

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**MARIANNA GOMES FURTADO DE MENDONÇA**

MARCAS E SERVIÇOS DE *LINKS* PATROCINADOS:  
INVESTIGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA  
PELO SÍTIO DE BUSCA.

Rio de Janeiro  
2011

MARIANNA GOMES FURTADO DE MENDONÇA

MARCAS E SERVIÇOS DE *LINKS* PATROCINADOS:  
INVESTIGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA  
PELO SÍTIO DE BUSCA.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias.

Rio de Janeiro  
2011

M539 Mendonça, Marianna Gomes Furtado de.  
Marcas e serviços de links patrocinados: investigação da ocorrência de violação marcária pelo sítio de busca / Marianna Gomes Furtado de Mendonça. - - 2010.  
120 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

Orientador: José Carlos Vaz e Dias

1. Marcas. 2. Sítios de busca. 3. Serviços de links patrocinados.  
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 347.772:659.13

MARIANNA GOMES FURTADO DE MENDONÇA

MARCAS E SERVIÇOS DE *LINKS* PATROCINADOS:  
INVESTIGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA  
PELO SÍTIO DE BUSCA.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

---

Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias  
Doutor em Direito  
Universidade Estadual do Rio de Janeiro

---

Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel  
Doutor em Direito Europeu de Patentes  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

---

Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya  
Doutor em Integração da América Latina  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**Dedico esta dissertação à**

**Agnello Pires Quintella Netto,**  
*meu amor, melhor amigo e fiel companheiro,*  
*com quem quero compartilhar todos os dias da minha vida.*

## **Agradecimentos**

**Ao meu pai, Sander Furtado de Mendonça,**  
Minha grande inspiração na vida acadêmica.

**À minha mãe, Glória Maria Gomes Furtado de Mendonça,**  
Minha grande entusiasta.

**À minha maezinha, Sebastiana Pereira Farache,**  
Pela dedicação de toda uma vida.

**Ao Professor Doutor José Carlos Vaz e Dias,**  
Por me acolher como sua orientanda e  
pela dedicação na orientação desta dissertação.

**Ao escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello,**  
Por ter me apresentado à Propriedade Intelectual.

**À Cristiane Manzuento, Fernanda Beser e Tatiana Gasparini,**  
pela amizade, apoio e incentivo para concluir este estudo.

**À minha querida estagiária Karina Almeida Guimarães Pinhão,**  
Pelo grande auxílio na obtenção de material para minha pesquisa.

FURTADO DE MENDONÇA, Marianna Gomes. **Marcas e Serviços de *Links Patrocinados***: Investigação da Ocorrência de Violação Marcária pelo Sítio de Busca. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

## RESUMO

A principal fonte de renda dos sítios de busca na internet é oriunda da prática de “comercialização” de palavras-chave em serviços de *links* patrocinados. Tal prática consiste na contratação desses sítios por diversos anunciantes que selecionam quais são os vocábulos que, quando utilizados como objeto de uma busca por internautas, deverão desencadear a exibição em destaque de seus anúncios como *link* patrocinado.

Enquanto os vocábulos utilizados forem comuns ou genéricos nenhuma consequência é gerada. A controvérsia se dá nas hipóteses onde a palavra-chave contratada constitui marca registrada. E é essa a hipótese a ser estudada neste trabalho que tem como objeto principal, investigar se palavras correspondentes à marcas registradas utilizadas como palavra-chave nos sítios de busca constitui ou não violação de marca.

Palavras-chave: Marcas. Sítios de busca. Serviços de *links* patrocinados

## ABSTRACT

The main revenue source of web search websites derives from the practice of keywords “commerce” in sponsored links’ services. Such practice consists in the hiring of such web search sites by several advertisers, which select which words that, when used as the object of a search by an internet user, shall trigger the exhibition of its advertisings as sponsored links.

When the words selected are common or generic words, no consequence is verified. The controversy is verified in the hypothesis where the keyword hired constitutes a registered trademark. And this is the hypothesis to be studied in this work which has, as its main goal, to investigate if hiring words correspondent to registered trademarks as keywords in web search websites constitutes a trademark violation or not.

Keywords: Trademarks. Web search sites. Sponsored links.

## **SUMÁRIO**

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>1</b>
<b>I. CONCEITOS TEÓRICOS.....</b>	<b>7</b>
<b>I.1     Marcas.....</b>	<b>7</b>
I.1.1 Breve Histórico.....	7
I.1.2 O Instituto das Marcas.....	11
I.1.3 As Funções das Marcas.....	15
<b>I.2     Links Patrocinados.....</b>	<b>20</b>
I.2.1 <i>Modus Operandi</i> .....	23
I.2.2 Natureza Jurídica do serviço de <i>Links Patrocinados</i> .....	27
I.2.3 Políticas de Proteção à Propriedade Industrial implementadas pelos sítios de busca quanto aos seus serviços de <i>link</i> patrocinados.....	31
I.2.3.1 Google.....	32
I.2.3.2 Yahoo.....	36
I.2.3.3 Bing.....	39
I.2.3.4 Análise Comparativa das Políticas de Proteção à Propriedade Industrial dos serviços de <i>links</i> patrocinados oferecidos pelo Google, Yahoo e Bing.....	40
<b>II. SERVIÇO DE <i>LINKS</i> PATROCINADOS E O DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO .....</b>	<b>42</b>
<b>II.1     O uso de palavras-chave nos serviço de <i>Link</i> Patrocinado caracteriza uso como marca?.....</b>	<b>43</b>
<b>II.2     Artigo 132 da Lei n.º 9279/96: Limitação ao direito decorrente do registro de marca.....</b>	<b>51</b>

II.3	Links Patrocinados e a Aplicação da Doutrina de <i>Contributory Infringement</i> no Brasil.....	59
III.	<b>PRINCÍPIO CÍVEL-CONSTITUCIONAL DO ABUSO DO DIREITO: O impedimento pelo titular da marca da sua utilização como palavra-chave em mecanismos de busca de serviços de links patrocinados constitui abuso do direito?.....</b>	73
<b>IV.</b>	<b>ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.....</b>	<b>79</b>
<b>IV.1</b>	<b>Brasil.....</b>	<b>79</b>
IV.1.1	Empreendimentos Quetzal Com. de Brinquedos e Papelaria Ltda vs. Americanas.com S.A. Com. Eletrônico e Microsoft Informática Ltda.....	81
IV.1.2	Pistelli Engenharia Ltda vs. Clovis Alberto Girio e Danilo Moreira.....	84
<b>IV.2</b>	<b>Europa.....</b>	<b>88</b>
IV.2.1	Decisão dos Processos C-236/08, C-237/08 e C-238/08 pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Européias.....	89
IV.2.1.1	Google France SARL & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier S.A.....	90
IV.2.1.2	Google France SARL vs. Viaticum S.A. & Luteciel SARL.....	91
IV.2.1.3	Google France SARL vs. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger SARL, franchisée Unicis.....	92
IV.2.1.4	Parecer Legal do Advogado Geral - Sr. Poiares Maduro.....	94
IV.2.1.5	Decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias...	103
<b>IV.3</b>	<b>Estados Unidos.....</b>	<b>107</b>
IV.3.1	<i>Government Employees Insurance Co. ("GEICO") v. Google, Inc.</i> .....	108
IV.3.2	<i>Rescuecom Corp. v. Google, Inc.</i> .....	112
<b>V.</b>	<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>117</b>
<b>VI.</b>	<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>124</b>

## INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos quinze anos, a Internet consolidou-se como um novo e importante meio de difusão de informações, ocupando cada vez mais uma posição de destaque que já pertenceu a outros meios difusores como o rádio, televisão, jornais e revistas. Tal importância como mídia, tornou-a um novo e poderoso mercado para a publicidade.

Por ser um vasto e diversificado repositório de informações, de abrangência mundial, cujo acesso dissemina-se a uma espantosa velocidade, permitindo que diferentes pessoas, nos mais remotos lugares, possam se relacionar com facilidade inédita até o seu surgimento, a Internet se transformou em uma importante fonte de disseminação de conhecimento e instrumento de comunicação, sendo forte aliada da sociedade no exercício das garantias constitucionais de liberdade de expressão e direito à informação.

No entanto, a natureza descentralizada desta mídia, gerou um imenso volume de informações, tornando os provedores de serviço de busca por intermédio de palavras-chaves, extremamente fundamentais para localização e organização da informação na grande rede. Dessa forma, os mecanismos de chave de busca se apresentam como importantes aliados na organização e acesso a essas informações. Aliás, a missão declarada da Google Inc., mantenedora do maior site de buscas da atualidade é “*organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil*”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Disponível em <http://www.google.com/intl/pt-PT/corporate/facts.html>. Acesso em 25.02.2011, 20:12

Ocorre que a principal fonte de renda dos sítios de busca na internet é oriunda da prática de comercialização de palavras-chave em serviços de *links* patrocinados. *Link* patrocinado, em breve síntese, é um serviço oferecido pelos *sítios* de busca na internet que possibilita que anúncios de produtos ou serviços sejam direcionados ao consumidor que procura por palavras de temática vinculada àquele determinado anúncio. Trata-se de ferramenta de publicidade e marketing altamente especializada e extremamente eficiente.

Nos primórdios da Internet, a publicidade em sítios resumia-se, basicamente, em espaços comprados por anunciantes, denominados de *banners* que se tratavam de anúncios pouco rentáveis aos provedores e muito semelhantes ao que se via até então nas mídias tradicionais, como jornais, revistas e televisão, sem qualquer tipo de interação com o usuário.

Todavia, o rápido desenvolvimento da Internet e o seu alcance cada vez mais abrangente fez com que os novos empreendimentos que surgiram com o seu advento - como é o caso dos provedores de serviço de busca -, investissem altas somas em pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras que atraíssem para a Internet novos investidores e anunciantes. Não demorou muito para que tais provedores identificassem que quanto mais próximo um determinado anúncio estivesse da informação originalmente buscada pelo usuário, maior seria a eficiência daquele anúncio e, consequentemente, o retorno proporcionado ao anunciantes.

Tal percepção gerou o conceito dos anúncios em formato de *links* patrocinados, onde os anunciantes pagariam um determinado valor por palavras-

chave que fossem relacionadas aos seus produtos ou serviços e, a cada busca gerada por aquela palavra, surgiriam *links* em destaque, remetendo ao sítio do anunciante.

O sucesso de tal fórmula foi imediato. Até então, nenhuma das mídias difusoras de informação tradicionais havia conseguido estabelecer relação tão precisa, segmentada e especializada entre anúncios e respectivo público-alvo, de forma que o mercado de *links* patrocinados tornou-se uma bilionária fonte de receita para os provedores de serviço de busca, que associavam índices de efetividade do anúncio aos cliques dos usuários, permitindo aos anunciantes a exata noção do sucesso da escolha de sua palavra-chave.

Neste cenário, sendo a Internet um importante instrumento de comunicação visual e uma vitrine de sinais e símbolos, seus recursos em alguns casos podem gerar conflitos com os direitos de propriedade intelectual. E dentre as diversas modalidades de uso de marca na internet, o uso como palavra-chave para que anúncios de serviços ou produtos de determinados anunciantes apareçam em destaque ou sejam ranqueados em resultados dos chamados *links* patrocinados têm sido, atualmente, um polêmico ponto de conflito<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> “Alguns sítios de busca oferecem como serviço a contratação de link patrocinado, vinculando a busca de determinados vocábulos, mediante remuneração. (...) Ocorre que a indicação ou enumeração dos vocábulos fica a cargo do contratante e este, em nome da captação de clientes, indica também marcas e nomes empresariais relacionados ao serviço ou produto. Assim, o interessado em localizar informações dos produtos, por exemplo, da empresa Nike, pode visualizar, além do próprio endereço eletrônico da Nike, informações do concorrente (contratante do link patrocinado), o qual indicou a marca Nike no momento da contratação como um dos vocábulos objeto da pesquisa (ainda que seja marca e nome empresarial)”. CARVALHO, Patrícia Luciane de. Concorrência Parasitária sobre marca e Nome Empresarial em Link Patrocinado de Sítio de Pesquisa. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/depeso/16.MI110050.81042-Concorrencia+parasitaria+sobre+marca+e+nome+empresarial+em+link>. Acesso em 24.07.2010.

E é exatamente este conflito que o presente trabalho pretende investigar. Mais especificamente, este estudo espera responder **se a utilização de** vocábulos correspondentes à **marcas como palavras-chave** em serviço de links patrocinados, oferecidos por sítios de chave de busca na internet **constitui violação marcária ou não.**

Ademais, esclareça-se que aqui será analisado **apenas a ocorrência ou não de violação marcária por parte do sítio de busca na internet**, provedor do serviço de link patrocinado. O presente estudo **NÃO** se ocupará da análise de ocorrência de práticas de ato de concorrência desleal, **tendo em vista que, como a conduta sob análise aqui é a do provedor de serviço de internet e não a conduta do contratante do serviço de link patrocinado, não há que se falar em concorrência. Se não há concorrência, não há prática de concorrência desleal.**

O presente estudo também **NÃO** se ocupará de outros ilícitos tais como aproveitamento parasitário e *ambush marketing*.

Nossos Tribunais, como veremos no capítulo IV, assim como especialistas<sup>3 4</sup> na área de direito da propriedade intelectual já se pronunciaram sobre a configuração de atos de concorrência desleal praticados através de serviço de links patrocinados. No entanto, no presente estudo, indaga-se apenas sobre a existência de violação marcária nesse modelo de negócio. Tal violação ocorre ou não?

---

<sup>3</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. Concorrência Parasitária sobre marca e Nome Empresarial em Link Patrocinado de Sítio de Pesquisa. Acesso em 24.07.2010. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/depeso/16,MI110050,81042-Concorrencia+parasitaria+sobre+marca+e+nome+empresarial+em+link>.

<sup>4</sup> SANTA ROSA, Dirceu Pereira. Os Links Patrocinados e a Concorrência Desleal disponível em <http://dirceusrosa.wordpress.com/2008/07/18/outro-artigo-em-versao-10/> acesso em 26.06.2009

Para responder o questionamento sugerido neste trabalho, a proposta é basicamente analisar se os serviços de *links* patrocinados - ou seja, se o ato do sítio de busca de oferecer um serviço que possibilite terceiros a vincular eletronicamente anúncios a determinados vocábulos - caracteriza uso de marca ou não.

Para alcançar o objetivo proposto e responder a questão apresentada, o estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo, serão expostas noções conceituais sobre os serviços de *links* patrocinados e marcas, de forma a firmar uma base teórica sobre os protagonistas de nosso estudo. Assim, visitaremos alguns conceitos fundamentais sobre o que é marca, quais são os seus requisitos essenciais e quais as suas funções. Quanto ao serviço de *link* patrocinado, além de conceituá-lo e investigar sua natureza jurídica, o presente trabalho explica o *modus operandi* de um desses serviços, através de ilustrações.

No segundo capítulo, abordaremos a matéria sob a perspectiva do direito marcário brasileiro, respondendo se o uso de marcas como palavra-chave caracteriza uso como marca e se esse uso seria desautorizado ou ocorre dentro dos limites permitidos pelo artigo 132 da Lei n.º 9.279/96. Neste mesmo capítulo será investigado, ainda, se a doutrina norte-americana do *contributory trademark infringement* é aplicável no Brasil e se o impedimento da utilização de vocábulos correspondentes à marcas nos mecanismos de busca constituiria abuso do direito por parte dos titulares de marcas.

No quarto capítulo, estudaremos o entendimento jurisprudencial das Cortes Brasileiras, Norte-americanas e Européias acerca da matéria.

Como será abordado adiante, infelizmente, as decisões proferidas nos casos brasileiros não enfrentaram a questão sob a ótica do direito marcário, atendo-se apenas a discutir a presença de práticas de concorrência desleal.

Estudaremos, ainda, os ensinamentos trazidos pelas decisões norte-americanas (*Government Employees Insurance Co. (“GEICO”) v. Google, Inc.* e *Rescuedcom Corp. v. Google, Inc*) pioneiras na discussão da matéria naquele país e pelas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Européia em 23 de março de 2010 (*Google France SARL & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier S.A.; Google France SARL vs. Viaticum S.A. & Luteciel SARL*; e, *Google France SARL vs. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger SARL, franchisée Unicis*).

Sem dúvida, os ensinamentos obtidos pela análise do direito estrangeiro serão de grande ajuda para responder o questionamento principal do presente trabalho sob o prisma do direito pátrio.

Enfim, espera-se construir uma estrutura clara e compreensível da relação entre *links* patrocinados e direito marcário, demonstrando a relevância dos mecanismos de busca para a organização e o acesso da informação disponível na grande rede, a fim de que esse trabalho possa contribuir com os estudiosos e operadores do direito que tenham que enfrentar o tema aqui estudado.

## I CONCEITOS TEÓRICOS

Para a correta análise da questão que se pretende investigar, há que se enfrentar não só o conceito de marca, como também é necessário enfrentar o conceito de *links* patrocinados e desvendar o funcionamento desse serviço (de *links* patrocinados) oferecido pelos sítios de busca na internet.

### I.1 MARCAS

#### I.1.1 BREVE HISTÓRICO

Os doutrinadores que se ocupam do estudo das marcas ainda não chegaram a um consenso quanto à origem desse instituto.

Apesar de diversos autores afirmarem que o uso desses sinais remonta à época do Império Romano e até mesmo à Antiguidade, para Gama Cerqueira<sup>5</sup>, a Idade Média é a época em que se pode considerar como o início do verdadeiro uso de marcas apostas aos produtos e serviços para diferenciá-los de concorrentes.

Segundo Gama Cerqueira, o uso de marcas nos primórdios da história estava mais relacionado à exteriorização da propriedade sobre determinado objeto ou instrumento de mercância, como no costume de se marcar as reses de um rebanho,

---

<sup>5</sup> GAMA CERQUEIRA., João da. *Tratado da propriedade Industrial*. 2.<sup>a</sup> edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. P. 750 ss.

do que o caráter econômico e concorrencial em que se envolverá o uso das marcas, no avançar do tempo, até o advento da internet.

Apesar do entendimento acerca do uso de marca na Idade Média não ser pacífico, Gama Cerqueria cita diversos autores que, com base em documentos históricos, afirmam que o uso de marca na Idade Média, de fato, possuía viés econômico e gozava de certa proteção.

Ademais, o aparecimento das Corporações de Ofício na Idade Média foi fator importante à evolução histórica das marcas, vez que os artesãos dessas organizações eram obrigados, por seus membros e/ou pelo monarca daquela região, a utilizar sinal geral, cuja função principal era a de determinar a responsabilidade pela qualidade dos produtos e punir os artesãos que desrespeitassem critérios de qualidade.

Todavia, foi apenas com a revolução industrial e o surgimento das grandes fábricas e da produção em massa de produtos uniformes, pasteurizados e idênticos no mercado que as marcas passaram a ter funções semelhantes aos dos dias atuais<sup>6</sup>, acarretando o surgimento de novas formas de divulgação e a preocupação com a criação e fidelização de clientela, levando as indústrias a se preocuparem, pela primeira vez, em desenvolver marcas para distinguir e identificar a origem de seus produtos na intenção de afastar a possibilidade de confusão dentre os consumidores.

---

<sup>6</sup> Como veremos no capítulo I.1.3, na idade moderna, as marcas além de ter como função indicar a origem do produto ou serviço que identifica e distinguir tais produtos e serviços de similares ofertados por concorrentes, possui função de consumo, função empresarial e função discriminatória.

Para Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Eva Haig Adourian<sup>7</sup>:

*“A necessidade por parte de uma empresa, em legitimar por meio de expressões simbólicas sua identidade, ou seja, sua marca, decorreu da concorrência inerente ao mercado capitalista, desfazendo a antiga concepção de propriedade que em direito somente se referia à apropriação de coisas, obrigando os empresários a preservarem suas marcas como categoria de bem econômico a ser tutelado pelo estado, a fim de proteger tanto a empresa como elemento de concorrência quanto o público consumidor.”*

Longa foi a evolução que se deu até a promulgação em 1803 na França da primeira lei que iniciou a regulamentação do uso de marca nos moldes do sistema atributivo, organizando o seu registro e prevendo sanções aos contra-fatores. Ademais, foi também uma lei francesa, a de 1857, que se tornou paradigma da legislação de diversos outros países acerca da matéria, dentre eles, o Brasil que em 1875 teve a sua primeira lei a regular a proteção e o direito às marcas.

Em 1883 foi elaborada a Convenção da União de Paris (CUP). A CUP representou o início da formação de um direito internacional comum de propriedade intelectual e tinha a finalidade de harmonizar as legislações dos estados-membros e, como acordo internacional, elaborar normas de direito privado.

O cenário era de desenvolvimento da tecnologia que facilitava cada vez mais a comunicação e a interação entre as nações. Tal facilidade gerava um significativo crescimento nas importações e exportações de mercadorias. Assim, surgiu a necessidade de se estabelecer padrões comuns de proteção aos bens de propriedade industrial, vez que as legislações dos diversos países eram diferentes e ineficientes para dirimir questões internacionais, resultando em um tratamento

---

<sup>7</sup> ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo e ADOURIAN, Eva Haig. A Revolução das Marcas: do direito industrial à propriedade intelectual. Revista de Direito Privado, Edição n.º 16, p. 226.

jurídico diferenciado entre os negociantes das diversas nacionalidades, o que gerava injustiças e, consequentemente, graves problemas aos titulares desses direitos.

A CUP trouxe importantes avanços para as legislações de propriedade industrial dos diversos países, dentre os quais destacamos a independência dos registros de marca<sup>8</sup>, o direito de prioridade<sup>9</sup> e o tratamento nacional<sup>10</sup> aos estrangeiros originários de países signatários da CUP.

