o *site* do concorrente pela confusão ocorrida no início e, uma vez lá estando, poderia abandonar a pesquisa inicial a que se propusera e acabar adquirindo os produtos do concorrente, de modo que o concorrente estaria auferindo benefícios econômicos às custas da marca do outro. Afirmou o Tribunal que:

Nevertheless, West Coast’s use of “moviebuff.com” in metatags will still result in what is known as initial interest confusion. Web surfers looking for Brookfield’s “MovieBuff” products who are taken by a search engine to “westcoastvideo.com” will find a database similar enough to “MovieBuff” such

that a sizeable number of consumers who were originally looking for Brookfield's product will simply decide to utilize West Coast's offering instead. Although there is no source confusion in the sense that consumers know they are patronizing West Coast rather than Brookfield, there is nevertheless initial interest confusion in the sense that by using "moviebuff.com" or "MovieBuff" to divert people looking for "MovieBuff" to its web site, West Coast improperly benefits from the goodwill that Brookfield developed in its mark. Recently in Dr. Seuss, we explicitly recognized that the use of another's trademark in a manner calculated "to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of confusion, may be still an infringement"²⁰⁷.

Da fundamentação do acórdão, verifica-se ainda que o Tribunal comparou o ato de incluir marca registrada de terceiro nos *metatags* de um *site* concorrente com o de se erguer um anúncio ao lado de uma rodovia indicando que o estabelecimento de uma pessoa específica está em determinado local quando, na realidade, lá se acha o de um concorrente, pois o consumidor que seguisse incorretamente a placa seria levado a um estabelecimento distinto daquele que buscava e, mesmo ciente do engano ao lá chegar, poderia ser tentando a abandonar a busca e adquirir o produto do concorrente. Logo, mesmo não havendo confusão na hora da compra (que era o entendimento assentando na jurisprudência até então para fins de violação a direitos de marca), a compra só teria ocorrido porque o consumidor foi levado a erro no início, isto é, no momento da pesquisa.

O entendimento adotado pela Corte nesse precedente jurisprudencial, porém, foi objeto de severas críticas da doutrina especializada norte-americana. Benjamin F. Sidbury²⁰⁸, por exemplo, levantou a possibilidade do uso não autorizado de marcas de concorrentes em *metatags* de *sites* rivais poder ser considerada como uma forma

²⁰⁷ "Entretanto, o uso da West Coast da 'moviebuff.com' nos *metatags* resultará no que é conhecido como confusão no interesse inicial. Internautas procurando pelos produtos 'MovieBuff' da Brookfield, que forem levados por um motor de busca a 'westcoastvideo.com', encontrarão um banco de dados suficientemente parecido com a da 'MovieBuff' de modo que um considerável número de consumidores que inicialmente estavam procurando pelo produto da Brookfield, simplesmente, decidirá utilizar a oferta da West Coast em vez disso. Embora não haja confusão porque os consumidores sabem que eles estão favorecendo a West Coast e não a Brookfield, há, porém, confusão no interesse inicial no sentido de que, ao usar 'moviebuff.com' ou 'MovieBuff' para desviar pessoas que estão procurando pela 'MovieBuff' para o seu sítio na Web, a West Coast se beneficia indevidamente da boa reputação que a Brookfield desenvolveu para a marca dela. Recentemente, no caso Dr. Seuss, explicitamente reconhecemos que o uso da marca registrada de outra pessoa de maneira calculada para 'capturar a atenção inicial do consumidor, mesmo que nenhuma compra seja feita ao final como resultado da confusão, ainda pode ser uma violação'.

²⁰⁸ SIDBURY, Benjamin F. Comparative Advertising on the Internet: Defining the Boundaries of Trademark Fair Use For Internet Metatags and Trigger Ads. **North Carolina Journal of Law & Technology**, vol. 3, n. 1, pp. 36-62, outono. 2001, p. 52-62.

de publicidade comparativa e, assim, protegida sob a teoria do uso legítimo (*the fair use doctrine*)

Yelena Dunaevsky também chamou a atenção para o equívoco cometido pelo Tribunal ao afastar o uso legítimo sob o fundamento de que a intenção do concorrente era atrair consumidores para o seu *site*, explicando que *“unfair use does not result from the general business purpose of attracting consumers, but from the deviant purpose of stealing consumers from the competition by intentionally confusing them”*²⁰⁹.

Ela se opõe à aplicabilidade da teoria da confusão no interesse inicial aos *metatags* por três razões: (1) nos casos de alegação de violação ao direito exclusivo, as possibilidades de prova da confusão potencial já seriam deveras abrangente, de modo a permitir sua caracterização mesmo na falta de prova de confusão atual; (2) a inabilidade do réu em provar os requisitos da exceção de uso legítimo serviria como uma proteção contra a infração intencional; e (3) pela possibilidade de o impedimento ao uso da marca de terceiro nos *metatags* poder, eventualmente, caracterizar uma violação à liberdade de expressão, sugerindo que o entendimento da jurisprudência no precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation* 174 F.3d 1036 (9th Circ. 1999) fora prematuro por ignorar as peculiaridades da Internet:

*Although expansion of law to meet public policy and equity goals may be beneficial, if such expansion is carried out without proper evaluation of new technological or societal developments, it can just as easily become a hindrance to the legal process. Courts must proceed with caution when expanding the application of traditional legal concepts to such relatively unexplored legal fields as the Internet. The expansion of the standard for confusion as used in trademark infringement litigation to metatags may prove beneficial only if it serves a practical purpose. If such expansion becomes too convoluted or its purpose too obscure, its application should be reconsidered. The Brookfield court began the trend of applying the initial interest confusion doctrine to metatags. The court, however, was not fully informed of the Internet’s intricacies. Thus, relying on the Brookfield decision can lead only to difficulties as more cases involving metatags reach the courts*²¹⁰.

²⁰⁹ “o uso ilegítimo não resulta do propósito normal dos negócios de atrair consumidores, mas do propósito irregular de roubar consumidores da concorrência por confundi-los intencionalmente” [tradução livre]. DUNAEVSKY, Yelena. Don’t Confuse Metatags with Initial Interest Confusion. **Fordham Urban Law Journal**, vol. 29, n. 3, 2001, p. 1376.

²¹⁰ “Embora a expansão da lei para adequá-la à política pública e a objetivos de equidade possa ser algo benéfico, se essa expansão for realizada sem uma avaliação adequada dos novos desenvolvimentos tecnológicos ou sociais, ela pode, com a mesma facilidade, se tornar um obstáculo ao processo legal. Os tribunais devem proceder com cautela ao expandir a aplicação de conceitos jurídicos tradicionais para áreas jurídicas relativamente pouco exploradas como a Internet. A expansão do padrão de confusão como utilizado em litígios em que se discute violação a marcas

Por fim, acrescenta ainda que mesmo nos casos em que o consumidor fosse, de fato, induzido a entrar no *site* do concorrente de forma equivocada, *“the user will likely realize his mistake and simply click the ‘back’ button of his browser to return to his original search. Thus, the user’s initial confusion can be easily rectified by just one click of the ‘back’ button”*²¹¹, de modo que, no seu entendimento, analisar a confusão no interesse inicial nestes casos careceria de utilidade prática.

Katherine Ivancevich, criticando outra decisão da jurisprudência com base no precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation* 174 F.3d 1036 (9th Circ. 1999), por sua vez, chama a atenção para o fato de que, apesar de os *metatags* serem invisíveis ao internauta que realiza a busca, o fato é que ele não é transportado diretamente para um *site* específico qualquer, mas para uma lista de resultados com *links* e descrições de seu conteúdo, o que reduz grandemente a possibilidade de confusão já que, diferentemente do caso dos nomes de domínio, os *metatags* não são exibidos.

*When an internet user keys in a search term the user is given a list of results that use that search term as an embedded metatag. The user never sees the metatag but is instead given the addresses and brief descriptions of the resulting sites. Because the user is not transported to any given site, initial interest confusion is in actuality not all that likely. A user is given a choice between many sites and will choose from those sites based on their domain names and descriptions. Of course this leaves serious risk of initial interest confusion caused by misappropriation of trademarks in domain names because a user seeing the mark in a domain name might assume that the site is associated with the owner of the mark. However, this risk is not nearly so real in the case of metatags that a user never sees. If the law is going to adapt to the fast-paced, constantly changing world of technology, it is critical that the court understand the inner workings of the technology around which it is forming case law*²¹².

registradas ao caso dos *metatags* pode se mostrar benéfico apenas se ela servir a um propósito prático. Se essa expansão se torna muito complicada ou seu propósito muito obscuro, sua aplicação deve ser reconsiderada. O tribunal do caso *Brookfield* iniciou uma tendência de aplicar a teoria da confusão no interesse inicial aos *metatags*. O tribunal, no entanto, não estava suficientemente informado a respeito dos meandros da Internet. Assim, apoiar-se na decisão do caso *Brookfield* só poderá levar a dificuldades na medida em que mais casos envolvendo *metatags* cheguem aos tribunais” [tradução livre]. DUNAEVSKY, Yelena. Don’t Confuse Metatags with Initial Interest Confusion. *Fordham Urban Law Journal*, vol. 29, n. 3, 2001, p. 1379-1380.

²¹¹ “provavelmente, o usuário perceberá o seu erro e simplesmente clicar no botão de retorno do seu navegador para voltar à sua pesquisa original. Assim, a confusão inicial do usuário pode ser facilmente retificada com apenas um clique no botão de retorno” [tradução livre]. Idem, p. 1385.

²¹² “Quando um usuário da internet insere um termo de pesquisa, ele receberá uma lista com resultados que têm aquele termo incrustado em *metatag*. O usuário nunca vê o *metatag*, mas, em vez disso, recebe endereços e breves descrições dos sítios resultantes. Porque o usuário não é transportado para qualquer sítio resultante, a confusão no interesse inicial é uma realidade nada provável. Dá-se ao usuário uma opção entre muitos sítios e ele escolherá entre esses sítios baseado no nome de domínio ou nas descrições deles. É claro que isso abre espaço para um sério risco de confusão no interesse inicial provocada pela utilização indevida de marcas em nomes de domínios porque um

Em outras palavras: o internauta visualiza uma lista de resultados que incluem o *link* patrocinado e resultados orgânicos e, deliberadamente, escolhe o *link* no qual clicará após ler a descrição do *site* apresentada, o que eliminaria a possibilidade de se falar em confusão.

Três anos depois do primeiro precedente sobre o tema, o Tribunal voltou a ser chamado a apreciar a questão para julgar a pretensão de uma conhecida revista masculina contra o uso de suas marcas por uma de suas premiadas modelos em seu *site* pessoal de material adulto, originando o precedente que ficou conhecido como *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles* 279 F.3d 796 (9th Circ.2002).

Neste caso, a revista era titular das marcas “Playboy”, “Playmate”, “Playmate of the Month” e “Playmate of the Year”, sendo que as duas últimas eram títulos que eram por ela atribuídos a modelos específicas uma vez por mês e uma vez por ano, tendo o título sido atribuído pela revista à modelo Terri Welles no ano de 1981, após ela ter posado e aparecido na capa de algumas edições, bem como ilustrado algumas reportagens.

Anos mais tarde, a modelo criou um *site* pessoal na Internet com material adulto e *links* para outros *sites* semelhantes sendo que o cabeçalho do seu *site* e até mesmo o *link* para ele fazia referências à modelo como “Terri Welles Playmate of the Year 1981”.

Além disso, a modelo também introduziu as marcas “Playboy” e “Playmate”, da revista, entre os *metatags* para descrever o conteúdo de seu *site* e conferir-lhe uma maior visibilidade.

Após ter sua pretensão de obrigar a modelo a retirar as referências às marcas rejeitada em primeira instância, a revista recorreu à United States Court of Appeals for the 9th Circuit, que manteve a decisão na sua maior parte, apoiando seu entendimento na aplicabilidade, ao caso, da exceção de uso nominativo invocada pela modelo em sua defesa.

internauta que vê uma marca no nome de domínio pode presumir que o sítio tem alguma relação com o proprietário da marca. Entretanto, este risco não é tão real no caso de *metatags* que o usuário nunca vê.

Se a lei deve se adaptar ao acelerado e continuamente mutável mundo da tecnologia, é crítico que o judiciário compreenda o funcionamento inerente à tecnologia em torno da qual a jurisprudência está se formando” [tradução livre]. IVANCEVICH, Katherine. *Promatek Industries, Ltd. V. Equitrac Corporation: Perpetuating the Metatag Fallacy*. *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, vol. 12, n. 2, outono, 2002, p. 381-382:

Explicou o Tribunal, na fundamentação da decisão, que o uso nominativo da marca por terceiros deve ser avaliado por três critérios cumulativos: (1) o produto ou serviço não pode ser facilmente identificável sem a referência à marca; (2) o uso da marca deve ser apenas naquilo que é razoavelmente necessário para identificar o produto ou o serviço; e (3) as circunstâncias nas quais o uso da marca se insere não podem sugerir que o seu titular patrocine ou de algum modo apoie o produto ou o serviço do terceiro, como se lê no seguinte trecho do acórdão:

*First, the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark; second, only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service; and third, the user must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder*²¹³.

No caso, entendeu o Tribunal que a modelo fizera apenas uso nominativo das marcas “Playboy” e “Playmate of the Year” de titularidade da revista ao utilizá-la no cabeçalho, no título e no conteúdo textual do *site* porque ela não poderia descrever a si mesma ao seu público adequadamente de outra forma, sendo que o uso por ela feito das marcas fora meramente por sua transcrição textual - e não a reprodução da arte gráfica - e que havia *disclaimers* espalhados pelo *site* indicando claramente que a revista não era patrocinadora e nem apoiava de forma alguma o *site* ou o trabalho atual da modelo.

A Corte reconheceu inclusive a validade da utilização das marcas da revista pela modelo nos *metatags* de seu *site* como uso nominativo, vez que, ao fazê-lo, a modelo estaria simplesmente descrevendo partes do conteúdo do seu próprio *site*, já que as marcas também eram mencionadas no texto das páginas em forma editorial apenas.

Reforçou também, no que concerne ao uso das marcas em *metatags*, que o uso realizado pela modelo não apenas fora nominativo como que impedi-la de fazê-lo implicaria em prejuízo à livre circulação da informação na Internet por dificultar a localização de conteúdo relevante nas pesquisas realizadas pelos internautas, pois

²¹³ “Primeiro, o produto ou serviço em questão deve ser um que não seja prontamente identificável sem o uso da marca; segundo, a marca ou as marcas só podem ser utilizadas naquilo que for razoavelmente necessário para identificar o produto ou serviço; e, terceiro, o usuário não pode fazer mais do que possa, em relação com a marca, sugerir que apoio ou anuência do titular da marca” [tradução livre].

eles teriam que adivinhar de que forma os *sites* descreveriam a si próprios em frases longas em vez de usar as marcas.

Searches would have a much more difficult time locating relevant websites if they could do so only by correctly guessing the long phrases necessary to substitute for trademarks.

[...]

Precluding their use would have the unwanted effect of hindering the free flow of information on the internet, something which is certainly not a goal of trademark law²¹⁴.

Em 2004, o Tribunal enfrentaria nova controvérsia envolvendo aquela revista masculina em um litígio agora movido contra uma empresa de tecnologia responsável por um importante motor de busca naquela época, dando origem ao célebre caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation* 354 F.3d 1020 (9th Circ. 2004).

Desta vez, a revista masculina ajuizara medida judicial com a finalidade de proibir a Netscape e o seu motor de busca Excite de exibir *links* para páginas de *sites* de material adulto, muitas vezes concorrentes da revista Playboy, por meio de *banners* e *links* patrocinados que eram ativados quando os internautas usavam como termos de pesquisa as marcas registradas “Playboy” e “Playmate”.

Após aplicar o teste de oito fatores para definir que as marcas da *Playboy* para a definição da possibilidade de haver violação ao direito exclusivo, o Tribunal voltou as atenções para o requisito da prova de confusão e resolveu-o recorrendo à teoria da confusão no interesse inicial nos moldes do entendimento adotado no precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F 3.d 1036 (9th Circ. 1999).

Na fundamentação do acórdão, porém, extrai-se que o Tribunal levou em conta todo um conjunto de circunstâncias fáticas relativas ao serviço de *link* patrocinado oferecido pela *Netscape*, especialmente a forma como os anúncios eram apresentados ao internauta que realizava pesquisas usando as marcas da revista,

²¹⁴ “Os pesquisadores levariam muito mais tempo tentando localizar websites relevantes se eles tivessem que fazê-lo apenas adivinhando corretamente as longas frases necessárias para substituir as marcas.

[...]

Impedir o seu uso poderia resultar no indesejado efeito de obstaculizar o livre fluxo da informação na internet, algo que certamente não é um objetivo do direito de marcas” [tradução livre].

pois os anúncios não indicavam claramente quem era o anunciante, nem ofereciam elementos de comparação ou alternativa.

Além disso, a revista masculina apresentou parecer técnico no qual oferecia resultados de uma pesquisa realizada que indicava que a maioria dos consumidores entrevistados acreditavam que os *links* exibidos possuíam alguma relação com a revista masculina, conforme se extrai dos seguintes excertos do voto do Juiz Thomas G. Nelson:

PEI's [Playboy Enterprises, Inc) expert, Dr. Ford, concluded that a statistically significant number of Internet users searching for terms "playboy" and "playmate" would think that PEI, or an affiliate, sponsored banner ads containing adult content that appear on the search results page. When study participants were shown search results for the term "playboy", 51% believed that PEI sponsored or was otherwise associated with the adult-content banner ad displayed. When shown results for the term "playmate," 31% held the same belief. Using control groups, Dr. Ford also concluded that for 29% of those participants viewing "playboy" searches, the confusion stemmed from the targeting of the banner advertisements. The individuals were not confused by random, un-targeted advertisements.

[...]

[...] we note that we are not addressing a situation in which a banner advertisement clearly identifies its source with its sponsor's name, or in which a search engine clearly identifies a banner advertisement's source. We are also not addressing a situation in which advertisers or defendants overly compare PEI's products to a competitor's – saying for example "if you are interested in Playboy, you may also be interested in the following message from [a different, named company]." Rather, we are evaluating a situation in which defendants display competitor's unlabeled banner advertisements, with no label or overt comparison to PEI, after Internet users type in PEI's trademarks²¹⁵.

²¹⁵ “Dr. Ford, o assistente técnico da PEI [Playboy Enterprises, Inc.), concluiu que um número estatisticamente significativo de usuários da Internet buscando por termos como “playboy” e “playmate” pensariam que a PEI, ou uma coligada, apoiam anúncios em banners que contenham conteúdo adulto que apareça nas página de resultados de busca. Quando os participantes do estudo foram confrontados com os resultados de busca para o termo “playboy”, 51% deles acreditavam que a PEI apoiavam ou de tinha algum tipo de relação com os anúncios em banner com material adulto que foram exibidos. Quando confrontados com os resultados associados ao termo “playmate”, 31% tiveram a mesma crença. Usando grupos controlados, o Dr. Ford também concluiu que, para 29% dos participantes confrontados com as buscas por “playboy”, a confusão resultou do direcionamento da publicidade em banners. As pessoas não se confundiram por anúncios publicitários aleatórios e não direcionados.

[...]

[...] percebemos que não estamos considerando uma situação na qual a publicidade em banner claramente identifica sua origem com o nome do seu apoiador, ou no qual o motor de busca claramente identifica a origem de um anúncio em banner. Tampouco estamos tratando da situação na qual os anunciantes ou réus estão exageradamente comprador os produtos da PEI com os de um concorrente – dizendo, por exemplo, “se você está interessado na Playboy, você pode também se interessar na seguinte mensagem da [o nome de uma empresa diferente].” Ao contrário, estamos avaliando uma situação na qual os réus exibiram em banners anúncios publicitários sem referência, sem rótulo ou comparação explícita com a PEI, quando os usuários da Internet digitam as marcas da PEI” [tradução livre].

Apesar de haver muitas referências à teoria da confusão no interesse inicial ao longo de todo o voto-condutor do acórdão e ao caso *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, diferentemente do que ocorreu nesse precedente, em que não havia prova de provável confusão no consumidor, no caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation* havia parecer técnico da autora que não foi satisfatoriamente rebatido pela ré.

As referências indevidas àquele precedente não passaram despercebidas aos olhos da Juíza Marsha Berzon que, em declaração de voto vencedor, explicou que a sua menção equivocada poderia sugerir a falsa orientação de que seria possível reconhecer violação ao direito exclusivo pelo simples fato de ser apresentada ao consumidor uma alternativa ao *site* do titular da marca, ainda que claramente exibida como tal e que o consumidor deliberadamente escolhesse visitar o *site* concorrente mesmo sem confusão alguma.

Deste modo, o simples fato de se contratar um serviço de *link* patrocinado e escolher entre as suas palavras-chaves uma marca registrada de um concorrente, de modo que o anúncio seja disparado sempre que ela for utilizada pelo internauta como termo de pesquisa no motor de busca contratado, não deveria necessariamente ser considerado como uma forma de violação ao direito exclusivo do titular da marca. Em suas palavras:

As applied to this case, Brookfield might suggest that there could be a Laham Act violation even if the banner advertisements were clearly labeled, either by the advertiser or by the search engine. I do not believe that to be so. So read, the metatag holding in Brookfield would expand the reach of initial interest confusion from situations in which a party is initially confused to situations in which a party is never confused. I do not think it is reasonable to find initial interest confusion when a consumer is never confused as to source or affiliation, but instead knows, or should know, from the outset that a product or web link is not related to that of the trademark holder because the list produced by the search engine so informs him.

There is a big difference between hijacking a customer to another website by making the customer think he or she is visiting the trademark holder's website (even if only briefly), which is what may be happening in this case when the banner advertisements are not labeled, and just distracting a potential customer with another choice, when it is clear that it is a choice. True, when the search engine list generated by the search for the trademark ensconced in a metatag comes up, an internet user might choose to visit westcoastvideo.com, the defendant's website in Brookfield, instead of the plaintiff's moviebuff.com website, but such choices do not constitute trademark infringement off the internet, and I cannot understand why they should on the internet²¹⁶.

²¹⁶ “Do modo como aplicado a este caso, o precedente *Brookfield* sugere que pode haver uma violação ao Laham Act mesmo se os anúncios publicitários em banner fossem claramente identificados, seja

A Juíza finaliza seu voto dando diversos exemplos de como esta situação não seria considerada como violadora do direito exclusivo do titular da marca registrada sequer no mundo sensível (ex. consumidor entra em uma loja de departamentos em busca de uma determinada marca de roupas íntimas e é direcionado para a respectiva sessão e, antes de chegar lá, encontra uma vitrine com produtos de outra marca e prefere adquiri-las em vez das que buscava inicialmente; ou o consumidor que vai a uma banca de jornal em busca de uma revista masculina específica e, ao lado dela, encontra outras diferentes que podem lhe interessar), não havendo razão para que sejam no mundo virtual, comparando a situação dos *links* patrocinados àquela de um *site* de um fornecedor qualquer que, ao responder a uma pesquisa do consumidor por algum item específico, apresenta a ele anúncios de outros produtos que poderiam ser de seu interesse também.

No ano seguinte, em artigo publicado no *Emory Law Journal*, o professor Eric Goldman, da Faculdade de Direito da Marquette University, de Milwaukee, Wisconsin, atacou fortemente a teoria da confusão no interesse inicial da forma como aplicada pela jurisprudência aos casos dos *metatags* e apontando os prejuízos causados pela teoria ao desenvolvimento de um conhecimento jurídico mais adequado aos desafios do ciberespaço.

O professor explica que a United States Court of Appeals for the 9th Circuit falhou no precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.* por ignorar as características essenciais da pesquisa no espaço virtual quando comparou a questão do uso não autorizado de marcas de concorrentes em *metatags*

pelo anunciante seja pelo motor de busca. Não acredito que seja assim. Lido assim, o entendimento sobre *metatags* no precedente *Brookfield* expandiria o alcance da confusão no interesse inicial para situações nas quais a parte está inicialmente confusa para situações nas quais nunca houve confusão. Não acho que seja razoável ver confusão no interesse inicial quando um consumidor jamais se confundiu quanto à origem ou à afiliação, mas ao contrário sabe, ou deveria saber, pelo contexto, que o produto ou o link da Web não está relacionado àquele do titular da marca porque a lista produzida pelo motor de busca assim informa a ele.

Há uma grande diferença entre sequestrar um consumidor para outro website ao fazer o cliente pensar que ele ou ela está visitando o site do titular da marca (ainda que por um curto período), que é o que está acontecendo neste caso quando o anúncio publicitário em banner não tem identificação, e apenas distrair um consumidor potencial para uma outra alternativa, quando está claro que se trata de uma alternativa. De fato, quando se exibe a lista gerada pelo motor de busca pela pesquisa realizada por uma marca que foi inserida em um *metatags*, um usuário da internet pode escolher visitar a *westcoastvideo.com*, o website do réu no caso *Brookfield*, em vez do website *moviebuff.com* do autor, mas essas escolhas não configuram violação à marca quando isso ocorre fora da Internet, e eu não posso entender a razão pela qual deveriam configurar quando ocorrem na Internet” [tradução livre].

com o ato de um concorrente de erguer um outdoor às margens de uma rodovia com a indicação de uma saída como se fosse para o estabelecimento de seu concorrente quando, na realidade, ali estava o seu estabelecimento.

Ao contrário do motorista que segue na rodovia e é passivamente exposto a um anúncio publicitário em um outdoor, o internauta que utiliza motores de busca na Internet para pesquisar produtos e serviços, participa ativamente de sua pesquisa com a seleção dos termos de busca que entende corresponderem aos seus objetivos a fim de alcançar resultados relevantes.