Outro tratado internacional que contribuiu para o desenvolvimento da propriedade intelectual tanto quanto a CUP foi o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

O TRIPS foi negociado no final da Rodada do Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994 e é o acordo multilateral sobre propriedade intelectual de maior abrangência até então celebrado. Seu objetivo foi formular um nível mínimo de proteção para os direitos de propriedade intelectual.

O TRIPS harmonizou normas, sugerindo parâmetros mínimos a serem seguidos nas legislações nacionais dos países signatários que permitiram que os

---

<sup>8</sup> Através dessa disposição, a caducidade ou a anulação de um registro marcário em um determinado país, não afeta a validade dos registros nos demais países da União.

<sup>9</sup> Esse princípio dispõe que o primeiro pedido de registro de marca depositado em um dos países membros serve de base para conferir anterioridade aos depósitos subsequentes relacionados à mesma marca, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais.

<sup>10</sup> Esse princípio estabelece que os nacionais de cada um dos países membros da União gozam, em todos os outros países membros, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento seja exigida.

países-membros legislassem livremente sobre propriedade intelectual dentro desses parâmetros, bem como sugeriu procedimentos judiciais e administrativos, medidas relativas à observância dos direitos, bem como normas para combater a pirataria de marcas.

O TRIPS conjugou todos os acordos internacionais anteriores sobre a matéria e criou um órgão fiscalizador do cumprimento das regras no âmbito dos Estados-membros e um mecanismo de sanção, na hipótese das regras não serem cumpridas. O referido tratado foi de extrema importância para o resguardo dos direitos de propriedade intelectual que ao longo da evolução histórica e com o desenvolvimento da tecnologia e da economia mundial, ganhou os contornos que temos nos dias atuais.

### **I.1.2 O INSTITUTO DAS MARCAS**

De acordo com o artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”.

Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que o suporte fático da norma que estabelece a proteção marcária compõe-se de três elementos: (i) o sinal deve ser distintivo, (ii) visualmente perceptível e (iii) não pode estar compreendido nas proibições legais.

Portanto, para a Lei Brasileira, marca é todo sinal que possua cunho próprio suficiente para ser capaz de distinguir aquele produto ou serviço que identifica.

Ademais, para um sinal ser considerado uma marca, tem que ser perceptível ao sentido humano da visão. Apesar de existirem em outros países, procedimentos para o registro de marcas sonoras, olfativas e gustativas, no Brasil, a visibilidade das marcas se traduz na exigência de percepção visual para sua aptidão ao registro.

Por fim, o sinal a que se pretende o registro não pode estar compreendidos nas proibições legais. Ou seja, o referido sinal não pode ser contrário à ordem pública, à moral e aos bons costumes. O rol enumerado pelos incisos do artigo 124 da Lei n.º 9.279/96 é um bom exemplo de tais proibições legais.

Assim, temos que os requisitos essenciais da marca são: (i) o cunho distintivo, (ii) a novidade (iii) veracidade e (iv) caráter lícito.

O cunho distintivo deve ser analisado sob um duplo aspecto: a distintividade subjetiva e a distintividade objetiva.

Em relação a seu aspecto subjetivo, a distintividade da marca deverá ser analisada, considerando a sua novidade em relação a outras marcas inseridas em seu próprio segmento mercadológico. Isto porque, se a marca não for nova em seu mercado, ela não conseguirá distinguir os produtos e serviços, os quais se destina a identificar, dos produtos e serviços similares de seus concorrentes.

Quanto ao aspecto objetivo, para que a marca possua distintividade é necessário que a marca seja distintiva *de per se*. Ou seja, a marca por si própria deve ser inherentemente distintiva. A doutrina norte-americana<sup>11</sup> divide a análise do aspecto objetivo da distintividade e marcas em três espécies: *fanciful marks*, *arbitrary marks* e *suggestive marks*.

As *fanciful marks*, ou marcas de fantasia, são as que não existem no vernáculo e foram realmente inventadas por seus titulares com o único propósito de serem marcas. As *fanciful marks* são aqueles sinais totalmente desconhecidos e originais, palavras com as quais os consumidores estão totalmente desfamiliarizados. Exemplos de marcas de fantasia são “KODAK” e “HÄAGEN-DAZS”, marcas totalmente originais que sequer existiam como palavra nos dicionários do idioma de seus países de origem.

As *arbitrary marks*, ou marcas arbitrárias, são as que utilizam palavras, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais pertencentes ao uso cotidiano, mas que ao serem aplicadas aos produtos ou serviços de determinado segmento mercadológico, alcançam cunho distintivo por não sugerirem ou descreverem qualquer ingrediente, qualidade, ou características daqueles. Tais marcas tem um significado no uso comum do idioma, todavia, por não guardarem, qualquer relação com os artigos que visam distinguir são arbitrárias. É o que ocorre com a marca “CHOCOLATE” para identificar roupas, “MR. CAT” (Sr. Gato em inglês) para identificar sapatos ou artigos do vestuário, “MOÇA” para leite condensado ou “APPLE” (maçã em inglês) para computadores e dispositivos eletrônicos.

---

<sup>11</sup> MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Eaagan: West Group. 4.<sup>a</sup> ed. V.2, 2000 § 11:5

A última modalidade de marca são as marcas sugestivas (*suggestive marks*).

Para identificar tais marcas é necessário que se saiba os produtos ou serviços os quais a marca se destina a identificar. McCarthy<sup>12</sup> usa como exemplo a marca “BRILLIANT” (“BRILHANTE” em inglês). Tal marca seria descritiva e, portanto, inapropriável para diamantes. Seria, contudo, meramente sugestiva para identificar produtos de polir móveis, ao passo que seria totalmente arbitrária se identificasse molho de tomate. Assim, considerando a subjetividade e a dificuldade em se traçar uma fronteira entre marcas sugestivas e meramente descritivas, o aspecto das marcas sugestivas é verificado no caso-a-caso.

O segundo requisito essencial para caracterização de uma marca é a novidade. Tal requisito decorre do próprio requisito da distintividade, pois como afirmado acima, se a marca não for nova em seu segmento mercadológico, ela não conseguirá distinguir os produtos e serviços, os quais se destina a identificar, dos produtos e serviços similares de seus concorrentes.

Contudo, essa novidade não precisa ser absoluta. Pelo contrário, a marca deve ser analisada em relação a um determinado segmento mercadológico, ou seja, em relação a produtos e serviços semelhantes ou afins àqueles designados pelo sinal distintivo. Está, portanto, sujeita ao princípio da especialidade, e estreitamente ligada à possibilidade de confusão, que se dará, em princípio, entre produtos ou serviços que guardem alguma afinidade.

---

<sup>12</sup> MCCARTHY, J. Thomas. Op. cit. § 11:64

Portanto, para que a marca atenda o requisito da novidade não é necessário que seja nova na literal acepção da palavra, consistente em concepção desconhecida e origina, pois basta que combine elementos já utilizados por outras formas e ao oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem analogia. O essencial é que não possa induzir em erro ou confusão.

O terceiro requisito essencial é o da veracidade das marcas, segundo o qual as marcas não devem ser usadas para ludibriar ou induzir o consumidor em erro.

O quarto e último requisito essencial da marca é seu caráter lícito, o que significa dizer que a marca deve ser intrinsecamente lícita, ou seja, que o sinal não seja contrário à ordem pública, à moral e aos bons costumes.

### **I.1.3 A FUNÇÃO DAS MARCAS:**

Segundo o inciso I do artigo 123 da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), marca é “*aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*”, talvez seja por esse motivo que a doutrina especializada aponte como função originária da marca a de simplesmente indicar a origem do produto/serviço, bem como a de distingui-lo de produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins oferecidos por concorrentes.

Para o mestre José de Oliveira Ascensão<sup>13</sup> não há que confundir a função de determinação da origem e a função distintiva, sugerindo que se faça uma distinção

---

<sup>13</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. “As Funções da Marca e Os Descritores (Metatags) na Internet”. Revista da ABPI n.º 61, Edição de novembro/dezembro de 2002, p. 44

entre ambas as funções, vez que a função de determinação da origem é a que se ocupa o acima mencionado inciso I do artigo 123 da LPI. A função distintiva seria o atributo de uma marca para determinar a capacidade de distinguir uma série de produtos e serviços.

Tem-se, todavia, que uma visão mais atual desses sinais amplia essa função. A partir de um conceito moderno, pode-se observar que as marcas não servem apenas para identificar a origem ou conferir distintividade ao produto ou ao serviço. Segundo o Professor Denis Borges Barbosa:

“Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular.”<sup>14</sup>

Para o professor Ascensão, “a marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário”<sup>15</sup>. Isto porque, apesar de não ser concedida para desempenhar essa função, a marca é facilmente assimilada pelos consumidores se veiculada pelos meios de comunicação. Todavia, a marca não é protegida por lei para desempenhar função publicitária. O desempenho de tal função será uma consequência “que nada se repercute no mundo jurídico. Por isso não se pode dela tirar nenhuns efeitos de direito.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. *O FATOR SEMIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO SÍGNO MARCÁRIO*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em 05.12.2010

<sup>15</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira., op. cit., p. 46

<sup>16</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira., op. cit., p. 46

Portanto temos que além da função de determinação de origem e a função de distintividade, às quais se refere o supracitado artigo 123 da LPI, a marca possui função econômica que segundo Denis Borges Barbosa, doutrinadores norte-americanos identificam duas bases principais da função econômica da marca: a primeira seria que a marca serviria para diminuir o esforço de busca do consumidor e a segunda seria relativa à criação de incentivos para instituir e manter a qualidade do produto<sup>17</sup>.

Assim, a marca passa a exercer uma função econômica significativa, tornando-se elemento de aproximação com o consumidor, vez que através dela, o consumidor identifica a presença das características que deseja, confiando que o empresário que colocou o produto no mercado ou que oferece o serviço, realizará o controle de qualidade adequado para manter a sua coerência.

Todavia, ao contrário do que ocorre com o manual de um aparelho eletrônico ou a bula de um remédio - que trazem informações específicas sobre o seu objeto -, a marca “fornece” apenas informação superficial de que determinado produto ou serviço possui as qualidades e características especificadas na mensagem da peça publicitária. Ademais, por outro lado, proporciona ao consumidor desnecessidade de reflexão e economia de esforço, bem como a indução ao consumo<sup>18</sup>.

No entendimento de Denis Borges Barbosa, “*as técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o*

---

<sup>17</sup> BARBOSA, Denis Borges., op. cit., p. 14

<sup>18</sup> BARBOSA, Denis Borges., op. cit., p. 15

*equilíbrio do sistema de marcas*<sup>19</sup>, vez que a proteção marcária se volta muito mais para assegurar o retorno do investimento realizado na imagem da marca do que à qualidade e característica do produto por ela identificado.

O entendimento mais coerente com o sistema brasileiro seria considerar a proteção conferida às marcas como um meio de conferir uma garantia legal de retorno de investimento na construção da imagem de determinado bem ou produto junto ao público consumidor. Para Denis Borges Barbosa<sup>20</sup>:

“O titular da marca cria o bem ou serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu investimento; poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é primordialmente para justificar tal interesse que se protegem as marcas. Aí estará o interesse subjetivo puro; a importância da marca quanto à informação e escolha autônoma do consumidor será um interesse acessório, na perspectiva do Direito da Propriedade Intelectual e, até que seja subjetivado num caso específico, objeto apenas de direitos difusos.

No entanto (e atente-se para o que diz Ascarelli) o posicionamento autônomo e informado do consumidor pode ser também um interesse do investidor, se o produto ou serviço no qual investe acessa o mercado com vistas à decisão informada do público, e assim se manteria até quando, por razões de tecnologia, de moda ou outros percalços de mercado, a escolha do público não viesse, autônoma e naturalmente, a pender para outra escolha.”

Ademais, há que se ressaltar que, além das funções de indicação de origem e distintividade e das funções de consumo e empresarial, a marca também possui uma função discriminatória.

---

<sup>19</sup> BARBOSA, Denis Borges., op. cit., p. 16

<sup>20</sup> BARBOSA, Denis Borges., op. cit., p. 19

A marca angariou uma importância autônoma do produto que identifica. Ou seja, os consumidores compram determinado produto, não pelo produto em si ou sua qualidade, mas pela marca que o identifica, e, principalmente, pelo *status* que a marca confere ao consumidor que utiliza produtos por ela identificado. Na atual sociedade de consumo e culto às marcas, tais sinais são capazes de rotular as pessoas, conferir *status* e valor social a proprietários dos produtos que identificam.

Neste sentido, cabe destacar o entendimento de Arnoldi e Adourian:

“Outro ponto a ser levado em consideração, quanto à evolução do conceito de marca, diz respeito à faceta social que inevitavelmente as marcas representam como fim.

A marca representa hoje, por si só, um objeto de desejo de consumo, imputando valor social intenso. Mais do que nunca, a mesma marca que identifica o produto, também se identifica com os desejos do consumidor que sonha em ter para ser, em que cada vez mais produtos destinam-se a cobrir uma necessidade estética.

Temos muitas vezes a aquisição e utilização de marcas como uma forma de satisfazer a necessidade de auto-expressão, capaz de atribuir valor social ao indivíduo. Não raro pessoas são definidas conforme a marca que consomem: sofisticada por usar perfume Ralph Lauren, bem sucedida por dirigir um Mercedes, avançada por possuir roupas da M. Officer ou da Forum, saudável por consumir aveia Quaker, atleta por tomar Gatorade. Nesse sentido, a sociedade de consumo com suas marcas identificando os produtos não é senão um imenso processo de produção de valores-signos, cuja função é conotar posições, redefinindo diferenças sociais em uma era na qual as hierarquias sociais decorrentes do nascimento (berço) já não existem”<sup>21</sup>

Portanto, conclui-se que a função da marca não se reduz apenas aos seus efeitos jurídicos de indicação de origem e distintividade, como assinalado no artigo 123 da Lei n.º 9.279/96, como também apresenta função discriminatória, conferindo *status* e valor social a seus proprietários e função econômica garantindo de certa

---

<sup>21</sup> ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo e ADOURIAN, Eva Haig. Op. cit., p. 227.

forma a informação ao consumidor (função de consumo) e o retorno de investimento de seus titulares (função empresarial).

## I.2 **LINKS PATROCINADOS:**

Para melhor entendimento da discussão do presente estudo, faz-se necessário explicar e conceituar o serviço de *links patrocinados* oferecido nos **sítios de busca**, vez que o serviço de **links patrocinados**, assim como as marcas, também é protagonista da discussão aqui travada.

De início, antes de explicar o conceito de *link patrocinado*, para melhor contextualização e compreensão da matéria, cabe trazer a explicação de Marcel Leonardi sobre mecanismos de busca, vez que tais mecanismos são imprescindíveis para a prestação do serviço de *link patrocinado*:

“Um mecanismo de busca é um conjunto de programas de computador que executa diversas tarefas com o objetivo de possibilitar a localização de arquivos e web sites que contenham ou guardem relação com a informação solicitada pelo usuário.

Seu funcionamento envolve a utilização de palavras-chave fornecidas pelo usuário, as quais são procuradas nos bilhões de páginas disponíveis na Internet e em índices de páginas já acessadas anteriormente. Ao encontrar tais palavras-chave em páginas ou arquivos, tais mecanismos de busca elaboram uma lista de links e a fornecem ao usuário para que este acesse as informações que foram encontradas conforme os termos da pesquisa especificada. Naturalmente, a eficiência da busca dependerá essencialmente do uso de palavras-chaves relacionadas à informação ou ao assunto desejado.

Para encontrar tais informações, os mecanismos de busca utilizam programas de computador conhecidos como spiders (aranhas), os quais criam listas de palavras existentes em web sites e iniciam suas buscas em servidores com grande volume de tráfego e em páginas populares.

Diferentes mecanismos de busca utilizam diferentes tecnologias, mas todos, essencialmente, utilizam palavras-chave para localizar as informações desejadas.<sup>22</sup>“

Quanto à definição de *Links Patrocinados*, cabe citar a explicação do especialista Dirceu Pereira de Santa Rosa:

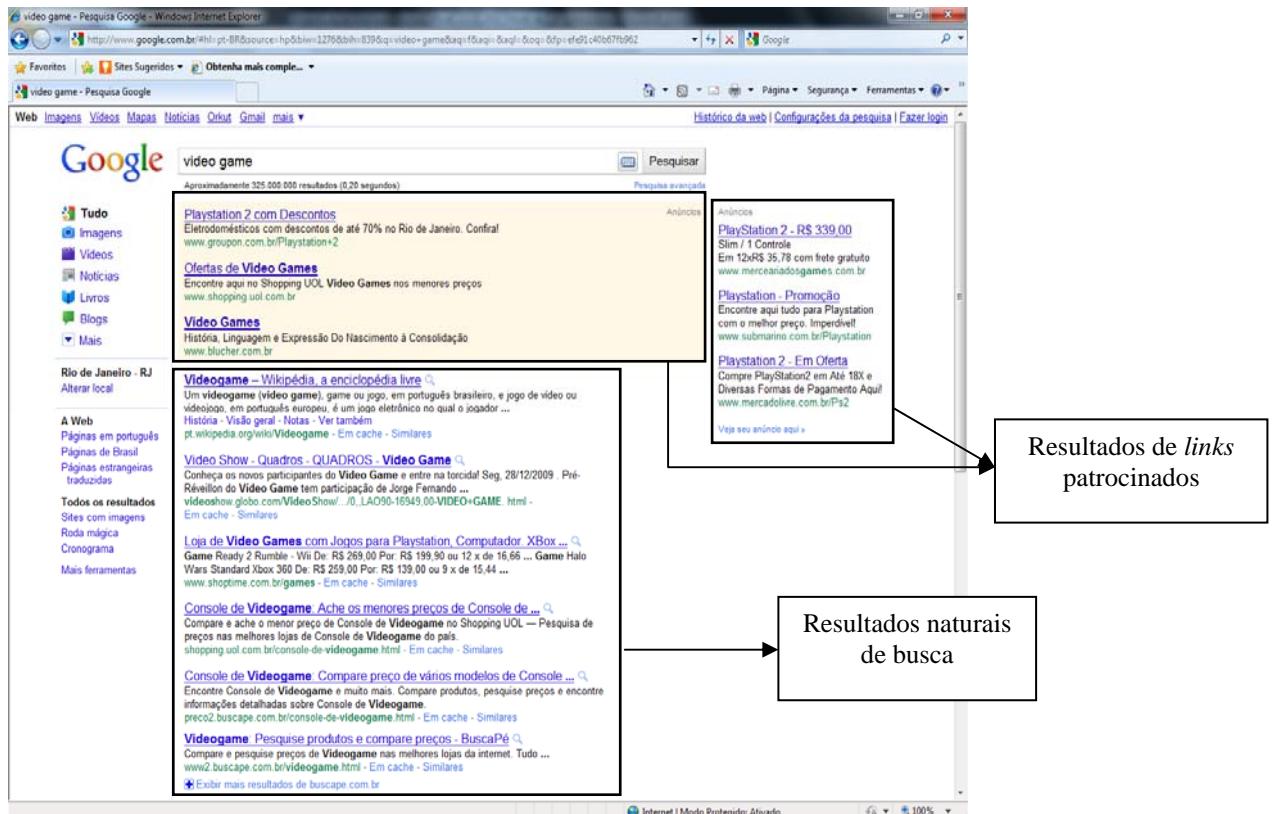
“Links patrocinados são uma forma de publicidade e marketing via Internet na qual uma pessoa física ou jurídica pode veicular seus anúncios nos resultados de pesquisas dos maiores buscadores da internet, apenas utilizando referências do que o usuário está buscando na Internet. Dentre os formatos hoje existentes de links patrocinados, o de “Palavra-chave” (keyword) é o mais conhecido e utilizado pelos anunciantes. No formato de “keyword”, toda vez que um usuário da ferramenta de busca pesquisar a palavra-chave com a qual o anunciante quer associar seu produto ou serviço, seu anúncio será exibido em destaque junto com os resultados que o buscador gerou. Tais palavras-chave podem ser expressões nominativas, tais como nomes comuns, marcas e até nomes de artistas, cidades, atletas ou associações esportivas.”<sup>23</sup>

Nos sítios de busca que oferecem o serviço de *links patrocinados*, para cada busca realizada é normalmente oferecido ao internauta dois tipos de resultados: uma seqüência de *links* para *sítios* relacionados com a palavra-chave, denominado de resultados naturais e junto a estes, o sítio sugere uma lista de *links patrocinados* que nada mais são do que anúncios, publicidade.

---

<sup>22</sup> LEONARDI, Marcel. *Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet*. Disponível em <http://www.leonardi.adv.br/mlrcpsi.pdf>. Acesso em 26.06.2009; 15h 37m

<sup>23</sup> SANTA ROSA, Dirceu Pereira. *Os Links Patrocinados e a Concorrência Desleal*. Disponível em <http://dirceusrosa.wordpress.com/2008/07/18/outro-artigo-em-versao-10/> Acesso em 26.06.2009



A listagem e a ordem dos resultados naturais seguem critérios objetivos determinados pelos mecanismos de buscas e pelas configurações técnicas de cada sítio. Estes critérios e configurações se escolhem e se classificam de acordo com a sua relação – identidade e proximidade – com a palavra-chave e formam a listagem dos resultados naturais da busca.

Já a listagem apresentada no campo dos *links patrocinados* (Anúncios) é determinada pela contratação daquele espaço para que apareça *link* de determinado anúncio, sempre que as palavras escolhidas pelo anunciente forem buscadas pelo internauta nos mecanismos de busca do sítio.

É, portanto, imperativo esclarecer que no presente estudo serão discutidos apenas os resultados dos chamados *links* patrocinados. Os resultados naturais das buscas são ranqueados por outro mecanismo, conhecidos como *metatags*<sup>24</sup> ou, em português, descritores, que não fazem parte deste estudo e, portanto, sobre estes não serão tecidos qualquer comentário.

### I.2.1 *Modus Operandi Links Patrocinados*

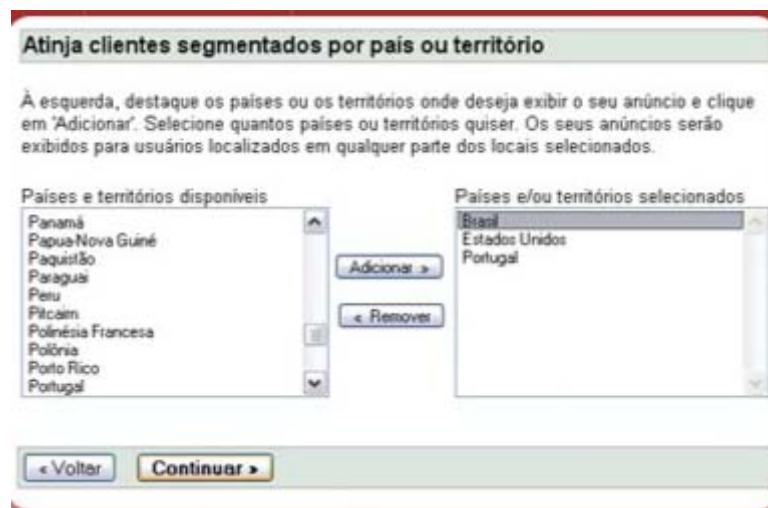
Para uma melhor compreensão do tema, faz-se necessário explicar como ocorre a contratação do serviço de *link* patrocinado. Aqui pegaremos como exemplo o serviço de *link* patrocinado denominado *AdWords* oferecido pelo sítio de busca em funcionamento sob o nome de domínio [www.google.com.br](http://www.google.com.br)<sup>25</sup>, pertencente à Google Inc, líder mundial nesse segmento.

---

<sup>24</sup> Vide CABRAL, Filipe Fontes. *Cybertricks: Questões de Concorrência na World Wide Web*. Disponível em <http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=ffc&pos=5.51&lng=pt>. Acesso em 14.02.2011, no qual metatag é assim definido: “Antes de se definir o significado de *metatags*, faz-se necessário delinear a função que esse recurso exerce no mundo virtual. Existem basicamente duas formas de um usuário localizar e acessar um *site* de seu interesse. A primeira se aplica quando o internauta já sabe de antemão o *domain name* do *site* que pretende visitar. Nesse caso, deve-se digitar esse identificador na área própria para os URLs do *browser*, que esse programa localizará o *web site* desejado na *World Wide Web* e fornecerá uma cópia de sua *home page* para o interessado. A outra maneira de se acessar um *site* no *cyberspace* é usada quando não se detém o seu nome de domínio. O internauta deve, então, conectar-se a um *site* de busca, que consiste em uma ferramenta de pesquisa na *Web*. Esses *sites* de busca, ou *search engines*, localizam e enumeram todos os *sites* que contêm a *keyword* fornecida pelo interessado, sendo que essa pesquisa pode ser feita tanto por assunto, marca ou qualquer outra palavra que possa identificar o *site* desejado. (...) Para determinar os *sites* que são relevantes para um pesquisa, as *search engines* lêem os *metatags* dos *sites*. Os *metatags* são uma parte da programação de um *site* em que o *web designer* indica quais são as palavras-chave que identificam esse *site*. Assim, quando um internauta solicita uma pesquisa em um *site* de busca para determinada palavra, todos os *sites* que contiverem essa palavra como *metatag* serão indicados na lista de resultado fornecida pelo *site* de busca. Cumpre frisar que os *metatags* não constituem parte do texto de qualquer página dos *sites*. Como mencionado, eles formam uma parte da programação do *site* e só podem ser vistos se acessada a própria programação.”

<sup>25</sup> Disponível em <http://www.google.com.br/intl/pt-BR/adwords/educacao-br/>. Acesso em 12.02.2011.

O primeiro passo para se contratar o serviço de link patrocinado é escolher o país, região e idioma do anúncio, bem como os países onde o anunciante quer que o seu anúncio seja mostrado, conforme abaixo:



Em seguida, o contratante do serviço deverá escolher quais são as palavras-chave que servirão como base para mostrar aquele determinado anúncio no resultado de *links* patrocinados quando a pesquisa envolver a palavra-chave escolhida, vide abaixo:

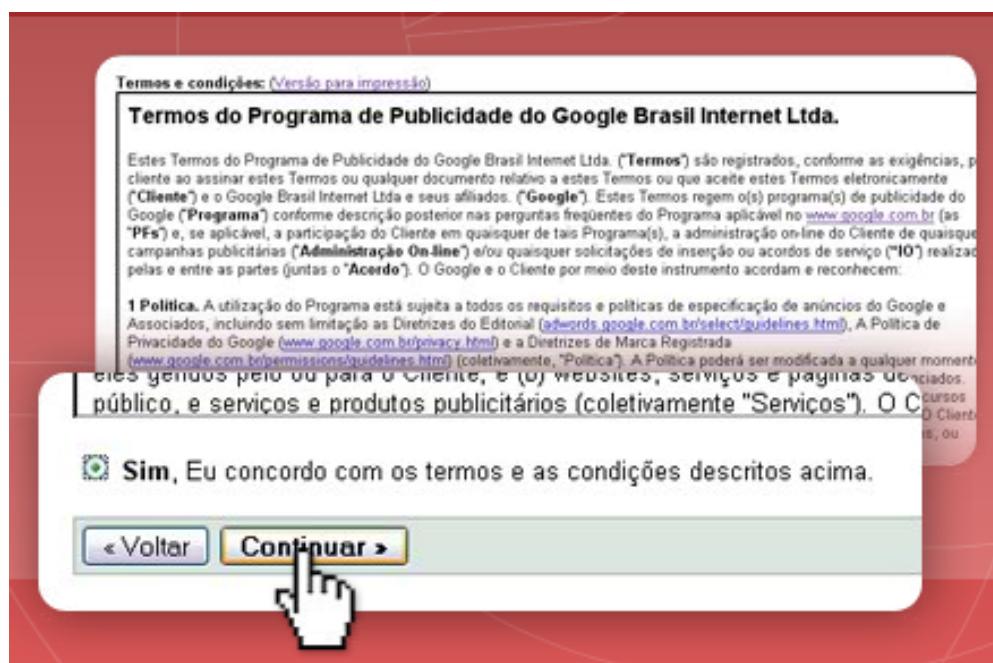


Depois de efetuar algumas configurações de pagamento do serviço, o contratante deverá redigir e revisar o texto do anúncio que será apresentado no resultado de busca de *links* patrocinados.



Note que no exemplo acima, nenhuma das palavras escolhidas como chave da busca (*aniversários, decoração de casamento, decoração de eventos, dia dos namorados e festas decoração*), aparecem no texto do anúncio (*Flores e Festas. Tulipas, gardêniias, rosas. Todo tipo de flores p/comemorações. WWW.floresfestas.com*) que é a única parte do serviço de link patrocinado que realmente é exteriorizada.

Após, o contratante deverá preencher dados cadastrais para abrir uma conta Google e deverá aceitar os termos de uso do serviço.



## I.2.2 NATUREZA JURÍDICA DOS LINKS PATROCINADOS

O tema aqui enfrentado é recente e pouco estudado no direito brasileiro, de forma que é totalmente relevante observar a natureza jurídica do *link* patrocinado, natureza esta que determinará a aplicação de regras específicas do direito brasileiro, vez que segundo o professor José Carlos Vaz e Dias é a natureza jurídica que:

“(...) revela a maneira de relacionamento entre as pessoas e as coisas ou bens jurídicos envolvidos, bem como possibilita uma interpretação adequada de regras em discussões e uma clareza na aplicação analógica de outras leis que regem direitos afins. Esses objetivos não seriam possíveis de atendimento se não se conhecesse o devido conteúdo desse direito.

Em consonância com esses argumentos, a determinação da natureza jurídica de um direito permite que o legislador assegure uma regulamentação correta seguindo o seu credenciamento legal”<sup>26</sup>.

O serviço de *Links Patrocinados* consiste na contratação de um espaço em destaque no sítio de busca para que os contratantes ostentem seus anúncios e sejam utilizados como mecanismos de marketing e promoção de serviços e produtos. Portanto, o *Link Patrocinado* é um espaço publicitário em um meio de comunicação. A diferença entre o anúncio em uma mídia convencional (tal como televisão, revistas e periódicos) e os anúncios veiculados nos serviços de *links* patrocinados é que os anúncios são acionados de acordo com a palavra-chave utilizada na busca efetuada pelo internauta.

---

<sup>26</sup> VAZ E DIAS, José Carlos. *Aspectos Legais relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de inovação em Perspectiva*. RSDE n.º 3, Julho/Dezembro de 2008, p. 179/180.

Assim, a natureza jurídica do serviço de link patrocinado deve ser analisada em duas hipóteses: a primeira, sob a ótica do anunciante, contratante do serviço de link patrocinado e a segunda, sob a ótica do internauta que acessa o site de busca para pesquisar as informações desejadas.

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 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 desejar e pode pesquisar apenas nos “*links não-patrocinados*” fornecidos no resultado de busca natural.

*In casu*, os internautas serão consumidores do anunciante que contratou o serviço de *link* patrocinado com o sítio de busca, mas não será em qualquer hipótese consumidor do sítio de busca.

Assim, temos que a natureza jurídica do serviço de *link* patrocinado na relação entre sítio de busca (fornecedor do serviço) e anunciante é de consumo, de prestação de serviço.

O Código Civil de 2002 regula o contrato de prestação de serviço como aquele que tenha por objeto a prestação de um serviço e não esteja sujeito às leis trabalhistas ou à lei especial. Segundo Orlando Gomes:

“Sob essa denominação, designa-se o contrato mediante o qual uma pessoa se obriga a prestar um serviço a outra, eventualmente, em troca de determinada remuneração, executando-os com independência técnica e sem subordinação hierárquica.

A parte que presta o serviço estipulado não o executa sob a direção de quem se obriga a remunerá-lo e utiliza os métodos e processos que julga convenientes, traçando, ela própria, a orientação técnica a seguir, e assim exercendo sua atividade profissional com liberdade. Na realização do trabalho, não está subordinada a critérios estabelecidos pela outra parte. Enfim, é juiz do modo por que o serviço deve ser prestado

(...)

Quem promete serviços sob essa forma jurídica não trabalha sob as ordens de empregador, integrado num organismo da estrutura hierarquizada, como é a empresa. Não possui a condição de empregado. O contrato não é, assim, de trabalho propriamente dito. Por outro lado, não contrai vínculo jurídico que possa considerar-se empreitada.”<sup>27</sup>

Neste sentido, ressalte-se que apesar do provedor do serviço de *link* patrocinado ter liberdade para utilizar os métodos e processos que julgar mais conveniente, ter independência técnica e financeira, é o contratante do serviço quem indica os critérios sob os quais o serviço será prestado, vez que é o contratante que indica a palavra-chave que desencadeará a aparição do anúncio, bem como é o contratante do serviço que determina os países em que os anúncios serão mostrados.

---

<sup>27</sup> GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro, Forense 2008. 26.<sup>a</sup> Edição. Coordenador: Edvaldo Brito. Atualizadores: Antonio Junqueira Azevedo e Francisco Paulo De Crescenzo Marino, p. 355

Tais direcionamentos e intervenções do contratante não descaracterizam o serviço de *link* patrocinado como prestação de serviço, vez que tais intervenções são mínimas e essenciais para a natureza do serviço que visa alcançar nichos específicos de mercados.

O provedor do serviço de *link* patrocinado continua a utilizar os métodos e processos que melhor lhe aprovou na prestação do serviço com total liberdade técnica. O fato do contratante do serviço indicar os parâmetros de pesquisa, tais como país em que será mostrado o anúncio ou as palavras-chaves que o desencadearão, não cria uma relação de subordinação, de hierarquia entre contratado e contratante, motivo pelo qual tal fato não descaracteriza a natureza de contrato de prestação de serviço.

Quanto a relação jurídica entre o internauta e o sítio de busca não configura relação de consumo, sendo o sítio de busca um mero meio de comunicação e ferramenta de pesquisa gratuita para os internautas.

### I.2.3 Políticas de Proteção à Propriedade Industrial implementadas pelos sítios de busca quanto aos seus serviços de *link* patrocinados

Para uma análise ampla do tema ora estudado é importante analisar o tratamento dispensado pelos provedores de chave de busca às marcas em suas políticas e termos de uso de serviço de *links* patrocinados. Adiante serão destrinchadas as políticas de três dos mais populares serviços de *links* patrocinados oferecidos atualmente no Brasil.

Ressalte-se, ainda, que os termos de uso e serviço comentados abaixo são contratos de adesão, vez que apenas um dos contratantes - os sítios de busca - determinou previamente, de modo geral e abstrato, o conteúdo das condições gerais do contrato, inexistindo a possibilidade de qualquer transigência entre as partes quanto ao conteúdo das cláusulas contratuais.

Os contratantes do serviço de link patrocinado apenas aderem ao que foi prescrito pelo sítio de busca. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) define o contrato de adesão como "aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas **unilateralmente** pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo."(art. 54, caput). Portanto, as obrigações oriundas de tais termos podem ser anuladas.

**Considerando que as políticas e os termos de uso e serviço são razoavelmente extensos e, visando evitar a perda de foco do presente trabalho, aqui será comentado apenas as cláusulas que tratam da proteção das marcas.**

### I.2.3.1 Google

O mais popular serviço de chave de busca na internet é o oferecido pela Google, Inc., em funcionamento no Brasil através do sítio mantido sob o nome de domínio www.google.com.br.

Nos Termos de Serviço da Google<sup>28</sup> está estabelecido que o usuário ao utilizar os serviços Google se compromete a não utilizar marca de terceiros - a menos que tenha sido expressamente autorizado - que possa acarretar confusão ou associação entre os proprietários e usuários de marcas.

No item 16 e seus sub-itens<sup>29</sup>, a Google informa que quando demandada através dos formulários disponíveis em http://www.google.com/tm\_complaint.html e http://www.google.com/dmca.html, investigará supostas infrações de propriedade intelectual, bem como promoverá o encerramento das contas de infratores reincidentes, posicionando, posteriormente, os reclamantes sobre suas denúncias.

---

<sup>28</sup> Disponível em <http://www.google.com.br/accounts/TOS>. Acesso em 02.02.2011

<sup>29</sup> “16. Políticas relativas a direitos autorais e marcas comerciais:

16.1 É política do Google responder a avisos sobre supostas infrações de direitos autorais, conforme a lei internacional aplicável sobre propriedade intelectual (incluindo, nos Estados Unidos, o Digital Millennium Copyright Act), bem como encerrar as contas de infratores reincidentes. Detalhes sobre a política do Google podem ser obtidos em <http://www.google.com/dmca.html>.

16.2 O Google utiliza um procedimento de reclamações sobre marcas comerciais relacionado com o seu serviço de publicidade, cujos detalhes poderão ser obtidos em [http://www.google.com/tm\\_complaint.html](http://www.google.com/tm_complaint.html).”

Nos Termos e Condições do Google **AdWords**<sup>30</sup> - o serviço de *links* patrocinados da Google – está estabelecida a proibição da violação à propriedade intelectual através do “*Termos e Condições do Google AdWords*”, declarando que são os anunciantes, os únicos responsáveis pelas palavras-chaves e o texto usado em seus anúncios.

A Google sugere e solicita que as denúncias e reclamações referentes à violação, sejam direcionadas de preferência aos anunciantes, pois ela é somente uma intermediária e aqueles os verdadeiros infratores.

Logo de início no item 2<sup>31</sup>, a Google dispõe que o contratante é o único responsável pelas palavras-chaves e por seus anúncios (entre outros conteúdos).

---

<sup>30</sup> Disponível em <https://adwords.google.com.br/select/lsandcsfinder>. Acesso em 07.02.2011

<sup>31</sup> “2. O Programa. O Contratante é o único e responsável por todos: (a) todas as palavras-chave (b) opções de segmentação (c) todo conteúdo, informações e URLs de todos os anúncios (“Criativos”), sejam eles gerados por ou para o Contratante; e (d) todos os websites e páginas eletrônicas para os quais tais Criativos façam link ou direcionem os visitantes, bem como por todos os serviços e produtos anunciados (em conjunto, “Serviços”). O Contratante deverá proteger suas senhas e assumirá responsabilidade integral pelo uso por si ou por parte de terceiros de quaisquer de suas contas. Os Anúncios poderão ser colocados em (a) qualquer conteúdo ou propriedade da Google (“Propriedade da Google”), a menos que recusado pelo Contratante; (b) qualquer conteúdo ou propriedade de Parceiros em que a Google disponibilize anúncios (“Propriedade do Parceiro”) a menos que recusado pelo Contratante. Com relação aos anúncios baseados em leilão online do AdWords, a Google Brasil poderá, a seu exclusivo critério, enviar ao Contratante, um e-mail informando que o Contratante poderá dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas (“Período de Alteração”) modificar as palavras-chave ou configurações. O referido anúncio será considerado aprovado pelo Contratante, após o Período de Alteração e a Google Brasil somente será responsável por discrepâncias perante o Contratante se o Contratante puder comprovar por meio de evidências documentais da época, que, durante o Período de Alteração, o Contratante solicitou modificações para a Google Brasil e que a Google disponibilizou anúncios, após esta solicitação, sem as modificações solicitadas pelo Contratante. Com relação a todos os outros anúncios, o Contratante deverá fornecer à Google Brasil todos os Criativos relativos ao Programa, conforme estabelecido pela Google em suas Políticas. O Contratante concede à Google Brasil permissão para utilizar um programa automatizado para buscar e analisar websites associados aos Serviços para fins de verificação de qualidade dos anúncios, a menos que o Contratante decida não participar da avaliação da forma como foi estabelecida pela Google. A Google, a Google Brasil e/ou os Parceiros poderão rejeitar ou remover qualquer anúncio, palavra-chave ou opções de segmentação, a qualquer momento, em virtude de violação às Políticas, às leis aplicáveis ou a estes Termos. A Google poderá modificar o Programa, estes Termos e as Políticas, a qualquer momento, sendo que o uso do

De modo que, caso estes venham a violar esses termos ou leis aplicáveis (dos quais podemos entender, entre outras, a Lei de Propriedade Industrial – L.9279/96), eles poderão ser retirados ou removidos pela Google.

No item 4<sup>32</sup>, o qual dispõe sobre “Usos Proibidos”, dirigido ao contratante, a Google determina que este não poderá nem autorizará a nenhum terceiro: “*anunciar qualquer conteúdo ilegal ou dedicar-se a qualquer prática comercial ilegal ou fraudulenta em qualquer estado ou país em que o anúncio seja exibido*”. Assim sendo, é importante destacar, que a Google não permite que os anúncios de seus contratantes infrinjam as leis aplicáveis, dentre elas, as que protegem os direitos de propriedade intelectual.

---

Programa pelo Contratante após notificação da alteração será interpretado como aceitação às novas condições.”

<sup>32</sup> **“4. Usos Proibidos; O Contratante não poderá nem autorizará nenhum terceiro a:** (a) gerar impressões, pesquisas, conversões, cliques ou outras ações automatizadas, fraudulentas ou de outra forma inválidas; (b) usar quaisquer meios ou formas automatizados de extração de dados para acessar, pesquisar ou de outra forma coletar informações relativas a anúncios da Google de quaisquer websites ou propriedades da Google, salvo se expressamente autorizado pela Google; ou (c) *anunciar qualquer conteúdo ilegal ou dedicar-se a qualquer prática comercial ilegal ou fraudulenta em qualquer estado ou país em que o anúncio seja exibido*. O Contratante declara e garante que tem e por meio deste instrumento, concede à Google, à Google Brasil e aos Parceiros todos os direitos (incluindo, mas não limitando, quaisquer direitos autorais, marcas, patentes, softwares, publicidade ou outros direitos e os direitos necessários para hospedar, realizar caching, armazenar, encaminhar, transmitir, copiar, modificar, distribuir, realizar, exibir, reformatar, extrair, analisar e criar algoritmos de obras derivadas dos Criativos, palavras-chave ou opções de segmentação) sobre os Criativos, Serviços, palavras-chave ou opções de segmentação, necessários para a Google e seus Parceiros operarem o Programa para o Contratante em relação ao presente Contrato (“Uso”). O Contratante reconhece e concorda que a Google Brasil é apenas revendedora do Programa de Publicidade da Google e que esta é apenas uma provedora de hospedagem e, portanto, não realiza qualquer controle editorial sobre o conteúdo disponibilizado. Portanto, caso a Google ou a Google Brasil sejam notificadas ou tomem conhecimento de qualquer conteúdo considerado ilícito ou que, de qualquer forma, viole direitos de terceiro ou leis locais e que esteja hospedado em seus websites, a Google poderá imediatamente remover tal conteúdo, sem qualquer aviso ao Contratante. O Contratante declara e garante que (a) todas as informações fornecidas pelo Contratante são completas, corretas e atualizadas; e (b) os direitos de Uso acima concedidos, bem como, os Serviços, Criativos e palavras-chave ou opções de segmentação do Contratante, não violarão ou estimularão a violação de quaisquer leis, regulamentos, códigos de conduta, ou direitos de terceiros (incluindo, mas não se limitando, aos direitos de propriedade intelectual e direitos autorais). A violação do supracitado poderá resultar em rescisão imediata deste Acordo ou da conta do Contratante sem notificação e poderá sujeitar o Contratante às penalidades e consequências legais.”

Ademais, neste item, o Contratante declara que, por meio do referido instrumento, concede à Google, à Google Brasil e aos Parceiros todos os direitos (incluindo mas não se limitando, dentre eles, os de propriedade intelectual) sobre os serviços, palavras-chave ou opções de segmentação, necessários para a Google e seus parceiros operarem o Programa para o Contratante em relação ao presente tópico de “Uso”.

Portanto, através do Contrato, o contratante reconhece e concorda que a Google Brasil é apenas revendedora do Programa de Publicidade da Google - oferecido através do *AdWords* - e que a Google Brasil é apenas uma provedora de hospedagem, não podendo realizar qualquer controle editorial sobre o conteúdo disponibilizado.