Quanto mais avança em sua busca (por meio da análise dos resultados que obteve, entrando e saindo de *websites*, retornando e refinando a pesquisa), o internauta tem conhecimento de que está ou não está progredindo rumo ao seu objetivo e pode reiteradamente tomar novas e outras decisões, o que não é possível ao motorista, que só tomará conhecimento de seu equívoco quando chegar ao final da busca.

No caso dos *metatags*, o internauta não têm acesso ao conteúdo deles – já que se tratam de um componente invisível dos *sites* – e, desta forma, não visualiza as referências ou a marca pesquisada e, mesmo que assim não fosse, ainda deveria ser considerado que os custos de se retornar à pesquisa no mundo virtual são infinitamente inferiores aos do mundo sensível, vez que se resumem a um simples clique no botão de *mouse* sobre a tecla de retorno.

First, in the billboard analogy, the searcher is not actively conducting a search. Rather, the driver is passively exposed to content (the billboard). [...]
In the search engine context, the searcher proactively selects a keyword that encapsulates his or her search objective. Due to objective opaqueness, the searcher's goal are not clear from the keyword. [...]
Second [...]. In the search engine context, keyword metatags act as a trigger to cause the display of filtering content, but the searcher never sees the text contained in the keyword metatags. In the billboard analogy, keyword metatags and billboards do not perform the same search function.
Furthermore, the filtering content displayed to searchers using the keyword "moviebuff.com" remains unknown. The billboard analogy deliberately uses a stylized example of intentionally false filtering content that prominently displayed the competitor's trademark. [...]
Finally, court ignored differential search costs between physical space and cyberspace. [...]
The Brookfield court's analogy of keywords metatags to a deliberately deceptive billboard fundamentally misapprehends the nature of Internet search²¹⁷.

²¹⁷ "Primeiro, na analogia do outdoor, o motorista não está ativamente realizando uma pesquisa. Ao contrário, o motorista está sendo passivamente exposto a conteúdo (o outdoor). [...] No contexto de um motor de busca, o internauta proativamente seleciona uma palavra-chave que representa o seu

O aprofundamento das discussões doutrinárias ao longo do tempo, bem como as reservas da própria jurisprudência, acabaram fazendo com que os tribunais norte-americanos revisitassem a questão anos mais tarde quando, em 2011, a United States Court of Appeals for the 9th Circuit enfrentou novamente a questão no precedente que ficou conhecido como *Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc.*, 638 F.3d 1137 (9th Circ. 2011).

Nesse caso, a Network Automation contratou serviços de *links* patrocinados nos motores de busca Google e Bing e utilizava a marca “AutoBatch”, da Advanced Systems Concepts, como palavra-chave para ativar o anúncio do *link* de seu site, no qual oferecia ao mercado produtos idênticos àqueles fornecidos pela sua concorrente, o que levou o titular da marca a notificá-la para cessar o uso não autorizado dela. A Network Automation resistiu à pretensão da notificante e ajuizou uma ação judicial de natureza declaratória visando obter o reconhecimento da licitude de sua conduta, ao passo que a Advanced Systems Concepts reconveio alegando violação ao direito exclusivo que detinha sobre a marca “AutoBatch” e requerendo ao Juízo uma tutela provisória para impedi-la de continuar a anunciar na Internet valendo-se de sua marca registrada.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada pela Advanced Systems Concepts entendendo que havia probabilidade de confusão porque ambas as litigantes eram concorrentes que anunciavam produtos e serviços idênticos sob marca idêntica em um mesmo canal de publicidade (a Internet) e que, apesar de não haver prova de que essa confusão de fato estivesse ocorrendo, haveria confusão no interesse inicial, que ocorreria *“when the defendant uses the plaintiff’s trademark in a manner calculated to capture initial consumer attention, even though no actual sale is finally completed as a result of confusion”*²¹⁸ e, uma vez que o consumidor da Internet

objetivo de pesquisa. Em razão da opacidade do objetivo, o objetivo do internauta não fica claro a partir da palavra-chave. [...] Segundo [...]. No contexto dos motores de busca, palavras-chaves em metatags e outdoors não desempenham a mesma função de busca. Ademais, o conteúdo exibido aos internautas usando a palavra-chave ‘moviebuff.com’ é desconhecido. A analogia do outdoor deliberadamente usa um exemplo estilizado de um conteúdo intencionalmente falso que exhibe a marca do concorrente de maneira ostensiva. [...] Finalmente, o tribunal ignorou as diferenças entre os custos de pesquisa no espaço físico e no ciberespaço. A analogia feita pelo tribunal no caso Brookfield entre as palavras-chaves em metatags e um outdoor deliberadamente enganador desconsidera fundamentalmente a natureza da busca na Internet” [tradução livre]. GOLDMAN, Eric. *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*. **Emory Law Journal**, vol. 54, pp. 507-596, jan. 2005, p. 570-572.

²¹⁸ “quando o réu usa uma marca do autor de uma forma calculada para capturar a atenção inicial do consumidor, mesmo que nenhuma venda seja feita ao final como resultado da confusão” [tradução livre].

tem a tendência de exercer menor grau de cuidado na sua pesquisa por produtos ou serviços e o anúncio da Network Automation não permitia a identificação imediata de sua origem, poderia induzir os consumidores a acessar o site da Network Automation quando procurassem pelo da Advanced System Concept, o que faria com que a Network Automation auferisse, assim, um benefício indevido a partir do aviamento de sua concorrente.

Ao apreciar o recurso interposto pela Network Automation contra a liminar do Juízo de origem, a Court of Appeals for the 9th Circuit reformou a decisão recorrida para indeferir o pedido.

Nas razões de decidir, o Tribunal norte-americano alertou para a necessidade de se ter maior cuidado na aplicação da lei à Internet, recomendando uma abordagem mais flexível em consideração às novas tecnologias, sendo que os parâmetros por ele fixados no precedente *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Circ. 1999) datava de mais de uma década e que a Corte não esperava que o entendimento lá adotado alcançasse toda a amplitude que lhe foi dada pela jurisprudência posterior.

Esclareceu que o precedente acima foi o primeiro caso relacionado a violação do direito exclusivo de marcas na Internet com base na teoria da confusão no interesse inicial, e que o próprio Tribunal afirmara que aquele caso não seria o último sobre o tema, recomendando uma postura de flexibilidade na análise das circunstâncias de cada caso, pois outros fatores poderiam se mostrar mais relevantes na questão da confusão do consumidor em casos futuros.

Explicou também que, no precedente *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation* 354 F.3d 1020 (9th Circ. 2004), ficou demonstrado que a página de resultados do motor de busca, à época, não distinguia entre resultados orgânicos e os *links* patrocinados e que os anúncios exibidos não tinham qualquer tipo de identificação.

Então, analisando o caso concreto, o Tribunal reverteu a decisão do Juízo de piso por diversos fundamentos.

O primeiro deles foi de que o grau de cuidado exercido pelos consumidores, apesar de ser um fator importante a ser considerado, não pode ser analisado apenas em consideração ao meio – a Internet – pelo qual eles realizam suas pesquisas e suas

compras, devendo levar em consideração a natureza particular da mercadoria e o tipo de consumidor ao qual ele se destina.

Ressaltou ainda que, nos dias de hoje, o consumidor médio já está habituado com o funcionamento do comércio eletrônico e dos serviços prestados pelos motores de busca, de modo que o consumidor médio já não presume a existência de uma relação entre o titular da marca e o anunciante pelo simples fato de o motor de busca ter retornado certos *links* em resposta aos termos de pesquisa utilizados, estando já habituados a ter que aprofundar a pesquisa, entrando e saindo de *sites* para localizar resultados relevantes, como se extrai do excerto abaixo, do voto-condutor do acórdão, da lavra do Juiz Kim McLane Wardlaw:

We have recently acknowledged that the default degree of consumer care is becoming more heightened as the novelty of the Internet evaporates and online commerce becomes commonplace. In Toyota Motor Sales v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010), we vacated a preliminary injunction that prohibited a pair of automobile brokers from using Toyota's "Lexus" mark in their domain names. We determined that it was unlikely that a reasonably prudent consumer would be confused into believing that a domain name that included a product name would necessarily have a formal affiliation with the maker of the product, as "consumers who use the internet for shopping are generally quite sophisticated about such matters." Id. at 1178. The Tabari panel reasoned.

In the age of FIOS, cable modems, DSL and T1 lines, reasonable, prudent and experienced internet consumers are accustomed to such exploration by trial and error. They skip from site to site, ready to hit the back button whenever they're not satisfied with a site's contents. They fully expect to find some sites that aren't what they imagine based on a glance at the domain name or search engine summary. Outside the special case of domains that actively claim affiliation with the trademark holder, consumers don't form any firm expectations about the sponsorship of a website until they've seen the landing page – if then²¹⁹.

²¹⁹ “Recentemente, reconhecemos que o baixo nível de cuidado do consumidor está se tornando mais alto à medida que a novidade da Internet se dissipou e o comércio online se tornou mais comum. No caso Toyota Motor Sales v. Tabari 610 F.3d 1171 (9^o Cir. 2010), anulamos uma liminar que proibia dois corretores de automóveis de usar a marca “Lexus”, da Toyota no nome de domínio deles. Entendemos que era improvável que um consumidor razoavelmente prudente fosse induzido a acreditar que um nome de domínio que incluísse o nome de um produto teria necessariamente uma relação formal com o fabricante do produto, vez que ‘os consumidores que usam a internet para compras, geralmente, são sofisticados quanto a tais assuntos.’ Id. no 1178, ponderou a turma julgadora de Tabari.

Na era da fibra ótica, modens a cabo, linhas digitais de assinantes e fibra ótica T1, consumidores da Internet razoáveis, prudentes e experientes estão acostumados a pesquisar pelo método de tentativa e erro. Eles pulam de um sítio para outro sítio, prontos a pressionar o botão de retorno sempre que eles não ficam satisfeitos com o conteúdo de um sítio. Eles realmente esperam identificar alguns sítios que não são o que eles imaginavam com uma olhada no nome de domínio ou no índice de um motor de busca. Tirando os casos especiais dos domínios que ativamente se apresentam como tendo uma relação com o titular da marca, os consumidores não criam quaisquer expectativas fortes sobre quem está por trás de um website até o momento em que eles veem a página inicial – quando o fazem” [tradução livre].

O acórdão também pontuou que deve ser levada em consideração a forma como o anúncio é exibido na lista de resultados e que, diferentemente do que ocorreu em relação ao motor de busca da Netscape no caso Playboy, a página de resultados de pesquisas feitas no Google e Bing – considerados no caso – separam resultados orgânicos dos *links* patrocinados e que os seus anúncios exibem muito mais do que o conteúdo do anúncio em si.

Wardlaw ressaltou também que a análise da intenção do concorrente em usar a marca do outro nesse tipo de serviço será relevante apenas *“insofar as it bolsters a finding that the use of the trademark serves to mislead consumers rather than truthfully inform them of their choice of products”*²²⁰.

Em resumo, a jurisprudência norte-americana evoluiu da tendência inicial que manifestou em 1999 no primeiro precedente sobre a questão para adotar uma postura mais flexível diante das peculiaridades das pesquisas realizadas por consumidores no ciberespaço.

Afastando-se da teoria da confusão no interesse inicial, que lançava na ilegalidade praticamente qualquer uso não autorizado da marca de terceiro para fins publicitários na Internet e só reconhecia a sua legalidade nos estritos casos de uso legítimo ou nominativo, passou a atender mais às peculiaridades do meio para aceitar esta prática nas condições em que o *link* patrocinado é exibido de forma separada na lista de resultados, sem induzir relação inexistente entre o anunciante e o titular da marca e apresentar o *site* como uma alternativa aos produtos e serviços oferecidos pelo concorrente.

4.2 Na Europa

Esta controvérsia não deixou de suscitar embates também nos tribunais do velho mundo. Lá, com o advento da disciplina legal em matéria de marcas por força da Diretiva nº 89/104/CEE e em matéria de comércio eletrônico pela Diretiva nº 2000/31/CE, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi convocado a julgar diversos pedidos de reenvio encaminhados pelas autoridades judiciárias dos países membros

²²⁰ “na medida em que ela [a intenção] reforçar a descoberta de que o uso da marca registrada serviu mais para enganar os consumidores do que para realmente informá-los a respeito das suas alternativas de produtos” [tradução livre].

sobre *links* patrocinados, tendo firmado importantes e relevantes precedentes sobre o tema.

O primeiro grande precedente da jurisprudência comunitária foi o julgamento do caso Google France SARL e Google, Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. (C-236/08), de 20 de março de 2010, um pedido de reenvio enviado pela Corte de Cassação de Paris ao Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito da interpretação devida a certos dispositivos das diretivas mencionadas acima e também do Regulamento nº 40/94.

No caso, entre outras indagações, o Tribunal francês questionava o Tribunal comunitário se o fato de um concorrente utilizar marca registrada de terceiro (comum e de alto renome) como palavra-chave em serviço de *link* patrocinado caracterizaria violação ao direito exclusivo do titular da marca, e se ele poderia impedir o motor de busca de oferecer no mercado serviços de *links* patrocinados que permitam este tipo de utilização de suas marcas, bem como se teria o direito de o impedi-lo de exibir, via *link* patrocinado, *links* para o *site* de seus concorrentes quando o termo de pesquisa fora a sua marca registrada.

Ao apreciar o pedido de reenvio, o Tribunal de Justiça da União Europeia fez consignar que o titular da marca tem o direito de proibir a utilização não autorizada de sinal idêntico à sua marca registrada quando este uso (1) é comercial; (2) serve para identificar produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registrada; e (3) pode prejudicar as funções da marca.

Para a Corte, haverá uso comercial quando a utilização da marca se situar “*no contexto de uma atividade comercial que tenha em vista um proveito econômico, e não no domínio privado*”, sendo justamente o caso quando o anunciante seleciona a marca de terceiro como palavra-chave em um serviço de *link* patrocinado, pois tem o propósito de anunciar os seus próprios produtos ou serviços sob marca alheia, vez que é justamente a utilização da palavra-chave como termo de pesquisa que faz com que o anúncio seja exibido.

Em relação ao segundo requisito, entendeu que o uso publicitário da marca em *links* patrocinados também pode ser considerado uso para distinguir produtos ou serviços porque este tipo de uso tem a finalidade de oferecer ao internauta produtos ou serviços alternativos aos do titular da marca, sendo que o internauta, ao usar uma marca como termo de pesquisa em um motor de busca, procura encontrar ofertas ou

ao menos informações a respeito dos produtos e serviços dessa marca, mas pode, em tese, considerar outras opções.

Em relação ao terceiro requisito, o Tribunal afirma que o titular da marca só tem o direito de impedir o seu uso por terceiro quando essa utilização prejudicar as funções da marca, nela compreendidas não só a sua função de indicação de origem, mas também a de garantia de qualidade, de comunicação, de investimento e de publicidade.

Diz o acórdão que a função de indicação de origem pode ser prejudicada se a forma como o anúncio é apresentado não permitir ou dificultar, ao internauta médio, identificar que o produto ou serviço provém de pessoa diversa do titular da marca, ou se o anúncio sugere ao consumidor a existência de uma relação econômica entre o anunciante e o titular da marca.

Em relação à função de publicidade, entendeu o Tribunal comunitário que os *links* patrocinados não ofendem essa função porque, apesar de a marca poder ser usada por seu titular com propósitos informativos e para induzir comportamentos de consumo, função que é prejudicada quando terceiros utilizam a marca à revelia do titular, esta função não seria particularmente afetada pelos *links* patrocinados em virtude da constatação de que o *site* do titular da marca também será listado entre os primeiros na lista de resultados do motor de busca quando a marca for utilizada como termo de pesquisa.

Resulta destes elementos que, quando o internauta introduz o nome de uma marca como termo de pesquisa, a página de entrada e de promoção do sítio do titular da referida marca fará parte da lista dos resultados naturais, normalmente, numa das primeiras posições dessa lista. Tal exibição, que, além do mais, é gratuita, tem como consequência que está garantida a visibilidade, para o internauta, dos produtos ou serviços do titular da marca, independentemente da questão de saber se esse titular consegue ou não que seja igualmente exibido, numa das primeiras posições, um anúncio na rubrica “*links* patrocinados”.

Tendo em conta estas circunstâncias, há que concluir que o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o que está em causa nos processos principais, não é susceptível de constituir uma violação da função de publicidade da marca.

Portanto, a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça da União Europeia nesse importante precedente foi de que o titular da marca registrada pode proibir o anunciante de utilizá-la como palavra-chave em serviços de *links* patrocinados se o anúncio não permitir ou dificultar que o internauta médio identifique que o produto ou

serviço provém de terceiro que não o titular da marca. Em outras palavras, concluiu que, nessas condições, há violação ao direito exclusivo do titular da marca pelo uso não autorizado feito por seu concorrente.

Cinco dias após a prolação desse acórdão, o Tribunal foi novamente chamado a enfrentar a questão no pedido de reenvio que lhe foi encaminhado pelo *Oberster Gerichtshof* da Áustria no que se tornaria o precedente *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH c/ Günther Guni e Trekking.at Reisen GmbH* (C-278/08).

Trata-se de litígio entre duas agências de viagens de aventuras, sendo que a *Trekking.at Reisen GmbH* contratou serviços de referenciamento na Internet a fim de anunciar *links* para subseções de seu *site*, que eram disparados quando o internauta usava as marcas “*BergSpechte*” ou “*Edi Koblmüller*” como termos de pesquisa, sendo que tais marcas estavam registradas na Áustria para produtos e serviços idênticos da agência de viagens concorrente *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH*, a qual pretendia obstar o uso não consentido de suas marcas registradas por sua concorrente.

Tendo a autora sido beneficiada com uma liminar inibitória em primeiro grau, a *Trekking.at Reisen GmbH* recorreu da decisão e obteve pequeno êxito em segundo grau, motivando ambas as partes a buscarem a revisitação da questão pelo *Oberster Gerichtshof*, o qual suspendeu o curso do processo para submeter questionamentos ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

Na fundamentação de sua decisão, a Corte comunitária ratificou a orientação firmada no precedente anterior explicando que o titular da marca pode se opor ao uso não autorizado dela por concorrentes em serviços de referenciamento se: (1) tratando-se de uso de sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada, o uso puder prejudicar alguma das funções exercidas por ela; ou (2) tratando-se de uso de sinal idêntico ou semelhante para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registrada, o uso for apto a provocar confusão.

Quanto à primeira hipótese, lembrou que a simples utilização da marca por concorrentes em serviços de *links* patrocinados não ofende a função publicitária da marca mas que poderia violar a de indicação de origem quando o anúncio impedir ou dificultar ao internauta médio saber se os produtos ou os serviços objeto do anúncio

provém do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou de um concorrente.

Acrescentou também que isto poderia ocorrer não somente quando o anúncio sugerir diretamente a existência de uma relação econômica entre o anunciante e o titular da marca, mas também quando o anúncio for tão vago sobre a origem dos produtos e serviços que não permita ao internauta médio entender se os produtos ou serviços são de terceiros ou do titular da marca, com base no *link* ou no anúncio que lhe for exibido.

Em relação à segunda hipótese, esclareceu que o risco de confusão que deve ser verificado é aquele de fazer com que o público alvo acredite que os produtos ou serviços fornecidos provém do mesmo fornecedor ou de alguém que com ele possua alguma relação econômica o que, no caso dos *links* patrocinados, pode acontecer de acordo com a forma como o anúncio é exibido, vale dizer: se ele permite ou não, ao internauta médio, verificar a identidade do fornecedor (se é o titular da marca ou se é um terceiro).

Em julho daquele ano, o Tribunal voltaria a apreciar questão semelhante ao apreciar um pedido de reenvio recebido da Suprema Corte dos Países Baixos, dando origem ao precedente *Portakabin Ltd e Portakabin BV c/ Primakabin BV* (C-588/08) de 8 de julho de 2010.

Este caso teve a peculiaridade de apreciar a situação na qual um fornecedor de construções móveis novas e usadas se valeu da marca registrada “Portakabin” e de algumas variantes gráficas dela para anunciar o seu *site* no qual comercializava os dois produtos simultaneamente e, quando vendia os produtos usados da “Portakabin”, removia as etiquetas originais do fabricante e substituía-as por outras etiquetas com as suas próprias marcas.

O Tribunal explicou que o fabricante do produto original poderia se opor ao uso de sua marca por um revendedor, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, com base no art. 7º, nº 2, da Diretiva 89/104/CEE, somente se tivesse um justo motivo para tanto, entre eles o prejuízo que porventura o anúncio pudesse causar ao prestígio de que goza a marca, ou se o anúncio puder sugerir a existência de uma relação econômica entre o anunciante e o titular da marca:

[...] o titular de uma marca não está habilitado a proibir um anunciante de, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante à referida marca que

esse anunciante selecionou num serviço de referenciamento na Internet sem o consentimento do mencionado titular, fazer publicidade à revenda de produtos usados inicialmente comercializados no mercado no EEE sob esta marca pelo seu titular ou com o seu consentimento, a menos que existam motivos legítimos, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, que justifiquem que o referido titular se lhe oponha.

Tal motivo legítimo existe, nomeadamente, quando o uso pelo anunciante de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca prejudica seriamente o prestígio desta última (acórdãos, já referidos, Parfums Christian Dior, n.º 46, e BMW, n.º 490).

Há igualmente um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 quando, com o seu anúncio fito a partir do sinal idêntico ou semelhante à marca, o revendedor dá a impressão de que existe uma relação económica entre ele e o titular da marca, nomeadamente que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular dessa marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas.

Afirmou ainda que o uso da marca em serviço de referenciamento de *site* que comercialize tanto produtos de marca quanto produtos usados simultaneamente, por si só, não sugere a existência de uma relação económica entre o anunciante e o titular da marca nem causa prejuízo ao prestígio de que ela goza, pois *“a venda de produtos usados de marca é uma forma de comércio bem estabelecida, com que o consumidor médio está familiarizado”*, mas que essa prática, associada à remoção e substituição das etiquetas da marca por outras do revendedor causaria prejuízo à função distintiva e, assim, poderia ser proibida pelo titular.

Há ainda um último precedente digno de menção, que é o *Interflora, Inc. e Interflora British Unit c/ Marks & Spencer PLC e Flowers Direct Online Ltd (C-323/09)*, pedido de reenvio encaminhado pela High Court of Justice (Chancery Division) da Inglaterra e do País de Gales ao Tribunal de Justiça da União Europeia e julgado em 22 de setembro de 2011, quando essa Corte avançou ainda mais na discussão para tratar também de questões ligadas à concorrência parasitária.

Neste caso, indagava a Justiça anglo-galesa ao órgão de reenvio se o titular da marca registrada poderia proibir seu concorrente de selecionar sua marca como palavra-chave em serviços de *links* patrocinados e se a aptidão do anúncio a induzir o consumidor em erro por sugerir a existência de uma relação entre o titular da marca e o anunciante e a impossibilidade do titular da marca em se opor a essa escolha teria alguma relevância na questão.

Malgrado as razões de decidir adotadas pelo Tribunal neste caso não distem da orientação assentada em precedentes como o *Google France SARL e Google, Inc. c/ Louis Vuitton Malletier S. A. (C-236/08)*, a fundamentação adotada neste caso teve o mérito de discorrer, com maior precisão, acerca do entendimento da Corte no

sentido de que o uso não autorizado de marcas de terceiros por concorrentes, em *links* patrocinados, não só não viola a função publicitária da marca como faz parte do jogo normal da concorrência no comércio eletrônico ainda que isso possa ter alguma repercussão sobre ela.

É certo que o referido uso pode ter repercussões quanto à utilização publicitária de uma marca nominativa pelo seu titular.

Nomeadamente, quando este inscreve a sua própria marca como palavra-chave junto do fornecedor do serviço de referenciamento a fim de fazer aparecer um anúncio na rubrica “hiperligações patrocinadas”, deverá por vezes, caso a sua marca tenha igualmente sido seleccionada como palavra-chave por um concorrente, pagar um preço por clique mais elevado do que este último se pretender que o seu anúncio seja exibido antes dos anúncios do referido concorrente [...].

Todavia, o simples facto de o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais essa marca está registrada obrigar o titular dessa marca a intensificar os seus esforços publicitários para manter ou aumentar a sua visibilidade junto dos consumidores, não é suficiente, em todos os casos, para concluir que a função de publicidade da referida marca fica prejudicada. Importa sublinhar, a este respeito, que, embora a marca constitua um elemento essencial do sistema de concorrência não falseada que o direito da União pretende criar [...], não tem, contudo, como objetivo proteger o seu titular contra práticas inerentes ao jogo da concorrência.

Ora, a publicidade na Internet a partir de palavras-chaves correspondentes a marcas constitui uma dessas práticas, na medida em que tem, regra geral, como único fim propor aos internautas alternativas em relação aos produtos ou aos serviços do referido titular [...].

A seleção de um sinal idêntico a uma marca de outrem no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do “AdWords”, por outro lado, não tem por efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de utilizar eficazmente a sua marca para informar e persuadir os consumidores [...].

No entanto, no que diz respeito à função de investimento, a Corte entendeu que, visando essa função assegurar ao titular da marca a aquisição de reputação e fidelizar consumidores, se o uso não autorizado de suas marcas registradas em *links* patrocinados por algum concorrente, de algum modo puder prejudicar essa função da marca em benefício de seu titular, então poderá o titular impedir o concorrente de utilizá-la desta forma.

Em relação aos titulares de marcas de alto renome, esclareceu também que esta circunstância dispensaria o requisito da dupla identidade (que seja utilizada marca idêntica sobre produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada) desde que haja risco de confusão ao consumidor. Ressaltou ainda que o uso da marca de prestígio por terceiro pode prejudicar o carácter distintivo por diluição (o titular da marca poderia perder o poder de “*suscitar, no espírito dos consumidores,*

uma associação imediata com uma origem comercial específica”), ou até por degradação, quando a marca passa a ser utilizada de forma genérica, o que justifica o reconhecimento do direito do titular da marca de alto renome de se opor à conduta do terceiro.