Não obstante as disposições de responsabilidade única do contratante, a Google estabelece a prerrogativa de remover imediatamente qualquer conteúdo que viole direitos de terceiros ou que seja ilícito (compreendendo entre eles os direitos de propriedade intelectual e qualquer ato que vá de encontro com a lei que protege a propriedade intelectual), sem qualquer prévio aviso ao Contratante.

Ademais, o Contratante concorda que o conteúdo que será por ele disponibilizado estará de acordo com os direitos e legislações aplicáveis. A violação às disposições dos termos poderá resultar em rescisão imediata do Contrato ou da conta do Contratante sem anterior notificação e poderá sujeitar o Contratante às penalidades e consequências legais.

### I.2.3.2      **Yahoo**

Ao analisar os Termos do Serviço da “Yahoo! Brasil”<sup>33</sup>, no item 6<sup>34</sup>, sobre a “conduta do usuário”, observa-se que a Yahoo! Brasil se exime de responsabilidade sobre o conteúdo transmitido, exibido, e enviado por email, uma vez que ela, não controla o conteúdo disponibilizado através do seu serviço. Por consequência, se exime da responsabilidade referente a qualquer conteúdo, sendo este de responsabilidade de quem o carrega, transmite-o, divulga-o, exibe-o, envia-o, ou de qualquer forma torna-o disponível, por meio de seus serviços. Ademais, veda que este conteúdo, de responsabilidade do usuário, viole direitos de propriedade industrial.

---

<sup>33</sup> Disponível em <http://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/utos-173.html> Acesso em 18.01.2011.

<sup>34</sup> “6. Conduta do Usuário

O Usuário reconhece e concorda que qualquer informação, dado, texto, software, música, som, fotografia, gráfico, vídeo, mensagem ou qualquer outro material (o “Conteúdo”), seja ele veiculado publicamente ou transmitido privativamente através do Serviço, será de total responsabilidade da pessoa física ou jurídica que forneceu originariamente o Conteúdo. Isto significa que cada Usuário, e nunca o Yahoo! Brasil, é integralmente responsável por todo e qualquer Conteúdo que seja transmitido a um servidor, exibido, enviado por e-mail ou de qualquer outra forma disponibilizado através do Serviço. O Yahoo! Brasil não controla o Conteúdo disponibilizado através do Serviço e, como consequência, não garante a correção, integridade ou qualidade de tal Conteúdo. Ao utilizar o Serviço, o Usuário reconhece e concorda que poderá ficar exposto a Conteúdo ofensivo, imoral ou censurável. Em nenhuma hipótese, o Yahoo! Brasil será responsável por qualquer Conteúdo, inclusive, sem limitação, por qualquer erro ou omissão em qualquer Conteúdo ou por qualquer perda e dano de qualquer espécie resultante da utilização de qualquer Conteúdo que seja exibido, enviado, transmitido ou de qualquer outra forma disponibilizado através do Serviço.

É VEDADO ao Usuário utilizar o Serviço para:

(...)

- carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma tornar disponível qualquer Conteúdo que viole qualquer patente, marca, segredo de negócio, direito autoral, direitos de propriedade intelectual, ou qualquer outro direito de terceiro (“Direitos”)

(...)

O Usuário reconhece que o Yahoo! Brasil não pré-seleciona o Conteúdo a ser disponibilizado através do Serviço, mas o Yahoo! Brasil ou seus representantes reservam-se o direito de (mas não se obrigam), à sua própria discreção, rejeitar, recusar ou modificar a categoria apropriada para a disponibilização de qualquer Conteúdo através do Serviço. Sem limitação ao disposto acima, o Yahoo! Brasil e seus representantes terão o direito de, a seu exclusivo critério, retirar do Serviço qualquer Conteúdo que viole os Termos do Serviço ou que seja censurável por qualquer motivo. O Usuário concorda que deverá pré-avaliar e assumir todos os riscos resultantes da utilização de qualquer Conteúdo, inclusive por confiar que qualquer Conteúdo seja correto, completo ou útil. Cabe ao Usuário decidir se irá ou não confiar em qualquer Conteúdo criado pelo Yahoo! Brasil ou submetido ao Yahoo! Brasil, incluindo, mas não se limitando a, informações disponibilizadas no Yahoo! Respostas, no Yahoo! Grupos ou em qualquer outra parte do Serviço. (...).

Todavia, caso haja violação dos seus Termos de Serviço, a “Yahoo! Brasil” declara que pode, a seu exclusivo critério, remover qualquer conteúdo que seja censurável por qualquer motivo; o que se interpreta estar incluído no “censurável”, qualquer conteúdo que viole direito de propriedade intelectual. No entanto, ressalva que não tem a obrigação de proceder desta forma.

Apesar de intitular-se “*Direitos de Propriedade Intelectual do Yahoo!Brasil e de Terceiros*”<sup>35</sup>, este item inicia-se dismando que, através da aceitação dos Termos do Serviço, o usuário reconhece e concorda que todo conteúdo apresentado ao Usuário do Serviço ou anunciantes são protegidos por direitos autorais, marcas, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual e outra eventual legislação aplicável, porém, continua, dismando especificamente sobre proteção à software.

---

<sup>35</sup> “17. *Direitos de Propriedade Intelectual do Yahoo! Brasil e de Terceiros*  
O Usuário reconhece e concorda que o Serviço, bem como qualquer software necessário utilizado em conexão com o Serviço (“Software”), contém informações confidenciais de acordo com a lei de proteção à propriedade intelectual de programas de computador e normas correlatas. O Usuário reconhece e concorda que o Conteúdo incluído em propagandas patrocinadoras ou informações apresentadas ao Usuário através do Serviço ou anunciantes são protegidos por direitos autorais, marcas, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual e outra eventual legislação aplicável. Salvo se expressamente autorizado pelo Yahoo! Brasil ou anunciantes, o Usuário concorda em não modificar, alugar, vender, distribuir ou criar obras derivadas a partir do Serviço ou do Software, no todo ou em parte. O Yahoo! Brasil garante ao Usuário uma licença pessoal, intransferível e não exclusiva para usar o código objeto do Software em somente um computador pessoal. A licença ora garantida não permite que o Usuário, ou que este permita que terceiros copiem, modifiquem, criem obras derivadas, efetuem engenharia reversa ou desmontagem do Software ou qualquer ato para descobrir seu código fonte, bem como vender, consignar, sublicenciar, conceder em garantia ou de qualquer outra forma transferir qualquer direito com relação ao Software. O Usuário também não poderá modificar o Software de qualquer maneira ou utilizar versões modificadas do Software inclusive, sem limitação, com a finalidade de obter acesso não autorizado ao Serviço. O Usuário também não poderá acessar o Serviço por qualquer meio que não seja a interface fornecida pelo Yahoo! Brasil para acessar o Serviço.”

Na seção “*Yahoo! Brasil – Copyright Agente – Aviso de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual*”<sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup>, a “*Yahoo! Brasil*” deixa claro que respeita os direitos de propriedade intelectual, solicitando que os seus usuários façam o mesmo, de forma que, desativará e terminará com a conta dos usuários que venham a violar tais direitos. Além disso, dispõe sobre as informações necessárias para que terceiros ou seus usuários o notifiquem sobre alguma violação aos direitos de propriedade intelectual.

---

<sup>36</sup> “24. Notificações sobre Direitos de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais e Agente de Propriedade Intelectual

O *Yahoo! Brasil* respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e solicita que seus Usuários façam o mesmo. O *Yahoo! Brasil* poderá, em determinadas circunstâncias legalmente aplicáveis e à sua descrição desativar e/ou terminar a conta de usuários que cometem infrações no que se refere a direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, se o Usuário ou terceiros acreditam que suas obras foram copiadas de maneira que constitua violação de direitos autorais ou outras infrações à direitos de propriedade intelectual, o Usuário ou terceiros deverão fornecer ao Agente de Direitos Autorais *Yahoo! Brasil* as seguintes informações:

1. assinatura normal ou eletrônica da pessoa autorizada a agir em nome do titular dos direitos autorais;
2. descrição da obra protegida por direito autoral (ou outro direito de propriedade intelectual aplicável) que o Usuário ou terceiros entendem ter sido infringido;
3. descrição do local no site onde encontra-se o material que o Usuário ou terceiros alegam estar infringindo direitos autorais (ou outro direito de propriedade intelectual aplicável);
4. endereço, telefone e endereço de e-mail do Usuário ou terceiros;
5. declaração do Usuário ou de terceiros, mencionando acreditar de boa fé que o uso questionado não foi autorizado pelo titular dos direitos autorais (ou pelo titular de outros direitos de propriedade intelectual), seu representante ou por lei;
6. declaração do Usuário, sob as penas da lei, indicando que as informações contidas na notificação de infração são verdadeiras e que o Usuário é o titular dos direitos autorais (ou de outro direito de propriedade intelectual aplicável) ou está autorizado a agir em defesa de tais direitos.

O Agente de Direitos Autorais do *Yahoo!* que receberá notificações de infração pode ser contatado no endereço:

*Yahoo! do Brasil Internet Ltda. Departamento Jurídico Rua Fidêncio Ramos 195 - 12o. andar 04551-010 / São Paulo - SP (ou através do email [br-copyright@cc.yahoo-inc.com](mailto:br-copyright@cc.yahoo-inc.com))*.

<sup>37</sup> <http://br.docs.yahoo.com/info/copyright.html>

<sup>38</sup> 2. ***Yahoo! Brasil – Copyright Agente – Aviso de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual “Respeito à Propriedade Intelectual***

O *Yahoo!* respeita a propriedade intelectual dos autores de qualquer conteúdo disponível na internet, por isso pedimos a nossos usuários que façam o mesmo. O *Yahoo!* pode, de acordo com seus Termos de Serviço, e nas circunstâncias apropriadas, desabilitar ou encerrar, sem aviso prévio, as contas de usuários que estejam desrespeitando direitos de propriedade intelectual de terceiros.”

### I.2.3.3 Bing

O Bing é o sítio de busca da Microsoft. O Contrato de Serviço da Microsoft<sup>39</sup> se aplica a utilização dos serviços ou software da BING, entre outros serviços Microsoft e pouco dispõe sobre políticas de proteção à propriedade intelectual. Da mesma forma que os outros provedores de serviço de links patrocinados, este provedor não se responsabiliza pelos conteúdos que possam estar disponíveis em um de seus serviços<sup>40</sup>.

A Microsoft dispõe que não controla, verifica ou endossa o conteúdo disponibilizado em seu serviço pelos seus usuários. No entanto, uma violação a direitos de Propriedade Intelectual significará uma transgressão ao contrato, cuja responsabilidade não será da BING, vez que o usuário ao concordar com os termos e condições deste contrato, representa e garante que tem todos os direitos necessários para que o uso do conteúdo não viole a lei. Todavia, a BING informa

---

<sup>39</sup> <http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?ref=none>. Atualizado em 1º de agosto de 2010, com início de vigência em 31 de agosto de 2010. Acesso em 18.01.2011

<sup>40</sup> “2. Uso do serviço  
Ao utilizar o serviço, você deverá agir em conformidade com este contrato, cumprir todas as leis aplicáveis e a [Diretiva antispam da Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951>). Conforme aplicável, você também deverá cumprir o [código de conduta](http://g.live.com/OELHP_MEREN/243) ([http://g.live.com/OELHP\\_MEREN/243](http://g.live.com/OELHP_MEREN/243)).  
Você não pode utilizar o serviço para prejudicar outros ou o serviço. Por exemplo, você não deve usar o serviço para prejudicar, ameaçar ou molestar outra pessoa, organização ou a Microsoft. Você não deverá: danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o serviço (ou redes conectadas ao serviço); revender ou redistribuir o serviço ou qualquer parte dele; usar qualquer meio não autorizado para modificar, redirecionar ou obter acesso ao serviço ou tentar realizar essas atividades; ou utilizar qualquer processo ou serviço automatizado (como, por exemplo, BOT, spider, cache periódico de informações armazenadas pela Microsoft ou “metapesquisa”) para acessar ou usar o serviço. Talvez você possa acessar sites ou serviços de terceiros através do serviço; você reconhece que não somos responsáveis por tais sites ou serviços ou o conteúdo que possa estar disponível neles.”

que poderá impedir de publicar ou remover conteúdo violador aos direitos de propriedade intelectual a qualquer momento.<sup>41</sup>

#### I.2.3.4 Análise Comparativa das Políticas de Proteção à Propriedade Industrial dos serviços de *links* patrocinados oferecidos pelo Google, Yahoo e Bing.

Após a análise dos termos de uso e serviços dos três sites, faz-se necessárias uma breve análise comparativa entre os termos dos referidos serviços.

---

<sup>41</sup> “5. Seu conteúdo

**Exceto materiais que licenciamos para você, não reivindicamos a propriedade do conteúdo fornecido por você no serviço. O seu conteúdo permanece seu conteúdo. Também não controlamos, verificamos ou endossamos o conteúdo que você e outros disponibilizam no serviço.**

Você controla quem pode acessar seu conteúdo. Se você compartilhar o conteúdo em áreas públicas do serviço ou em áreas compartilhadas disponíveis para outros que você escolher, então você concorda que qualquer pessoa com quem você compartilhou o conteúdo poderá utilizá-lo. Quando você fornecer a outras pessoas acesso ao seu conteúdo no serviço, você concede a eles permissão livre e não exclusiva para usar, reproduzir, distribuir, exibir, transmitir e comunicar ao público o conteúdo exclusivamente em conexão com o serviço e outros produtos e serviços disponibilizados pela Microsoft. Se você não quiser que outras pessoas tenham esses direitos, não use o serviço para compartilhar seu conteúdo com elas.

Você entende que a Microsoft pode precisar de informações, e você concede à Microsoft o direito de utilizar, modificar, adaptar, reproduzir, distribuir e exibir o conteúdo publicado no serviço exclusivamente na extensão necessária para fornecer o serviço.

**Respeite os direitos dos artistas, criadores e autores. O conteúdo pode estar protegido por direitos autorais. As pessoas mencionadas no conteúdo podem ter direito a controlar o uso de suas imagens. Se você compartilhar o conteúdo no serviço de forma que viole os direitos autorais, direitos de propriedade intelectual ou direitos de privacidade de outras pessoas, você estará violando este contrato. Você representa e garante que tem todos os direitos necessários para que conceda os direitos nesta seção e que o uso do conteúdo não viola a lei. Não pagaremos pelo material enviado. Podemos nos recusar a publicar seu conteúdo por qualquer ou nenhum motivo. Podemos remover seu conteúdo do serviço a qualquer momento se você violar este contrato ou cancelarmos ou suspendermos o serviço.**

Você é responsável pelo backup dos dados que armazena no serviço. Se seu serviço for suspenso ou cancelado, podemos excluir definitivamente seus dados de nossos servidores. Não temos obrigação de devolver dados para você depois que o serviço for suspenso ou cancelado. Se os dados forem armazenados com uma data de término, também podemos excluir os dados a partir dessa data. Os dados excluídos podem não ser recuperados.”

Tanto a Yahoo, a BING e a Google, em “uso” vedam a utilização dos serviços que violem os Termos de seus respectivos contratos, leis aplicáveis e mais especificamente à propriedade intelectual. Sendo que a Yahoo e a Google, expressamente, declaram que respeitam os direitos de propriedade intelectual.

Outro ponto comum presente nos três termos de serviço, ora analisados é o fato de o usuário ao aceitá-los, está declarando que não violará direito de propriedade intelectual. Assim sendo, caso o usuário venha a violar qualquer direito de terceiro, os provedores terão a liberdade de rejeitar, recusar, modificar, a conta, o serviço, o anúncio e as palavras-chave, embora não sejam obrigadas a assim proceder.

Ademais, a Yahoo e a Google prevêem mais regras referentes à violação de direitos de propriedade intelectual, ao contrário do que se observou no Termo da BING. Como um todo, o Contrato da Microsoft, salvo item 5 de seu contrato, não se refere expressamente a proteção de propriedade intelectual, se referindo mais a violação de lei aplicável em geral.

É importante ressaltar que, segundo os respectivos termos de uso, as notificações de reclamação em face de violação à propriedade intelectual enviadas à Google e a Yahoo, somente acarretarão qualquer ação por parte delas, por cortesia e não por obrigação. Por outro lado, a BING não dispõe expressamente sobre a possibilidade de receber uma notificação, como a Yahoo e a Google, ou como esta é recebida por ela ou como deve ser realizada.

Observa-se, ainda, que a Google é a única que apresenta, em seu site, termo específico para cada um de seus serviços, sendo o “*Termos e Condições do Google*

*AdWords*" o qual disserta especificamente sobre os serviços de vinculação de palavras chaves a anúncios através do serviço de *links* patrocinados.

Os três sítios de busca supracitados informam em seus termos que não pretendem, através de seus serviços, violar direito de propriedade intelectual, assim como, vedam que seus usuários o façam ao utilizarem seus serviços. Além disso, ainda se propõem, a rejeitar ou remover conteúdo que viole direito de propriedade intelectual, mesmo que não sendo obrigada por isso. De forma, atendem de maneira positiva ao que demanda a lei brasileira.

Todavia, se eximem de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo disponibilizado por meio de seus serviços, pois partem do pressuposto que seus usuários não violarão os direitos de propriedade intelectual, não sendo este o objetivo de seus serviços. Assim sendo, até mesmo declaram que em caso de violação deste tipo o contrato poderá ser rescindido, pois será considerada uma violação, inclusive, ao contrato. Assim sendo, os três termos determinam que poderão rejeitar ou remover o conteúdo até mesmo sem notificação, aos seus respectivos critérios.

## **II SERVIÇO DE *LINKS* PATROCINADOS E O DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO**

Após definir os protagonistas do presente estudo, faz-se necessário analisar algumas questões pontuais que serão de grande auxílio para responder a questão principal do presente estudo.

## II.1 O uso de palavras-chave nos serviço de *Link Patrocinado* caracteriza uso como marca?

Para responder a pergunta do presente capítulo é necessário investigar qual seria o conceito de uso como marca. Para Cabanellas e Bertone<sup>42</sup>:

"A fim de delinear o conceito do uso típico da marca, deve partir da observação de que a marca apresenta uma multiplicidade de funções: distintiva, identificando a origem de bens e serviços, de garantia da qualidade, de publicidade, de proteção concorrencial, de proteção ao proprietário da marca, de defesa do consumidor, etc.

Dentre esse conjunto de funções, a essencial – sob o ponto de vista jurídico – é a distintiva. O que o Direito objetivo protege fundamentalmente é o direito subjetivo de que o titular da marca seja o único que autorize a utilizar como sinais distintivos de determinados bens e serviços, a sua marca. A marca, então, é lícitamente utilizada se identifica tais bens e serviços com a autorização do titular dessa marca. As outras funções que desempenha a marca se originam faticamente dessa função principal. Assim, a função de garantia de qualidade é faticamente possível porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de manter a qualidade, não existe em geral ação jurídica possível destinada a preservar em tal caso a função de

---

<sup>42</sup> CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo e BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 244-250. Texto original: "A fin de delinear el concepto de uso típico de la marca, debe partirse de la observación que la marca presenta una multiplicidad de funciones: distintiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca, de protección del consumidor, etc.

*De este conjunto de funciones, la esencial - desde el ángulo jurídico - es la distintiva. Jurídicamente, las restantes funciones constituyen una consecuencia de la distintiva. Lo que protege fundamentalmente el Derecho objetivo de marcas es el derecho subjetivo a que el dueño de la marca sea el único que autorice a utilizar como signos distintivos de ciertos bienes y servicios los tutelados como marca. La marca es así lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca. Las restantes funciones que desempeña la marca se derivan fácticamente de esa función principal. Así, la función de garantía de calidad es fácticamente posible porque el dueño de la marca tiene un interés económico en preservar la calidad de los productos identificados con la misma. Si el dueño de la marca desiste de mantener tal calidad, no existe en general acción jurídica posible destinada a preservar en tal caso la función de garantía de calidad. Es en este sentido que cabe calificar a la función distintiva como jurídicamente esencial.*

*La función distintiva - jurídicamente esencial- de la marca es la que permite caracterizar el uso típico de este signo, en contraposición al atípico."*

garantia de qualidade. É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como juridicamente essencial.

A função distintiva – juridicamente essencial – da marca é a que permite caracterizar o uso típico deste sinal, em contra-posição ao atípico.”

Assim, no entendimento dos Autores acima citados, o uso como marca se caracteriza apenas quando o uso ocorre na função distintiva. Segundo Denis Borges Barbosa<sup>43</sup>:

“A jurisprudência americana, além disso, precisa com justeza o que será tal uso, em face de outras funções do signo (ou de elementos para-marcários, como o trade dress) que não tem a natureza do uso como marca. Numa definição essencial, disse a Suprema Corte Americana:

“é a capacidade da marca de identificar a origem – e não seu status ontológico como cor, cheiro, elemento nominativo ou figurativo - que lhe atribui a proteção”

Como enfatiza tal jurisprudência, o uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço a imagem-de-marca. Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como marca.

Assim, 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.”

Em seu artigo “O Conceito de Uso de Marca”<sup>44</sup>, o especialista José Antônio B. L. Faria Correa ensina que:

---

<sup>43</sup> BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção do uso como marca. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usocomomarca.pdf>. Acesso em 24/11/2010

“O uso é noção intuitiva: usar é exercitar, por em funcionamento. Ao uso, que é uma atividade (=ação), contrapõe-se o desuso, que é nada mais que uma atitude neutra (=omissão). Ambos, uso e desuso, são fatos jurígenos, provocando consequências no direito, no terreno da propriedade industrial. (...) Usar, no campo do direito das marcas, é projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina.”

Assim, temos que para que a marca passe a exercer suas funções é necessário que esta seja projetada para o mundo, ou seja, deve ser ostentada publicamente em sua atividade comercial com a aposição da marca ou a utilização desta em produtos e serviços.

Outra interessante observação de Faria Correa é que:

“A lei brasileira, ao prever a extinção do registro como consequência do desuso, emprega o termo “uso efetivo”. Isto quer dizer que o legislador não aceita, como fato excludente da caducidade, “qualquer uso”, mas um uso qualificado: há que ser efetivo. Efetivo diz-se da qualidade do que irradia efeitos no mundo das coisas. Efetivo é atual, real. É o que traduz a vontade do titular no sentido de dar à marca a destinação que ela, como fruto de sua categoria ôntica, possui. E essa vontade há de materializar-se em atos que empurrem o sinal para dentro do palco em que deve desempenhar seu papel: o palco do comércio, (...)”<sup>45</sup>

Portanto, o uso como marca se dá quando o sinal é usado de forma efetiva para alcançar o seu fim primordial, qual seja: identificar a origem e distinguir o produto ou serviço dos seus concorrentes. Ademais, para que o uso como marca

---

<sup>44</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. O Conceito de Uso de Marca. Revista da ABPI n.º 16, Edição de maio/junho de 1995, páginas 22/24.

<sup>45</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria., op. cit., p. 22.

seja configurado é necessário que haja a projeção do sinal para o mundo e que tal projeção ocorra no âmbito da atividade comercial.

Ademais, é importante destacar que existem determinados usos que não podem ser considerados uso como marca. O professor Denis Borges Barbosa ensina que existem três hipóteses onde a utilização da marca não pode ser considerada uso como marca, quais sejam: (i) Uso estético ou ornamental; (ii) uso em função comunicativa ou persuasória - sem simultânea e predominante função distintiva e (iii) uso utilitário<sup>46</sup>. O presente estudo se fixará na análise desta última hipótese.

Segundo entendimento do professor Denis Borges Barbosa:

“Para funcionar como marca o elemento considerado não pode ser de caráter utilitário.

Se o elemento é utilitário, pode recair em outro campo da Propriedade Intelectual, e sua proteção como marca desbalanciaria o equilíbrio constitucional de tal objeto de direito, em infração ao que denominamos princípio constitucional da especificidade de proteções.

Em exata consonância com esta regra, a jurisprudência americana exclui do campo do direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidiria 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 (a imagem-de-marca)”.<sup>47</sup>

A doutrina norte-americana conhecida como *functionality doctrine*, prevê que uma característica do produto ou serviço é funcional quando esta é indispensável

---

<sup>46</sup> BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção do uso como marca., op. cit, p. 9/13

<sup>47</sup> BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção do uso como marca., op. cit, p. 9/10

para o uso ou para a finalidade do produto ou serviço e se tal característica afeta o custo ou a qualidade do artigo.

A doutrina ora sob análise se desenvolveu através da Lei de Patentes. Assim, observando como a “*functionality doctrine*” se desenvolveu em relação às patentes, observou-se que a proteção aos aspectos utilitários dos produtos é o domínio próprio da lei de patente que garante aos inventores o monopólio sobre o projeto de novos produtos ou sobre as funções destes em um determinado período de tempo.

No entanto, 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<sup>48</sup>.

Ademais, a discussão sobre se a aplicação de uma marca como palavra-chave em mecanismos de busca consiste ou não em um aspecto utilitário do serviço de busca é atual nas cortes norte-americana.

O entendimento, ainda não firmado, mas que vem se desenhando é o de que não há dúvidas de que as palavras-chaves são essenciais para o uso e propósito das tecnologias de busca. Assim, a impossibilidade de utilizar marcas como palavra-

---

<sup>48</sup> “(...) this rational holds that if access to a given configuration is necessary to compete in the marketplace, that configuration must be functional and do unavailable for trademark protection (...)” “(...) then trademark status would confer an improper monopoly on a needed configuration or structure.”. BURK, Dan. Cybermarks. Legal Studies Research Paper Series No. 2010-11. pág.1048. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1601468>. Acesso em 21.02.2011.

chave, criaria significativas desvantagens para estas tecnologias. Por conseguinte, seria difícil imaginar como tais mecanismos de busca poderiam funcionar de outra forma.

Em recente decisão de primeira instância proferida na ação judicial ajuizada por Rosetta Stone Ltd. em face da Google Inc.<sup>49</sup>, o Juiz Gerald Bruce Lee do *United States District Court for the Eastern District of Virginia – Alexandria Division* entendeu que no caso em questão, o uso que a Google faz das marcas como palavra-chave para identificar *links* patrocinados, não é diferente do uso que faz para buscar na internet as páginas que aparecem no resultado natural da pesquisa do internauta, vez que um termo pesquisado retornará tanto resultados naturais, quanto resultados de links patrocinados. As palavras-chave, na opinião do Juiz Lee, têm essencial função indexadora pois permitem que o motor de busca da Google identifique prontamente em suas bases de dados, informações relevantes em resposta às consultas do internauta. Segundo o Juiz Lee:

"Aqui a Google usa marca registrada como palavras-chave, incluindo as marcas Rosetta Stone, para identificar os links patrocinados relevantes. Este uso não é diferente do que o uso de uma consulta de pesquisa do Google para acionar os resultados da pesquisa orgânica relevantes para a pesquisa do usuário. Em ambos os casos, um termo de busca como o Rosetta Stone retornará uma seqüência de links patrocinados e resultados de pesquisa orgânicos. As palavras-chave, portanto, têm uma função de indexação essencial porque permitirá que o Google identifique facilmente em suas bases de dados, as informações relevantes em resposta a uma consulta do internauta. (...) Isso é especialmente importante quando os anunciantes dependem das palavras-chave para levar seus produtos e serviços até os consumidores interessados. Além disso, as palavras-chave afeta o custo e a qualidade do Google AdWords porque, caso seja proibido de mostrar anúncios de terceiros nas pesquisas feitas pelos internautas em seu sítio de busca, o Google

---

<sup>49</sup> Disponível em <http://www.scribd.com/doc/35324447/Rosetta-Stone-v-Google-Summary-Judgment>. Acesso em 15.02.2011

seria obrigado a criar um sistema alternativo para a exibição de anúncios pagos em seu site - um sistema que seria potencialmente mais caro e menos efetivo em gerar anúncios relevantes. Em termos de estímulo à concorrência, as palavras também desempenham uma função de publicidade que beneficia os consumidores que gastam tempo e energia para localizar determinada informação, bens ou serviços, e para comparar preços. O Motor de pesquisa da Google oferece aos consumidores um meio muito útil de pesquisar na internet para achar produtos e preços competitivos. Se a Google ficar privada da utilização da marca Roseta Stone, os consumidores perderiam a capacidade de localizar rapidamente sites potencialmente relevantes que comercializam produtos genuínos da Rosetta Stone, a preços competitivos. Consequentemente, o Tribunal está convencido de que o uso particular do Google de palavras-chave correspondente à marcas registradas como isca para selecionar e mostrar propaganda paga é funcional, e nenhuma outra forma de proibição existe, o Tribunal considera que a functionality doctrine impede a constatação da infração”<sup>50</sup>

Como estabelecido no art. 129 da Lei n.º 9.279/96, a exclusividade sobre uma marca decorre de seu registro, por consequência impede o seu uso livre, restringindo-o ao seu titular.

Não obstante, este uso exclusivo restringe-se ao uso como marca, afinal, como se pode extrair do texto da Constituição da República Federativa do Brasil, nenhum direito é absoluto e ilimitado, da mesma forma que os direitos de

---

<sup>50</sup> “Here, Google uses trademarked keywords, including Rosetta Stone Marks, to identify relevant Sponsored links . This use is no different than the use of a Google search query to trigger organic search results relevant to the user's search. In both cases, a search term like Rosetta Stone will return a string of sponsored links and organic links on Google's search results page. The keywords, therefore, have an essential indexing function because they enable Google to readily identify in its databases relevant information in response to a web user's query (...) This is especially important as advertisers rely on the keywords to place their products and services before interested consumers. Moreover, the keywords affect the cost and quality of Google's adWords Program because absent third party advertisers' ability to bid on trademarked terms as keyword triggers, Google would be required to create an alternative system for displaying paid advertisements on its website - a system which is potentially more costly and less effective in generating relevant advertisements. In terms of encouraging competition, the keywords also serve an advertising function that benefits consumers who expend the time and energy to locate particular information, goods, or services, and to compare prices. Google's search engine provides consumers with a highly useful means of searching the internet for products and competitive prices. If Google is deprived of this use of the Rosetta Stone Marks, consumers would lose the ability to rapidly locate potentially relevant websites that promote genuine Rosetta Stone products at competitive prices. Consequently, because the Court is persuaded that Google's particular use of trademarked keywords as triggers for paid advertisement is functional, and no prohibition exists otherwise, the Court holds that the functionality doctrine prevents a finding of infringement.”

propriedade não o são, motivo pelo qual devem obedecer a sua função social. Em outras palavras, o uso exclusivo se limitará ao uso como marca.

Quando presentes e exercidas suas funções, a marca registrada está protegida como marca, sendo garantido o seu uso exclusivo, quanto a estas funções. Todavia, não há que se falar em proteção marcária e direito de uso exclusivo, quando as marcas não estão no exercício de suas funções.

No âmbito das marcas, a sua função social será exercida quando, ao não exercer sua função de distintividade, o uso exclusivo da marca acarretar uma desvantagem para a sociedade.

Como observa-se da decisão do caso *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, as palavras-chaves inseridas na tecnologia de busca serve de função a indexação essencial que permite ao mecanismo de busca encontrar resultados relevantes, em resposta às consultas dos usuários, estando tal prática protegida pela “*functionality doctrine*” na medida em que a Google utiliza tais signos de maneira funcional que não é protegida pela lei de marcas.

Assim, de acordo com a *functionality doctrine*, o uso de marcas como palavras-chave em mecanismos de busca na internet não constitui uso como marca, face ao seu caráter utilitário.

Por todo o acima exposto, conclui-se que o uso de palavras-chave nos serviço de *Link Patrocinado* **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, face a ausência de parâmetros para efetuar a pesquisa.

## **II.2 Artigo 132 da Lei n.º 9.279/96: Limitação ao direito decorrente do registro de marca**

Neste capítulo analisar-se-á, se o uso de marcas como palavra-chave em sítios de busca pode ser considerado um uso justo e, consequentemente, se estaria incluído nas exceções do artigo 132 da Lei n.º 9.279/96.

Para tanto, primeiro será necessário analisar se o rol das hipóteses enumeradas nos incisos do artigo 132 da Lei n.º 9.279/96 é taxativo ou exemplificativo, sendo imprescindível interpretar a intenção do legislador ao inserir na Lei tal dispositivo legal.

A nossa Lei da Propriedade Industrial (LPI) não pretende conferir aos titulares de marca, devidamente registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI), direitos absolutos que venham a limitar a atividade econômica, criar monopólios ou permitir o exercício abusivo desse direito. Nesse sentido, o legislador brasileiro estipulou hipóteses de exceção ao direito de propriedade conferido pelo registro no INPI, conforme se observa dos incisos do artigo 132 da LPI.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) em seu artigo 129 determina que:

**“Art. 129** – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observando quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e 148.”

Através desta norma, confere-se, portanto, o direito de uso exclusivo sobre a propriedade da marca, adquirida através da expedição do registro pela autoridade competente, conforme ensina João da Gama Cerqueira, “*o registro de marca, qualquer que seja o sistema adotado pela lei, tem como efeito assegurar a sua propriedade e uso exclusivo.*”<sup>51</sup>

Dessa forma, observa-se que o nosso ordenamento jurídico, obedecendo ao que dispõe, ainda, a Constituição, reserva o direito de propriedade sobre marcas, ou seja, uma propriedade sobre bem imaterial, dando às marcas a mesma proteção conferida à propriedade privada. Destaca-se:

“Art.5º (...) Inciso XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País,”

---

<sup>51</sup> *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. Ed. Lumen Júris, 2010. Pág. 119.

Todavia, o mesmo artigo 5º da nossa Carta Magna em seu inciso XXIII estabelece que “*a propriedade atenderá a sua função social.*” Sobre o assunto, leciona o professor Denis Borges Barbosa:

“Na verdade, a Constituição de 1988 comprehende várias noções do que seja propriedade, como exercício de formas específicas de uma mesma autonomia privada, mas para sujeitá-la ao parâmetro geral da função social.”<sup>52</sup>

Assim, como propriedade, seu exercício há de ser direcionado à persecução da função social, de maneira que o uso exclusivo sobre a marca registrada não seja, de forma alguma, absoluto e ilimitado, e por isso focado, nos termos da Constituição, ao “*interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” (art.5º, XXIX c/c Art.5º, inciso XXIII da CF/88).

De acordo com a doutrina contemporânea civil-constitucionalista e a filosofia do direito não há mais espaço para a defesa do direito de propriedade como sagrado e inviolável, de maneira que será legalmente limitado por razões de utilidade pública, de acordo com o que estabelece a Declaração Universal dos Direitos do Homem<sup>53</sup>.

Segundo a doutrina da funcionalização do direito, o direito de propriedade deixou o posto de direito absoluto e de índole egoística, para ser levado à condição de direito/dever, garantido constitucionalmente, desde que atenda a uma função social.

---

<sup>52</sup> Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”. Pág. 09. <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>. Acessado em 24/11/2010.

<sup>53</sup> BOBBIO, Norberto. “A era dos Direitos”. Nova Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 9ª reimpressão. Pág. 112.

Assim sendo, defende a atual doutrina civil-constitucionalista uma propriedade constitucional que, conforme o entendimento do Professor Gustavo Tepedino<sup>54</sup>:

“A propriedade constitucional, ao contrário, não se traduz numa redução quantitativa dos poderes do proprietário, que a transformasse em uma “Mini-propriedade” como alguém, com fina ironia, a cunhou, mas ao reverso, na medida em que a relação jurídica da propriedade, compreendendo interesses não-proprietários (igualmente ou predominantemente) merecedores de tutela, não pode ser examinada “se non costurendo in una endiadi Le situazioni Del proprietario e dei terzi”. Assim considerada, a propriedade (deixa de ser uma ameaça e) transforma-se em instrumento para a realização do projeto constitucional.”

(...)

“A disciplina da propriedade constitucional, a rigor, apresenta-se dirigida precisamente à compatibilidade da situação jurídica de propriedade como situações não-proprietárias. De tal compatibilidade deriva (não já o conteúdo mínimo) o preciso conteúdo da (situação jurídica de) propriedade, inserida na relação concreta.”

Sob essa concepção constitucionalista, se posiciona a jurisprudência do STJ a seguir:

**“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.**

- a proteção legal da marca (lei 5772/77, art. 59), que busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe as sociedades mercantis, alcançando também associações civis.” (STJ. Resp/DF 3230. 4<sup>a</sup> T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. DJU 01.10.1990)

Portanto, este uso é direcionado à função social compreendida como:

“(...) função social da propriedade, que terá necessariamente, uma configuração flexível, mais uma vez, devendo-se refutar os apriorismos ideológicos e homenagear o dado normativo. A função

---

<sup>54</sup> TEPEDINO, Gustavo. “Temas de direito civil”. 3<sup>a</sup> edição atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. Pág. 323.

social modificar-se-á de estatuto para estatuto, sempre em conformidade com os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos interesses em jogo.”<sup>55</sup>

Ademais, faz-se necessário esclarecer o significado do uso exclusivo de marca e qual a sua extensão. Neste sentido, é importante atentar para a lição de Denis Borges Barbosa quanto ao uso como marca, cujo conteúdo é compreendido como:

“Trata-se de um vínculo típico e constante, necessário, entre o objeto, a finalidade e o conteúdo do direito: a efetividade do cumprimento da função identificadora-distintiva de determinado signo utilizado como marca depende da exclusividade de seu uso, como prerrogativa de direito de propriedade, e esta prerrogativa é conferida somente se o seu uso puder gerar este efeito útil em uma ou mais classes de produtos ou serviços. Por isso, protege-se somente o uso de signo capaz de cumprir a função distintiva.”<sup>56</sup>

Dessa forma, como já mencionado neste estudo, o uso como marca é aquele, primordialmente capaz de cumprir a sua função distintiva, proporcionando ao consumidor a capacidade de distinguir o bom e o mau produto ou serviço, razão pela qual, o uso como marca, se refere ainda a reputação relativa à estes objetos, ou seja, à imagem de marca.

De acordo com o que explica Gama Cerqueira:

“O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro comprehende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos

---

<sup>55</sup> TEPEDINO, Gustavo. “*Temas de direito civil*”. 3<sup>a</sup> edição atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. Pág. 318.

<sup>56</sup> *Nota sobre a noção de uso como marca.*

<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>. Acessado em 24/11/2010.

indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de por no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca ou no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio;”  
 (...)

“o direito ao uso exclusivo da marca importa, como corolário, o direito de impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante, sendo esses direitos limitados nos termos do art.95, nº 17, que visa a impedir a confusão entre os produtos, levando em conta a sua congeneridade e semelhança das marcas que os assinalam.”<sup>57</sup>

Através de tais noções, podemos auferir o que não comprehende o uso como marca, conforme estabelece o art. 132 da LPI, cujo conteúdo tem por finalidade conferir limites à exclusividade atribuída ao titular de marca, privilegiando-se o interesse à concorrência, o interesse do consumidor e/ou da liberdade de palavra.

De acordo com o artigo 132 da Lei 9.279/96 (LPI):

“**Art. 132** O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - 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.”

---

<sup>57</sup> *Tratado de Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. Ed. Lumen Júris, 2010. Pág. 120-123.

O dispositivo acima, mais especificamente faz referência a dois valores constitucionais – direito à informação e à liberdade de expressão - os quais devem ser ponderados em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com vistas, mormente, nos interesses e direitos do consumidor. 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 de 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 à necessidade da livre concorrência e, por consequência, aos interesses dos consumidores<sup>58</sup>.

Do que conclui-se que é possível fazer uma interpretação ampliativa destes incisos na medida em que não são taxativos, mas exemplificativos de que a propriedade de marca há de obedecer a sua função social, mormente quando estiver em contra-ponto às garantias constitucionais da liberdade de expressão<sup>59</sup> e direito à informação<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> BARBOSA, Denis Borges. *“Nota sobre noção do uso como marca”*. Retirado do site do autor em 24.11.2010. Pág. 14

<sup>59</sup> O direito à **liberdade de expressão** garante a qualquer indivíduo a possibilidade de se manifestar, de buscar e receber idéias e informações de todos os tipos e independentemente da intervenção de terceiros. A liberdade de expressão está garantida pelo texto constitucional brasileiro em seu artigo 5º, incisos IV (é *livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato*) e IX (é *livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença*).

<sup>60</sup> O **direito à informação** é um dos principais direitos do cidadão, tanto que está previsto em nossa Constituição Federal, no art. 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, que em seu inciso XXXIII, diz que ***“todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral ...”***.

Ainda, como dito anteriormente, no que se refere ao art.132 e seus incisos, estes, devem ser interpretados de forma exemplificativa e não taxativa, pois no próprio texto do artigo o legislador não taxa ou delimita, mas oferece exemplos, segundo os quais o titular de marca não poderá excluir o uso, ou seja, trata-se de exemplos de limites e proteção contra o uso abusivo da propriedade de marca.

Dessa forma, é possível concluir que toda a doutrina se inclina sobre a perspectiva de que o artigo acima referido trata do uso justo, também conhecido como *“fair use”*, o qual confere limites ao exercício do direito exclusivo sobre marca.

Portanto, o artigo acima referido protege e garante o uso justo das marcas por terceiros mesmo que tal uso não seja feito dentro das hipóteses exemplificadas nos incisos do artigo 132 da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Assim, há que se destacar que o uso de marca como palavra-chave em sítios de busca na internet é um uso justo, vez que privilegia o direito à informação dos cidadãos.

Como visto no capítulo I.2 acima, a palavra-chave serve apenas como uma “isca” utilizada como parâmetro da pesquisa do internauta. Sem a palavra-chave, o mecanismo de busca não tem como pesquisar e fornecer a informação solicitada.

Logo, o uso de marcas como palavra-chave em mecanismos de busca está incluído na exceção do artigo 132 da Lei n.º 9.279/96 por privilegiar o direito de informação e em total atendimento à função social da marca.

### II.3 *Links Patrocinados e a Aplicação da Doutrina de Contributory Infringement no Brasil*

O presente capítulo tem como escopo analisar se a doutrina norte-americana do *contributory infringement* serviria de ajuda para dirimir a questão aqui estudada.

*Contributory infringement* é a violação indireta dos direitos de propriedade intelectual, na qual uma pessoa contribui diretamente para o ato de violação praticado por terceiro. Podemos citar como exemplo de *contributory infringement* de uma marca, o ato do fabricante de determinado produto, incentivar seus distribuidores a comercializar seu próprio produto ostentando a marca de seus concorrentes mais afamados.

*Contributory infringement* é um instituto do sistema “*common law*” que se originou a partir das teorias genéricas do “*tort law*<sup>61</sup> sobre a concorrência desleal e da “*joint tortfeasor liability*”<sup>62</sup> e que, apesar de não estar expressamente codificada na “*Lanham Act*”<sup>63</sup>, vem sendo reconhecida pelos Tribunais norte-americanos desde 1890<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Doutrina norte-americana que se aproxima com o instituto da ‘responsabilidade civil’ no Brasil. A *tort law* impõe à sociedade um dever de precaução para evitar danos a terceiros. O descumprimento desta obrigação dá ao lesado, o direito a ser indenizado pelos danos sofridos.

<sup>62</sup> A tradução literal de “*joint tortfeasor liability*” seria responsabilidade conjunta do infrator. É um instituto semelhante à nossa responsabilidade solidária.

<sup>63</sup> Lei Federal norte-americana que regulamenta sobre a proteção aos direitos e obrigações sobre Marca.