Reconhece também a possibilidade de proteção da marca de prestígio frente a atos de parasitismo, o qual não estaria associado a um prejuízo efetivo suportado pelo titular da marca em decorrência do uso não autorizado por terceiros, mas sim com o benefício indevido que o terceiro auferir a partir da imagem e da reputação da marca, porém, esclarece que isto só impedirá sua utilização como palavra-chave em *links* patrocinados de concorrentes quando esta utilização não tiver o propósito de apresentar uma alternativa – não uma imitação – ao mercado em relação ao produto ou serviço do titular da marca, o que não reduziria nem prejudicaria sua capacidade distintiva nem suas demais funções.

Assim, quando o uso, como palavra-chave, de um sinal correspondente a uma marca que goza de prestígio conduz à exibição de uma publicidade que permite ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que os produtos ou os serviços oferecidos não provêm do titular da marca que goza de prestígio mas, pelo contrário, de um concorrente deste, deve concluir-se que a capacidade distintiva dessa marca não foi reduzida pelo referido uso, tendo este último servido apenas para chamar a atenção do internauta para a existência de um produto ou de um serviço alternativo relativamente ao do titular da referida marca.

[...]

Resulta destas características da selecção de sinais correspondentes a marcas que gozam de prestígio de outrem como palavras-chave na Internet que tal selecção pode, quando não exista um “justo motivo” na acepção dos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ser analisada como um uso através do qual o anunciante segue a rota traçada por uma marca que goza de prestígio, e de explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de desenvolver os correspondentes esforços, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para criar e manter a imagem dessa marca. Se assim for, deve considerar-se que o benefício realizado pelo terceiro é indevidamente obtido [...].

Em contrapartida, quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestígio propõe, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem, de resto, violar as funções da referida marca, uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca que goza de prestígio, deve concluir-se que tal uso se enquadra, em princípio, nos limites de uma concorrência sã e leal no sector dos produtos ou dos serviços em causa e tem portanto lugar por um “justo motivo” na acepção dos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

A partir deste precedente, dúvida não há de que a jurisprudência comunitária da União Europeia passou a entender que o uso não autorizado de marca registrada de terceiro, por concorrentes, em serviços de *links* patrocinados com o propósito de promover produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais aquela marca foi registrada, a princípio, não implica em violação ao direito exclusivo de seu titular e se insere dentro dos limites da concorrência leal, ainda que isso tenha repercussões para ele.

Este uso só será considerado ilícito naqueles casos em que possa causar prejuízo à função de indicação de origem por sugerir a falsa existência de uma relação econômica entre o anunciante e o titular da marca ou, tratando-se de marca de alto renome, a utilização que for dada à marca pelo terceiro – neste caso, concorrente ou não, já que se trata de exceção ao princípio da especialidade – puder causar danos à sua distintividade por diluição ou degradação.

Todavia, quando este uso se apresentar apenas como uma maneira de se conferir maior visibilidade a um estabelecimento comercial e oferecer ao mercado produtos ou serviços alternativos àqueles disponibilizados pelo titular da marca, não sugerindo o anúncio qualquer relação inexistente entre o anunciante e o titular da marca e sem prejudicar a sua reputação ou imagem junto ao mercado consumidor, não haveria qualquer ilegalidade na conduta e o titular da marca não se lhe poderia opor.

Em termos técnicos: a jurisprudência comunitária europeia afasta-se de uma visão da tutela das marcas registradas baseada na ideia de propriedade para adotar uma óptica finalista de sua proteção legal que, apesar de mais ampla, será legitimada a impedir o uso não autorizado da marca de concorrente, para fins publicitários em serviços de referenciamento, *“lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque”*²²¹.

Ou seja: de acordo com a jurisprudência europeia, não há ilicitude *per se* no uso da marca do concorrente como palavra-chave em serviços de referenciamento. É a forma como o anúncio é exibido que será determinante para o seu enquadramento legal.

²²¹ “quando esse uso é suscetível de provocar ofensa a uma das funções da marca” [tradução livre]. CAHEN, Murielle. **Peut-on acheter la marque d'un concurrent en Adwords sur Google?** 2019. Disponível em: <https://www.juritravail.com/Actualite/concurrence-deloyle/Id/298834>. Acesso em: 02/05/2019, p. 2.

Neste sentido, Michaela Zanini explica que “*la legittimità dell’uso del marchio come parola chiave dipende dalla struttura delle iniziative pubblicitarie*”²²².

Anne Messas, jurista francesa, enumera cinco hipóteses não cumulativas nas quais essa conduta seria considerada lícita de acordo com a jurisprudência atual da União Europeia: (1) quando a marca for utilizada de forma descritiva ou genérica; (2) quando o anúncio não fizer referência aos produtos e/ou serviços associados à marca utilizada; (3) quando o anúncio promover produtos ou serviços de forma genérica, sem referência a marcas; (4) quando o anúncio não sugerir qualquer relação ou vinculação entre o anunciante e o titular da marca; (5) quando o anúncio permitir ao internauta médio identificar que os produtos ou serviços oferecidos provém de origem diversa do titular da marca²²³.

Portanto, o que se observa é que, apesar da tendência inicial dos tribunais de diversos países europeus em proibir a utilização de marcas de concorrentes em *links* patrocinados com base no direito exclusivo do seu titular e na proteção contra a concorrência desleal de *per se*, restou superada pela orientação firmada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no julgamento dos diversos pedidos de reenvio que lhe foram encaminhados pelos tribunais nacionais ao longo do tempo.

4.3 No Brasil

Diferentemente do que se observa em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, na França e na Itália, poucos foram os estudiosos brasileiros que efetivamente se debruçaram sobre os problemas jurídicos oriundos das estratégias de publicidade adotadas no comércio eletrônico e de suas consequências negativas sobre os direitos de propriedade industrial, especificamente no que diz respeito à questão dos serviços de *links* patrocinados.

²²² “a legitimidade do uso da marca como palavra-chave depende da estrutura da iniciativa publicitária” [tradução livre]. ZANINI, Michela. **Il Marchio Online: Usi, Tutele e Responsabilità**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito). Faculdade de Direito, Università Degli Studi di Verona, Verona, 201.

²²³ MESSA, Anne. Quando un concurrent utilise votre arche sur internet. *Le Monde Du Droit: Le magazine des professions juridiques*. Paris, 07 nov. 2016. Disponível em: <https://www.lemodedudroit.fr/decryptages/15934-quand-un-concurrent-utilise-votre-marque-sur-internet.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=>. Acesso em: 02/05/2019, p. 3.

Ao passo que abundam estudos sobre a controvérsia relativa aos nomes de domínio, raros são os artigos dedicados aos problemas jurídicos das hiperligações, dos *metatags* e dos *links* patrocinados.

Aliás, até mesmo os estudos acadêmicos específicos sobre Direito Digital e Direito do Comércio Eletrônico só vem adquirindo solidez ao longo da última década, ao passo que, no exterior, esses temas vem sendo largamente enfrentados desde os anos 90, o que enfraquece o conhecimento da comunidade jurídica acerca dessas questões e tende a favorecer uma posição de resistência a tudo o que é novo e que exige mudanças de paradigma.

Em um dos primeiros artigos específicos sobre o tema, publicados no Brasil em 2005, Alysso Hautsch Oikawa posiciona-se pela ilegalidade do uso de marcas registradas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados entendendo esta prática como ato de concorrência desleal porque, no seu entendimento, ela permitiria o desvio de clientela.

Entre as premissas adotadas por este pesquisador para alcançar a referida conclusão, destacam-se pelo menos três: (1) a de que a maioria dos internautas não sabe diferenciar os resultados orgânicos dos *links* patrocinados; (2) que a identificação dos fornecedores por meio de seus sinais distintivos está para o comércio eletrônico como a sua localização física está para o comércio tradicional; (3) que a possibilidade de equívoco ou associação entre os sinais distintivos de um fornecedor com os de um concorrente dele, por meio dos *links* patrocinados, poderia resultar em benefícios econômicos ao concorrente sem que ela tivesse empreendido esforços próprios neste sentido.

Se a proximidade entre o estabelecimento da empresa e o seu público-alvo não é um elemento determinante do sucesso de um empreendimento através da internet, a proteção de sua identidade é crucial. A decisão de se confiar ou não em determinada entidade na internet está baseada, principalmente, no reconhecimento de seus sinais distintivos. [...]

[...] Nesse sentido, sinais distintivos integrados às tecnologias de busca e de navegação, através das quais os consumidores identificam e acessam os *web sites* das empresas, são tão importantes para o mundo virtual quanto a localização para o mundo físico.

[...]

Qualquer tipo de equívoco ou associação entre os sinais distintivos de uma empresa – como a hipotética detentora das marcas “XYZ” -, e os de uma como concorrente – como a “FGH” -, é altamente prejudicial para a primeira. Afinal tanto a boa reputação de seus produtos ou serviços, como a clientela por essa atraída, reverteriam em benefício da empresa concorrente, sem que esta tenha empenhado qualquer esforço relacionado a fatores como pesquisa

e/ou desenvolvimento. Promover a igualdade de condições na competição por mercados é o espírito das normas que coíbem a concorrência desleal²²⁴.

Apesar de sua posição contra a ilegalidade *per se* da utilização de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados, extrai-se de excertos da pesquisa do referido estudioso que ele considerou como premissa implícita de seu pensamento a forma como os anúncios eram apresentados pelos motores de busca naquela época, pois sugere que a possibilidade de serem evitadas demandas judiciais a respeito caso “os buscadores empreguem bom destaque para diferenciar as exibições pagas das não pagas”²²⁵, circunstância esta que faria com que o internauta deixasse de entender a existência de relação entre o sinal distintivo usado como termo de pesquisa e os resultados apresentados pelo motor de busca em *links* patrocinados.

Cinco anos mais tarde, Patrícia Luciane de Carvalho publicaria novo estudo a respeito do tema, também se posicionando de forma contrária ao uso de marcas por concorrentes em *links* patrocinados.

Para esta pesquisadora, essa prática ensejaria concorrência parasitária pelo fato de que, no seu entendimento, faria com que as marcas registradas fossem usadas como termos genéricos, de modo que fornecedores de menor reputação, ou até de má reputação, utilizariam a marca alheia para atrair visibilidade, fazendo uso ilegal de marca de terceiro.

Entende também que essa utilização ensejaria desvio de clientela de forma automática pelo simples fato de informar o consumidor a respeito da existência da concorrência e poder induzi-lo a presumir que o titular da marca e os concorrentes que a utilizam em *links* patrocinados fariam parte de um mesmo grupo empresarial, o que seria um abuso contra o consumidor.

É certo que a prática da concorrência parasitária é realizada por empresa que busca o mercado consumidor, a visibilidade, o reconhecimento; e, para tal, elege como meio a vinculação à marca ou nome empresarial que já tenha estes elementos conquistados. Esta relação pode reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, eis que vinculada a empresas de menor reputação, não por uma ordem natural, mas por um elo parasitário (coercitivo). [...] Isto porque, existe a possibilidade do consumidor vincular uma e outra marca ou nome empresarial, como se fossem do mesmo grupo empresarial.

²²⁴ OIKAWA, Alysso Hautsch. Considerações acerca da possibilidade de concorrência desleal nos *links* patrocinados em serviços de busca na Internet. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 10, n. 613, 13 mar. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6412>. Acesso em: 03/05/2019, p. 4; 8.

²²⁵ *Idem*, p. 8.

[...]

Na ocorrência de concorrência parasitária praticada pelos *links* patrocinados, tem-se, automaticamente, o desvio de clientela, eis que o consumidor é informado da existência da concorrência. [...]

No momento que se pratica o uso da marca e nome empresarial nos *links* patrocinados, pratica-se também o abuso frente ao consumidor, haja vista que este pode depreender serem empresas do mesmo grupo ou sugestão do próprio site de busca para que o consumidor procure por aquela empresa indicada no espaço do patrocinador (porque esta o remunera)²²⁶.

Em 2011, Marianna Gomes Furtado de Mendonça, em sua dissertação de mestrado apresentada perante a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, defenderia a tese oposta.

Para a referida pesquisadora, o uso de marcas de terceiros em serviços de referenciamento na Internet não poderia ser considerado violação ao direito exclusivo do titular da marca registrada porque a exclusividade a ele conferida lhe daria direito apenas de se opor ao uso comercial de sua marca por terceiros, o que não seria o caso quando uma pessoa, mesmo sem autorização, a utiliza para fazer exibir um *link* para seu *site*.

Isto porque, segundo explica, o uso de marcas registradas em serviços de *links* patrocinados não configuraria uso de marca como marca por não ser um uso para distinguir produtos ou serviços, mas sim um mero uso de natureza utilitária, pois o uso de marcas como palavras-chaves seria inerente à funcionalidade dos motores de busca na Internet, sendo feito sem que a marca registrada alheia sequer seja exibida no anúncio, utilização esta que não estaria compreendida nos limites do direito exclusivo do mesmo modo que não estão o uso estético e ornamental e o uso em função comunicativa e persuasória.

Para ela, o uso de marcas de terceiros em *links* patrocinados seria uma espécie de *fair use* admitida pelo art. 132, da Lei nº 9.279/1996, cujo rol seria de natureza exemplificativa, e a tentativa de impedir essa prática poderia constituir abuso de direito por inviabilizar o serviço de busca patrocinada, violando a sua função social por causar prejuízo à sociedade por privá-la do direito de ter acesso organizado às informações constantes na Internet.

²²⁶ CARVALHO, Patrícia Luciane de. “**Concorrência parasitária sobre marca e nome empresarial em link patrocinado de site de pesquisa**”. 2010. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI110050,81042-Concorrencia+parasitaria+sobre+marca+e+nome+empresarial+em+link>. Acesso em: 19/03/2019, p. 2; 7; 9.

[...] o uso da palavra-chave nos mecanismos de busca dos serviços de *links* patrocinados não pode ser considerado uso como marca, pois é um uso utilitário por seu próprio caráter funcional, vez que indispensável para o funcionamento do motor de busca do serviço de *link* patrocinado. [...]

Desta forma, uma vez que a utilização de vocábulos correspondentes à marcas como palavras-chave em serviço de *links* patrocinados não é uso como marca, não há que se falar em violação marcária.

[...] o impedimento da utilização de marcas como palavras-chave em serviços de *links* patrocinados constitui abuso do direito, vez que, como já afirmado acima, praticamente inviabilizaria a prestação do serviço de busca de conteúdo na internet e privaria a sociedade de ter acesso organizado às informações constantes na internet, em flagrante descumprimento da função social da propriedade da marca²²⁷.

Em 2014, em artigo científico, Paulo Marcos Rodrigues Brancher manifestaria preocupação com as novas formas de violações aos sinais distintivos na Internet, às suas dimensões, efeitos e riscos e o possível anacronismo da legislação em vigor para lidar com esses problemas²²⁸.

Embora mencione expressamente problemas jurídicos relacionados ao uso não autorizado de marcas, o ilustre professor não expõe claramente a quais espécies de uso não autorizado de marcas se refere e nem explica como e de que forma tais condutas seriam ilegais.

No final do ano de 2015, foram publicados dois importantes estudos a respeito dos *links* patrocinados, ambos adotando posições pela ilicitude da conduta sem atentar para as discussões que vem sendo construídas a respeito na doutrina e na jurisprudência estrangeira.

O primeiro desses estudos foi publicado por Rúbia Maria Ferrão de Araújo e Guilherme Cunha Braguim.

Em seu artigo, ele chamam a atenção para o fato de que a Internet fez com que o empresariado passasse a adotar novas estratégias de publicidade, sendo que a lacuna existente na legislação teria favorecido o surgimento de novas práticas de concorrência desleal, entre elas o serviço de *links* patrocinados quando as palavras-chaves selecionadas pelo anunciante para disparar o anúncio são marcas de concorrentes.

²²⁷ MENDONÇA, Marianna Gomes Furtado de. **Marcas e Serviços de Links Patrocinados: Investigação da Ocorrência de Violação Marcária pelo Sítio de Busca**. 2011. 138p. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011, p. 121-122.

²²⁸ BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Violações dos Sinais e Obras na Internet. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, vol 65, pp. 31-34, jul-set. 2014, p. 66.

Os referidos autores se posicionaram desfavoravelmente a essa prática e a consideraram como ato de concorrência desleal pois, na sua visão, esta conduta implicaria em uma forma de parasitismo porque o concorrente estaria se aproveitando indevidamente da reputação alheia para promover os seus próprios produtos e/ou serviços.

Os *links* patrocinados são pagos e, em contrapartida, são exibidos no topo de qualquer pesquisa que se faça e englobe as Keywords almejadas pelo internauta.

Como acima referido, para a utilização deste tipo de propaganda, o anunciante pré-seleciona algumas palavras perante o provedor de aplicações responsável pelo site buscador, de forma que, quando o usuário da Internet faz determinada pesquisa que contempla a palavra previamente cadastrada, o anúncio daquele aparece em destaque na lista de resultados.

Contudo, a ilicitude da utilização de tal serviço emerge quando dentre as palavras cadastradas está os nomes e/ou marcas de empresas concorrentes. [...]

Por óbvio, o concorrente, ao se valer do nome empresarial e/ou marca de outras empresas do segmento em que atua, não tem outro intuito senão de se aproveitar do destaque que seu oponente detém para a promoção de seus produtos ou serviços, sendo certo que esse tipo de conduta, além de enriquecimento ilícito, também se revela como concorrência parasitária²²⁹.

Um mês depois da publicação desse trabalho acadêmico, foi publicado um de autoria de Edson Beas Rodrigues Júnior no qual esse pesquisador aprofundou-se no tema dos *links* patrocinados também para defender a ilicitude do contrato quando há a seleção de marcas de concorrentes como palavras-chaves para disparar o anúncio, entendendo-a caracterizadora de concorrência desleal.

É um pressuposto de sua argumentação que, no Brasil, o direito exclusivo do titular da marca registrada tem os seus limites delineados somente pelo art. 132, da Lei nº 9.279/1996, o qual deve ser interpretado de maneira restritiva, de modo que todo e qualquer outro uso de marcas registradas que não esteja compreendido entre as exceções expressamente previstas nesse dispositivo dependeriam de autorização do titular.

O art. 132 da LPI arrola uma lista exaustiva de exceções/limitações aos direitos conferidos por marcas protegidas. Ao limitar o escopo dos direitos de exclusivo, promovem-se outros interesses legítimos igualmente relevantes para a sociedade, notadamente o direito de liberdade de expressão (art. 132, IV), a livre-iniciativa e liberdade de comércio de outros agentes econômicos

²²⁹ ARAÚJO, Rúbia Maria Ferrão de. BRAGUIM, Guilherme Cunha. Novas Formas de Concorrência Desleal em Face dos Avanços Tecnológicos. **Revista de Direito Empresarial**, São Paulo, vol. 11, p. 407-415, set/out. 2015, p. 415.

que comercializam produtos que ostentam a marca protegida (art. 132, I, II, III), e o direito à informação do consumidor (art. 132, I, II, IV).
A contrario sensu, todas as atividades que apresentem objetivo comercial e que não estejam capituladas nas alíneas do art. 132 da LPI integram o rol de atividades que apenas podem ser realizadas mediante autorização prévia do titular da marca²³⁰.

Em outras palavras: só seria permitido o uso comercial não autorizado de uma marca registrada para a promoção ou comercialização de produtos que ostentem a marca ao lado da marca do distribuidor ou comerciante, quando se trata de fabricante de acessórios que usa a marca para indicar a destinação do próprio produto, quando o produto já foi colocado no mercado interno pelo próprio titular da marca ou por quem tenha sido por ele autorizado, ou quando se trata de citação da marca em discurso ou em publicação científica ou literária.

Para defender a ilicitude da conduta do anunciante, põe relevo no fato de que o serviço de *link* patrocinado fará com que o seu anúncio goze de uma posição mais destacada do que aquela do titular da marca apenas pelo fato de a marca ter sido por ele escolhida como palavra-chave, de modo que o concorrente parasita e dilui a boa fama da marca alheia.

Além disso, em seu entendimento, estaria sendo violada a função publicitária e a função de investimentos da marca porque um concorrente do seu titular estaria auferindo indevidos benefícios econômicos a partir dos investimentos realizados não por ele próprio, mas pelo titular da marca, desviando parte de sua clientela e forçando-o a investir cada vez mais para manter a sua reputação no mercado e fidelizar seus clientes.

É clarividente que o anunciante, contratante do serviço de buscas patrocinadas, viola diversas funções da marca, pois:
 Parasita o prestígio da marca alheia, com o fito de atrair para si a clientela cultivada por outrem;
 Dilui a reputação da marca no mercado, porquanto marcas concorrentes pegarão carona em seu prestígio para alcançar posição de destaque no mercado publicitário, sem terem realizado os correspondentes investimentos para tanto. Se um potencial consumidor insere no buscador a marca X, e no topo da lista de resultados é exibido *link* que o remete ao sítio associado à marca Y, é óbvio que a marca X perderá, pouco a pouco, sua reputação;
 Prejudica a função publicitária da marca, ao reduzir a visibilidade da marca utilizada como palavra-chave. E para suprir essa perda de visibilidade, os titulares de marcas prejudicadas terá de aumentar investimentos em publicidade para manter sua visibilidade e reputação no mercado. E tais

²³⁰ RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. Reprimindo a Concorrência Desleal no Comércio Eletrônico: *Links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca. **Revista dos Tribunais**, vol. 961, nov. 2015, p.41.

investimentos, por sua vez, aumentarão ainda mais as chances de que outros concorrentes elejam a marca como palavras-chave, nos serviços e *links* patrocinados. Cria-se um círculo vicioso. Maiores os investimentos na consolidação e penetração de uma marca, maiores as chances de que ela venha a ser registrada como “palavra-chave” por terceiros não autorizados; maior o número de concorrentes que recorre a essa prática, maiores serão os investimentos que o titular da marca prejudicada terá de empreender para neutralizar os efeitos deletérios gerados pelos *links* patrocinados. Prejudica a função de investimentos da marca, porquanto o titular da marca prejudicada terá de ampliar continuamente seus investimentos em publicidade para alcançar e consolidar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar clientela²³¹.

Em novembro de 2016, também foi publicado artigo de autoria de Giovani Ribeiro Rodrigues Alves e Ana Carolina Lopes Siqueira dos Santos no qual esses dois estudiosos, refletindo sobre as características do aplicativo de *links* patrocinados Google Adwords, do motor de busca Google, defenderam o entendimento no sentido de inexistir dano concorrencial nesse tipo de publicidade, e que a ausência de vedação legal expressa, aliada aos usos e costumes do mercado na Internet resultariam na sua legalidade.

Explicam os referidos pesquisadores que o serviço de *links* patrocinados teria o condão de favorecer a livre concorrência por garantir isonomia entre os diferentes agentes econômicos ao fazer com que todos possam ter as mesmas oportunidades de mercado independentemente do seu poder econômico, de modo que o interesse puramente privado do titular da marca deveria ceder em favor do interesse público na obtenção de um mercado equilibrado e igualitário, devendo ser repreendidos apenas os abusos.

Desta forma, pode-se afirmar que os princípios que garantem o bem estar comunitário, tais como o da livre concorrência, livre comércio e princípio da igualdade e, ainda, a necessidade de manutenção de um sistema concorrencial no qual todos os agentes desempenhem um papel preponderante, independente de sua natureza, calibre comercial ou poder de influência, são preponderantes sobre aqueles que garantem a exclusividade de ação, primando pela sociedade em detrimento do indivíduo²³².

Em 2017, Alexandre Veronese e Marcelo Barros da Cunha, após fazer considerações sobre os problemas da aplicação do Direito ao ciberespaço, e de

²³¹ RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. Reprimindo a Concorrência Desleal no Comércio Eletrônico: *Links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca. **Revista dos Tribunais**, vol. 961, nov. 2015, p. 45-46.

²³² ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. O Google Adwords a partir da Análise da Propriedade Imaterial e do Direito Concorrencial. **Revista de Direito Privado**, vol. 71, pp. 131-143, nov. 2016, p. 138.

destacar a inexistência de tratados transnacionais regulando especificamente os direitos de propriedade industrial na Internet, os autores voltaram seus olhos para dispositivos da Lei nº 9.279/1996 e para precedentes da jurisprudência dos tribunais brasileiros para mostrar como o pensamento jurídico brasileiro tem sido desfavorável a essa problemática.

No entanto, referidos autores deixam transparecer um distanciamento de seu pensamento pessoal ao entendimento predominante da doutrina e da jurisprudência – que citaram em seu artigo – ao defenderem o argumento de que *“a solução oriunda de uma proteção estatal tradicional, seja de caráter judicial ou administrativo, não se mostra como a mais viável para regular e reprimir as potenciais violações privadas em termos de proteção de marcas”*, sugerindo a adoção de um modelo baseado na autorregulação pelo próprio mercado, com base nos usos e costumes²³³.

Em junho de 2018, foi publicado artigo de autoria de Juliana Abrusio, na qual essa pesquisadora posiciona-se pela ilegalidade da seleção de marcas de terceiros em *links* patrocinados, distinguindo-se dos demais doutrinadores que adotam essa orientação por entender que a conduta caracterizaria não apenas violação ao direito exclusivo do titular da marca e um ato de concorrência desleal, mas que também poderia configurar um tipo de propaganda enganosa e, assim ofender à legislação consumerista.

Explica a referida pesquisadora que o uso de marcas de terceiros em *links* patrocinados poderia resultar em uma preocupante hipótese de propaganda enganosa *“porque o consumidor poderá ser levado a engano, consultando, e até mesmo comprando em loja diversa da que originalmente buscava”*²³⁴.

Como se pode perceber do resumo apresentado acima, o entendimento prevalente²³⁵ na doutrina jurídica pátria é no sentido de que o uso não autorizado de

²³³ VERONESE, Alexandre. CUNHA, Marcelo Barros da. A Utilização das Marcas Alheias nos Algoritmos de Geração de Palavras-Chaves: Uma Análise sobre a Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia para Pensar sobre o Caso Brasileiro. **Revista de Direito Privado**, vol. 13, nº 2, 2017, p. 10.

²³⁴ ABRUSIO, Juliana. O Uso de *Link* Patrocinado como Prática de Conduta Desleal no Comércio da Internet. **Revista Pensamento Jurídico**, São Paulo, vol. 12, nº 1, jan-jun. 2018, p. 305-306.

²³⁵ Embora tenham sido mencionados, nesta dissertação, uma quantidade praticamente igual de juristas brasileiros defendendo posições antagônicas a respeito da legalidade da seleção não autorizada de marcas de terceiros em serviços de *links* patrocinados, não foram mencionados diversos outros artigos nos quais essa prática é mencionada de forma superficial pelo autor, nem as dezenas de textos não acadêmicos publicados em revistas de notícias jurídicas em formato eletrônico. Levando-se em consideração esses outros trabalhos, acadêmicos ou não, percebe-se o caráter francamente minoritário do entendimento defendido pelos juristas que se posicionaram a favor da legalidade dessa prática.

marcas registradas de terceiros é ilegal, podendo ser caracterizada ora como violação ao direito exclusivo do titular da marca, como um ato de concorrência desleal e até como publicidade enganosa, sendo poucos os defensores do entendimento oposto (pela ausência de ilegalidade).

Em 2016, a Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual realizou pesquisa para verificar como a jurisprudência brasileira vinha enfrentando a controvérsia sobre a legalidade do uso não autorizado de marcas registradas de concorrentes como palavras-chaves em *links* patrocinados.

Na pesquisa realizada, a entidade analisou 22 julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul acerca do tema e observou que aproximadamente 59% das decisões concluíram pela ilicitude dessa prática e a caracterizaram ou como contrafação de marca ou concorrência desleal, 18% delas foram favoráveis à sua licitude e os 23% restantes não analisaram o mérito da questão²³⁶.

Isto mostra que a orientação que vem prevalecendo nos tribunais é no sentido de que o uso não autorizado de marcas de terceiro como palavras-chaves em serviços de *links* patrocinados seria uma conduta ilícita, e caracterizando amiúde como uma forma de contrafação de marca ou concorrência desleal como tentativa de desvio de clientela.

O primeiro (e único) precedente da jurisprudência dos tribunais superiores a respeito deste tema surgiu em outubro de 2016, quando a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de seus membros, deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 1.606.781/RJ (2015/0180786-5) do Peixe Urbano Web Serviços Digitais LTDA e negou provimento ao do Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A para manter a determinação ao hotel para se abster de utilizar os elementos que identificam o seu *trade dress*²³⁷ (marca, diagramação do *site* e termos de uso com conteúdo semelhante

²³⁶ SOUZA, Daniel Adensohn. OQUENDO, Felipe Barros. VALAZIANE, Ísis Moret Souza. MAIA, Livia Barboza. A jurisprudência sobre o uso de *links* patrocinados como instrumento de concorrência desleal. **Revista da ABPI**, nº 144, set-out. 2016, p. 66.

²³⁷ A expressão inglesa *trade dress*, traduzida para o vernáculo como pela expressão conjunto-imagem, é um termo jurídico de Direito de Propriedade Intelectual que faz referência toda aos elementos característicos da apresentação visual de um produto, abrangendo também a sua embalagem. Além dos sinais distintivos tradicionais, o *trade dress* serve como um elemento de identificação da origem de um produto ou serviço por meio das características visuais que ele apresenta. Como explica o jurista português Carlos Olavo, o *trade dress* “é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público, cirando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do

ao do Peixe Urbano) e expandi-la para além dos limites da classe para o qual a marca da Peixe Urbano fora registrada.

Na origem, o Peixe Urbano, famoso *site* de compras coletivas pela Internet, ajuizou ação ordinária contra o Hotel Urbano acusando-o de concorrência desleal por ter se valido da similitude fonética das marcas, fontes, cores, sinais e diagramação do seu *site* para anunciar serviços semelhantes aos por ele fornecidos e promovê-los às suas expensas por meio de serviços de *links* patrocinados, induzindo consumidores a erro, requerendo tutela inibitória para que sua concorrente fosse impedida de utilizar os elementos que constituíam o seu conjunto-imagem, entre eles a sua marca Peixe Urbano.

O Hotel Urbano se defendeu das alegações de seu adversário alegando que também seria titular de marca notória no seu segmento e que não haveria qualquer risco de confusão ou associação indevida entre as litigantes dada a vulgaridade da expressão “Urbano” e pelo fato de que o uso de *links* patrocinados seria uma prática corriqueira e lícita, e que as duas sociedades atuariam em mercados diversos, não sendo concorrentes.

Tendo o Peixe Urbano sido vitorioso em primeira instância, seu concorrente recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao apelo entendendo que teria havido aproveitamento indevido do prestígio comercial do Peixe Urbano pelo Hotel Urbano porque a expressão “Peixe Urbano” não era vulgar e que não haveria razão para adotá-la não fosse a intenção de se aproveitar de sua reputação, pois ficara caracterizado que sua logomarca e insígnia foram criadas para fazer alusão à marca de sua concorrente, tendo este propósito ficado claro em razão da contratação do serviço de *link* patrocinado para disparar o anúncio do Hotel Urbano toda vez que a expressão “Peixe Urbano” fosse utilizada como termo de pesquisa no motor de busca do Google, conforme restou consignado no voto-condutor do acórdão, da lavra do desembargador Lúcio Durante:

Além do mais, a proximidade fonética e gráfica entre “Peixe Urbano” e “Hotel Urbano” é patente.

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

branding” (OLAVO, Carlos. A Proteção do “Trade Dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. **Revista da ABPI**, vol. 82, mai-jun. 2006, p. 3), No caso do Hotel Peixe Urbano, ao qual nos referimos no corpo de texto da dissertação, o termo *trade dress* foi utilizado para se referir a todas as características visuais detidas pelo *site* do Peixe Urbano e do Hotel Peixe Urbano.

pela internet, de modo que não haveria nenhuma outra razão para adotá-la a não ser para se aproveitar do prestígio comercial da autora.

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”.

Resta caracterizado, portanto, o uso indevido da marca, mormente porque a autora procedeu à notificação extrajudicial para que a ré se abstinhasse da utilização da marca, o que, logicamente, configurou sua discordância com a prática da ré.

Por sua vez, não merece acolhida o argumento de que o registro em classes diferentes denotariam a inexistência de colidência entre as marcas e entre os ramos mercadológicos dos litigantes, pois, apesar do pedido de registro ter sido formulado pela ora recorrente (ré) em classe diversa da autora, foi feito na “classe de serviço”, assim como a da autora.

Como se observa, as duas empresas atuam em todo território nacional e tem como público alvo os consumidores de compras coletivas realizadas pela internet, daí porque a impossibilidade da convivência concomitante das marcas no mesmo universo, ainda que o espectro de atuação da autora seja multifacetário e mais amplo, abrangendo a venda de pacotes turísticos de viagens e vendas de passagens aéreas.

Portanto, correta a sentença até aqui, não merecendo qualquer reparo quanto à necessidade de abstenção da ré, ora recorrente, da utilização da expressão “Peixe Urbano” em sua logomarca ou em quaisquer referências à sua empresa.

Ao chegarem os recursos interpostos pelas partes ao conhecimento do órgão do Poder Judiciário responsável pela uniformização da jurisprudência dos tribunais brasileiros em matéria de legislação federal, como é o caso da legislação de proteção à propriedade industrial e da concorrência desleal, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do tribunal fluminense.

Nas razões de decidir do voto-condutor do acórdão formado por maioria, lê-se que a referida Corte considerou que o Hotel Urbano praticara concorrência desleal contra o Peixe Urbano em razão de ter sido comprovado o aproveitamento indevido do prestígio de marca alheia pelo fato de os idealizadores do Hotel Urbano confessarem, em entrevista, que criaram sua logomarca e insígnia querendo fazer alusão ao Peixe Urbano, sendo que a expressão não era corriqueira e fora utilizada como palavra-chave para disparar o anúncio do *site* da concorrente em serviço de *links* patrocinados e, atuando ambos no mesmo ramo comercial, não havia razão para todas essas condutas não fosse a tentativa de se aproveitar da reputação do Peixe Urbano.

Da leitura da fundamentação adotada pelo Tribunal, fica claro que, apesar da alusão ao pensamento de alguns dos doutrinadores brasileiros referenciados acima, o que levou a Corte a concluir pela ilicitude da conduta não foi o simples fato de a marca do concorrente ter sido utilizada pelo Hotel Urbano como palavra-chave para disparar o seu anúncio publicitário em um serviço de *links* patrocinados, mas a conjugação de todo um conjunto de circunstâncias fáticas que revelavam o intento parasitário, a que se somou a contratação do serviço de referenciamento e o uso não autorizado da marca do concorrente.

É o que se verificar no trecho abaixo, do voto-condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Villas-Boas Cueva:

Associada a tais fatores – e a evidenciar definitivamente o propósito da ré de confundir os consumidores e desviar a clientela -, está a contratação de site de pesquisas (Google) visando à exibição de seu “*link* patrocinado” nas pesquisas com o termo “Peixe Urbano”, artifício que ainda hoje produz seus indesejados efeitos, a despeito da antecipação de tutela concedida *initio litis* para que ré se abstinhasse de usar a expressão ‘Peixe Urbano Hotel’ na internet.

[...]

Na hipótese concretamente examinada, a constatação da prática de concorrência desleal não está amparada no simples uso da expressão “URBANO”, mas na conjugação desse fato com a utilização de cores e *layout* que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do *site* de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de *links* patrocinados adotando como palavra-chave a expressão “PEIXE URBANO” e suas variações.

Percebe-se também que a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo parece ter consolidado o seu entendimento no sentido da ilicitude *per se* da seleção de marcas de concorrentes como palavras-chaves em serviços de *links* patrocinados para anunciar *websites* que comercializem produtos ou serviços do mesmo ramo de comércio do titular da marca registrada.

Os precedentes analisados mostram que a Corte paulista tem entendido que o direito exclusivo do titular da marca exige que os seus concorrentes se abstenham de fazer qualquer uso publicitário dela sem autorização de seu titular, o que incluiria a sua utilização para disparar anúncios por meio de serviços de referenciamento dos motores de busca, pois isto implicaria no aproveitamento parasitário da reputação da marca alheia e desvio de clientela.

Por exemplo, em 1 de julho de 2014, o Tribunal apreciou a Apelação Cível nº 1009036-89.2013.8.26.0100 dos titulares da marca “Catho” contra sentença que havia reconhecido como ilícita a sua conduta de utilizar a marca “BNE”, de uma de suas concorrentes, no serviço de *links* patrocinados do Google, mantendo a decisão por considerar que o direito exclusivo do titular da marca lhe confere exclusividade no seu uso publicitário, o que impediria seus concorrentes de valer-se de serviços de referenciamento sem prévia autorização, pois teria aptidão para desviar parte de sua clientela, como observou o Desembargador Tasso Duarte de Melo, no seguinte trecho do acórdão:

[...] a empresa que notoriamente é reconhecida na sua atividade pela abreviatura de seu nome comercial possui, naturalmente, o direito de explorar comercialmente a expressão em domínio da Internet; com maior razão o titular de uma marca registrada no ramo de sua atividade empresarial tem o assegurado direito de explorá-la com exclusividade, sob pena de se permitir o denominado parasitismo empresarial ou indesejada confusão ao consumidor que é o destinatário da mensagem ínsita na exploração empresarial de determinada marca (princípio da especialidade).

[...]

Assim, cabia às demais empresas que atuam no referido segmento completa abstenção de utilização da marca da concorrente em qualquer espécie de publicidade, o que inclui, por evidente, o emprego da marca notória BNE como uma das palavras chaves para a publicidade em destaque dos sites localizados pelo buscado (*link* patrocinado), nos termos do art. 132, I, da Lei nº 9.279/96.

O uso desautorizado de marca notória da concorrente para realização de publicidade na WEB, portanto, caracteriza uma concorrência desleal (art. 195, III, da Lei nº 9.279/96) que autoriza não apenas a tutela inibitória para imediata cassação dos atos ofensivos ao direito imaterial das autoras, como também um (sic) indenização dos danos decorrentes do referido ato ilícito.

No caso em questão, o emprego do meio insidioso tinha como nítido propósito promover publicidade destacada da agência de empregos CATHO aos internautas que procuravam por referido serviço – oferta e procura de empregos -, com a pesquisa da palavra-chave BNE (marca notória da autora).

[...]

No entanto, é indubitoso que referida conduta permitiu que a ré desviasse parte da clientela da primeira autora, que se valeu da pesquisa específica da expressão BNE e acabou acessando o site da ré, em destaque no resultado da pesquisa.

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação Cível nº 0130935-08.2012.8.26.0100, julgado em 9 de novembro de 2016, caso em que litigavam os titulares da marca “Tok & Stok” contra os titulares da marca “Westwing”, ambos concorrentes no ramo de móveis e decoração, sendo que estes utilizavam a marca daqueles em *links* patrocinados. O racional adotado pela Corte para justificar o seu posicionamento pode

ser extraído do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão, do Desembargador Francisco Loureiro:

Considerando que ambas as empresas atuam no mesmo ramo empresarial, tal prática é abusiva, eis que possibilita à “Westwing” desviar a clientela que busca especificamente os produtos comercializados pela demandante, beneficiando-se injustamente do prestígio de que as marcas desta gozam no mercado.

Não se pode tolerar o uso de marca alheia para o fim de, utilizando do prestígio conquistado por concorrente, desviar ou remeter ao site próprio internautas que ingressam em site de busca na internet.

O racional que se extrai por trás da fundamentação exposta é no sentido de a Corte paulista pressupõe que o internauta, ao utilizar uma marca registrada enquanto termo de pesquisa em um motor de busca necessariamente está procurando o *site* do titular da marca, que é um cliente dele, e que essa utilização poderia desviá-lo para o *site* de um concorrente, razão pela qual conclui que há um aproveitamento indevido do prestígio da marca alheia.

Também merece destaque recente acórdão desse Tribunal proferido em 7 de dezembro de 2018 na Apelação Cível nº 1034664-28.2015.8.26.0224, quando aquela Corte ratificou o entendimento que vinha adotando afirmando que “*o procedimento é suficiente para causar confusão aos consumidores que, através da pesquisa, podem considerar a venda de um produto fornecido pela autora através da ré*”, ainda que a anunciante buscasse diferenciar os seus produtos, pelo simples fato de se tratar de uma concorrente. Vale dizer: o acórdão pressupõe a confusão do consumidor apenas pelo fato de o anúncio ser exibido.

A tendência da jurisprudência brasileira em adotar o entendimento no sentido da ilicitude *per se* da conduta de anunciantes que usam serviços de *links* patrocinados para promover os seus *sites* selecionando marcas registradas de concorrentes como palavras-chaves, contraria a tendência jurisprudencial que vem sendo recentemente adotada pelos tribunais dos Estados Unidos da América e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

Também se percebe, dos fundamentos adotados nos precedentes das Cortes brasileiras, que a norma jurídica em que se basearam os tribunais tem sido construída apenas sob as bases do Direito da Propriedade Industrial em sua forma clássica, sem maiores reflexões sobre as peculiaridades do comércio eletrônico e sobre a forma na qual se estrutura o fluxo de informações na Internet, o que cria uma tendência de se

aplicar ao comércio eletrônico uma legislação pensada antes de seu surgimento sem ponderações sobre sua adequação.

4.4 Considerações adicionais sobre o uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados

4.4.1 *As características especiais das pesquisas realizadas na Internet*

Excetuadas as compras realizadas por impulso, em geral, a aquisição de um novo produto ou a contratação de um serviço no mercado são precedidas por uma pesquisa realizada pelo consumidor, independentemente de se tratar de comércio tradicional ou eletrônico.

No comércio tradicional, esta pesquisa envolve deslocamento do consumidor a estabelecimentos empresariais de diversos fornecedores para localizar o produto ou serviço, identificar as marcas disponíveis, os preços e as formas de pagamento, a seleção do estabelecimento que oferece a melhor relação custo-benefício, o retorno àquele estabelecimento e a efetuação da compra do produto ou da contratação do serviço.

As aquisições de produtos e contratações de serviços no comércio eletrônico também são precedidas de pesquisas realizadas pelos consumidores. Malgrado não difiram substancialmente das pesquisas realizadas por consumidores no comércio tradicional, apresentam grande distinção na forma como efetuadas quando se trata de comércio eletrônico.

Eric Goldman, professor da Marquette University Law School em Milwaukee, Wisconsin, em importante estudo dedicado ao tema, explica que a pesquisa realizada na Internet pode ser compreendida dentro de um esquema complexo subdividido em oito etapas²³⁸:

- (1) Formulação do objetivo;
- (2) Escolha da ferramenta;
- (3) Seleção dos termos de pesquisa;
- (4) Busca;

²³⁸ GOLDMAN, Eric. Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law. **Emory Law Journal**, vol. 54, jan. 2005, p. 513.

- (5) Avaliação dos resultados;
- (6) Decisão;
- (7) Investigação;
- (8) Satisfação objetiva.

A primeira etapa consiste na formulação de um propósito inicial para a busca que se pretende iniciar: a sua finalidade. Esta é uma etapa realizada de forma íntima e psicológica, não sendo externada de maneira clara na pesquisa, isto é, nas próximas etapas, como a escolha das ferramentas de busca e dos termos de pesquisa a serem utilizados.

Em seu estudo, Eric Goldman²³⁹ enumera pelo menos oito possíveis objetivos²⁴⁰ de uma pesquisa realizada por um termo de pesquisa qualquer, como uma marca de certo produto:

- (1) Obter informações anteriores à compra (ex. especificações de produtos, produtos substitutivos, opiniões sobre produtos, avisos ou *recalls* etc.), visando formar uma decisão de consumo;
- (2) Obter informações para compra (ex. comparação de preços, condições de pagamento, disponibilidade em estoque, frete etc.);
- (3) Obter informações de pós-compra (ex. assistência técnica, produtos e serviços acessórios etc.);
- (4) Obter informações sobre comunidades de proprietários daquele produto;
- (5) Obter informações sobre oportunidades de emprego e carreira;
- (6) Obter informações financeiras para investidores;
- (7) Obter informações para fornecedores;

²³⁹ GOLDMAN, Eric. Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law. **Emory Law Journal**, vol. 54, jan. 2005, p. 522-523.

²⁴⁰ Outros estudiosos também procuraram identificar os possíveis propósitos do consumidor nas buscas por eles realizadas na Internet. Bernard J. Jansen e Paulo R. Molina, por exemplo, enumeram entre os possíveis objetivos: (1) obter informações sobre produtos e serviços; (2) adquirir produtos e serviços; (3) localizar fornecedores; (4) comparar a reputação de eventuais fornecedores; (5) diminuir os riscos inerentes à busca e à aquisição de produtos e serviços (JANSEN, Bernard J. MOLINA, Paulo R. The effectiveness of Web search engines for retrieving relevant ecommerce *links*. **Information Processing and Management**, vol. 42, 2006, p 1078). Estudos como os de Jansen e Molina e os de Goldman são importantes para mostrar que o propósito do consumidor, nas pesquisas realizadas em motores de busca nem sempre visam a aquisição final propriamente dita de um produto ou serviço, não se podendo simplesmente presumir o objetivo a partir da palavra-chave escolhida. Exemplificando, Goldman explica que uma pesquisa simples realizada com a marca "Canon" em um motor de busca poderia ter quaisquer das nove finalidades por ele enumeradas em seu artigo. Na realidade, o objetivo inicial do consumidor só transparece nas etapas VI e VII, quando ele toma uma decisão quanto aos resultados apresentados, seja para proceder à investigação de um ou outro dos websites listados, refinar a pesquisa ou abortá-la.

(8) Obter notícias relacionadas à marca.

A noção da multiplicidade de possíveis objetivos para uma busca relacionada a um termo de pesquisa qualquer é de extrema importância para que se evite presumir objetivos nas pesquisas realizadas pelos internautas, especialmente em buscas que são realizadas com termos de pesquisa únicos, já que inexistente contexto que permita sua melhor identificação.

Escolhido o objetivo, o consumidor deverá selecionar qual a ferramenta de pesquisa a ser utilizada: navegação por *links*, digitação da URL no DNS, ou, motores de busca e, no caso dessa opção, qual o tipo de motor de busca utilizará. Para os objetivos deste trabalho, consideraremos apenas as pesquisas realizadas em motores de busca automáticos.

Uma vez definido o objetivo e escolhido o motor de busca de preferência do internauta, caberá a ele ainda selecionar os termos de pesquisa a serem inseridos no local apropriado para iniciá-la.

Cabe aqui renovar a advertência já trazida nos comentários à primeira etapa: é que a escolha do termo de pesquisa, muitas vezes, não permitirá ao motor de busca identificar, facilmente, o objetivo pretendido pelo internauta, especialmente porque a maioria dos usuários não escolhe bem os termos a utilizar, usam não mais que uma ou duas palavras e não utilizam técnicas avançadas de pesquisa, como a lógica booleana²⁴¹ e ²⁴².

Feita a pesquisa, serão apresentados resultados diversos ao internauta, os quais serão organizados pelo motor de busca segundo os critérios de relevância definidos em seu algoritmo, o que compreenderá tanto resultados orgânicos como anúncios pagos, que poderão ou não corresponder às expectativas do internauta e ao seu objetivo.

Para verificar a adequação entre os resultados apresentados pelo motor de busca e os objetivos da pesquisa, caberá ao internauta realizar uma filtragem nos resultados.

Para permitir que o internauta realize a necessária filtragem, os resultados são apresentados pelos motores de busca exibindo a URL de cada *website*, o seu título e

²⁴¹ No concerne às pesquisas realizadas em motores de busca, lógica booleana pode ser entendida como a utilização de mais de uma palavra-chave intercaladas com elementos lógicos como E, NÃO, e OU, no campo de pesquisa.

²⁴² GOLDMAN, Eric. Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law. **Emory Law Journal**, vol. 54, jan. 2005, p. 515-516.

uma pequena descrição do seu conteúdo, de modo que ele possa apreciar e julgar sua relevância.

Feita esta avaliação, o internauta poderá: prosseguir na pesquisa passando à etapa seguinte - investigação - retornar à pesquisa para tentar refiná-la por meio da escolha de novos termos; tentar a mesma pesquisa em outro motor de busca; ou até abortá-la.

Decidindo prosseguir na pesquisa passando à investigação, o internauta selecionará, entre os resultados apresentados pelo motor de busca, aqueles que ele irá efetivamente visitar.

Na fase de investigação, o internauta clicará em alguns resultados, visitará os *websites*, voltará à pesquisa para a seleção de outros resultados, visitará outros *sites*, eventualmente fará até novas pesquisas, até que o objetivo inicial seja de fato alcançado. Importante notar, neste ponto, que há uma grande diferença de custo de uma pesquisa realizada por um possível consumidor na Internet de uma pesquisa realizada pelos meios tradicionais.

No comércio tradicional, o deslocamento do possível consumidor, em regra, exige dele grande dispêndio de tempo e envolve custos maiores inerentes à pesquisa (ex. o custo do transporte utilizado, combustível, estacionamento etc.) o que, muitas vezes, pode chegar ao ponto de inviabilizar o retorno a um estabelecimento já visitado anteriormente.

No comércio eletrônico, os custos da pesquisa são infinitamente inferiores, já que o internauta sempre poderá retornar à pesquisa com apenas um clique do seu *mouse* - sem grande perda de tempo ou de recursos financeiros - e refiná-la, a fim de obter resultados mais relevantes, como bem observa o supracitado professor norte-americano:

In all cases - even when the searcher has been 'tricked' into viewing a website through unscrupulous practices - a searcher's cost to change an Internet search is trivial. The searcher need only hit the back button, type a new web address into the address bar, or select a new bookmark. Any of these steps requires just a moment or two of the searcher's time. The cost to switch a web search compare very favorably to other offline searches, such as using the Yellow Pages (which require extra time to dial, reach a live person and get questions answered) or driving around town looking for a particular item (where, if a store does not have what the searcher wants, the searcher must get back into the car and drive to the next vendor)²⁴³.

²⁴³ “Em todos os casos – mesmo quando o internauta foi ‘induzido’ a visualizar um website por meio de uma prática inescrupulosa – o custo do internauta para mudar o rumo de uma busca na Internet é

A pesquisa será concluída satisfatoriamente sempre que os resultados que forem apresentados ao internauta corresponderem ao objetivo formulado por ele no início da busca.

Em síntese: a pesquisa do internauta na Internet inicia quando ele identifica uma necessidade que deseja ver satisfeita (objetivo inicial) e recorre a um aplicativo que lhe permite vasculhar a rede com o propósito de satisfazer essa necessidade. E, escolhido o motor de busca como ferramenta para realizar sua busca, o internauta tentará apresentar o seu propósito ao aplicativo por meio da formulação de um ou mais termos de pesquisa, e finalizará a pesquisa quando encontrar resultados que ele julgar relevantes.

Esta reflexão é importante para mostrar que: (1) não é porque o internauta usa uma marca como termo de pesquisa que ele necessariamente pretende somente obter informações específicas sobre produtos e serviços do titular da marca para fins de compra; (2) não é porque um resultado é exibido na página de resultados para a pesquisa realizada com aquele termo que o internauta necessariamente clicará no *link* exibido, pois a análise dos resultados e o refinamento da pesquisa fazem parte do ato de pesquisar no ciberespaço; (3) ainda que o internauta clique em um *site* que não é de fato correspondente à sua intenção ao pesquisar, ele sempre poderá retornar à página de resultados com um simples clique do *mouse*, sem incorrer em qualquer custo por isso.