<sup>64</sup> “*Grounding Trademark Law Through Trademark Use*”. Mark A. Lemley & Stacey L. Dogan. *In Iowa Law Review*, Vol. 92, 2007 and Stanford Public Law Working Paper No. 961470.

Para que seja configurada a prática de *contributory infringement* de marca é necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) **indução intencional**, o agente deve ter real intenção, vontade, de incentivar e/ou apoiar a infração; (ii) **fornecimento do produto**, deve fornecer produto ou insumo para o terceiro infrator, tendo conhecimento de que o produto ou insumo está sendo usado como instrumento para violar marca alheia; (iii) **conhecimento real do ilícito**, o titular da marca deve provar que o agente continuou a fornecer o produto para quem o agente tinha conhecimento ou tinha meios de saber que o terceiro estava utilizando o produto para infringir marca alheia e (iv) **omissão**, quando o cidadão médio tem conhecimento ou é capaz de perceber o ilícito e nada faz para tentar cessar ou efetivamente cessar o ilícito.

Este instituto é aplicável aos atos que não são considerados violações frontais aos direitos pré-existentes, mas que contribuem para um infrator cometer a violação. Em termos práticos, o *contributory infringement* ocorre quando o réu de forma ativa induz terceiro à infringir direitos pré-existentes, sendo no caso marcário, o fornecimento de produtos de quem ele sabe ou, que tem condições de saber, estar envolvido em uma violação marcária<sup>65</sup>. No entanto, se não houver nenhum infrator direto fazendo uso da marca registrada, não há violação a contribuir.

---

<sup>65</sup> Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982). “continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement”.

No Brasil, o “*contributory infringement*” foi, de certa forma, incorporado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996) somente no que se refere ao direito patentário, sobretudo nos artigos 42, §1º<sup>66</sup> e 185<sup>67</sup> da referida lei.

O §1º do artigo 42 dispõe sobre os direitos do titular de patente, sendo, dentre outros, o de impedir que terceiros infrinjam a sua patente, mesmo os que agem por contribuição, ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente para a fabricação de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza à exploração do objeto da patente.

O artigo 185 tipifica o crime de infração por contribuição no caso do direito de patente, que pressupõe que o (i) ato de fornecer componente de um produto patenteado ou material ou equipamento e que (ii) a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente à exploração da patente. Ressalte-se que a simples indução à infração tipifica o crime de infração por contribuição, não sendo necessário que o usuário final infrinja efetivamente a patente para que as disposições do referido artigo sejam aplicáveis contra aquele que fornece um componente de invenção a esse usuário.

---

<sup>66</sup> Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: (...)  
 § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

<sup>67</sup> Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

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

Tal dispositivo legal confere ao titular da patente o direito de impedir que terceiros pratiquem atos também com relação ao fornecimento de componente ou parte, cuja aplicação final necessariamente resultará no uso do objeto patenteado, ainda que tal componente ou parte não seja separadamente reivindicada.

Ademais, ressalte-se que não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos para um infrator de patente sem saber que os produtos fornecidos estão sendo utilizados especificamente para a violação da patente.

Assim, quanto às patentes, a doutrina brasileira entende que para que haja o ilícito cível basta a simples contribuição para caracterizar a infração. Para a tipificação do crime do artigo 185 da Lei n.º 9.279/96, a contribuição deve necessariamente induzir à exploração do objeto ou processo patenteado.

No Brasil existem duas correntes doutrinárias quanto à contribuição de infração de patentes. A primeira estabelece que a reprodução final do objeto ou processo patenteado é obrigatória para caracterizar a infração. A segunda corrente defende que a reprodução final não é necessária, uma vez caracterizada a contribuição da parte que resultou na infração direta.

Para a doutrina brasileira, os requisitos para caracterizar uma infração indireta de patentes são: (i) o produto deve ser um componente do objeto da patente ou deve ter sido produzido ou adaptado especificamente para o propósito de reproduzir a invenção; (ii) O produto da contribuição não pode ser comum e facilmente

encontrado no mercado, a menos que seja provado a má-fé do infrator indireto em produzir ou comercializar o produto com o estrito propósito de contribuir com a reprodução do objeto da patente e (iii) deve haver um infrator final identificável que adquire determinado produto com o propósito de infringir a patente, mesmo que tal infração não se materialize.

No tocante às marcas, a Lei Brasileira não prevê expressamente qualquer ato de *contributory infringement*, todavia existem outras medidas que podem ser utilizadas na repressão da infração indireta, tal como o instituto da responsabilidade civil solidária e subsidiária.

Os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade são: conduta humana, dano e nexo de causalidade.

O primeiro elemento, para dar ensejo à responsabilidade civil, deve causar algum prejuízo, algum dano. A responsabilidade civil, no tocante a conduta humana, pode resultar de ato próprio, de ato de terceiro sob responsabilidade do agente, ou danos causados por objetos ou serviços também sob a guarda deste. A atuação humana pode ser positiva ou negativa, quando verificada em casos de omissão.

O dano, examinado sob o enfoque da responsabilidade civil, é toda e qualquer lesão, de ordem patrimonial ou não, que afete os interesses de terceiros. Para a efetiva configuração do dano é necessário que algum bem protegido pelo ordenamento jurídico pátrio tenha sido violado.

Por fim, o nexo de causalidade é o liame ou o vínculo existente entre a conduta do agente e o dano causado. Sem a existência do nexo causal, não há que se falar em obrigação de indenizar ou dever de reparar. Ou seja, se a causa do dano não estiver diretamente ligada ao comportamento do agente, não há relação de causalidade nem obrigação de indenizar.

Outro aspecto a ser destacado acerca da responsabilidade civil se refere à diferenciação entre a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. De acordo com o artigo 933<sup>68</sup> do nosso Código Civil, o legislador atribuiu responsabilidade solidária, possibilitando que vários agentes sejam, simultaneamente, responsabilizados. Assim, mesmo que apenas uma pessoa tenha cometido o dano, mas outras concorreram para que o dano ocorresse, todas serão civilmente responsáveis.

O instituto da solidariedade assegura ao credor a possibilidade de escolher se quer demandar contra todos os devedores ou contra qualquer deles. Trata-se de uma faculdade dirigida a vítima do dano.

A responsabilidade subsidiária é espécie de responsabilidade solidária já que possibilita a responsabilização de quem não foi o causador do dano. Apesar desta não estar expressamente prevista em lei é muito comum encontrar na jurisprudência sua aplicação.

---

<sup>68</sup> **Art. 933.** As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A principal e crucial diferença entre a responsabilidade solidária e a subsidiária é a ordem de preferência, em outras palavras, quando há a aplicação da responsabilidade solidária o credor pode escolher se vai postular judicialmente contra um devedor ou todos simultaneamente.

Mas, quando ocorre a aplicação da responsabilidade subsidiária, o credor tem que respeitar a ordem de preferência imposta judicialmente, pois, só poderá requerer a execução contra o responsável subsidiário se o devedor principal não quitar sua obrigação. De igual modo, se estará atribuindo responsabilidade a quem não causou o dano, mas neste caso, o credor só pode exigir a obrigação do responsável subsidiário na hipótese de inadimplemento do devedor principal (causador do dano).

Assim, tem-se que a ausência de aplicação legal da doutrina do *contributory infringement* no Brasil para o instituto das marcas pode ser perfeitamente suprida pelo instituto da responsabilidade civil solidária e subsidiária.

Já nos Estados Unidos, país de origem da doutrina do *contributory infringement*, a referida doutrina é largamente aplicada nos casos de infração de marca, sendo denominada como *contributory trademark infringement*. Como explicado acima, para que haja a prática de *contributory infringement* de marca é necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) **indução intencional**; (ii) **fornecimento do produto**; (iii) **conhecimento real do ilícito** e (iv) **omissão**.

No caso *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.* 456 U.S. 844 (1982), no qual a doutrina do “*contributory infringement*” foi explicada e endossada pela Suprema Corte norte-americana, foram traçados os requisitos e premissas para a aplicação desta, o que intitulou-se “*Inwood test*”.

Segundo a Suprema Corte norte-americana, um indivíduo pode ser responsabilizado através do “*contributory infringement*” sob os seguintes aspectos:

- (i) quando induz intencionalmente aqueles que fazem parte da cadeia de abastecimento do produto a infringir uma marca ou quando toma consciência de que criou uma situação que resultou ou provavelmente resultaria em violação marcária e;
- (ii) quando o indivíduo mantém de forma contínua transações econômicas com quem está envolvido em violação de marca, nas hipóteses em que o indivíduo tem a capacidade de saber ou tem o conhecimento de que aquele está envolvido na infração e (iii) quando tem o controle direto e capacidade de monitorar seu serviço, no caso em que o infrator secundário é provedor de um serviço(s) ao invés de um produto; uma vez que tem a obrigação geral de investigar e tomar precauções em face daqueles que infringem uma marca registrada, salvo, quando este controle e monitoramento exigem um conhecimento especializado sobre a violação.

Ademais, a mera consciência de uma potencial infração não é o suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade por “*contributory infringement*”.

No tocante à infração marcária por *contributory trademark infringement* por provedores de internet, as cortes norte-americanas já tiveram a oportunidade de se manifestar pela não aplicação da referida doutrina nos casos de provedores de serviço de busca, prestadores do serviço de *link* patrocinado. Isto, porque o provedor

de serviço de internet pode ser responsabilizado por meio do “*contributory infringement*”, apenas nos casos em que se tem o controle direto e a capacidade de monitorar seu serviço a fim de evitar a ocorrência de violação marcária<sup>69</sup>.

Porém, em muito dos casos, como ocorre com os provedores de serviço de *links* patrocinados atualmente, não é possível ou viável ao provedor de serviço efetuar o monitoramento prévio das atividades de todo os seus usuários, porque seria preciso uma tarefa onerosa de monitoramento de toda a Internet, o que segundo o tribunal que julgou o caso “*Lockheed Martin Corp v. Network Solutions, Inc.*”<sup>70</sup> seria responsabilizar os provedores de serviço a algo que não é comparável ao proprietário em face do locatário, em que aquele deve monitorar o uso deste.

Assim, para se responsabilizar os provedores de serviço na internet através do *contributory trademark infringement* é necessário estabelecer os limites da obrigação destes provedores quanto ao controle direto e de monitoramento aos que fazem uso de seus serviços. No Brasil, jurisprudência e doutrina especializada<sup>71</sup>, entendem que os provedores de serviço - aí incluídos os de chave de busca - não são obrigados a monitorar os atos de seus usuários ou conteúdo por eles inseridos

---

<sup>69</sup> DOUGHERTY, Candidus & LASTOWKA, Greg. In “Virtual Trademarks”. *Sta. Clara Computer and High Technology Law Journal*, February, 17. 2008.. “(...) Therefore, under this extension, an online service provider would be liable, for contributory infringement IF it directly controlled and monitored the instrumentality where the alleged infringement occurred.” (Pág. 71).

<sup>70</sup> *Lockheed Martin Corp v. Network Solutions, Inc.* 94 F.3d 980, 984 (9<sup>th</sup> Cir. 1999).

<sup>71</sup> “O provedor de serviços de hospedagem não é responsável pelo conteúdo dos sites que hospeda, uma vez que não tem ingerência sobre o conteúdo destes, não lhe cabendo o controle editorial das páginas eletrônicas. Também não se pode esperar do provedor de hospedagem atividades de fiscalização: na maioria das vezes o armazenador não tem acesso ao conteúdo do site, apenas autorizado ao seu proprietário, que pode alterar o conteúdo de suas páginas com a freqüência que lhe aprovou. Ademais, várias são as páginas e sites hospedados em cada servidor, restando impossível para o provedor de hospedagem a fiscalização de conteúdo.” (BARBAGALO, Érica B. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços na Internet in *Conflitos sobre nomes de domínio*. Organizadores Ronaldo Lemos, Ivo Waisberg – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 358

nos sítios. Ademais, os provedores de serviço só podem ser responsabilizados subsidiariamente por algum ilícito ocorrido em seu sítio, se for notificado e não tomar as providências cabíveis para cessar o ilícito.

Nos Estados Unidos, no famoso caso *Tiffany v. eBay*, a Tiffany, autora da ação argumentou que, apesar do eBay não ser responsável pelo anúncio e venda de artigos falsificados, estes foram devidamente notificados, o que obriga-os a investigar e controlar as atividades ilegais dos seus usuários.

Dessa forma, deveriam se recusar a publicar qualquer anúncio oferecendo os itens da Tiffany, quando os anúncios não fossem contratados pela titular da marca. Ademais, segundo a Tiffany, o eBay deveria ter suspendido imediatamente as vendas oriundas das ofertas de seus usuários apontados como infratores nas notificações extrajudiciais enviadas pela Tiffany noticiando a provável atividade infratora referente aqueles determinados itens.

Ademais, discutiu-se sobre quem deveria recair o ônus de policiar a marca e monitorar o site da eBay quanto aos anúncios infratores. Quanto à esta discussão, a corte distrital de Nova Iorque decidiu que este ônus cabe ao proprietário da marca.

A corte entendeu, ainda, que o requisito de manutenção de transações econômicas com infrator de marca, não foi preenchido pois o eBay não tinha capacidade de saber previamente que seu usuário estava infringido as marcas da Tiffany e a tomada de ciência desse fato através de notificação extrajudicial enviada pela Tiffany ao e-Bay não é suficiente para se vislumbrar a aplicação do

“*contributory infringement*”, uma vez que não houve a especificação de quem seriam os infratores. Segundo a Corte, caso o envio da notificação fosse suficiente para imputar responsabilidade ao eBay por *contributory trademark infringement*, tal entendimento iria impropriamente deslocar o encargo de monitoramento de violação marcária para os sítios de busca e de leilão.

Destaque-se que, apesar da grande maioria dos tribunais norte-americanos entenderem que o *Inwood-test* é aplicável aos provedores de serviço, foi somente no caso *eBay v. Tiffany* que se aplicou pela primeira vez este teste sob o contexto do mercado online, concluindo pela não-ocorrência de responsabilidade por “*contributory infringement*” no caso concreto, uma vez que, entendeu-se que não houve o requisito de contribuição direta.

Não obstante, se no caso do eBay, este tivesse razão para suspeitar que os usuários de seus serviços estavam infringindo uma marca protegida, não lhe seria permitido ignorar a ocorrência desta infração, como meio para se esquivar da responsabilidade, o que acarretaria em “*willful blindness*”<sup>72</sup>.

Já, no caso “*Rosetta Stone v. Google, Inc.*”, quanto ao “*contributory trademark infringement*”, entendeu-se que não é razoável concluir que a Google intencionalmente induz ou conscientemente continua a permitir que terceiros vendam os produtos falsificados da *Rosetta Stone* e que estes usem indevidamente a marca da *Rosetta Stone* em seu serviço de *links* patrocinados no título deste e em

---

<sup>72</sup> A tradução literal de *willful blindness* para o português é “cegueira voluntária”. A *willful blindness* ocorre quando o cidadão médio é capaz de perceber o acontecimento de um ilícito e, por omissão, nada faz para tentar cessar ou efetivamente cessar o ilícito.

seu conteúdo publicitário. De forma que, aplicando o “*Inwood test*”<sup>73</sup> ao caso de provedor de serviço, conforme já aplicado no caso *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, não restou demonstrado que a Google recaía em um dos requisitos<sup>74</sup> deste teste. Assim sendo, os provedores de serviço de chave de busca na internet não podem ser responsabilizados por “*contributory infringement*”.

Ademais, a Corte entendeu que, em primeiro lugar, a mera existência de ferramentas que aperfeiçoam as propagandas não indica a intenção da Google em induzir a prática de uma infração de marcas. Sendo que, antes da lista de idéias para palavras-chaves (de busca no site) ser fornecida pelos anunciantes, a Google informa aos anunciantes que eles são os responsáveis pelas palavras-chaves selecionadas e por garantir que estas não violam nenhum direito ou lei.

Em segundo lugar, entendeu aquela corte, que inexiste evidência de que a Google tinha conhecimento ou tinha meios de saber que estava fornecendo o serviço de link patrociado para usuários envolvidos em infração marcária. Por fim, neste mesmo sentido, o julgado acrescenta que, da mesma forma que a Tiffany, no caso da “*Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.*”, *Rosetta Stone* falhou em demonstrar que a Google sabia estar fornecendo serviço à pessoas envolvidas em práticas de violação marcária. Sendo que, segundo o julgado, a Google pouco pode fazer além de proibir expressamente os anúncios publicitários infratores quando ela tem conhecimento da existência dos referidos anúncios.

---

<sup>73</sup> “intentionally induces another to infringe a trademark, or continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement...” (*Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs, Inc.*, 456 U.S. 844, 854 (1982)). Ver ainda o disposto no tópico 4 deste documento.

<sup>74</sup> Os requisitos do Inwood Test já foram anteriormente informados no presente trabalho na pág. 80

De acordo com a decisão, a Google demonstrou boa-fé em ajudar aos titulares de marcas a solucionar a questão, criando um time de empregados dedicado a unicamente combater estes tipos de anúncios publicitários e trabalhando em estreita colaboração com os titulares das marcas.

Além disso, a Google não possui um mecanismo, assim como não possuía o eBay no caso acima mencionado, que fosse capaz de identificar quais os anunciantes são os infratores de marca, tanto é que a própria *Rosetta Stone* admitiu que não se pode determinar qual produto *Rosetta Stone* é falsificado sem uma análise física do produto.

Não foi encontrada durante a presente pesquisa uma única decisão norte-americana em que os Tribunais daquele país tenham condenado os provedores de serviço de *links* patrocinados por “*contributory trademark infringement*”, vez que os Tribunais entendem que a conduta dos provedores de serviço de *links* patrocinados não preenchem os requisitos para a sua aplicação, quais sejam, repita-se: (i) **indução intencional**; (ii) **fornecimento do produto**; (iii) **conhecimento real do ilícito** e (iv) **omissão**.

Portanto, por todo o acima exposto, conclui-se que a doutrina norte-americana do *contributory trademark infringement* não é aplicável ao direito brasileiro e em nada socorre o esclarecimento do objeto do presente estudo. Ademais, uma vez que o direito pátrio possui toda uma doutrina de responsabilidade civil, não há que se falar na responsabilização dos provedores de serviço de *links* patrocinados por “*contributory trademark infringement*” vez que, no contexto do

direito pátrio, já possuímos doutrina similar que melhor corresponde ao cenário jurídico brasileiro.

### **III PRINCÍPIO CÍVEL-CONSTITUCIONAL DO ABUSO DO DIREITO: o impedimento pelo titular da marca da sua utilização como palavra-chave em mecanismos de busca de serviços de links patrocinados constitui abuso do direito?**

Neste capítulo será analisado se constitui abuso do direito por parte dos titulares de marcas o impedimento de utilização de vocábulos correspondentes às suas marcas em mecanismos de buscas de serviços de *links* patrocinados.

O artigo 187 do nosso Código Civil teve sua redação inspirada no Direito Civil Português que preceitua em seu artigo 334 que "*é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestadamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito*". Ao comparar as redações dos dispositivos brasileiro e português, percebe-se apenas uma alteração na ordem das expressões, o dispositivo brasileiro expõe da seguinte maneira: "*Também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*".

O abuso do direito é caracterizado por um exercício que aparentemente é regular, mas desrespeita a finalidade do direito. Com esta teoria, pretende-se assegurar o interesse coletivo nas relações interpessoais, pautando o interesse individual nos pressupostos ético-sociais tais como a boa-fé, os bons costumes e a função social-econômica que cada direito resguarda.

O instituto do abuso do direito traz a premissa da relativização dos direitos, visando evitar o exercício abusivo dos mesmos pelos seus titulares, com escopo de garantir o bem-estar das relações jurídicas na sociedade. Logo, todo aquele que excede os parâmetros da boa-fé objetiva, dos bons costumes e a finalidade social ou econômica dos direitos ou prerrogativas deve ter sua conduta rechaçada, já que o exercício absoluto de um direito gera um desequilíbrio nos valores ético-sociais que fundamentam a vida em sociedade.

Clóvis Belivaqua ao interpretar o Código Civil de 1916, explica o que constitui o abuso de direito:

*“O próprio exercício do direito quando não é regular, quando não se conforma com o seu destino econômico e social, ofende as exigências da ética, é considerado abuso, e acarreta a responsabilidade de quem o pratica. (...)*

*Como se vê, a ordem jurídica impõe um dever geral e predominante de respeitar cada um, a esfera da atividade jurídica dos outros. E esse dever é tão imperioso, pela necessidade de manter-se o equilíbrio da organização social, que exige reparação por parte de todo aquêle que o viola, ainda quando a uma sensibilidade jurídica menos apurada pareça que não excede os limites do seu legítimo poder, como no caso do abuso do direito.”<sup>75</sup>*

Destaca este autor, em outra passagem, o pensamento de Bardesco<sup>76</sup> para explicar o abuso do direito:

*“O direito destina-se a alcançar o bem geral, ao mesmo tempo que a satisfação dos interesses individuais; o abuso do direito, que é o exercício anti-social de um direito, gera a responsabilidade. Os direitos são fins em si, porém meios de realizar um fim, que lhes é exterior. Por outros termos, os direitos não são absolutos, quando ao seu exercício,*

<sup>75</sup> BELIVAQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil*. 10<sup>a</sup> Ed. Atualizada. Vol. V Editora Paulo de Azevedo Ltda. Rio de Janeiro. 1957. Pág. 226.

<sup>76</sup> T. Bardesco, *L'abus du droit* . Paris, 1913 *apud* BELIVAQUA, Clóvis. Op. Cit, Pág. 227.

porém limitados pelo seu próprio fim. Abusar do direito é tomar o meio pelo fim, é exercê-lo de modo contrário ao interesse geral, é à noção de eqüidade tal como se apresenta, num dado momento da evolução jurídica. Abusar do direito é servir-se dele, egoisticamente, e não socialmente. Em um estado jurídico, em que a justiça e a eqüidade tendem, como atualmente, à socialização do direito, o seu abuso compromete a responsabilidade de quem o pratica.”<sup>77</sup>

Assim, conclui-se que o exercício de um direito que possa gerar dano a terceiro ou à sociedade, em desatendimento à sua função social, constitui abuso do direito.