4.4.2 O direito do consumidor à informação e à livre escolha

Além de tudo o que foi dito acima, o estudo da problemática proposta exige que recordemos que, durante muitos anos, a Internet se apresentou aos internautas como um lugar livre, um lugar onde cada pessoa pode ser, ao mesmo tempo, produtor e receptor de informações em hipermídia, característica essa que foi de fundamental

trivial. Tudo o que o internauta precisa fazer é clicar no botão de retorno, digitar um novo endereço da Web na barra de pesquisa, ou selecionar um novo bookmark. Quaisquer desses passos exige tão somente um momento ou dois do tempo do internauta. O custo para mudar uma busca realizada na Internet é muito mais favorável quando comparado ao das buscas offline, como o uso de uma lista telefônica (o que demanda um tempo extra para discar, de alcançar uma pessoa real e de ter perguntas respondidas) ou o de dirigir pela cidade procurando por um item específico (situação na qual, se a loja não tiver o que o consumidor quer, o consumidor terá que voltar para o carro e dirigir até o próximo fornecedor)” [tradução livre]. GOLDMAN, Eric. Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law. **Emory Law Journal**, vol. 54, pp. 507-596, jan. 2005, p. 520-521.

importância para que a rede pudesse atingir o valor que possui dada a incomensurável vastidão da informação disponível.

No entanto, essa informação só terá algum valor social e/ou econômico se ela puder ser encontrada pelo internauta interessado em conhecê-la, circunstância esta que causa preocupação quando percebemos que só uma pequena parte de todo o conteúdo existente na Internet faz parte da *Surface Web*, apesar de todos os avanços tecnológicos dos principais motores de busca.

De que adianta fazer com que a disciplina do uso da Internet no Brasil tenha por objetivo garantir o direito de “*acesso à informação, ao conhecimento*” (cf. Lei nº 12.965/2014, art. 4º, II) se esta informação não puder ser localizada por aquele que a deseja obter?

É justamente neste contexto que se insere a liberdade de comunicação, vale dizer, o direito não apenas de poder ter e manifestar livremente suas opiniões como o de “*procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios*” conforme estabelecido pelo art. 19, da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

O direito à informação também é um direito básico do consumidor, a quem é assegurado o direito à “*informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços*” (cf. Lei nº 8.078/1990, art. 6º, III). Este direito, no entanto, não é um fim em si mesmo. Ele “*tem por finalidade garantir ao consumidor o exercício de outro direito ainda mais importante, que é o de escolher conscientemente*”, como afirma Sérgio Cavalieri Filho²⁴⁴.

Esse direito à liberdade de escolha, que também tem assento legal (cf. Lei nº 8.078/1990, art. 6º, II), favorece a “*liberdade de contratar, da liberdade de escolha do parceiro contratual, através do novo dever de informação imposto ao fornecedor, para que o consumidor possa escolher o parceiro que melhor lhe convier*”, conforme os ensinamentos de Antônio Herman Benjamin, Cláudia Lima Marques e de Leonardo Roscoe Bessa²⁴⁵.

É certo que o direito do consumidor à liberdade de escolha, materializado por meio do direito à informação, só tem algum sentido se houver pluralidade de produtos e serviços à sua disposição no mercado para que possa optar livremente por um deles

²⁴⁴ CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. **Programa de Direito do Consumidor**. 3ª Ed. São Paulo: 2011, p. 96.

²⁴⁵ BENJAMIN, Antônio Herman V. MARQUES, Cláudia Lima. BESSA, Leonardo Roscoe. **Manual de Direito do Consumidor**. 5ª Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 72.

mediante julgamento de conveniência que formar com base nas informações que lhe forem fornecidas.

Portanto, a liberdade de escolha assegurada ao consumidor “*jamais se tornará efetiva se, ao lado da capacidade de escolher, não se garantir variedade de opções*”, como nota Heloisa Carpena²⁴⁶.

Em outras palavras: para que exista liberdade de escolha, é preciso que haja alternativas a serem escolhidas e que essas alternativas estejam efetivamente ao alcance do consumidor, ou as garantias legais restariam despidas de qualquer eficácia social.

Sendo a Internet constituída em forma hipertextual, em que a informação nela existente encontra-se dispersa em milhares de *sites* abrigados em servidores os quais podem estar em qualquer lugar do mundo, reforça-se a importância das hiperligações entre cada um dos nós para que a informação possa, efetivamente, fluir e alcançar o seu objetivo social de informar.

Neste ponto, o princípio da liberdade de referências alcança grande relevo, pois é a existência de *links* que permitam a navegação entre cada um dos nós que faz com que a informação possa ser localizada pelo internauta, dando efetividade à sua liberdade de informação.

Portanto, em princípio, o estabelecimento de *links* entre cada um dos nós deve ser livre, sendo este um princípio implícito que deflui da própria natureza da Internet e de seus usos e costumes, de modo que eventual restrição a este direito só poderá ser admitida quando houver justo motivo.

E aqui se insere a relevante função social hoje desempenhada pelos motores de busca, aplicativos que permitem ao internauta navegar na Internet com facilidade ao lhe oferecer uma ferramenta que favorece a localização mais eficiente de conteúdo relevante (resultados que satisfaçam os objetivos da pesquisa).

Em um ambiente de livre mercado, os motores de busca recebem estímulos para investir no desenvolvimento de algoritmos mais eficientes para oferecer o maior número de resultados relevantes possíveis ao internauta. É que, ao fazê-lo, receberão maior fluxo de internautas para sua plataforma e poderão auferir maior lucratividade

²⁴⁶ CARPENA, Heloisa. **O Consumidor no Direito da Concorrência**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 219.

da exploração econômica de sua atividade por meio dos serviços de publicidade que disponibilizam.

Por sua vez, o internauta terá, à sua disposição, uma ferramenta de pesquisa habilitada a lhe trazer, com maior celeridade e menor custo, o conteúdo que ele deseja acessar, potencializando o seu acesso à informação e aos benefícios econômicos e sociais da rede.

Do lado dos provedores de conteúdo e de aplicações, os motores de busca apresentam-se como a forma de torná-los efetivamente acessíveis ao internauta ao disponibilizarem a ele *links* para acessar o conteúdo existente nesses *sites* toda vez que eles forem identificados como relevantes de acordo com os critérios pré-definidos no algoritmo, a partir dos termos utilizados na pesquisa e, deste modo, apresentam ao consumidor as alternativas de produtos e serviços disponíveis no mercado, o que é essencial para que ele possa exercer a seu direito fundamental à liberdade de escolha.

Para que haja liberdade de escolha, é preciso haver alternativas disponíveis a serem escolhidas. No comércio eletrônico, isto só acontecerá se o consumidor tiver a possibilidade de localizar as alternativas disponíveis no mercado para os produtos e serviços que procura, alternativas que ele acessará livremente se e quando quiser, o que é uma circunstância natural do livre mercado e que deve ser favorecida pela lei, e não restringida.

4.4.3 *O princípio constitucional do favorecimento às micro e pequenas empresas*

Já mencionamos anteriormente a relevância da função desempenhada pelos motores de busca e pelos *links* patrocinados quando se trata de promover o *website* de empresários que iniciaram seus negócios diretamente no ciberespaço, ou de micro e pequenos empresários que, apesar de já possuírem estabelecimentos empresariais clássicos, não possuem uma clientela cativa no mundo tangível, de modo que não têm como transpô-la para a Internet.

É que, diferentemente do que ocorre no comércio tradicional no qual o ponto comercial é um fator relevante pelo menos para atrair a freguesia que circula pelo local às portas do estabelecimento empresarial, esta possibilidade simplesmente não existe no comércio eletrônico.

Isto porque o endereço eletrônico de um *site* não pode ser encontrado por um internauta de forma acidental. Para que ele possa ser localizado e acessado, é preciso que o internauta conheça a URL e a insira no DNS no local apropriado do navegador, ou que ele, a partir de outros *sites* que conheça ou de um motor de busca, localize um *link* apontando para o *site*.

Todavia, ainda que o motor de busca se apresente como um meio de garantir visibilidade ao estabelecimento comercial virtual, a efetiva indexação não é imediata e, ainda que fosse, isso não significa que o *link* para o *site* será exibido na página de resultados entre os primeiros colocados mesmo que o termo de pesquisa utilizado pelo internauta seja exatamente idêntico ao título do *site* (a insígnia), ao seu conteúdo, ou à sua descrição.

Isto porque, como vimos anteriormente, os algoritmos dos principais motores de busca que operam hoje levam em consideração não apenas a proximidade entre o termo de pesquisa, o título do *site*, o seu conteúdo ou a sua descrição, mas também a quantidade de *links* existentes na Internet apontando para o *site* em relação àquele termo (situação do *BackLink*).

O fato é que esta característica do funcionamento dos motores de busca tende a favorecer as grandes empresas em prejuízo daquelas de pequeno porte por dificultar a visibilidade dos *websites* destas, proporcionando um desequilíbrio de oportunidades e o surgimento de barreiras à entrada de novos competidores no mercado, o que leva ao enfraquecimento da efetividade dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares da nossa ordem econômica (cf. artigos 1º, IV, 170, *caput*, e IV, da Constituição Federal de 1988) e fundamentos do uso da Internet no Brasil (cf. art. 2º, V, do Marco Civil da Internet).

Um dos grandes benefícios sociais da Internet é a sua características de ser um espaço essencialmente livre, que não pode ser apropriado por uma única pessoa ou grupo de pessoas nem de um só país, um instrumento de comunicação por meio do qual qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de informação, a qual pode estar em qualquer lugar do mundo e pode ser localizada e acessada a qualquer momento.

Embora os motores de busca não sejam o único meio pelo qual os internautas podem localizar a informação disponível na Internet, na prática, são os meios de maior apelo público, de modo que a forma como funcionam assume importância política e

social, o que torna digno de preocupação o fato de os resultados orgânicos tenderem a favorecer as grandes empresas e relegarem outros praticamente ao esquecimento, como observam Lucas D. Introna e Helen Nissenbaum:

Search engines are not the only answer to this need, but they still are the most prominent, the one to which most users turn when they want to explore new territory on the Web. The power, therefore, that search engines wield in their capacity to highlight and emphasize certain Web sites, while making others, essentially, disappear, is considerable. If search engines systematically highlight Web sites with popular appeal and mainstream commercial purpose, as well as Web sites backed by entrenched economic powers, they amplify these presences on the Web at the expense of others. Many of the neglected venues and sources of information, suffering from lack of traffic, perhaps actually disappear, further narrowing the options to Web participants²⁴⁷.

Prosseguindo em sua argumentação, os referidos pesquisadores afirmam que a utilidade pública da Internet é prejudicada quando o funcionamento dos motores de busca restringem as opções que podem ser localizadas, pois a Internet não deve ser utilizada para favorecer apenas aqueles que já são o centro das atenções, devendo servir não apenas como um repositório de informações para as pessoas buscarem-nas, mas também um instrumento para aqueles que têm algo a oferecer possam de fato fazê-lo.

If trends in the design and function of search engines lead to a narrowing of options on the Web – an actual narrowing or a narrowing in what can be located – the Web as public good of the particular kind that many envisioned is undermined. The ideal Web serves all people, not just some, not merely those in the mainstream. [...] The ideal Web would extend the possibilities for association, would facilitate access to obscure sources of information, would give voice to many of the typically unheard, and would preserve intensive and broadly inclusive interactivity.

[...]

If access to the Web is understood as access by seekers to all of these resources, then the outcome of biased search engines amounts to a shrinking of access to the Web.

[...]

²⁴⁷ “Motores de busca não são a única resposta para essa necessidade, mas eles ainda são a mais importante, e são aquela que para a qual muitos usuários se voltam quando eles querem explorar novos territórios na Web. Portanto, é considerável o poder que um motor de busca exercita na sua capacidade de enfatizar e por em evidência certos sites da Web, enquanto faz com que outros essencialmente desapareçam. Se os motores de busca sistematicamente puserem em evidência os sites da Web que tem maior apelo popular e que tenham dominante propósito comercial, bem como sites da Web apoiados por arraigado poder econômico, eles amplificarão a presença deles na Web às expensas de outros. Muitas das vias e fontes de informação negligenciadas, sofrendo com a falta de tráfego, podem até vir a desaparecer, provocando a diminuição das opções disponíveis aos usuários da Web” [tradução livre]. INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. *Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters*. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, 2000, p. 180.

*The public good of the Web lies not merely in its functioning as a repository for seekers to find things, but as a forum for those with something (goods, services, viewpoints, political activism, etc.) to offer*²⁴⁸.

É exatamente neste ponto que se inserem os serviços de referenciamento oferecidos pelos principais motores de busca (Google, Yahoo e Bing), permitindo que os *sites* dos novos, micro ou pequenos empresários, que normalmente não possuem um *market share* consolidado, possam ter alguma visibilidade frente aos internautas e possam ser por ele localizados por meio dos anúncios que são exibidos em destaque na página de resultados, na maioria das vezes antes dos resultados orgânicos ou ao seu lado.

Também é um princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país, sendo dever do Estado dispensar “às *microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las*” (cf. artigos 170, IX e 179, da Constituição Federal).

Portanto, o estabelecimento de um tratamento jurídico diferenciado visando estimular o microempresa e a empresa de pequeno porte favorece a livre iniciativa e a livre concorrência por diminuir as barreiras à entrada de novos competidores no mercado pela eliminação artificial das desigualdades entre os agentes econômicos ao criar instrumentos jurídicos que permitam um melhor equilíbrio de forças, favorecendo o desenvolvimento econômico, que, aliás, é um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro (cf. art. 3º, II, da Constituição Federal).

Pois bem: para que o serviço de referenciamento, de fato, garanta o mínimo de visibilidade ao estabelecimento virtual dos pequenos e microempreendedores, é

²⁴⁸ “Se as tendências no design e na função dos motores de busca provoca um estreitamento das opções na Web – uma diminuição real ou uma diminuição no que pode ser localizado – a Web como um certo tipo de bem público, como muitos a divisavam, perde força. A Web ideal serve a todas as pessoas, não só a algumas, não apenas àqueles que são populares. [...] A Web ideal expandiria as possibilidades de associação, facilitaria o acesso a fontes obscuras de informação, daria voz a muitos daqueles que tipicamente não são ouvidos, e preservaria uma interatividade intensa e altamente inclusiva. [...] Se o acesso à Web é compreendido como acesso dos usuários a todos os recursos, então a consequência de motores de busca enviesados é a redução do acesso à Web. [...] O bem público da Web está não apenas no seu funcionamento como um repositório de informações para que os internautas encontrem coisas mas como um local no qual aqueles que têm alguma coisa (mercadorias, serviços, pontos de vista, ativismo político etc.) a oferecer” [tradução livre]. INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. *Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters*. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, 2000, p. 180.

imprescindível a seleção de palavras-chaves que tenham aptidão de alcançar o internauta em alguma das fases de sua pesquisa de consumo para tentar despertar nele o interesse em acessar o *site* para conhecer os produtos e/ou serviços oferecidos por esses empresários.

Na perspectiva do fornecedor de produtos e serviços de *e-commerce*, decifrar eficazmente o objetivo inicial do consumidor nas buscas que ele realiza por meio da Internet e saber associar palavras-chaves a esses objetivos é um fator fundamental para o sucesso do seu empreendimento em atrair, para si, a atenção do consumidor potencial dentro da vastidão de oportunidades de negócios criadas pelo ambiente virtual. Por isso, Bryan Eisenberg lembra que:

Keywords are mental images linked to what lies in the heart of your customer. Your customer searches for a specific need they want filled. They come up with a keyword or phrase that to them best describes a product or service that will satisfy the need. The key is to find the keywords your prospects use and feed them back. When you do that, two things happen: You know what they want; and you know how to tell them you have it²⁴⁹.

Os motores de busca são o elo de ligação entre os fornecedores que ofertam produtos ou serviços na Internet e a comunidade de possíveis consumidores que podem desejar adquiri-los.

Este elo é feito por meio da seleção adequada das palavras-chaves, o que gera benefício social com a redução dos custos de pesquisa no comércio e, em última análise, favorece e incrementa as relações econômicas desenvolvidas em meio virtual.

E, neste momento, a seleção de marcas registradas que já tenham apelo no mercado consumidor pode ser um importante instrumento para garantir que o anúncio do *site* seja exibido ao internauta quando ele utilizar o nome de uma marca nominativa como termo de pesquisa.

Portanto, o uso de marcas como palavras-chaves em *links* patrocinados é uma medida que favorece o desenvolvimento de novos negócios no ciberespaço e a

²⁴⁹ “Palavras-chaves são imagens mentais relacionadas àquilo que estão no coração do consumidor. O consumidor pesquisa para satisfazer a necessidades específicas. Eles vêm com uma palavra-chave ou frase que, para eles, melhor descreve o produto ou serviço que satisfará a necessidade. O ideal é identificar a palavra-chave que eles usam e tentar retornar resultados para eles. Quando você faz isso, duas coisas acontecem: você sabe o que eles desejam; e você sabe como dizer a eles que você o tem” [tradução livre]. EISENBERG, Bryan. **Keyword Research: Optimization for Conversion**. 2003. Disponível em: <https://www.clickz.com/keyword-research-optimization-for-conversion/47891/>. Acesso em: 27/11/2017, não paginado.

migração de micro e pequenos empreendimentos do comércio tradicional para o comércio eletrônico ao reduzir as barreiras à entrada desses novos competidores e igualando as suas oportunidades de se lançarem ao mercado e lutarem pela conquista da clientela.

4.5. Violação ao direito exclusivo do titular da marca?

Visto o enfrentamento dado pela doutrina e pela jurisprudência à questão do uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados e as reflexões acima, resta-nos ponderar se há violação ao direito exclusivo do titular da marca por força do uso não consentido desses sinais distintivos como palavras-chaves nesse tipo de serviço.

A primeira questão que se põe é que o uso de marca como palavra-chave não seria sequer considerado uso de marca como marca, pois, na medida em que ela não é sequer exibida quando o anúncio é apresentado ao internauta, não sendo projetada para o mundo, não haveria uso na função distintiva, isto é, uso para distinguir produtos e serviços.

Partindo desse argumento, Marianna Gomes Furtado de Mendonça entende que o uso da marca em *links* patrocinados seria mero uso utilitário, pois seria essencial ao funcionamento adequado dos serviços de *links* patrocinados disponibilizados pelos motores de busca e, portanto, não estaria sujeito à exclusividade conferida ao titular da marca. Ela explica que²⁵⁰:

[...]o uso de palavras-chave nos serviços de links patrocinados não caracteriza o uso como marca, por três motivos. O primeiro motivo é o fato da palavra-chave não ser utilizada para identificar a origem e distinguir o produto ou serviço, mas tão somente para desencadear anúncios. Ademais, como demonstrado no capítulo acima sobre o *modus operandi* dos links patrocinados, a palavra-chave é utilizada internamente no mecanismo de busca, não havendo qualquer projeção da palavra-chave para o mundo, sendo este, o segundo motivo. Por fim, o terceiro e último motivo é o caráter utilitário que a palavra-chave tem para o funcionamento dos mecanismos de busca, vez que sem a palavra-chave, o mecanismo de busca não consegue operar, em face da ausência de parâmetros para efetuar a pesquisa.

²⁵⁰ MENDONÇA, Marianna Furtado Gomes de. Serviços de *Links* Patrocinados: Violação Marcária por Parte do Site de Busca? **Revista da ABPI**, nº 112, mai-jun. 2011, p. 5.)

Não concordamos com sua posição. É que, quando um concorrente seleciona a marca registrada de outro para utilizá-la em um serviço de referenciamento para disparar o anúncio de *links* para o site onde comercializa produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes, ainda que a marca do outro não seja de forma alguma exibida no anúncio, o anunciante a está utilizando de forma oculta com propósito publicitário.

E o uso da marca para fins publicitários é um uso comercial reconhecido dentro do direito exclusivo do titular da marca no Brasil por força do art. 131, da Lei nº 9.279/1996, semelhantemente ao que prevê o 15 U. S. Code § 1114, (1) (e), nos Estados Unidos e também ao que dispõe o art. 5º, 3, d, da Diretiva 89/104/CEE, da União Europeia.

Embora reconheçamos que o uso de marcas como palavras-chaves em *links* patrocinados seja um uso de marca como marca, a ausência de projeção exterior da marca selecionada como palavra-chave exclui a possibilidade de se caracterizar esse tipo uso não autorizado como contrafação, pois não haverá reprodução, alteração nem imitação da marca.

Todavia, considerando que o direito exclusivo do titular da marca lhe confere um monopólio de uso comercial da marca não apenas para apô-la sobre produtos e serviços, mas também para promovê-los, a análise da licitude ou ilicitude da conduta do concorrente que se utiliza da marca de outrem em *links* patrocinados sem prévia autorização deve ser analisada sob outro viés, especialmente a partir das funções das marcas.

Deve-se lembrar que o direito de marcas é reconhecido como um direito de propriedade, cujo regime jurídico exige atenção à sua função social (cf. art. 5º, XXII, da Constituição Federal), de modo que a sua eficácia se encontra ao mesmo tempo legitimidade e condicionada pelo atendimento dos fins sociais e econômicos a que a proteção legal das marcas se destina.

Por esta razão, o direito de propriedade do titular da marca deve ser aplicado como um direito na concorrência, vale dizer, o direito de usar, gozar, fruir e dispor da marca tem o significado de conferir ao seu titular o monopólio sobre a sua exploração econômica, excluindo a concorrência, mas não excluindo usos outros que não tenham propósito comercial ou que, mesmo tendo, não afetem as funções da marca nem provoquem prejuízo concorrencial.

Além disso, o princípio da função social da propriedade exige que ela seja exercida pelo seu titular não apenas em sentido individual e conservativo (um poder, fundado na relação de pertinência e no aspecto estático do direito de propriedade), mas também no interesse de terceiro, na materialização da função atribuída à propriedade pela norma jurídica (aspecto dinâmico do direito de propriedade), como observa Eros Grau²⁵¹:

A propriedade continua a ser um direito subjetivo, porém com uma função social. Não consubstancia mais um direito subjetivo justificado exclusivamente pela sua origem, mas que remanesce na medida em que entendemos que seu fundamento é inseparável da consideração do seu uso. Trata-se, então, de um direito subjetivo com uma função necessariamente social.

Uma segunda vertente desde a qual se demonstra a compatibilização entre direito subjetivo e função é estrutura sobre a distinção entre os momentos estático e dinâmico da propriedade. No primeiro momento, examinada estaticamente, como expressão da situação jurídica do proprietário, a propriedade é um direito subjetivo. No segundo, porém, quando vista e regulada em seu dinamismo, a propriedade é função. [...] Trata-se, aqui, do direito que acode ao titular da coisa, de mantê-la a salvo de qualquer pretensão alheia. Além do direito (poder), porém, fundado na relação de pertinência, que respeita ao momento estático da propriedade, há que considerar seu momento dinâmico, de utilização. Assim, é ela função (dever) – isto é, é instrumento de uma função – quando vista e entendida como atividade. Ao pensarmos a propriedade em regime de empresa, a divisamos – como função. O Direito é teleológico – como demonstrou Ihering -, e todo direito subjetivo estruturado pela norma é a objetivação da função própria à atividade definida pela própria norma (v Pierandrea Mazzoni, La proprietà-procedimento, Milão, Giuffrè, 1975, p. 529). O exercício da propriedade – considerada no seu momento dinâmico – é, pois, função. Não se trata de tentar substituir a ideia de poder, que repousa, no caso, no direito subjetivo, por uma ideia de dever, que está na função; trata-se, simplesmente, de compreender que a propriedade deve ser examinada em dois momentos distintos: um, o momento estático – e aí é a faculdade que se pode transmutar em ato em decorrência de permissão jurídica, é poder; outro, o momento dinâmico, em que regulada em razão do fim a que socialmente se destina.

Especificamente no que diz respeito à propriedade das marcas, o princípio da função social exige do titular da marca registrada que ela efetivamente seja por ele utilizada, sob pena de perda do direito exclusivo por caducidade (cf. artigos 142, III e 143, da Lei nº 9.279/1996) ao mesmo tempo em que condiciona a eficácia do direito exclusivo às hipóteses em que as funções desempenhadas pela marca possam ser afetadas pelo uso não autorizado por terceiros, o que não se limita às exceções do art. 132, da Lei nº 9.279/1996.

²⁵¹ GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 11ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p.243-244.

Em outras palavras: o princípio da função social da propriedade tem como um de seus efeitos práticos limitar o alcance do direito exclusivo conferido pela lei ao titular da marca àquelas situações em que o uso efetuado por terceiros, inclusive pelos seus concorrentes, possa de algum modo prejudicar alguma de suas funções, o que não se limita às exceções previstas no art. 132, da Lei nº 9.279/1996, cujo rol deve ser visto como exemplificativo.

Isto porque, se a marca tem uma função social e esta função social está ligada ao regular desempenho das funções que lhe são atribuídas, o direito exclusivo vai até os limites das situações que sejam aptas a provocar confusão no consumidor, as quais excedem as hipóteses previstas no referido dispositivo, que só pode ser entendido como um rol exemplificativo, conforme muito bem observado por Marianna Furtado de Mendonça²⁵²:

Através de tais noções [de que a marca deve cumprir uma função social, que deve ser entidade como sua função distintiva, de modo que], podemos auferir o que não compreende o uso como marca, conforme estabelece o artigo 132 da LPI, cujo conteúdo tem por finalidade conferir limites à exclusividade atribuída ao titular da marca, privilegiando-se o interesse à concorrência, o interesse do consumidor e/ou da liberdade de palavra e acesso à informação, motivo pelo qual entende este artigo, por exemplo, que prevalecerá o direito à informação pelo consumidor ao direito de uso exclusivo do titular da marca. Este artigo, portanto, estabelece hipóteses não taxativas do uso como marca com a finalidade de não se permitir o abuso do direito que estaria caracterizado pelo uso excessivo, que vai de encontro com o direito de informação e liberdade de expressão e com a necessidade da livre concorrência e, por consequência, aos interesses dos consumidores. Do que conclui-se que é possível fazer uma interpretação ampliada destes incisos na medida em que não são taxativos, mas exemplificativos de que a propriedade da marca há de obedecer a sua função social, mormente quando estiver em contraponto às garantias constitucionais da liberdade de expressão e direito à informação.

Portanto, o titular da marca só poderá impedir o seu uso não autorizado por terceiros, inclusive por seus concorrentes, quando for feito uso comercial que de fato pudesse vir a prejudicar as funções da marca, a saber: a função de identificação de origem, a função distintiva, a função publicitária/informacional ou a função de investimento/econômica.

Ao contrário do entendimento prevalente na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, não nos parece que a seleção não autorizada de marcas registradas

²⁵² MENDONÇA, Marianna Frutado Gomes de. Serviços de *Links* Patrocinados: Violação Marcária por Parte do Site de Busca? **Revista da ABPI**, nº 112, mai-jun. 2011, p. 55-56.

de terceiros como palavras-chaves em serviços de *links* patrocinados, por si só, viole quaisquer dessas funções.

A função de identificação de origem é prejudicada quando o uso da marca por terceiros faz com que o consumidor potencial tenha dificuldade em identificar quem é o fornecedor do produto e/ou do serviço que lhe está sendo disponibilizado, ou seja, se o uso incutir dúvidas no consumidor no sentido de ele saber se está adquirindo o produto do titular da marca ou de um concorrente.

Este tema foi muito bem explorado na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no precedente *Google France SARL e Google, Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA* ao assentar o entendimento de que há prejuízo à função de indicação de origem quando o anúncio não permitir ou permitir dificilmente ao internauta médio (o normalmente informado e razoavelmente atento) “*saber se os produtos ou os serviços objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro*”.

Do referido precedente extrai-se que a caracterização de ofensa à função de indicação de origem da marca “*depende, em especial, da maneira como esse anúncio é apesentado*”, levando-se em consideração a necessidade de transparência quanto à publicidade realizada na Internet, o que mostra uma orientação no sentido de uma análise casuística das circunstâncias relativas ao anúncio exibido e não ao simples fato de ele ser disparado por um serviço de referenciamento no qual foram utilizadas marcas de concorrentes como palavras-chaves.

E, de fato, na medida em que o anúncio publicitário é exibido pelos motores de busca em um local separado da página de resultados e não no meio dos resultados orgânicos, havendo indicativos claros de que se trata de *link* patrocinado e de que não se trata do *site* do titular da marca, não há razão para se concluir que o anúncio impede ou dificulta ao internauta verificar que o *site* pertence a terceiro não relacionado ao titular da marca apenas porque o anúncio é exibido em resposta a uma pesquisa feita utilizando a marca como termo de pesquisa.

Por sua vez, a função distintiva liga-se à característica e finalidade da marca como sinal distintivo de certos produtos e serviços no mercado, sendo direito exclusivo do titular utilizar a marca para distinguir os seus produtos e serviços daqueles da concorrência, a fim de que possam ser reconhecidos pelos consumidores, direito este

que é afetado quando concorrentes reproduzem ou imitam a marca e a aplicam sobre produtos e serviços distintos.

Neste caso, a marca deixará de servir de referência aos consumidores quanto à identificação de produtos e/ou serviços que possuam características semelhantes em relação à sua origem, qualidade e preço, o que é pernicioso não só para o titular da marca como para os consumidores, pois poderão adquirir produtos e/ou serviços de um como se fosse do outro.

No entanto, considerando-se que, na maioria das vezes, a marca selecionada como palavra-chave pelo anunciante e usada como termo de pesquisa pelo internauta não aparece ostensivamente no anúncio exibido pelo motor de busca apenas por ser um *link* patrocinado, a análise acerca da possibilidade de violação à função distintiva deve ser feita de forma circunstancial.

Em relação à função publicitária da marca, que se consubstancia no atributo comunicativo que ela possui, vale dizer, na sua característica como símbolo por meio do qual o seu titular transmite uma mensagem ao consumidor a respeito da origem e da qualidade dos seus produtos e/ou serviços, há risco de prejuízo a essa função na medida em que terceiros utilizem-na para distinguir produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que não ostentem as mesmas características daqueles provenientes do titular da marca.

Todavia, não é o que se verifica no caso da simples exibição de anúncios de *sites* de concorrentes em serviços de referenciamento quando a marca de outro é utilizada como palavra-chave porque o *site* do titular da marca, mormente se tratando de uma marca consolidada ou de alto renome, também será exibido entre os primeiros *links* exibidos na página de resultados do motor de busca, mas na seção dedicada aos resultados orgânicos.

Isto porque o *site* do titular de uma marca consolidada provavelmente possui muitos outros *links* dispersos na Internet que indicam-no como referência para aquele termo de pesquisa – a marca – além de o conteúdo do *site* trazer menções expressas a ela, o que faz com que o *site* seja exibido entre os primeiros dos resultados orgânicos por critérios de relevância e sem exigir qualquer investimento adicional do titular da marca para isso.

E foi por esta razão que o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que a seleção de marcas registradas de concorrentes como palavras-chaves em *links*

patrocinados não causa qualquer prejuízo à função publicitária da marca no já citado precedente Google France SARL e Google, Inc. c/ Louis Vuitton Malletier S. A., no seguinte trecho do acórdão:

[...], quando o internauta introduz o nome de uma marca como termo de pesquisa, a página de entrada e de promoção do sítio do titular da referida marca fará parte da lista dos resultados naturais, normalmente, numa das primeiras posições dessa lista. Tal exibição, que, além do mais, é gratuita, tem como consequência que está garantida a visibilidade, para o internauta, dos produtos ou serviços do titular da marca, independentemente da questão de saber se esse titular consegue ou não que seja igualmente exibido, numa das primeiras posições, um anúncio na rubrica “*links* patrocinados”. Tendo em conta estas circunstâncias, há que concluir que o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o que está em causa nos processos principais, não é susceptível de constituir uma violação da função de publicidade da marca.

Por outro lado, se o concorrente é titular de uma marca genérica ou evocativa, o pouco grau de distintividade que essas marcas possuem faz com que tenham que tolerar a coexistência de marcas semelhantes inclusive no mesmo ramo de atividade de seu titular.

Logo, se essas marcas não teriam força suficiente para coibir o registro de marcas semelhantes para distinguir produtos e serviços idênticos ou similares, não há razão para se lhe conferir, no ciberespaço, proteção ainda maior do aquela que teria no mundo tangível.

O mesmo se poderia dizer das marcas que foram afetadas pelo fenômeno da degenerescência, pois, neste caso, elas são utilizadas pelos consumidores como se fossem o próprio nome do produto ou do serviço que visavam distinguir, de modo que impedir a sua utilização em *links* patrocinados implicaria em uma restrição indevida à livre circulação da informação na Internet, já que os consumidores ficariam privados de localizar conteúdo relevante quando usassem esse tipo de marca como termo de pesquisa.

Ainda na função publicitária, temos que considerar também que, no Brasil, a publicidade comparativa é admitida inclusive quando há menção expressa da marca do concorrente, desde que respeitados os demais parâmetros impostos pela lei e pelo mercado (nos diplomas de autorregulamentação), uso este que prescinde de qualquer autorização prévia do titular da marca e que excede e muito a utilização que é feita nos *links* patrocinados, quando a marca, além de não ser exibida, simplesmente faz com que se exiba um *link*.

Em relação à função de investimento, que visa garantir a exclusividade na percepção dos frutos no investimento financeiro realizado pelo titular da marca para o seu desenvolvimento e consolidação no mercado, também não se verifica qualquer prejuízo pelo simples fato de ela ser utilizada por concorrentes como palavra-chave em *links* patrocinados.

A princípio, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm se inclinado de forma contrária à tese defendida nesta dissertação porque consideram que, neste caso, há um aproveitamento indevido pelo concorrente que, em tese, estaria se beneficiando do prestígio da marca de terceiro para captar para si a clientela que seria destinada ao outro.

Este entendimento pressupõe que o consumidor que insere uma marca como termo de pesquisa em um motor de busca está procurando especificamente produtos e/ou serviços do titular da marca para adquiri-los, o que não necessariamente é uma verdade, como demonstrado.

Além disso, despreza-se completamente a necessidade de ser demonstrado o potencial de confusão do consumidor para presumir *iure et de iure* esta circunstância simplesmente pelo fato de ter sido selecionada a marca do concorrente como palavra-chave para disparar o anúncio.

Em sentido diametralmente oposto, vimos, em tópicos anteriores, que o uso de uma marca como termo de pesquisa pode ter diversas finalidades distintas daquela de adquirir produtos e/ou serviços do titular da marca, inclusive a finalidade de buscar informações e alternativas a ela no processo de formação de decisão de consumo, que deve ser livre.

Esta circunstância foi demonstrada em pesquisa empírica cujos resultados foram publicados em 2013, nos Estados Unidos, na qual foi constatado que apenas 47% dos consumidores que usam marcas como termos de pesquisa desejam apenas obter resultados relacionados aos produtos e/ou serviços do titular da marca, sendo que 31% gostariam de receber informações sobre produtos e/ou serviços de outros fornecedores e 22% se mostraram indiferentes, como relatam David Franklyn e David Hyman:

What are consumers actually searching for when they use a trademark as a search term? As noted previously, understanding consumer preferences and expectations is necessary to assess whether diversion or confusion is likely to occur. We began by asking survey respondents who had searched for a

particular brand of product whether they were usually interested in finding information about that brand, or whether they were also interested in getting information about similar products from other brands. A near majority, 47%, of survey respondents indicated they usually wanted information about the specific brand they had searched for, while 31% usually wanted information about similar products from other brands, and 22% had no preference²⁵³

Se não há como se afirmar, com certeza e precisão, qual o objetivo de um consumidor quando inicia uma pesquisa na Internet utilizando-se de uma marca como termo de pesquisa, e se grande parte dos consumidores que usam marcas desta forma, na Internet, estão abertos a considerar produtos e/ou serviços de concorrentes, não se pode dizer que ele esse consumidor é um cliente do titular da marca e que, se ele conscientemente preferir acessar o *site* de seu concorrente, que lhe foi exibido entre os *links* patrocinados listados pelo motor de busca na página de resultados, o fez de forma equivocada, ou que ele foi desviado de sua pesquisa original (captação indevida de clientela).

Tampouco pode ser esquecido que o processo de pesquisa do consumidor na Internet é complexo e envolve todo um encadeamento de busca por informações em motores de busca, leitura e análise das descrições apresentadas para os *sites* que forem apresentados na página de resultados, consulta a alguns desses *sites*, entrando e saindo deles, refinando a pesquisa ou refazendo-a com outros termos, sempre em busca de resultados relevantes e tudo com o baixíssimo custo de se clicar no botão de retorno.

Além disso, o direito do consumidor à livre escolha é um direito básico que lhe é garantido por Lei (cf. art. 6º, II, da Lei nº 8.078/1990), sendo que a sua proteção é um princípio constitucional da ordem econômica (cf. art. 170, V, da Constituição Federal) e, também, um dos fundamentos da disciplina do uso da Internet no Brasil (cf. art. 2º, V, da Lei nº 12.965/2014).

²⁵³ “O que os consumidores de fato estão procurando quando eles usam uma marca como termo de pesquisa? Conforme mencionado antes, compreender as preferências e as expectativas do consumidor é necessário para avaliar se desvio ou confusão é provável de ocorrer. Começamos perguntando aos entrevistados que tinham procurado por uma marca de produto específica se eles estavam normalmente interessados em encontrar informação sobre a marca, ou se eles também estariam interessados em obter informações sobre produtos similares de outras marcas. Praticamente a maioria, 47%, dos entrevistados indicaram que eles geralmente queriam informações sobre a marca específica sobre a qual eles estava pesquisando enquanto que 31% deles geralmente desejam informações sobre produtos similares de outras marcas, e 22% não tinham preferência” [tradução livre]. HYMAN, David A. FRANKLYN, David J.. Trademarks as Search-Engine Keywords: Much A Do About Something? **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 26, n. 2, 2013, p. 517.

Ao garantir ao consumidor o direito de escolher livremente os produtos e/ou serviços que lhe agradem implica não somente exigir do fornecedor transparência nas estratégias de *marketing* adotadas como também que haja alternativas de produtos e/ou serviços entre as quais ele possa optar.

Portanto, ao contrário do que poderíamos inferir a princípio, quando a marca de um concorrente é utilizada por outro como palavra-chave em um serviço de *link* patrocinado para anunciar o seu *site* em vez daquele do titular da marca sem que o anúncio sugira – claramente, ou em consequência de sua vagueza – a existência de uma relação econômica entre o anunciante e o titular da marca, e não havendo risco de diluição ou degenerescência, pode-se concluir que há mero oferecimento de uma alternativa de consumo aos produtos e/ou serviços do titular da marca, o que é uma prática sadia cuja legalidade foi reconhecida pela jurisprudência dos Estados Unidos no precedente *Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc.*, e pela da União Europeia no precedente *Interflora, Inc. e Interflora British Unit c/ Marks & Spencer PLC e Flowers Direct Online Ltd.*

Imprescindível, porém, que o anúncio exibido seja claro no sentido de que os produtos e/ou serviços fornecidos pelo anunciante não são aqueles provenientes do titular da marca.

Trata-se de uma exigência que deflui do próprio direito básico do consumidor à “*informação adequada e clara*” sobre produtos e serviços (cf. art. 6º, III, da Lei nº 8.078/1990), e também da determinação legal no sentido de que “*a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal*” (cf. art. 36, da Lei nº 8.078/1990).

É preciso considerar ainda que, mesmo no comércio tradicional realizado no mundo sensível, estratégias semelhantes de *marketing* não seriam necessariamente consideradas ilegais.

Tomemos como exemplo o *tenant mix* dos Shopping Centers. Para que o empreendedor de Shoppings Centers possa potencializar a lucratividade do negócio por ele exercido e beneficiar todos os agentes econômicos envolvidos – os diversos fornecedores de produtos e serviços que se estabelecem nas dependências do centro comercial, o empreendedor do Shopping Center e os consumidores que a ele afluem para realizar negócios – é natural e desejável que ele organize os estabelecimentos empresariais dos locatários das unidades de forma que o fluxo de consumidores para

as lojas âncoras, normalmente lojas de marcas consolidadas e bem conhecidas do público, beneficie também os lojistas menores.

Tampouco se poderia condenar a atitude de um empresário que decide abrir um estabelecimento empresarial exatamente ao lado ou em frente ao do concorrente, sendo ele (o concorrente) um empresário já consolidado no mercado e titular de marca conhecida e o novel empreendedor não. É certo que o empresário que assim procede será beneficiado com um fluxo de consumidores que não teria se tivesse aberto seu estabelecimento empresarial em outro ponto.

Situação semelhante é a do empresário que tenta estimular a demanda ao divulgar ofertas sobre produtos de marca famosa com o intuito de atrair consumidores para o seu estabelecimento empresarial e, lá, oferecer-lhe também produtos idênticos ou semelhantes de concorrentes da marca anunciada, ou do vendedor que, ao ser indagado a respeito de um produto de uma marca específica, tenta vender produto de concorrente em seu lugar.

Do mesmo modo, a organização e a disposição de produtos nas prateleiras de um mercado faz com que o consumidor que se desloca a uma delas com a intenção de adquirir um produto específico tenha acesso também a outras ofertas de produtos que possam substituir aquele que estava sendo inicialmente procurado, o que é uma prática normal e saudável.

Essas tarefas que antes eram desempenhadas pelos varejistas no comércio tradicional, passaram a ser executadas principalmente pelos motores de busca no comércio eletrônico, pois são eles que identificam as necessidades dos consumidores, apresentam-lhes os *links* para os *sites* dos fornecedores que possuem ofertas dos bens de consumo pesquisados e apresentam-lhes, igualmente, ofertas alternativas, atuando como novos intermediários, conforme observa o professor norte-americano Eric Goldman:

[...] online intermediaries increasingly perform many of the same functions traditionally performed by retailers [...]

[...] After a consumer submits a keyword search to Google's general purpose search engine, Google presents the consumer with advertisements that reflect the consumer's past search interactions with Google, the consumer's location, and Google's other assessment of relevancy. From a consumer perspective, the brand-triggered ads are analogous to a retail salesperson informing the consumer that competitive choices exist. They also replicate the experience of consumers learning about competitive options from the side-by-side in-store display of competitive products.

*With this additional information, consumers can then navigate through the search results and ads to do comparison shopping*²⁵⁴

Se, no comércio tradicional, essas práticas comerciais dos intermediários não costumam suscitar resistências baseadas no direito exclusivo do titular da marca ou em alegações de concorrência desleal, nada justifica tratamento diferenciado para o comércio eletrônico, pois apenas a identidade do intermediário é que mudou: antes, o varejista, hoje, o motor de busca.

Não havendo violação a quaisquer das funções a que a marca se destina a desempenhar, não há que se reconhecer qualquer ofensa ao direito exclusivo de seu titular pelo simples fato de seu concorrente selecionar suas marcas registradas como palavras-chaves em serviços de referenciamento.

Haverá violação ao direito exclusivo do titular da marca apenas se o anúncio exibido provocar confusão no consumidor quanto à identificação do fornecedor de quem está adquirido o produto ou o serviço – se está adquirindo do titular da marca ou de um terceiro – ou se o anúncio puder, por suas características, provocar diluição ou degenerescência da marca de alto renome, dada a proteção especial que lhe deve ser garantida pelo Direito.

Todavia, não há violação ao direito exclusivo do titular da marca apenas pelo fato de um concorrente usar a marca de outro, sem a sua prévia autorização, como palavra-chave para veicular anúncio para o seu *website* por meio de um serviço de *link* patrocinado.

Considerando-se, porém, que a tutela da concorrência desleal, no Brasil, se abre justamente para aquelas hipóteses não alcançadas pela tutela conferida pelos outros ramos do Direito da Propriedade Industrial como o direito de marcas, é preciso analisar ainda a possibilidade dessa prática poder ser enquadrada como ato dessa natureza. Faremos isso a seguir.

²⁵⁴ “[...] os intermediários online cada vez mais estão desempenhando muitas das mesmas funções tradicionalmente executadas pelos varejistas [...]”

[...] Depois que um consumidor insere um termo de pesquisa no motor de busca de propósito geral do Google, o Google apresenta ao consumidor anúncios que refletem as interações anteriores do consumidor com o Google, a localização do consumidor, e outras análises de relevância realizadas pelo Google. Da perspectiva do consumidor, os anúncios disparados por marcas são semelhantes a um varejista informando o consumidor que existem alternativas competitivas. Eles também replicam a experiência do consumidor aprendendo sobre opções competitivas pela exibição lado a lado de produtos concorrentes dentro da loja.

Com esta informação adicional, os consumidores podem navegar pelos resultados de pesquisa e os anúncios para comprar produtos” [tradução livre]. GOLDMAN, Eric. Brand Spillovers. **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 22, n. 2, pp. 381-419, primavera, 2009, p. 399.

4.6. Possível ato de concorrência desleal?

A priori, a prática comercial em análise – a mera utilização de marca de concorrente como palavra-chave em serviços de *link* patrocinado – só poderia ser entendida como caracterizadora de ato de concorrência desleal na hipótese do art. 209, da Lei nº 9.279/1996, se os atos fossem tendentes “*a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços postos no comércio.*”

Vimos que a jurisprudência brasileira vem reiteradamente entendendo que há ato de concorrência desleal na seleção de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados considerando haver possibilidade de confusão no consumidor como consequência dessa prática.

Todavia, os estudos empíricos realizados pelos já citados David Franklyn e David Hyman mostram o contrário.

Para chegar a essa conclusão, esses dois pesquisadores norte-americanos exibiram a 2500 pessoas os resultados de pesquisa para a marca “Mercedes” em um motor de busca, no qual eram exibidos os anúncios para os *sites* de três concorrentes dela: o da “Infiniti”, que fazia referência expressa à marca “Mercedes”, sugerindo ao consumidor que “*compare Mercedes to Infiniti on the Official Infiniti USA Website*”²⁵⁵; o da BMW, que nenhuma referência fazia à marca “Mercedes” e nada sugeria; e o da Audi, que, apesar de não ter qualquer referência à marca “Mercedes”, adotava o título de “*Gorgeous Luxury Vehicles*”²⁵⁶.

Então, perguntaram a eles se, tendo pesquisado pela marca “Mercedes”, eles clicariam em algum desses três resultados apresentados, sendo que entre 41% a 52% responderam que sim ou talvez, sendo que o anúncio que atrairia mais atenção seria o da Audi, seguido pelo da BMW.

Perguntados novamente sobre o motivo pelo qual eles clicariam nesses *links* apesar de estarem inicialmente buscando informações sobre produtos da “Mercedes”, 48% a 65% dos entrevistados responderam que clicariam porque estariam abertos a outras opções (ou seja, eles entravam no *site* cientes de que não iam encontrar, neles, os produtos que inicialmente procuravam), enquanto 22% a 37% deles disseram que

²⁵⁵ “compare Mercedes à Infiniti no *site* Oficial da Infiniti dos EUA” [tradução livre].

²⁵⁶ “Belíssimos Veículos de Luxo” [tradução livre].

clicariam porque esperavam encontrar informações sobre os produtos da “Mercedes” (ou seja, foram realmente enganados). Com base nesses dados, aqui resumidos, eles concluíram que:

We document a considerable degree of confusion, but it is not the type of confusion recognized by current trademark doctrine. We find a modest amount of confusion on source, sponsorship, and affiliation, but we find considerably more confusion and uncertainty regarding whether a particular link is an ad or not, why particular links appeared in response to given search, and what the user expects to find if they click on a particular link²⁵⁷

A pesquisa demonstrou, assim, que grande parte dos consumidores que usa uma marca como termo de pesquisa em um motor de busca não está exclusivamente em busca de ofertas ou informações de produtos e/ou serviços do titular da marca e que, ao lhes serem exibidos anúncios de concorrentes em resposta à pesquisa, eles acessam esses *sites* sabendo que se trata de *sites* de concorrentes e o fazem porque também têm a intenção de ter acesso a informações ou ofertas de produtos e/ou serviços outros.

Ou seja: a seleção de marcas registradas com mercado consolidado como palavras-chaves em serviços de referenciamento para promover anúncios de *sites* de concorrentes do titular da marca materializa uma utilidade social relevante para os pequenos e microempresários que não possuem *market share* consolidado e para os consumidores que, apesar de utilizar a marca registrada como termo de pesquisa, não estão buscando apenas produtos e/ou serviços do titular da marca, estando aberto a outras alternativas.

Para estes consumidores, o serviço de referenciamento oferece benefícios por simplificar a sua busca ao disponibilizar a ele acesso não somente a fornecedores diferentes que comercializam determinado produto de marca, como também lhes permite conhecer produtos semelhantes e alternativos a eles, poupando-lhes a necessidade de realizarem pesquisas adicionais para obterem resultados relevantes (que correspondam às suas expectativas).

²⁵⁷ “Documentamos um nível considerável de confusão, mas não o tipo de confusão reconhecida pela doutrina atual sobre marcas. Encontramos uma quantidade modesta de confusão quanto à origem, ao apoio e à relação, mas encontramos muito mais confusão e incerteza quanto a saber se um link é um anúncio ou não, por quê certos links aparecem em resposta a uma dada pesquisa, e o que os usuários esperam encontrar se eles clicaram em certo link” [tradução livre]. HYMAN, David A.. FRANKLYN, David J. Trademarks as Search-Engine Keywords: Much A Do About Something? **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 26, n. 2, 2013, p. 534.

Em relação àqueles consumidores que de fato só queriam obter informações ou ofertas sobre produtos e/ou serviços comercializados pelo titular da marca ou por seus licenciados ou revendedores, e que clicaram em *links* para *sites* de anunciantes concorrentes porque foram realmente enganados, nada os impede de simplesmente clicar em um botão do *mouse* e retomar a pesquisa instantaneamente e sem incorrer em custo adicional algum.

E, mais uma vez, aqui entra a distinção entre a forma como se dá o comércio tradicional e o comércio eletrônico no que diz respeito aos custos incorridos pelos consumidores para pesquisar por produtos e/ou serviços. Ao contrário do que se vê no comércio tradicional, no comércio eletrônico, o consumidor não precisa sequer sair de sua casa ou local de trabalho para iniciar as pesquisas, pode acessar diversos estabelecimentos empresariais (virtuais) ao mesmo tempo e de forma instantânea, a custo irrisório e sem grande dispêndio de tempo.

Difícilmente o consumidor lograria realizar uma pesquisa semelhante, com a mesma eficiência e extensão no comércio tradicional, pelo menos sem incorrer em custos financeiros e em alto dispêndio de tempo, o que poderia fazê-lo abortar a sua pesquisa inicial e se conformar em adquirir produtos e/ou serviços de concorrentes por não valer a pena retomar a pesquisa inicial.

Certamente não é este o caso do consumidor que se vale da Internet para realizar as suas pesquisas por produtos e/ou serviços, razão pela qual entender que o mero fato de ele ser levado a acessar um *site* de um concorrente por engano – nas hipóteses em que há realmente engano – possa ser caracterizado como provocador de confusão e apto a promover desvio de clientela para efeitos de concorrência desleal parece exagero.