Como mencionado logo na introdução do presente estudo, a Internet se transformou em uma importante fonte de disseminação de conhecimento e instrumento de comunicação, sendo forte aliada da sociedade no exercício das garantias constitucionais de liberdade de expressão e direito à informação.

Todavia, a natureza descentralizada desta mídia, gerou um imenso volume de informações, tornando os provedores de serviços de busca por intermédio de palavras-chaves, extremamente fundamentais para localização e organização da informação na grande rede.

Dessa forma, os mecanismos de chave de busca se apresentam como importantes aliados na organização e acesso a essas informações pela sociedade de uma forma geral. Corroborando com o ora afirmado, vale citar observação de Marcel Leonardi sobre a imprescindibilidade dos sítios de busca para que a sociedade possa ter acesso às informações constantes na internet:

---

<sup>77</sup> Op. Cit. Vol. I. 12<sup>a</sup> ed. Atualizada, 1959. Pág. 347

“A world wide web convive com interessante paradoxo: o enorme volume de informações nela disponível é, ao mesmo tempo, sua maior vantagem e desvantagem. Sem a utilização de mecanismo de busca é praticamente impossível localizar, com precisão, as informações desejadas.”<sup>78</sup>

Como já explicado acima, a palavra-chave é essencial para o funcionamento dos mecanismos de busca, pois é a “isca”, o parâmetro para que a pesquisa seja feita no conteúdo disponível nos diversos sítios constantes da internet. Assim, na hipótese dos diversos titulares de marca conseguirem impedir que suas marcas sejam utilizadas como palavra-chave nos mecanismos de busca, tal impedimento inviabilizaria o funcionamento destes mecanismos e praticamente privaria a sociedade de ter acesso organizado às informações constantes na internet.

Dessa forma, teríamos o ferimento do direito de informação da sociedade, que ficaria subjugado ao direito de propriedade industrial do titular da marca, o que não se pode admitir vez que em uma sociedade moderna e avançada, não há mais espaço para o pensamento tradicional e conservador, oriundo da teoria do direito romano, que compreendia certos direitos como absolutos e ilimitados; motivo pelo qual, o direito de propriedade deve respeitar certos limites ao entrar, sobretudo, em conflito com outros direitos que possuam a mesma proteção pela Constituição.

De acordo com esse ponto de vista, cabe a ponderação entre os interesses públicos e privados protegidos na Constituição, adequando estes àqueles.

---

<sup>78</sup> LEONARDI, Marcel. *Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet*. Disponível em <http://www.leonardi.adv.br/mlrcpsi.pdf>. Acesso em 26.06.2009; 15h 37m

Assim sendo, partindo do pressuposto de que o direito marcário é um direito de propriedade, este é protegido sob um interesse privado a ser limitado de acordo com o interesse público, ou ainda, a função social inerente a toda e qualquer propriedade, conforme, aliás, afirma a Constituição de 1988, quando em seu art. 5º, XXIII dispõe que “*A propriedade atenderá a sua função social*”.

É inafastável, portanto, a função social que deve possuir cada propriedade, o que torna inadmissível o exercício deste direito de propriedade, sem a obediência a sua função social. Sobre a função social do direito de propriedade de marcas, explica Denis Borges Barbosa<sup>79</sup>:

“Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação social, além da simples autonomia privada.”

Assim, o desatendimento à função social da propriedade de marca ensejará o abuso de direito repudiado pelo nosso ordenamento jurídico, doutrina e jurisprudência, pois não se admite o direito exercido fora dos seus limites éticos.

Dessa forma, o impedimento da utilização de vocábulos correspondentes à marca em serviços de link patrocinados constituiria abuso de direito por parte do titular da marca, vez que praticamente inviabilizaria a prestação de serviço de busca de conteúdo na internet.

---

<sup>79</sup> Op. Cit. Pág. 143.

Isto porque, a maioria das marcas registradas são palavras oriundas do vernáculo. Imagine se a titular do registro n.º 812.823.109 para a marca CHOCOLATE, Chocolate Comércio de Roupas Ltda., pretendesse impedir que os serviços de links patrocinados não utilizassem como chave de busca a palavra chocolate? Sociedades empresariais tais como Société des Produits Nestlé S/A., Kraft Foods Brasil S.A e Chocolates Garoto S.A. estariam absurdamente impedidas de contratar a palavra chocolate como chave de busca em serviços de links patrocinados para divulgar os seus produtos produzidos a base de chocolate nos referidos sites.

Portanto, o impedimento da utilização de vocábulos correspondentes à marca em serviços de link patrocinados caracterizaria abuso do direito por parte do titular da marca, vez que o exercício de tal direito viola a sua função social por gerar extremo prejuízo ao direito de informação da sociedade .

## IV ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Como atualmente existe pouca doutrina referente à questão enfrentada no presente estudo, os julgados relacionados à matéria têm-se mostrado fonte importante de pesquisa, até mesmo porque a polêmica em torno da discussão desse tema tem aumentado nas Cortes dos quatro cantos do mundo.

Pertinente, portanto, analisar o entendimento dos julgados brasileiros, norte-americanos e europeus sobre o tema.

### IV.1 BRASIL

No Brasil, dois processos relacionados à sítios de busca, *links* patrocinados, *keywords* e marcas são pioneiros, quais sejam: Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda vs. Americanas.com S.A. Comércio Eletrônico e Microsoft Informática Ltda.<sup>80</sup> e Pistelli Engenharia Ltda vs. Clovis Alberto Girio e Danilo Moreira, sendo que este último caso foram ajuizadas ações tanto na esfera criminal<sup>81</sup> como na cível<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Processo n.º 2004.001.149555-4 - Autor: Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda - Rés: Americanas.com S.A. Comércio Eletrônico e Microsoft Informática Ltda - 1.ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ

Apelação Cível n.º 2008.001.60797 - Apelantes: Americanas.com S.A. Comércio Eletrônico e Microsoft Informática Ltda - Apelada: Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda - Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

<sup>81</sup> Processo n.º 566.01.2007.016233-0 - Querelante: Pistelli Engenharia Ltda - Querelado: Clovis Alberto Girio e Danilo Moreira. - 1.ª Vara Criminal de São Carlos – SP.

Autos de Apelação n.º 990.09.142773-0 - Apelantes: Clovis Alberto Girio e Danilo Moreira - Apelado: Pistelli Engenharia Ltda - 10.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Todavia, como será observado adiante, em nenhuma das decisões proferidas nos dois casos foi feita análise do tema sob a ótica do uso indevido de marca e violação aos direitos marcários, tendo os magistrados se limitado apenas a analisar o caso sob a ótica da concorrência desleal.

A bem da verdade ressalte-se que a questão da ausência de violação marcária foi suscitada apenas pela Microsoft no caso *Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda vs. Americanas.com S.A. Comércio Eletrônico e Microsoft Informática Ltda.*, no caso *Pistelli Engenharia Ltda vs. Clovis Alberto Girio e Danilo Moreira*, a questão da violação marcária sequer foi suscitada.

Lamenta-se que nossos Tribunais tenham desperdiçado a chance de se manifestarem quanto à questão de ocorrência ou não de violação marcária nos serviços de links patrocinados, vez que a essa altura já teríamos uma posição do Poder Judiciário quanto à questão no Brasil.

---

<sup>82</sup> Processo n.º 566.01.2008004833-8 - Autor: Pistelli Engenharia Ltda - Ré: Formatto Coberturas Especiais Ltda - 4.ª Vara Cível da Comarca de São Carlos - SP

Apelação Cível n.º 994.09.282388-8 - Apelante: Pistelli Engenharia Ltda - Apelada: Formatto Coberturas Especiais Ltda. - Décima Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação Cível n.º 994.08.066020-2 - Apelante: Formatto Coberturas Especiais Ltda. - Apelada: Pistelli Engenharia Ltda - Décima Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

**IV.1.1 Empreendimentos Quetzal Comércio de Brinquedos e Papelaria Ltda Vs. Americanas.Com S.A. Comércio Eletrônico e Microsoft Informática Ltda.**

Em 27 de junho de 2008 foi publicada sentença do primeiro caso judicial que se tem notícia envolvendo o uso de *keywords* em programas de *links* patrocinados em sítios de busca na internet.

Essa ação judicial foi ajuizada contra a Microsoft e a Americanas.com, por uma pequena sociedade empresarial de e-commerce, cujas atividades foram iniciadas em 2000, com a implantação de seu principal projeto, o Saci-Pererê, loja virtual em funcionamento sob o nome de domínio [www.saciperere.com.br](http://www.saciperere.com.br) que disponibilizava produtos para crianças e adolescentes, tais como brinquedos, livros, dvds, jogos eletrônicos, etc.

A Autora, em suma, alegou que a Microsoft, por meio do seu serviço de sítio de busca em funcionamento sob o domínio [www.msn.com.br](http://www.msn.com.br), vinculou indevidamente a sua marca “Saci-Pererê” à marca “AMERICANAS” da outra Ré, ao apresentar como resultado da busca, além do sítio da Autora, a possibilidade de se encontrar o sítio da Autora no sítio da Americanas.com, com os seguintes dizeres: “*Compre com as melhores condições da Internet. Encontre [www.saciperere.com.br](http://www.saciperere.com.br) na Americanas.com*”. Por essas razões, a Autora alega que seus clientes em potencial adentram o sítio da Americanas.com supondo ser sua parceira, quando na verdade é concorrente, o que configura ato ilícito perpetrado por ambas as Rés.

A Americanas.com argüiu em defesa, o fato da Autora não ter marca registrada à época, mas tão somente um pedido de registro para a marca em questão, bem como não provou a ocorrência de qualquer dano ou desvio de clientela, essenciais para o acolhimento da pretensão autoral.

A Microsoft alegou que não poderia estar concorrendo deslealmente nesse caso, simplesmente por não ser concorrente da Autora. Alegou, ainda, que não teve a intenção de desviar a clientela da Autora e assim como a Americanas.com alegou que a Autora não tinha marca registrada, mas tão somente um pedido de registro de marca que não lhe conferia qualquer direito de exclusiva, mas apenas uma expectativa de direito.

Segundo a decisão de primeira instância, o uso de *links* patrocinados é lícito, desde não seja abusivo e que não cause o desvio de clientela alheia. De acordo com a referida decisão:

“Ainda que se admita a utilização dos instrumentos de publicidade na Internet, tais como *links* patrocinados e banners, não se pode compactuar com o abuso desse direito, sobretudo quando representa desvio de clientela e afronta da livre concorrência. O que se quer destacar é que se de um lado o direito de publicidade deve ser assegurado, de outro, a livre concorrência consubstancia um princípio geral da atividade econômica, constitucionalmente assegurado (cf. art. 170, inciso IV, CRFB). Com isso se pode formular duas premissas: (i) o direito de publicidade deve ser exercido dentro dos limites da licitude, devendo-se rechaçar o abuso de direito; (ii) o direito de publicidade só é legítimo à medida que compatível com a liberdade de concorrência.”

Ocorre que no caso sob análise, o magistrado entendeu estar configurado abuso de direito, vez que o contrato celebrado pela Americanas.com com a Microsoft de apresentar anúncio dizendo que a loja virtual “SACI-PERERÊ” poderia

ser encontrada no sítio da Americanas.com, toda a vez que o internauta buscasse pela Autora no mecanismo de busca da Microsoft não seria de utilidade para o usuário.

O magistrado inclusive destacou que “*não haveria óbice a que houvesse link ou banner na página da 1.<sup>a</sup> Ré mencionando o endereço da 2.<sup>a</sup> Ré.*”, sendo que o fato que o levou a concluir pela abusividade do direito de anunciar foi:

“(...) a menção expressa e sem propósito de se poder encontrar o sítio da Autora no sítio da 2.<sup>a</sup> Ré, sobretudo porque são sociedades empresárias concorrentes, na medida em que os produtos comercializados pela Autora também são oferecidos pela 2a Ré. Com o fito de elucidar o modo de atuar das Rés, imagine-se a seguinte situação análoga: a Autora e a 2a Ré detém cada qual uma loja comercial em ruas paralelas de uma certa cidade; a 2a Ré resolvesse adotar como forma de publicidade a contratação de terceiros que ficariam em balcões de informações espalhados pela cidade e quando fossem perguntados sobre onde fica especificamente a loja da Autora, responderiam que devem seguir certo caminho passando pelo interior da loja da 2a Ré. É exatamente isso que faz a 1a Ré, contratada pela 2a Ré, ao dizer ‘Encontre ‘www.saciperere.com.br’ na Americanas .com com a ressalva de que no caso em tela o mundo é virtual, e não real.’”

As Rés interpuseram Recurso de Apelação que foram desprovidos por Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que confirmou o entendimento da decisão de primeira instância de que a conduta praticada pela Microsoft e Americanas.com deve ser cessada e punida face a configuração de abuso de direito de publicidade e prática de concorrência desleal e desvio de clientela.

A polêmica dessa decisão reside no fato de ter considerado o provedor do serviço de busca, subsidiariamente responsável pelo ilícito, por ter permitido que a Americanas.com utilizasse “saci-pererê” como chave de busca.

Isto porque, como já pacificado em diversos julgados do STJ, apenas o anunciente, e não meio de comunicação, é responsável pelo conteúdo do anúncio. Tais decisões se referem a propagandas veiculadas em jornais, revistas e canais de televisão que através da aplicação de uma interpretação análoga conclui-se que os sítios de busca não devem ser tidos como responsáveis pelas escolhas de seus clientes nos textos e palavras de seus anúncios.

A referida decisão não enfrentou, no entanto, a questão principal do presente estudo, qual seja: se o uso de palavras-chave correspondentes à marca registrada nos sítios de busca constitui ou não violação marcária.

#### **IV.1.2 *Pistelli Engenharia Ltda vs. Clovis Alberto Giro e Danilo Moreira***

A Pistelli Engenharia Ltda. propôs queixa-crime contra Clovis Alberto Giro e Danilo Moreira, atribuindo-lhes a prática de crimes de concorrência desleal conforme estabelece os incisos III, IV e V do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96).

Antigos funcionários da Pistelli, os Srs. Clovis e Danilo decidiram por empreender na constituição de uma nova sociedade empresária - a Formatto Coberturas Especiais Ltda - , cuja atuação se dá no mesmo segmento mercadológico da Pistelli.

A Pistelli alegou que com o notório *animus* de desviar sua clientela, os Srs. Clovis e Danilo contrataram o serviço de *link* patrocinado dos sítios “Google”, “Terra”,

“Ubbi” e “Busca Tudo” para apresentar link do sítio da sociedade Formatto, sempre que o internauta procurar por Pistelli nos referidos mecanismos de chave de busca.

Os querelados alegaram que desconheciam a situação de que sítios de busca ostentavam *links* patrocinados de seu empreendimento quando internautas buscavam pelo vocábulo Pistelli. Todavia, o magistrado descartou tal possibilidade pois “os querelados eram os únicos beneficiários dessa fraude e não teria razões para alguém assim proceder sem o conhecimento ou a mando deles. Nenhum benefício traria a estranhos o fato constatado senão aos proprietários da FORMATTO”

Os querelados alegaram ainda falta de justa causa, pois não teriam sido apresentados elementos suficientes para justificar a persecução criminal do delito. Requereram também a suspensão do processo face a existência da ação indenizatória em trâmite na esfera cível.

O Juízo da 1.<sup>a</sup> Vara Criminal de São Carlos decidiu por afastar tais alegações vez que entendeu terem sido apresentados elementos suficientes para justificar a persecução criminal pelo delito apontado entendendo também não ser caso de suspensão do processo, vez que a apuração criminal dos fatos independeria do resultado do litígio civil, tratando-se de jurisdições independentes.

O magistrado entendeu que a conduta dos querelados não configura prática de concorrência desleal a que se referem os incisos IV e V do artigo 195 da LPI, pois:

“(...) a hipótese do inciso IV trata especificamente do uso de propaganda capaz de criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. E a do inciso V diz respeito ao uso indevido de nome comercial, o que não aconteceu no caso dos autos, porque nada foi constatado na empresa dos querelantes envolvendo o uso da marca ou nome da querelante. Na espécie o uso indevido do nome desta integrou a fraude prevista no inciso III, não podendo ser tratado como crime autônomo”

E, dessa forma, os Srs. Clovis e Danilo foram condenados ao pagamento de dez dias-multa, no valor de um quinto do salário mínimo, pela prática do crime de concorrência desleal, conforme previsto no artigo 195, inciso III, da LPI.

Inconformados, ambas as partes recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Pistelli solicitou majoração da pena; enquanto os Srs. Clovis e Danilo pleiteram nulidade processual e trancamento da ação penal, alegando cerceamento de defesa e falta de justa causa. No mérito, Srs. Clovis e Danilo pediram a absolvição por falta de provas, considerando ilegítima aquela produzida na medida cautelar.

A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu por negar provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão de primeira instância.

Este mesmo caso, foi analisado na esfera cível pela 4.<sup>a</sup> Vara Cível da Comarca de São Carlos e está pendente de decisão em segunda instância.

Além da queixa-crime acima mencionada, pelos mesmos fatos e fundamentos, a Pistelli Engenharia Ltda. ajuizou ação indenizatória e de obrigação de não-fazer em face da sociedade empresarial dos Srs. Clovis e Danilo, a Formatto

Coberturas Especiais Ltda., requerendo a procedência da ação, com a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a 100 salários mínimos, bem como que a Formatto fosse compelida a não mais contratar qualquer tipo de publicidade que possa ocasionar concorrência desleal.

O MM. Juízo da 4.<sup>a</sup> Vara Cível da Comarca de São Carlos, decidiu por julgar improcedente o pleito da Pistelli, vez que entendeu que:

“(...) o ponto nevrálgico da ação reside em saber se a concorrência desleal perpetrada pela ré tem o condão de dar ensejo à indenização por danos morais. Aqui a resposta só pode ser negativa. Todos os acórdãos juntados pela autora demonstram a existência de danos morais no caso de contrafação, utilização indevida de marca ou nome, etc. No caso dos autos não se vislumbra que tenha sido praticada nenhuma das atividades ilícitas acima mencionadas. A ré não utilizou nenhum bem de propriedade da autora, seja ele imaterial ou decorrente da personalidade. Os nomes das sociedades são distintos, não houve contrafação de bens, não houve usurpação do nome do domínio, etc. (...) Tem-se que danos morais não houve, pois a honra objetiva da autora permaneceu intacta. Não há que se falar em menoscabo da reputação da autora junto ao mercado consumidor, pois a ré pode ter cometido o crime de concorrência desleal, mas não feriu, por causa deste delito, a honra objetiva da autora. Mais precisamente, a existência incontestável do crime de concorrência desleal poderia levar à condenação da ré em indenização por perdas e danos materiais! Porém, a demanda versa sobre danos morais e este inocorreram. Para o mercado de consumo a reputação da autora permanece a mesma, pois não houve ato ilícito que tenha atacado a honra objetiva da autora.”

Tanto a Pistelli, quanto a Formatto recorreram da sentença. Ambos os recursos encontram-se pendentes de decisão pela Décima Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

As decisões sob análise neste capítulo, apesar de afirmarem timidamente a inocorrência de uso de marca na hipótese, não enfrentaram a questão com

profundidade. Assim, conclui-se que os Tribunais Brasileiros, diferentemente dos Tribunais Europeus e Americanos - como veremos a seguir -, ainda não analisaram a questão sobre a ocorrência ou não de violação marcária através do uso de marcas como palavras-chave nos mecanismos de busca, de forma suficiente para servir de base aos estudos sobre o tema e de forma a estabelecer um parâmetro de tratamento para esses casos.

#### **IV.2 EUROPA :**

Muito já se discutiu nos países Europeus sobre os sítios de busca, links patrocinados e vocábulos correspondentes às marcas registradas utilizados como chave de busca.

Na Alemanha, por exemplo, foram travados diversos debates sob a ótica da prática de atos de concorrência desleal através dos referidos mecanismos. Alguns magistrados discutem até que ponto existe o risco de confusão no mercado, oriundo de tal uso e consequentemente uma infração. Outros entendem que, caso os *links* patrocinados estejam dispostos no sítio em local totalmente diferente do resultado da busca natural e, desde que fique claro para o internauta, que aqueles *links* são anúncios ali listados porque o sítio de busca foi pago para tanto e, não representam o resultado genuíno da busca, isto afastaria o risco de confusão e, portanto, tal conduta não seria ilícita.

Em decisão proferida em 26 de fevereiro de 2008 pela Corte de Frankfurt, Alemanha – Frankfurt Oberlandesgericht (OLG) -, processo n.º 6 W 17/08, por

exemplo, entendeu-se que o uso de marcas de titularidade de terceiros como chave de busca em sítios da internet para selecionar e listar *links* de propaganda não constitui qualquer infração marcária quando a relação dos *links* patrocinados é ofertada pelo sítio em local apartado de onde é mostrado o resultado da busca natural.<sup>83</sup>

Todavia, nenhuma outra decisão expedida por qualquer Corte Européia foi tão elucidativa para o presente estudo, como a decisão dos casos C-236/08 (*Google France & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier*); C-237/08 (*Google France vs. Viaticum & Luteciel*) e C-238/08 (*Google France vs. CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger, franchisée Unicis*)<sup>84</sup> pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, como veremos a seguir.

#### **IV.2.1 Decisão dos Processos C-236/08, C-237/08 e C-238/08 pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Européias**

Para o julgamento dos processos C-236/08, C-237/08 e C-238/08, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias embasou sua decisão na Diretiva 89/104 (artigos 5, 6 e 7), Diretiva 2000/31 (considerandos n.º 40 a 46 e artigos 2, 6, 12, 13, 14 e 15) e Regulamento 40/94 (artigos 9, 12 e 13).