Sendo a defesa do consumidor um imperativo constitucional (cf. art. 5º, XXXII, da Constituição Federal) que condiciona a ordem econômica e também fundamenta a disciplina do uso da Internet no Brasil, como já mencionado anteriormente, sendo que a sua liberdade de escolha é tratada como um direito básico pelo Código de Defesa do Consumidor, não há como considerar ilícita a conduta do concorrente que vai ao encontro desse propósito.

Ao contrário: conferir ao titular da marca o direito de impedir que concorrentes utilizem-na como palavra-chave em serviços de *links* patrocinados na Internet, para disparar anúncios de seus *sites* mesmo sem fazer referência explícita e ostensiva à

marca, seria dar-lhes o direito de controlar o mercado e reduzir a livre concorrência no comércio eletrônico²⁵⁸, o que é especialmente grave neste meio em razão da importância da questão da visibilidade e acessibilidade para o estabelecimento empresarial virtual, especialmente aqueles de titularidade dos pequenos e dos microempreendedores.

Também não se pode esquecer que a nossa ordem jurídica considera lícita a publicidade comparativa desde que atendidos os princípios assentados na legislação consumerista.

A utilização não autorizada de marcas de concorrentes como palavras-chaves em serviços de *links* patrocinados não se enquadra perfeitamente na definição dada à publicidade comparativa, pois se trata unicamente de se exibir um *link* para o *site* do anunciante na página de resultados do motor de busca quando o internauta utilizar a marca como termo de pesquisa, sem necessariamente haver sequer menção clara e explícita à marca pesquisada²⁵⁹.

²⁵⁸ ROMANO, Dominique Anntoinette. Seek and You Shall Find: Google's AdWords and the Nominative Functional Fair Use Defense. **Law School Student Scholarship**. Artigo 558. jan. 2014. Disponível em: http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/558. Acesso em: 20/11/2017, p. 22.

²⁵⁹ Em sentido diferente da ideia aqui defendida, Benjamin F. Sidbury defende que a utilização de marcas em tecnologias eletrônicas para disparar anúncios publicitários na Internet é uma modalidade de publicidade comparativa. Analisando a questão sob a ótica do Direito norte-americano, ele defende a legalidade desse tipo de prática sob a teoria do uso legítimo (*fair use*) e sugere o controle de sua legalidade com base em uma análise fundada na intenção do concorrente ao fazê-lo e na potencialidade de engano ao consumidor. Deste modo, “*one should be permitted to use another's trademark for comparative advertising purposes in the context of metatags and trigger ads. [...] if the defendant is either (1) using the plaintiff's mark with the intent to usurp the plaintiff's good will (and lure web surfers to defendant's website rather than plaintiff's site) or (2) is acting in bad faith by creating deception as to source or sponsorship, the court should enjoin the defendant's use of the plaintiff's mark in the defendant's metatags*” (“deve-se permitir que uma pessoa use a marca de outra para fins de publicidade comparativa no contexto de metatags e anúncios disparados. [...] se o réu estiver (1) usando a marca do autor com a intenção de usurpar o aviamento do autor (e direcionar internautas para o website do réu em vez de para o do autor) ou (2) estiver agindo de má-fé ao provocar possibilidade engano quanto à origem ou associação, o juiz deve impedir que o réu use as marcas do autor nos metatags do réu” [tradução livre]) (SIDBURY, Benjamin F. Comparative Advertising on the Internet: Defining the Boundaries of Trademark Fair Use For Internet Metatags and Trigger Ads. **North Carolina Journal of Law & Technology**, vol. 3, n. 1, pp. 36-62, outono. 2001, p. 56; 60). Não comungamos com a tese de ser o uso das marcas alheias em *metatags* ou em *links* patrocinados uma modalidade de publicidade comparativa porque o simples ato de escolher uma marca de terceiro como palavra-chave para tais fins não induz uma comparação entre produtos e serviços ou entre fornecedores. *A priori*, não há qualquer comparação, pois, na maioria das vezes, o único resultado decorrente da contratação do serviço é fazer com que um *link* para o *website* do concorrente seja exibido quando o internauta usar a marca como termo de pesquisa. Nada mais. Mesmo na publicidade comparativa implícita, há necessidade de serem comparadas as características dos produtos e serviços para o instituto seja caracterizado. Não sendo esta uma característica intrínseca nem dos *metatags* nem dos *links* patrocinados, não nos parece ser adequado caracterizá-los como publicidade comparativa, sendo a referência válida apenas para fins de analogia.

No entanto, se os usos e costumes do mercado, a legislação interna e também a comunitária, a doutrina e a jurisprudência pátrias claramente admitem a publicidade comparativa explícita, vale dizer, com referência expressa às marcas do concorrente, com comparação detalhada entre produtos e/ou serviços com o intuito de induzir o consumidor a conhecer as características de um novo produto e/ou serviço similar de concorrente, entendendo que esta prática favorece os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade do consumidor, que razão haveria para se vedar o uso da marca alheia com o simples propósito de disparar um anúncio publicitário com um *link* para o *site* do concorrente?

É neste sentido que a jurisprudência comunitária europeia tem entendido pela licitude da conduta em análise sempre que o anúncio, compreendido em seu contexto, revelar publicidade de produtos e/ou serviços alternativos aos do titular da marca, o que gera benefício social por aumentar o leque de opções do consumidor que está aberto e deseja conhecer novas opções comerciais, por permitir que o pequeno e o microempresário possam ter visibilidade no mercado eletrônico, e por garantir que a funcionalidade dos motores de busca continue sendo disponibilizada gratuitamente ao internauta.

Some consumers that use a trademark as search term prefer to be able to choose from a diverse range of goods and services. The ads that accompany search results benefit them by supporting Google's free search services, and allowing them the opportunity to buy products that they were not necessarily thinking about, but were at least open to. Other consumers are only interested in products bearing the specific trademark they entered as a search term. They too benefit from the free search services that Google provides, and they can only be diverted if they click on the "wrong" paid ad²⁶⁰.

A análise da legalidade da conduta do concorrente que, em serviços de *links* patrocinados oferecidos por motores de busca, seleciona marcas registradas de seus adversários como palavra-chave para provocar a exibição de *links* para os seus *sites*

²⁶⁰ “Alguns consumidores que usam marcas como termos de pesquisa preferem ser capazes de escolher entre um conjunto diversificado de mercadorias e serviços. Os anúncios que acompanham os resultados de buscas os beneficiam por favorecer a gratuidade dos serviços de busca do Google, e conferindo-lhes a oportunidade de comprar produtos sobre os quais eles não necessariamente estavam pensando, mas aos quais eles ao menos estavam abertos a. Outros consumidores só estão interessados em produtos que tenham a marca específica que foi inserida como termo de busca. Eles também se beneficiam dos serviços gratuitos prestados pelo Google, e eles só podem ser desviados se eles clicarem no anúncio pago ‘errado’” [tradução livre]. HYMAN, David A.. FRANKLYN, David J. Trademarks as Search-Engine Keywords: Much A Do About Something? **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 26, n. 2, 2013, p. 541.

quando a marca for utilizada como termo de pesquisa por um internauta, não pode ser feita exclusivamente à luz de diplomas legislativos promulgados antes do surgimento do comércio eletrônico sem a devida consideração à natureza da Internet, aos seus usos e costumes e sobretudo com atenção às suas diferenças estruturais perante o comércio tradicional.

A proteção conferida às marcas registradas e a tutela da concorrência desleal são importantes para a garantir ao empresário obter o retorno do investimento que faz no desenvolvimento da marca, mas também é importante para proteger o consumidor final.

Além disso, o princípio da função social da propriedade exige que a proteção conferida às marcas seja pautada por um viés teleológico de modo a reconhecer como ilegal apenas as práticas comerciais adotadas por concorrentes que possam violar as funções que ela desempenha, nomeadamente a função de identificação de origem, distintiva, econômica e publicitária.

Por sua vez, a concorrência desleal só será reconhecida quando houver uma tentativa de denegrir a imagem do concorrente ou quando puder provocar confusão no consumidor quanto à identidade de diferentes produtos e/ou serviços ou quanto à sua origem, ou ainda quando houver tentativa de concorrência ou aproveitamento do prestígio da marca.

Não é o que se verifica no caso da seleção de marcas registradas de terceiros por concorrentes para anunciar *links* para seus *sites* em serviços de referenciamento na Internet quando o anúncio exibido de forma alguma sugere a existência de relação econômica entre o anunciante e o titular da marca e se limita a apresentar produtos e/ou serviços alternativos sem denegrir aqueles de seu concorrente.

Há de se considerar ainda a possibilidade de caracterização desse uso como uma forma de concorrência parasitária, entendendo-se que o concorrente que assim procede estaria se aproveitando indevidamente da marca alheia ao auferir benefícios econômicos a partir do investimento realizado pelo seu titular ao invés de investir, ele próprio, no desenvolvimento de sua própria marca.

Este, talvez, seja o argumento mais delicado de todos os que foram debatidos até aqui, pois não há dúvida de que o uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados realmente traduz um benefício para o anunciante a partir de marca alheia.

A primeira ponderação que fazemos sobre isto é que, a princípio, o benefício direto que o anunciante tem ao utilizar uma marca consagrada como palavra-chave em *link* patrocinado é o de apenas atrair visibilidade para o seu *website*, circunstância esta que não seria considerada como um aproveitamento parasitário se ocorresse no mundo tangível.

É que, no mundo virtual, o ato de selecionar uma marca alheia como palavra-chave em um serviço de *link* patrocinado equivaleria, no mundo tangível, ao ato de se abrir um estabelecimento empresarial novo ao lado daquele de um concorrente já bem estabelecido ou titular de uma marca já consagrada a fim de se beneficiar do fluxo de clientes que se deslocam àquele local, conduta esta cuja legalidade não é questionada no comércio tradicional.

Mais uma vez, lembramos o exemplo do *tenant mix* dos *Shopping Centers*, que faz com que as lojas sejam organizadas de modo que os estabelecimentos menos conhecidos possam se aproveitar do afluxo de consumidores que são atraídos pelas lojas âncora e pelas lojas de marcas famosas, bem como do ato de se dispor produtos de marcas diferentes lado a lado nas prateleiras de um mercado, que são condutas comercialmente lícitas.

Quanto à concorrência parasitária, não nos parece que o uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados se enquadre como uma forma de cópia ou imitação do negócio do concorrente ou de elementos de inovação que trariam vantagens ao concorrente (nos termos da lição de J. C. Sampaio de Lacerda), nem mesmo de cópia ou imitação de elementos essenciais do negócio alheio (nos termos da lição de Denis Borges Barbosa), pois o que se faz é apenas utilizar um elemento do estabelecimento empresarial alheio – a marca – para sinalizar a existência de um estabelecimento empresarial virtual concorrente, que poderá ou não ser visitado pelo consumidor.

A outra ponderação que fazemos é que a concorrência desleal, inclusive no que concerne à concorrência e ao aproveitamento parasitários, exige que a presença de um ato que seja considerado contrário aos usos e costumes leais do comércio, o que não parece ser o caso, exatamente pelos mesmos motivos sobre os quais acima discorreremos.

Tampouco haverá tentativa de prevalecer no mercado sem ser pela própria prestação, pois o máximo que o anunciante conseguirá, não havendo confusão, é

fazer com que o consumidor visite o seu *website* e conheça as ofertas disponibilizadas ali, sendo que o consumidor só adquirirá o produto ou o serviço se entender que a oferta do anunciante é a que melhor atende os seus interesses, visto que não há custo adicional que deva incorrer para retornar à pesquisa por ofertas melhores do que as ali apresentadas.

Nesta situação, longe de causar qualquer prejuízo, a prática favorece a livre iniciativa e a livre concorrência, o adequado fluxo da informação na Internet (princípios da liberdade de expressão e da liberdade de referências) e o direito de livre escolha do consumidor por permitir que pequenos e microempresários tenham chances reais de alcançar o consumidor que está disposto a conhecer produtos e/ou serviços alternativos e que clicaram nos *links* exibidos de forma consciente em pleno exercício do seu direito à informação e à liberdade de escolha, ao mesmo tempo em que o consumidor que eventualmente não esteja disposto a conhecer novos produtos e/ou serviços e clicou indevidamente no *site*, sempre poderá retornar a pesquisa sem custos de qualquer natureza, com um simples clique.

CONCLUSÃO

Ao longo desta dissertação, tivemos a oportunidade de refletir sobre os muitos impactos das tecnologias digitais na sociedade, na economia e no Direito, entre eles o desenvolvimento de uma nova forma de se exercer, profissional e organizadamente, a atividade de compra e venda de mercadorias e de prestação de serviços: o chamado comércio eletrônico.

Vimos também que essa nova forma de comerciar tem implicações profundas em conceitos de Direito Comercial já há muito consagrados na doutrina, favorecendo o surgimento de conceitos novos como o do estabelecimento empresarial virtual, cujas características imateriais modificam a forma como a clientela pode localizar e adentrar a casa de comércio para celebrar negócios com o empresário dada a inexistência de ponto comercial.

A inexistência de ponto comercial é uma desvantagem para os empresários que iniciam suas atividades diretamente na Rede ou que migram para o ciberespaço sem ter uma clientela fidelizada no mundo tangível, considerando-se que a navegação na Internet se faz por meio da estrutura hipertextual na qual ela está consubstanciada, na figura dos *links*, cuja funcionalidade é potencializada pelos motores de busca, que se apresentam como os novos intermediários entre os fornecedores e consumidores que interagem no ciberespaço.

Ocorre que esses *websites* sofrem problemas de visibilidade, pois o algoritmo dos principais motores de busca do mercado consideram como certo conteúdo como relevante não apenas quando as palavras-chaves inferidas pelos robôs, no processo de indexação automática do *website*, equivalem ao termo utilizado pelo internauta na pesquisa, mas também a quantidade de *links* dispersos na Rede que já referenciam o *website* para aquele conteúdo (*BackLink*) e a qualidade desses *links* considerando a existência de outros *links* que também os referenciem para aquele dado conteúdo (*PageRank*), o que tende a favorecer os *websites* das grandes empresas e de marcas famosas em detrimento dos demais, criando barreiras à entrada de novos concorrentes e enfraquecendo os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, que são pilares da ordem econômica brasileira.

Uma forma de minorar esse problema e garantir visibilidade aos *websites* de novos empresários que iniciam o negócio diretamente na Internet ou que migraram

para ela sem ter uma clientela fidelizada no mundo tangível, é oferecida pelos serviços de *links* patrocinados, por meio dos quais os motores de busca assumem a obrigação de, mediante remuneração, promover anúncios do contratante, exibindo *links* para o seu *website* cada vez que o internauta utilizar termos de pesquisa que correspondam às palavras-chaves que o anunciante deliberadamente escolheu, o que favorece a eficiência no processo de pesquisa a baixo custo para o anunciante, permitindo que o serviço continue gratuito para o internauta.

Todavia, para que o empresário consiga realmente fazer o seu *website* visível ao cliente potencial, e considerando que o processo de pesquisa na Internet exige uma postura ativa do internauta, o sucesso desses empresários depende da adoção de estratégias adequadas de *marketing*, que se refletem na escolha de palavras-chaves que tenham aptidão para colocar o anúncio do seu *link* entre os primeiros da lista de resultados, pois o internauta tende a não dispendar maiores esforços na busca e costuma acessar os primeiros *links*. É aqui que entra a possibilidade da utilização de marcas já consagradas no mercado para disparar o anúncio, de modo a colocar o *link* para o *website* desses empresários ao menos ao lado daquele do concorrente já conhecido.

Esta prática causou muita controvérsia na doutrina, pois inúmeros juristas de renome caracterizaram-na como conduta violadora do direito exclusivo conferido por lei ao titular da marca registrada ou, ao menos, buscaram enquadrá-la como um ato de concorrência desleal por supostamente provocar o aproveitamento indevido da boa fama da marca alheia.

Vimos, então, que a jurisprudência norte-americana e a europeia, inicialmente desfavoráveis a essa prática comercial, evoluíram para aceitá-la como uma forma de uso lícito de marca alheia em certas condições, especialmente quando o anúncio não for capaz de induzir confusão no consumidor quanto à origem do produto ou serviço, ou quando não causar prejuízos à reputação (por diluição ou degenerescência) da marca de alto renome.

Mostramos também que a experiência da jurisprudência norte-americana e europeia não tem sido seguida no Brasil, onde o entendimento em sentido contrário é amplamente majoritário na jurisprudência, contando com poucas vozes dissonantes na doutrina.

Considerando que muitos dos precedentes jurisprudenciais brasileiros partem do pressuposto de que o internauta, ao utilizar uma marca como termo de pesquisa, está a buscar unicamente resultados que correspondam ao produto ou serviço por ela assinalado e não outros, discorreremos sobre os estudos doutrinários de pesquisadores norte-americanos e chineses que não apenas infirmam este pressuposto teórico como apresentam justificativas mercadológicas importantes no sentido de que o internauta evolui na sua pesquisa, desde o conhecimento da necessidade material que deseja atender até a identificação de qual produto ou serviço poderia fazê-lo e qual a melhor oferta disponível no mercado, sendo que o uso de marcas como termo de pesquisa pelo internauta se encontra apenas no meio desse processo, e não necessariamente no final.

Apresentamos também estudos empíricos que demonstram que a maioria dos internautas, ao utilizar marcas como termo de pesquisa, está efetivamente disposta a considerar outras ofertas de produtos e serviços idênticos ou semelhantes que não os da marca pesquisada, o que decorre do seu direito de livre escolha, cuja efetividade pressupõe não somente a existência de produtos e serviços alternativos, como que eles possam ser encontrados.

Então, partindo das premissas teóricas de que o direito exclusivo do titular da marca não é absoluto, que a marca deve atender a uma função social materializada nas funções que exerce para o titular (identificação de origem, distintiva, publicitária, de investimento) e na proteção do direito de livre escolha do consumidor, alinhamo-nos à tese de que o uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados, malgrado caracterize uso de marca como marca, não ofende, por si só, quaisquer dessas funções, podendo haver violação pela forma como o anúncio é apresentada, dependendo de criteriosa análise casuística, muito diferente da análise apriorística que vem sendo feita.

Finalmente, partindo da noção de ato de concorrência desleal como conduta que ofenda os usos e costumes honestos do comércio pelo qual um concorrente busca prevalecer no mercado não pela sua própria prestação, mas por meio da adoção de expedientes para captar a clientela alheia mediante engodo, entendemos que os seus requisitos não se encontram presentes no simples uso não autorizado de marcas de concorrentes em *links* patrocinados representar um ato natural e esperado, dentro do comércio eletrônico, dada a arquitetura hipertextual em que se estrutura a Internet, no

qual a acessibilidade do estabelecimento empresarial virtual depende da não apenas da existência de *links* que direcionem o internauta para o seu *website*, mas também que esses *links* sejam visíveis.

Deste modo, considerando que a navegação na Internet depende de pesquisa feita pelo internauta a partir de termos escolhidos por ele muitas vezes de forma aleatória e despretensiosa, e que a visibilidade dos *links* dos *websites* novos, ou dos pertencentes a micro e pequenos empresários que migraram para o ciberespaço sem ter fidelizado clientela anteriormente, exige que as palavras-chaves selecionadas correspondam aos termos de pesquisa utilizados, o uso de marcas já consagradas se mostra uma das poucas alternativas viáveis a garantir a necessária visibilidade para esses *websites*.

Da mesma forma que o ato de abrir uma loja nova ao lado do estabelecimento de um concorrente conhecido no mundo tangível para aproveitar o fluxo de clientes para o estabelecimento dele não gera grandes questionamento no mundo tangível, o ato de selecionar marcas de concorrentes em *links* patrocinados para fazer o mesmo no mundo virtual tampouco deveria fazê-lo.

Conclui-se que o uso não autorizado de marcas de concorrentes em serviços de *links* patrocinados, longe de prejudicar quaisquer das funções da marca, ou de ser um ato de concorrência desleal, representa uma conduta normal e esperada dentro do comércio eletrônico em razão da arquitetura da Internet, e que vai de encontro aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do favorecimento às pequenas e microempresas, ao mesmo tempo em que favorecer o direito essencial do consumidor à livre escolha, favorecendo o livre fluxo de informações e o desenvolvimento de um comércio eletrônico mais eficiente.

REFERÊNCIAS

ABRUSIO, Juliana. O Uso de *Link* Patrocinado como Prática de Conduta Desleal no Comércio da Internet. **Revista Pensamento Jurídico**, vol. 12, nº 1, pp. 291-311, jan/jun. 2018.

ALBERTÍN, Alberto Luiz. **Comércio Eletrônico. Modelo, Aspectos e Contribuições de sua Aplicação**. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ALICEDA, Rodolfo Ignácio. A Responsabilização dos Provedores de Aplicação por Uso de Marcas em *Links* Patrocinados: O Entendimento dos Tribunais para Casos Envolvendo o Google Adwords. **Revista de Direito Privado**, vol. 99, pp. 143-165, mai/jun. 2019.

ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. O Google Adwords a partir da Análise da Propriedade Imaterial e do Direito Concorrencial. **Revista de Direito Privado**, vol. 71, pp. 131-143, nov. 2016.

ARAÚJO, Rosalina Corrêa de. “**Da Marca Notória à Marca de Alto Renome**”. Disponível em <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27764-27774-1-PB.pdf>. Acesso em 16/02/2019.

ARAÚJO, Rúbia Maria Ferrão de. BRAGUIM, Guilherme Cunha. Novas Formas de Concorrência Desleal em Face dos Avanços Tecnológicos. **Revista de Direito Empresarial**, vol. 11, pp. 407-415, set/out. 2015.

ASCENSÃO, José de Oliveira. A liberdade de referências em linha e os seus limites. **Revista Forense**, vol. 87, n. 358, pp. 59-74, nov/dez. 2001.

..... As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, n. 61, pp. 44-52, nov/dez. 2002.

..... O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? **Revista de Direito do Consumidor**, vol. 44, pp. 20-48, out/dez. 2002.

ATHENIENSE, Alexandre. **Internet e o Direito**. Belo Horizonte: Inédita, 2000.

BAËTÉ, Laura. CORRIGNAN, Adeline. **“La Responsabilité des Liens Hypertextes”**. Disponível em: <http://emmanuel.poteaux.pagesperso-orange.fr/lienhtt.doc>. Acesso em: 10/07/2018.

BALAN JÚNIOR, Osvaldo. **O Estabelecimento Virtual na Sociedade Técnica: A Necessária Busca de Segurança Jurídica nas Transações Comerciais**. 2011. 243f. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, São Paulo. 2011.

BAPTISTA, Luiz Olavo. Comércio Eletrônico: Uma Visão do Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo** [Eletrônica], n. 94, pp. 83-100, jan/dez.1999.

BARLOW, John Perry. **“A Declaration of the Independence of Cyberspace”**. 1996. Disponível em: <https://www.eff.org/cyberspace-independence>. Acesso em: 20/11/2018.

BARBOSA, Denis Borges. **“A concorrência desleal e sua vertente parasitária”**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf. Acesso em: 31/05/2017.

..... **“A doutrina da concorrência”**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/11.doc>. Acesso em: 07/06/2017.

..... **“A especialidade das marcas”**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/72.doc>. Acesso em 20/12/2017.

..... **“Conteúdo e limites do direito de marca registrada”**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/84.doc>. Acesso em: 20/12/2017.

..... **“Da contrafação de marcas”**. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marcas.pdf. Acesso em: 23/03/2019.

..... **“Da confusão e da associação em matéria de marcas”**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf. Acesso em: 20/12/2017.

..... **“Da contrafação de marcas”**. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marcas.pdf. Acesso em: 23/03/2019.

..... Direito Constitucional dos Signos Distintivos. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira. JABUR. Wilson Pinheiro (Coord). **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007

..... **“Nota sobre a noção do uso como marca”**. 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf>. Acesso em: 20/10/2019.

BARONI, Andreza Cristina. Vulgarização da Marca: O Interesse Social nas Relações de Concorrência e de Consumo como Fundamento para a Desconstituição do Direito de Exclusividade. **Revista da ABPI**, nº 147, pp. 31-40, mar/abr. 2017.

BARRETO FILHO, Oscar. **Teoria do Estabelecimento Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1988.

BARROS, Graziela Magalhães de. **Estabelecimento Virtual – Necessidade de Normatização**. 2010. 36f. Monografia (Pós-Graduação em Direito Empresarial e dos Negócios). Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2010.

BARTHOLOMY, Mark. TEHRANIAN, John. The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law. **Berkeley Technology Law Journal**, vol. 21, n. 4, pp. 1364-1420. 2006.

BENJAMIN, Antônio Herman V. MARQUES, Cláudia Lima. BESSA, Leonardo Roscoe. **Manual de Direito do Consumidor**. 5ª Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

BERGMAN, Michael K. **“The Deep Web: Surfacing Hidden Value”**. 2001. Disponível em: <http://brightplanet.com/wp-content/uploads/2012/03/12550176481-deepwebwhitepaper1.pdf>. Acesso em: 07/01//2018.

BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial**. 2ª Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência Desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Revista de Informação Legislativa**, v. 22, n. 85, pp. 343-364, jan/mar. 1985.

..... **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle**. Bureaux Internationaux Réunis pour La Propriété Intellectuelle. Reino Unido: 1969.

BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial**. 2ª Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

BLUM, Renato Ópice. Coord. **Direito Eletrônico. A Internet e os Tribunais**. Bauru: Edipro, 2001.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. **Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual. Da inovação tecnológica ao abuso de poder**. São Paulo: Singular, 2010.

..... Violações dos Sinais e Obras na Internet. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, vol 65, pp. 31-34, jul/set. 2014.

BRIN, Sergey. PAGE, Lawrence. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. **Computer Networks and ISDN Systems Journal**, vol. 30, n. 1-7, pp. 107-117, abr. 1998.

BRUNA, Sérgio Varella. **O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

CAHEN, Murielle. **“Peut-on acheter la marque d’un concurrent en Adwords sur Google?”** 2019. Disponível em: <https://www.juritravail.com/Actualite/concurrence-deloyale/ld/298834>. Acesso em: 02/05/2019.

CAMAIORA, Daniele. **Il Principio di Territorialità dei Marchi e la loro Utilizzazione su Internet**. 2003. 159f. Trabalho de conclusão (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Università Degli Studi di Milano. Milão, 2003. Disponível em: <http://www.kamaland.it/altro/TESI%20-%20Il%20principio%20di%20 territorialit%C3%>

A0%20dei%20marchi%20e%20la%20loro%20utilizzazione%20su%20Internet%20 (deluxe).pdf. Acesso em: 01/10/2018.

CAMPINHO, Sérgio. **O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil**. 2ª Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CARPENA, Heloisa. **O Consumidor no Direito da Concorrência**. Rio de Janeiro: Renova, 2005.

CARPENTER, Brian E. **“Architectural Principles of the Internet”**. 1996. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc1958>. Acesso em: 01/09/2017.

CASTELLS, Manuel. **A Sociedade Em Rede**. 18ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz & Terra, 2017.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. A Marca como Elemento de Propaganda e Publicidade: a Controvérsia entre o CONAR e o INPI. **Revista da ABPI**, nº 118, pp. 37-47, mar/jun. 2012.

..... **“Concorrência parasitária sobre marca e nome empresarial em *link* patrocinado de site de pesquisa”**. 2010. Disponível em: Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI110050,81042-Concorrencia+parasitaria+sobre+marca+e+nome+empresarial+em+link>. Acesso em: 19/03/2019.

CAVALCANTE, Marianne Carvalho Bezerra. Mapeamento e produção de sentido: os *links* no hipertexto. In: XAVIER, Alberto Carlos. MARCUSCHI, Luiz Antônio. (Orgs.) **Hipertexto e Gêneros Digitais. Novas formas de construção de sentido**. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010, pp. 198-206.

CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. **Programa de Direito do Consumidor**. 3ª Ed. São Paulo: 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Parte I**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

..... **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. II**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maitê Cecília Fabbri. “**Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**”. Disponível em [http://www. publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0](http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0). Acesso em 10/10/2019.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial. Vol. I.** 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

..... **Curso de Direito Comercial. Vol. III.** 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

..... **Manual de Direito Comercial.** 16ª Ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. Sinais Não Registráveis. *In* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.). **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa.** São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 207-266.

COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Os Conflitos entre Marcas e Nomes de Domínio de Internet no Direito Brasileiro. *In*: SCHOUERI, Luís Eduardo. (Org.) **Internet. O Direito na Era Virtual.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 83-94.

CUNHA, Lavínia Cavalcanti Lima. “**Hiperligações e Concorrência Desleal**”. 2006. Disponível em: [http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/ Cunha- Lavinia-Cavalcanti- Lima - HIPERLIGACOES - E - CONCORRENCIA -DESLEAL.pdf](http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Cunha-Lavinia-Cavalcanti-Lima-HPERLIGACOES-E-CONCORRENCIA-DESLEAL.pdf). Acesso em: 10/07/2018

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos.** Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DIJK, Jan A. G. M. Van. **The Network Society. Social Aspects of New Media.** 2ª Ed. Londres: Sage Publications, 2006.

DINIZ, Fernanda Paula. A Crise do Direito Comercial. **Revista de Direito da Faculdade Guanambi**, vol. 4, n.2, pp. 163-198, jul/dez. 2017.

DOELINGER, Chad J. Nominative Fair Use: Jardine and the Demise of a Doctrine. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, vol. 1, n. 1, pp. 66-69, primavera. 2003.

DOGAN, Stacey L. LEMLEY, Mark. Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet. **Houston Law Review**, vol. 41, n. 294, pp. 777-849. 2004.

DUNAEVSKY, Yelena. Don't Confuse Metatags with Initial Interest Confusion. **Fordham Urban Law Journal**, vol. 29, n. 3, pp. 1349-1386. 2001.

DUNLEVY, Rebecca. Internet Immunity: The Limits of Contributory Trademark Infringement Against Online Service Providers. **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**, vol. 22, n. 4, pp. 927-968. 2015.

DUTOIT, Bernard. O direito da concorrência desleal e a relação de concorrência: dupla indissociável? Uma perspectiva comparativa. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, vol. 717, pp. 7-18, jul. 1995.

DUVAL, Hermano. **Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976.

EISENBERG, Bryan. “**Keyword Research: Optimization for Conversion**”. 2003. Disponível em: <https://www.clickz.com/keyword-research-optimization-for-conversion/47891/>. Acesso em: 27/11/2017.

ESTEVES, Luciana Batista. Marcas e Nomes de Domínio no Direito Português. **Revista dos Tribunais**, vol. 834, pp. 88-120, abr. 2005.

ETHIRAJ, Sendil. GULER, Isin. SINGH, Harbir. “**The Impact of Electronic Technologies on Firms and its Implications for Competitive Advantage.**” Disponível em: <http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/977.pdf>. Acesso em 17/07/2019.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Aurélio: O Minidicionário da Língua Portuguesa**. 6ª Ed. rev. e atual. Curitiba: Positivo, 2004.

FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

..... Do comércio tradicional ao comércio eletrônico.
In: ADAMEK, Marcelo Vieira Von. (Coord.) **Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos**. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 738-754.

..... **Manual de Direito Empresarial**. 8ª Ed. rev. ampl. e ref. São Paulo: Atlas, 2016.

FORGIONI, Paula Andrea. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coord. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, pp. 81-97.

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil. Vol. IV. Tomo II**. 4ª Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.

GARRISON, Grady M. MERRIT, Laura P. LAFEBER, Michael M. **“Use of Competitor’s Trademark in Keyword Advertising: Infringement or Not?”** Disponível em: https://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0311_outline.pdf. Acesso em: 07/06/2016.

GIL, Carla Travessa. **Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais**. 2016, 108f. Dissertação (Mestrado em Solicitação de Empresas). Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Portugal, 2016.

GOLDMAN, Eric. Brand Spillovers. **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 22, n. 2, pp. 381-419, primavera. 2009.

..... Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law. **Emory Law Journal**, vol. 54, pp. 507-596, jan. 2005.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 11ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006.

GÜRKAYNAK, Gönenç. YILMAZ, İlay. DURLU, Derya. Understanding Search Engines: A Legal Perspective on Liability in the Internet Law Visa. **Computer Law & Security Review**, vol. 29, n. 1, pp. 40-47, fev. 2013.

GUGIK, Gabriel. **A História dos Computadores e da Computação**. 2009. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm>. Acesso em: 14/02/2018.

GUIMARÃES, Ana Caroline Fara. NEVES, Rúbia Carneiro. “**O Estabelecimento Virtual e sua Condição de Estabelecimento Empresarial Secundário (Filial)**”. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ccea163536ff22f5>. Acesso em 19/10/2019.

HAIKAL, Victor Auilo. Da significação jurídica dos conceitos integrantes do art. 5º: internet, terminal, administrador de sistema autônomo, endereço internet protocol – IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país; endereço IP; conexão à internet; registro de conexão; aplicações de internet; e registros de acesso a aplicações de internet. *In* LEMOS, Ronaldo. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 317-324.

HYMAN, David A.. FRANKLYN, David J.. Trademarks as Search-Engine Keywords: Much A Do About Something? **Harvard Journal of Law & Technology**, vol. 26, n. 2, pp. 481-543. 2013. Disponível em: <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1816&context=pubs>. Acesso em: 31/05/2017.

..... Trademarks as Search-Engine Keywords: Who, What, When? **Texas Law Review**, vol. 92, pp. 2117-2125. 2014. Disponível em: <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1819&context=pubs>. Acesso em: 31/05/2017.

INSCRIPTA. CONSEIL EM PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. "**Liens Commerciaux sur Internet – Dossier Spécial**". 2013. Disponível em: <https://www.inscripta.fr/toutes/marques/liens-commerciaux-sur-internet-dossier-special/>. Acesso em: 02/05/2019.

INTRONA, Lucas D. NISSENBAUM, Helen. Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters. **The Information Society**, vol. 16, n. 3, pp. 169-185. 2000.

IVANCEVICH, Katherine. Promatek Industries, Ltd. V. Equitrac Coporation: Perpetuating the Metatag Fallacy. **DePaul Journal of Art, Techonology & Intellectual Property Law**, vol. 12, n. 2, pp. 351-386, outono. 2002.

JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal *In* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. (Coord.) **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 336-386.

JACOBY, Jacob. SABLEMAN, Mark. Keyword-Based Advertising: Filling in Factual Voids (GEICO v. Google). **The Trademark Reporter**, vol. 97, n. 3, pp. 681-751, mai/jun, 2007.

JANSEN, Bernard. J. MOLINA, Paulo R. The effectiveness of Web search engines for retrieving relevant ecommerce *links*. **Information Processing and Management**, vol. 42, pp. 1075-1098. 2006.

JANSEN, Jim. **Understanding Sponsored Search: Core Elements of Keyword Advertising**. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2011.

KLEE, Antônia Espíndola Longoni. O Conceito de Estabelecimento Empresarial Virtual e a Proteção do Consumidor nos Contratos Eletrônicos: Algumas Reflexões. *In* MARTINS, Guilherme Magalhães. Coord. **Direito Privado e Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 212-232

..... O Diálogo das Fontes nos Contratos pela Internet. Do Vínculo Contratual ao Conceito de Estabelecimento Empresarial Virtual e a Proteção do Consumidor. **Revista de Direito do Consumidor**, vol. 77, pp. 99-150, jan/mar. 2011.

KRATZKE, William P. Normative Economic Analysis of Trademark Law. **University of Memphis Law Review**, vol. 21, n. 2, pp. 199-289. 1991.

LAPUENTE, Sergio Câmara. Search Engines in Internet and Intellectual Property. **@utor y Derecho. Ciberrevista sobre Propriedad Intelectual**. 2002. Disponível em: http://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/Autor_SCamara.pdf. Acesso em: 13/11/2017.

LAUFER, Roger. SCAVETTA, Domenico. **Texto, Hipertexto, Hipermedia**. Porto: Rés Editora, 2001.

LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace. V. 2.0**. Nova Iorque: Basic Book, 2006.

LÉVY, Pierre. **As Tecnologias da Inteligência. O Futuro do Pensamento na Era da Informática**. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.

LIMA, Caio Cesar Carvalho. Garantia da Privacidade e Dados Pessoais à Luz do Marco Civil da Internet *In* LEMOS, Ronaldo. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 148-164.

LIMA, José Lobo d'Avila. **Da Concorrência Desleal**. 1910. Dissertação (Concurso de Magistério) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 1910.

LEONARDI, Marcel. A garantia fundamental do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações como condição ao pleno exercício do direito de acesso à internet. *In* JÚNIOR, Ronaldo Lemos da. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 621-633.

LOBET, Jean-Luc. FORTIN, Hélène. DARBON, Nathalie. "**Les Liens Hypertextes et le Droit**". 2003. Disponível em: <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/827-les-liens-hypertextes-et-le-droit.pdf>. Acesso em: 21/07/2018.

LORENZETTI, Ricardo Luís. **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

..... Informática, Cyberlaw, E-Commerce. *In*: LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 465-508.

LU, Xianghua. ZHAO, Xia. Differential Effects of Keyword Selection in Search Engine Advertising on Direct and Indirect Sales. **Journal of Management Information System**, vol. 30, n. 4, pp. 299-326, primavera. 2014.

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O Uso da Marca Sob a Ótica da Integridade**. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

MAILLÉ, Patrick. TUFFIN, Bruno. Sponsored Search Engines in Competition: Advertisers Behavior and Engine Optimal Ranking Strategies. *In*: **19º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR E DE TELECOMUNICAÇÕES**. Cingapura: Mascots, 2011.

MALOSÁ JÚNIOR, Francisco Carlos. A realidade virtual como elemento transformador de estabelecimento empresarial. **Anais do XVII Encontro Nacional do Conpedi**. Salvador, 2008, pp. 1194-1213.

MANTOVANI, Maria Paola. La Tutela dei Segni Distintivi in Internet. **Anais da Faculdade de Direito da Universidade da Camerino**, n. 6, 2017, pp. 51-68.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial**. 29ª Ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MENDONÇA, Marianna Gomes Furtado de. **Marcas e Serviços de Links Patrocinados: Investigação da Ocorrência de Violação Marcária pelo Sítio de Busca**. 2011. 138f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

..... Serviços de *Links* Patrocinados: Violação Marcária por Parte do Site de Busca? **Revista da ABPI**, nº 112, pp. 47-62, mai/jun. 2011.

MENDONÇA, Saulo Bichara. A Função Social da Propriedade Imaterial à Luz da Constitucionalização dos Direitos Privados. **Revista da ABPI**, nº 151, pp. 47-55, nov/dez. 2017.

MESSA, Anne. Quand un concurrent utilise votre marque sur internet. **Le Monde Du Droit: Le magazine des professions juridiques**. Paris, 07 nov. 2016. Disponível em: <https://www.lemodedudroit.fr/decryptages/15934-quand-un-concurrent-utilise-votre-marque-sur-internet.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=>. Acesso em: 02/05/2019.

MICHEL, Vinícius de Paula. “**O Estabelecimento Empresarial Virtual: Conceito e Tutela Jurídica**”. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ccea163536ff22f5>. Acesso em 19/10/2019.

MORAES, Maria Antonieta Lynch. Possibilidade da Caracterização do Site na Noção de Estabelecimento Comercial na Lei Complementar 87/96. **Revista de Direito Privado**, vol. 9, pp. 204-215, jan/mar. 2002.

..... SILVA, Perlla Leite Andrade. Marcas – Função, Princípios e Classificação. **Revista dos Tribunais**, vol. 1004, pp. 63-82, jun. 2019.

MORAES, Melina Ferracini. Livre Concorrência: Caso Google na União Europeia e no Brasil. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, vol. 95, pp. 209-223, abr/jun. 2016.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **A Questão da Regulamentação das Marcas de Alto Renome**. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 101-133.

..... **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

..... **Marcas Tridimensionais. Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MOTTA, Fernando Previdi. **Da Função Distintiva do Nome Comercial**. 2018. 304p. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação). Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

..... Proteção Jurídica da Marca Registrada e a Influência de seu Grau de Distintividade. **Revista Jurídica da Escola Superior da Advocacia da OAB/PR**, ano 3, número 3, dez.2018, não paginado.

MULLER, Larissa Korff. Publicidade Comparativa – O Embate Entre a Exclusividade da Marca e o Interesse do Consumidor à Informação à Luz das Decisões do CONAR nos Últimos Dez Anos. **Revista da ABPI**, nº 140, p. 21-36, jan/fev. 2016.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial e de Empresa**. Vol. I. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

NIESTEN, Pepijn J. P. “**Legal status of search engine result manipulation**”. 2012. Disponível em: <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127401>. Acesso em: 20/11/2017.

NUNES, Rizzatto. **Curso de Direito do Consumidor**. 2ª Ed. rev. mod. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.

OLAVO, Carlos. A Proteção do “Trade Dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. **Revista da ABPI**, vol. 82, pp. 3-11, mai-jun. 2006.

OLIVEIRA, Marco Antônio de. A Publicidade Comparativa sob o Prisma Marcário, Concorrencial e Consumerista. **Revista da ABPI**, nº 134, pp. 41-49, jan-fev. 2015.

OIKAWA, Alysson Hautsch. Considerações acerca da possibilidade de concorrência desleal nos *links* patrocinados em serviços de busca na Internet. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 10, n. 613, 13 mar. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6412>. Acesso em: 03/05/2019.

PARISER, Eli. **O Filtro Invisível**. São Paulo: Zahar, 2012.

PEREIRA, Alexandre Libório Dias. “**A Liberdade de Navegação na Internet: Browsers, Hyperlinks, Meta-Tags**”. 2002. Disponível em: <https://eg.uc.pt/bitstream/10316/28787/1/LIBERDADE%20DE%20NAVEGA%C3%87%C3%83O%20NA%20INTERNET.pdf>. Acesso em: 15/07/2018.

PINHAL, Ana Soraia Lopes. **O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: A marca de prestígio**. 124f. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais). Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2014.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**. São Paulo: Saraiva, 2002.

PROVEDEL, Letícia. Tecnologias Digitais e a Evolução do Direito. **Revista da ABPI**, nº 125, pp. 33-43, jul/ago. 2013.

QUEIROZ, Régis Magalhães Soares de. 2000. 185f. **Vedação da concorrência do trespassante do estabelecimento empresarial: seus limites e sua aplicação no espaço real e virtual**. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

RAPICAVOLI, Roberta. **Google Adwords: marchi altrui come parola chiave**. 29/06/2016. Disponível em: <https://robertarapicavoli.it/google-adwords-la-scelta-marchi-altrui-parola-chiave/>. Acesso em: 02/05/2019.

REALE, Miguel. **Lições Preliminares de Direito**. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. Marcas Registradas e Liberdade de Expressão. O Posicionamento Americano e o Recente Dilema Europeu. **Revista da ABPI**, nº 110, pp. 61-68, jan/fev. 2011.

RIBEIRO NETO, João Costa. A Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Privadas: O Caso Google. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, vol. 83, pp. 177-210, abr/jun. 2013.

RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de Empresas da Nova Economia. *In*: LUCCA, Newton De. SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.) **Direito & Internet. Aspectos Jurídicos Relevantes**. 2ª Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 294-309.

RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil. Vol. I**. 34ª Ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003.

RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. Reprimindo a Concorrência Desleal no Comércio Eletrônico: *Links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca. **Revista dos Tribunais**, vol. 961, pp. 35-95, nov. 2015.

ROMANO, Dominique Anntoinette. Seek and You Shall Find: Google's AdWords and the Nominative Functional Fair Use Defense. **Law School Student Scholarship**. Artigo 558. pp. 1-26, jan. 2014. Disponível em: http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/558. Acesso em: 20/11/2017.

ROQUE, Sebastião José. **Tratado de Direito Empresarial**. São Paulo: Ícone, 2003.

ROSA, Dirceu Pereira de Santa. “**Os links patrocinados e a concorrência desleal**”. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI65674,81042-Os+links+patrocinados+e+a+concorrenca+desleal>. Acesso em 09/11/2019.

ROSS, Terence P. **Intellectual Property Law. Damages and Remedies**. New York: Law Journal Press, 2005.

SALTZER, J. H. REED, D. P. CLARK, D. D. “**End-to-End Arguments in System Design**”. 1984. Disponível em: <http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/1endtoend/endtoend.pdf>. Acesso em: 14/01/2018.

SARLET, Ingo. MOLINARO, Carlos Alberto Breves notas acerca das relações entre a sociedade em rede, a internet e o assim chamado estado de vigilância. *In* JÚNIOR, Ronaldo Lemos da. LEITE, George Salomão. (Coord.) **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 29-48.

SCHEWICK, Barbara Van. Towards an Economic Framework for Network Neutrality Regulation. **Journal on Telecommunications & High Tech Law**, vol. 5, pp. 329-392, fev. 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Publicidade Comparativa à Luz da Lei da Propriedade industrial. **Revista da ABPI**, n. 52, pp. 3-17, mai/jun. 2001.

..... Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. **Revista da ABPI**, n. 128, pp. 329-392, jan/fev. 2014.

..... Das Limitações ao Registro de Marca. **Revista dos Tribunais**, ano 91, vol. 804, pp. 82-93, out. 2002

..... **Marcas. Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

..... Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira. JABUR. Wilson Pinheiro. (Coord.) **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 30-80.

SERRA, Yves. **Le Droit Français de La Concurrence**. Paris: Dalloz, 1993.

SHARP, Eric. “**The First Page of Google, by the Numbers**”. 30/04/2014. Disponível em: <https://www.protofuse.com/blog/details/first-page-of-google-by-the-numbers/>. Acesso em: 04/02/2018.

SHERMAN, Chris. PRICE, Gary. The Invisible Web: Uncovering Sources Search Engines Can't See. **Library Trends**, vol. 52, n. 2, pp. 282-298, outono. 2003

SHIPMAN, Scott. Trademark and Unfair Competition in Cyberspace: Can These Laws Deter Baiting Practices on Web Sites? **Santa Clara Law Review**, vol. 39, n. 1, pp. 245-286. 1998.

SIDBURY, Benjamin F. Comparative Advertising on the Internet: Defining the Boundaries of Trademark Fair Use For Internet Metatags and Trigger Ads. **North Carolina Journal of Law & Technology**, vol. 3, n. 1, pp. 36-62, outono. 2001.

SILVA, Hugo Lança. 2003. 177f. **A Função Publicitária da Marca de Empresa no Direito Português**. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas). Verbo Jurídico, 2009.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 31ª Ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008.

SILVA JÚNIOR, Ronaldo Lemos. Responsabilidade Civil na Internet: Uma Breve Reflexão sobre a Experiência Brasileira e Norte-Americana. **Revista de Direito das Comunicações**, vol. 1, pp. 80-98, jan/jun. 2010.

..... FELICE, Massimo Di. **A Vida Em Rede**. Campinas, SP: Papyrus 7 Mares, 2014.

SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1977.

SOUZA, Daniel Adensohn. OQUENDO, Felipe Barros. VALAZIANE, Ísis Moret Souza. MAIA, Livia Barboza. A jurisprudência sobre o uso de *links* patrocinados como instrumento de concorrência desleal. **Revista da ABPI**, nº 144, pp. 53-66, set/out. 2016.

SOUZA, Inglez de. **Direito Comercial**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves Et C.a. 1910.

SOUZA Ricardo Borges Oliveira de. Aspectos Atuais e Relevantes do Parasitismo na Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, nº 109, pp. 16-43, nov/dez. 2010.

STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976.

STROWEL, Alain. IDE, Nicolas. "**La Responsabilité des Intermédiaires sur Internet: Actualités et Question des Hyperliens**". 2001. Disponível em: <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/35-1.pdf>. Acesso em: 10/07/2018.

STUBER, Walter Douglas. A Internet Sob a Ótica Jurídica. **Revista dos Tribunais**, vol. 749, pp. 60-81, mar. 1998.

TIAN, Yan. STEWARD, Concetta. History of E-Commerce. *In* KHOSROW-POUR, Mehdi. **Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce**. Hershey: Idea Group Reference, 2006, pp. 559-563.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Comércio Eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2015.

..... Estabelecimento Empresarial Virtual: Regime Jurídico. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, vol. 50, n. 157, pp. 27-33, jan/mar. 2011.

..... **Marco Civil da Internet: Comentado**. São Paulo: Almedina, 2016.

THOMPSON, Marcelo. Marco Civil ou demarcação de direitos? Democracia, razoabilidade e as fendas na internet do Brasil. **Revista de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro, vol. 261, pp. 203-251, set/dez. 2012.

VASCONCELOS, Cláudio Lins de. As Limitações, o Fair Use e a Guinada Utilitarista do Direito Autoral Brasileiro. **Revista da ABPI**, nº 119, pp. 48-60, jul/ago. 2012.

VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. A Publicidade Comparativa no Direito Brasileiro. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, nº 135, pp. 22-38, mar/abr. 2015

VENEZIANO, Victor da Rocha. FERRAZ, Fábio Garcia Leal. O Estabelecimento Empresarial na Atualidade: O Comércio Eletrônico e a Normatização da Internet. **Revista de Iniciação Científica e Extensão – Faculdade de Direito de Franca**, vol. 1, n. 1, pp. 311-325. 2016.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Direito Comercial**. Vol. I. 3ª Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

VERMEER, Marike. “**Unfair Competition and Applicable Law: An Open Spot in the European Jungle**”. Disponível em: <https://www.ejcl.org/75/art75-9.PDF>. Acesso em: 20/11/2017.

VERONESE, Alexandre. CUNHA, Marcelo Barros da. A Utilização das Marcas Alheias nos Algoritmos de Geração de Palavras-Chaves: Uma Análise sobre a Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia para Pensar sobre o Caso Brasileiro. **Revista de Direito Privado**, vol. 13, nº 2, pp. 1-13. 2017

VIEGAS, Juliana L. B.. Contratos Típicos de Propriedade Industrial: Contratos de Cessão e de Licenciamento de Marcas e Patentes; Licenças Compulsórias *In* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. **Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 55-142.

WAISBERG, Ivo. SILVA JÚNIOR, Ronaldo Lemos da. (Org.) **Comércio Eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

..... (Org.) **Conflito sobre Nomes de Domínio e outras Questões Jurídicas da Internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

WERBIN, Herrick Barry. Trademarks in Metatags: An Evolution. **International Trademark Association Bulletin**, vol. 64, n. 7, não paginado. 2009.

WU, Tim. Network Neutrality, Broadband Discrimination. **Journal on Telecommunications & High Technology Law**, vol. 2, pp. 141-179, abr. 2005.

XAVIER, Alberto Carlos. Leitura, texto e hipertexto. *In*:
MARCUSCHI, Luiz Antônio. (Orgs.) **Hipertexto e Gêneros Digitais. Novas formas de construção de sentido**. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010, pp. 207-220.

ZAMPAR JÚNIOR, José Américo. O Site como Estabelecimento Virtual: Novo Meio de Interação entre a Empresa e o Consumidor ou Nova Categoria Jurídica? **Revista de Direito Privado**, vol. 35, pp. 160-172, jul/set. 2008.

ZANINI, Michela. **Il Marchio Online: Usi, Tutele e Responsabilità**. 2016. 156f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito). Faculdade de Direito, Università Degli Studi di Verona, Verona, 2016.

ZIMMERMAN, Mitchell. **“Free Ride? Is Advertising on Search Engines ‘Results’ Screens Trademark infringement?”** 1999. Disponível em: https://www.fenwick.com/FenwickDocuments/Free_Ride.pdf. Acesso em: 20/11/2017.