---

<sup>83</sup> Disponível em <http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/6w172008>. Acesso em 30.07.2010

<sup>84</sup> Decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e Parecer do Advogado Geral sobre os casos C-236/08 (*Google France SARL & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier S.A.*); C-237/08 (*Google France SARL vs. Viaticum S.A. & Luteciel SARL*) e C-238/08 (*Google France SARL vs. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger SARL, franchisée Unicis*). Disponível em <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=Submit&numaff=C-236/08> Acesso em 30 de julho de 2010.

Os três processos foram decididos em conjunto, pois levaram ao Tribunal os mesmos questionamentos. Tais questionamentos foram os seguintes: (i) o uso de palavras-chaves que correspondem a marcas nos mecanismos de *links* patrocinados dos sítios de busca constitui violação marcaria por parte do sítio de busca? (ii) Os provedores de serviço de busca na internet podem ser responsabilizados por armazenar dados que infringem os direitos de terceiros? E por fim, (iii) podem os titulares de marcas impedir o uso de suas marcas como palavra-chave nos referidos mecanismos de busca?

Destaque-se que como o objeto do presente estudo é exatamente o primeiro questionamento, a este que aqui será dado enfoque.

#### **IV.2.1.1 *Google France SARL & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier S.A.***

A sociedade Louis Vuitton Malletier S.A. é titular das marcas “LOUIS VUITTON”, “VUITTON” E “LV” que desfrutam de certo renome.

A Louis Vuitton alegou que ao se buscar por qualquer das 3 marcas “LOUIS VUITTON”, “VUITTON” E “LV”, o resultado fornecia *links* patrocinados de sítios que ofereciam artigos Louis Vuitton falsificados para venda. Ademais, a Louis Vuitton alegou que a Google não só oferecia vocábulos correspondentes à suas marcas como palavras-chave, como também combinações de palavras-chave que associavam suas marcas com expressões tais como: “imitação”, “réplica” ou “cópia” que levavam os internautas aos sítios de produtos Louis Vuitton falsificados.

Google foi condenada em primeira e segunda instâncias francesas por violação de direito marcário. Contra tais decisões interpôs recurso junto a *Cour de Cassation* que levou três questionamentos ao Tribunal de Justiça da Comunidade Européia.

A primeira questão refere-se à possibilidade dos titulares de marcas impedirem que os sítios de busca contratem vocábulos correspondentes às marcas registradas para utilização em seus mecanismos de busca e *links* patrocinados.

A segunda questão está relacionada às hipóteses das marca de renome. Quando a marca for famosa, seus titulares devem sofrer alguma limitação para se opor ao seu uso por terceiros.

A terceira questão aventa a hipótese de que, caso o uso de marcas como palavras-chave de sítios de busca constitua um uso que o titular da marca não tenha o direito de proibir, poderá ser o provedor de serviço de busca na internet responsável por armazenar dados que infringem os direitos de terceiros?

#### **IV.2.1.2 *Google France SARL vs. Viaticum S.A. & Luteciel SARL***

Viaticum S.A. e Luteciel SARL são titulares das marcas francesas “BOURSE DES VOLIS”, “BOURSE DES VOYAGES” e “BDV”.

Viaticum e Luteciel alegaram que ao buscarem pelas marcas acima mencionadas no sítio de buscas Google, o resultado oferecia produtos idênticos e similares aos seus fornecidos por terceiros, seus concorrentes.

Google foi condenada em primeira instância por violação de direito marcário e em segunda instância foi condenada ainda por ser coadjuvante na prática de infrações aos direitos marcários. Contra tais decisões interpôs recurso junto a *Cour de Cassation* que levou ao Tribunal de Justiça da Comunidade Européia 2 questionamentos.

A primeira questão é o objeto do presente estudo: Há ocorrência de violação marcária quando anunciantes escolhem como “isca” de seus anúncios palavras-chaves correspondente à marcas registradas?

A segunda questão é a mesma que a terceira ventilada no caso anterior: questiona-se a hipótese de provedores de serviço de busca na internet serem responsáveis por armazenar dados que infringem os direitos de terceiros?

#### **IV.2.1.3 *Google France SARL vs. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger SARL, franchisée Unicis***

O litígio gira em torno da marca “EUROCHALLENGES”, sendo o Sr. Thonet titular da marca e o CNRRH (Centro Nacional de Pesquisas em Relações Humanas) licenciado para usar a marca.

O Sr. Thonet e o CNRRH alegaram que ao buscarem pela marca acima mencionada no sítio de buscas Google, o resultado oferecia produtos idênticos e similares aos seus, só que fornecidos por terceiros, seus concorrentes.

A Google, o Sr. Raboin e a Tiger SARL foram condenados em primeira e segunda instância por violação de direito marcário. Contra tais decisões Google e Tiger interpuseram recursos distintos perante a *Cour de Cassation* que levaram ao Tribunal de Justiça da Comunidade Européia três questionamentos.

O primeiro questionamento refere-se à violação do direito marcário através da escolha de uma palavra-chave correspondente à uma marca registrada com fins publicitários.

A segunda questão versa também sobre violação a direito marcário, sendo que, nesse caso, a escolha da palavra-chave seria intencional para conduzir o internauta a sítios na internet que oferecem produtos idênticos ou similares que dita marca se destina a identificar.

E a terceira questão levada ao Tribunal por esse caso, mais uma vez, questiona sobre a hipótese de provedores de serviço de busca na internet serem responsáveis por armazenar dados que violem direitos de terceiros.

#### IV.2.1.4 Parecer Legal do Advogado Geral do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia - Sr. Miguel Poiares Maduro.

Antes de proferir a sua decisão, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias solicitou um parecer para o seu advogado geral acerca dos questionamentos levados àquela Corte.

Já no primeiro parágrafo do segundo capítulo de sua opinião, o Sr. Maduro indica que a questão fundamental a ser enfrentada no referido parecer é se o uso de palavras-chave correspondentes à marcas registradas no serviço Google AdWords constitui violação marcária de acordo com a interpretação do artigo 5, parágrafo 1, da Directiva 89/104.<sup>85</sup>

Comentando uma das alegações de defesa da Google de que não ocorreria uso de marcas em seu sistema de Adword<sup>86</sup> já que palavras-chave não servem para

---

<sup>85</sup> “(...) ¿el uso por Google, en su sistema de publicidad AdWords, de palabras clave que corresponden a marcas constituye una violación de dichas marcas? Aunque las cuestiones prejudiciales están formuladas de manera ligeramente distinta, en todas ellas se solicita una interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y se plantea, por tanto, el interrogante de si Google ha cometido una violación de derechos de marcas.”

<sup>86</sup> AdWords é a denominação do serviço de *links* patrocinados do sítio de buscas da Google. Os concorrentes da Google (Microsoft, Yahoo, Uol, etc.) têm sistemas de publicidade similares. Através do AdWords, a Google permite que os anunciantes escolham palavras-chave para os seus anúncios que serão exibidos para os usuários da Internet, em resposta à introdução destas palavras-chave no mecanismo de pesquisa. Cada vez que um usuário de Internet clicar no link do anúncio, a Google recebe um valor previamente acordado (preço por clique). Não há limite quantitativo de escolha de uma mesma palavra-chave por diversos anunciantes. Assim, se todos os anúncios relacionados a essa palavra não puder ser exibida ao mesmo tempo, a ordem de preferência da veiculação do anúncio é classificada de acordo com o preço por clique e o número de vezes que tais anúncios foram clicados pelos internautas.

Google criou um processo automatizado para seleção de palavras-chave e criação de anúncios: os próprios anunciantes escrevem as palavras-chave, a mensagem de marketing e de entrada do link no seu sítio. Como parte desse processo automatizado, o Google fornece informações opcionais sobre o número de pesquisas realizadas no seu mecanismo de busca que inclui as palavras-chave escolhidas e palavras-chave relacionadas, e o número de anunciantes relevantes. Os anunciantes podem reduzir a sua escolha de palavras-chave para maximizar a exposição dos seus anúncios.

identificar produtos ou serviços, o advogado geral reconheceu que não se aplicam às palavras-chave o conceito clássico de marcas, vez que, de fato, não são apostas em produtos, nem identificam serviços. Contudo, na opinião do Sr. Maduro, tal alegação por si só não seria suficiente para afirmar se determinada atividade é ou não uso de marca.

Em seu parecer o Sr. Maduro ressalta que é questão pacífica na jurisprudência das Cortes Européias a existência de quatro requisitos que devem ser concorrentes para que os titulares de marca possam impedir terceiros de utilizar suas marcas, quais sejam: (i) o uso desautorizado da marca, (ii) o uso ter cunho comercial, (iii) a marca estar sendo utilizada para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares ao do titular da marca e (iv) o uso amofina ou pode amofinar a função essencial da marca que, segundo o advogado geral, é garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços, devido ao risco de confusão dentre o público-consumidor.

Sobre o primeiro requisito - o uso desautorizado da marca -, não são tecidos maiores comentários vez que, segundo o advogado geral, “é evidente que o uso pela Google, no Adwords, de palavras-chave que correspondam a marcas não é consentido pelos titulares dessas marcas”<sup>87</sup>. Portanto, o primeiro requisito está presente.

---

<sup>87</sup> “es evidente que el uso por Google, en Adwords, de palabras clave que corresponden a marcas no es consentido por los titulares de las marcas”

No tocante à utilização da marca com cunho comercial, o advogado geral esclarece que *"a finalidade subjacente a este requisito para que haja uma violação dos direitos de marca é distinguir entre o uso privado e o uso comercial com finalidade de lucro, o titular da marca só tem direito de proibir o último."*<sup>88</sup>

Segundo o parecer, este segundo requisito também está presente, vez que a Google ao oferecer aos anunciantes a possibilidade de escolher palavras-chave que correspondem a marcas, está exercendo uma atividade comercial, mesmo que só seja remunerado posteriormente quando os internautas clicam no *link* do anúncio.

Quanto ao terceiro requisito, o advogado geral afirma que o titular da marca tem o direito de banir diversos usos além da simples colocação da marca no produto, todavia, para que se constate uma violação dos direitos de marca, em seu conceito amplo, é preciso analisar se tal uso é feito para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles que a referida marca identifica.<sup>89</sup>

No parecer é observado que o artigo 5 da Diretiva 89/104, estabelece um rol não exaustivo dos tipos de uso que podem ser proibidos. Os titulares de marcas alegam que têm o direito de impedir as atividades da Google através do *AdWords*, porque de acordo com o referido artigo 5, pode-se proibir o uso da marca em campanhas publicitárias. Em defesa, a Google sustenta que o uso de marcas como

---

<sup>88</sup> "la finalidad que subyace a este requisito para que exista una violación de derechos de marca es distinguir entre un uso privado y una actividad comercial con ánimo de lucro; el titular de marca solo tiene derecho a prohibir esta última."

<sup>89</sup> "Este requisito para que exista una violación de derechos de marca, con su formulación amplia de uso referidos productos o servicios, significa que el titular de la marca tiene derecho a prohibir muchos usos además de la mera colocación de la marca en el producto. No obstante, para cumplir este requisito el uso debe entrañar un vínculo con productos o servicios que sean idénticos o similares a los designados por la marca."

palavras-chave em seu serviço *AdWords* não pode ser caracterizado como “uso na publicidade” porque as palavras-chave não fazem parte dos próprios anúncios.

No entendimento do Sr. Maduro, o fator essencial é a relação estabelecida entre a marca e o produto ou serviço que está sendo vendido. Sobre o uso tradicional da publicidade, a ligação é estabelecida entre a marca e o produto ou serviço vendido ao público em geral. Isso acontece, por exemplo, quando o anunciantre vende um produto ostentando a marca. No entendimento do advogado geral, isto é o que o Google faz com o *AdWords*: para exibir anúncios em resposta às palavras-chave que se relacionam com as marcas, estabelece uma ligação entre essas palavras-chave e sites anunciados, incluindo os produtos ou serviços vendidos através de tais sítios.

Na opinião do advogado geral, embora as palavras-chave não estejam listadas no próprios anúncios, a mesma se insere dentro do conceito de uso “na” publicidade que se refere o artigo 5º, nº 3, alínea d), da Directiva 89/104. Assim, no entendimento do advogado geral, deve ser considerado que o *AdWords* caracteriza “uso na publicidade”<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> “El factor esencial es pues el vínculo que se establece entre la marca y el producto o servicio que se vende. En el ejemplo tradicional del uso en la publicidad, el vínculo se establece entre la marca y el producto o servicio vendido al público en general. Esto sucede, por ejemplo, cuando el anunciantre vende un producto con la marca (...) Esto es lo que Google hace en AdWords: al mostrar anuncios en respuesta a las palabras clave que corresponden a marcas, establece un vínculo entre dichas palabras clave y los sitios web anunciados, incluidos los productos o servicios vendidos a través de dichos sitios web. Aunque las palabras clave no figuran en los propios anuncios, este uso está comprendido en el concepto de uso «en la [...] publicidad», señalado en el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 89/104: el vínculo establecido se da entre la marca y los productos o servicios anunciados. Los sitios web se refieren a la venta de productos que son idénticos o similares a los designados por la marca (incluidos los productos falsificados). Por consiguiente, debe considerarse que concurre este requisito.”

No que se refere ao quarto requisito, o parecerista conclui pela sua ausência, pois seria pouco provável que a função essencial da marca – que na opinião do Sr. Maduro seria a de assegurar aos consumidores a origem dos produtos ou serviços – seja afetada ou corra esse risco, pois o uso pela Google não se refere a produtos ou serviços idênticos ou similares.

Quanto a este último requisito, o parecerista entende que o motor de busca do Google é apenas uma ferramenta. O vínculo estabelecido entre as palavras-chave correspondente à marcas e os resultados naturais, incluindo os sítios web mais relevantes, não seria suficiente para confundir os consumidores.

Isto porque, no entendimento do Sr. Poiares Maduro, os internautas só podem discernir sobre a origem dos bens ou serviços oferecidos nos sítios, após sair do sítio da Google e entrar no sítio que oferece os produtos e serviços anunciados.

O parecerista ainda afirma que os consumidores fazem uso das informações dos anúncios da mesma forma que utilizam os resultados naturais. Ao usar o AdWords, os anunciantes procuram que seus anúncios se beneficiem da mesma expectativa de relevância para a pesquisa e, por essa razão, ele é exibido ao lado dos resultados naturais mais relevantes. No entanto, mesmo admitindo que os internautas estejam procurando o site do titular da marca, não há risco de confusão se eles também têm anúncios.

Assim, o advogado geral concluiu, que a utilização pela Google, através do Adwords, de palavras-chave que correspondem às marcas não afeta as outras funções da marca, ou seja, não afeta, por exemplo, a função de garantir a qualidade

dos produtos ou serviços ou as funções de comunicação, de retorno de investimento ou de publicidade. Quanto às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, não há dúvidas para o parecerista de que devem receber proteção especial, todavia, tais marcas não são prejudicadas pelo seu uso em serviços de links patrocinados. Assim, a utilização dessas marcas como palavra-chave pela Google em seu serviço de link patrocinado não pode ser proibida.<sup>91</sup>

E assim, face a ausência do quarto requisito, o parecerista conclui que o serviço *AdWord* da Google não viola direito marcário e, portanto, os titulares de marca não podem impedi-la de utilizar vocábulos correspondentes à marcas como palavras-chave em seu sítio de busca.

O Sr. Maduro discorre também sobre se configura violação marcária, a possível contribuição da Google, através do serviço *AdWord*, para que terceiros infrinjam direitos marcários alheios.

De acordo com o parecerista:

---

<sup>91</sup> “El motor de búsqueda de Google no es más que una herramienta: el vínculo que establece entre las palabras clave correspondientes a marcas y los resultados naturales, incluidos los sitios web más pertinentes, no es suficiente para inducir a confusión. Los usuarios de Internet sólo deciden sobre el origen de los productos o servicios ofrecidos en los sitios web al leer su descripción y, en última instancia, abandonando Google y entrando en dichos sitios web. Los usuarios de Internet procesan los anuncios del mismo modo que procesan los resultados naturales. Al utilizar AdWords, los anunciantes tratan en realidad de que sus anuncios se beneficien de la misma expectativa de relevancia para la búsqueda; por este motivo, se muestran junto a los resultados naturales más pertinentes. Sin embargo, incluso suponiendo que los usuarios de Internet busquen el sitio web del titular de la marca, no existe riesgo de confusión si se les presentan también anuncios (...) por consiguiente, ha de concluirse que los usos por Google, en Adwords, de palabras clave que corresponden a marcas no menoscaban las otras funciones de la marca, a saber, la de garantizar la calidad de los productos o servicios o las de comunicación, inversión o publicidad. Las marcas de renombre tienen derecho a una protección especial debido a dichas funciones si bien, aun así, tales funciones no deben considerarse menoscabadas. En consecuencia, los usos por Google no pueden prohibirse aunque se refieran a marcas de renombre.”.

“O princípio proposto pelos titulares das marcas é o seguinte: uma vez que o uso pelo Google pode potencialmente contribuir para a violação dos direitos de marca por terceiros, deve ser considerado que estes usos também violam esses direitos, embora não satisfaça os requisitos essenciais para a constatação de uma violação. Conforme indicado, isso implicaria uma expansão significativa do âmbito de proteção dos direitos de marca com o que nos Estados Unidos é chamado de "contributory infringement." (...) É óbvio porque os titulares de marca têm-se centrado sobre possíveis violações por terceiros: se fosse necessária a existência de violações reais por sites falsos, ainda assim, as dificuldades práticas para a sua sanção em grande parte seria mantida. No entanto, embora os titulares de marca não tenha feito isso, o conceito de violação dos direitos de marca com base em violações reais por terceiros, da mesma forma teriam que ser descartados. A utilização não deve, necessariamente, depender de um uso futuro. Quando o Google permite a seleção de palavras-chave ou anúncios gráficos em resposta a essas palavras, seu uso é o mesmo, quer envolvam ou não sítios falsos. Como mencionado anteriormente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem se adaptado com sucesso para tratar os pedidos individuais e separados, e não vejo razão para fazer uma mudança radical que se aproximam, em grande parte com consequências imprevisíveis.”<sup>92</sup>

O Advogado Geral entende que tal alegação não merece prosperar e rechaça a idéia de que o ato de contribuir com a violação de direitos de marca por terceiros seja um ato efetivo ou potencial que fosse capaz de constituir uma violação marcária de *per se*, pois “os riscos inherentes a tal contribuição para a maioria dos sistemas que facilitam o acesso à informação: tais sistemas podem ser usados para propósitos bons e ruins.”<sup>93</sup>

<sup>92</sup> “el principio propuesto por los titulares de las marcas es el siguiente: ya que los usos por Google pueden contribuir potencialmente a la violación de derechos de marca por terceros, debe considerarse que estos usos vulneran también tales derechos, pese a que no cumplen en sí mismos los requisitos para que se constate una vulneración. Como se ha indicado, esto entraña una ampliación considerable del alcance de la protección del derecho de marca hacia lo que en Estados Unidos se denomina «contributory infringement». (...) Resulta obvio por qué los titulares de las marcas se han centrado en las posibles violaciones por terceros: si fueran necesarias las violaciones efectivas por los sitios web falsificados, las dificultades prácticas para su sanción se mantendrían en gran medida. Sin embargo, aunque los titulares de las marcas no lo hayan hecho ya, el concepto de violación de derechos de marca basado en violaciones efectivas por terceros tendría que seguir descartándose. Un uso no debe depender necesariamente de un uso posterior. Cuando Google permite la elección de palabras clave o cuando muestra anuncios en respuesta a dichas palabras clave, su uso es el mismo con independencia de que se dé o no la implicación de sitios web falsificados. Como se ha indicado antes, el Tribunal de Justicia ha amoldado correctamente su jurisprudencia para abordar los usos separados e individuales, y no veo ningún motivo para realizar un cambio radical de dicho planteamiento, con consecuencias en buena parte impredecibles.”

<sup>93</sup> “Los riesgos que entraña dicha contribución son inherentes a la mayoría de los sistemas que facilitan el acceso a la información y su suministro: tales sistemas pueden utilizarse para fines buenos y malos”.

No entendimento do parecerista, a referida tese criaria graves obstáculos a qualquer sistema de fornecimento de informação, pois quem criasse ou gerisse um sistema desse tipo teria que bloqueá-lo para evitar qualquer possibilidade de violação por terceiros e, conseqüentemente, teria que conferir proteção demasiada, a fim de reduzir o risco de responsabilidade de litígios onerosos. Tal proteção demasiada inviabilizaria o fornecimento do serviço. Para o parecerista, impor à Google uma obrigação ilimitada de bloqueios e monitoramento, acarretaria na mudança da natureza da Internet e motores de busca como nós os conhecemos.<sup>94</sup>

O parecerista ressalta que este entendimento não significa que as preocupações dos titulares de marca não podem ser resolvidas, todavia, não será o direito marcário que lhes socorrerá nessa empreitada.

O Advogado Geral passa a dissertar sucintamente sobre as outras duas questões levadas ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias pela *Cour de Cassation* Francesa e chega a seguinte conclusão:

“Em vista disso, proponho, em resposta às questões levantadas pela Cour de cassation, que o Tribunal declare o seguinte:

1) A escolha por uma empresa, através de um contrato de serviço de links patrocinados, de uma palavra-chave que, no caso de uma busca que inclua a referida palavra, faça aparecer na tela um link para se conectar a um sítio operado por essa empresa com o fim de oferecer à venda produtos ou serviços e que reproduz ou imite uma marca registrada por um terceiro

---

<sup>94</sup> “Quem criasse ou gerisse um sistema desse tipo teria que bloqueá-lo para evitar qualquer possibilidade de violação por terceiros e, conseqüentemente, teriam que conferir proteção demasiada, a fim de reduzir o risco de responsabilidade de litígios onerosos mesmo quantas palavras teriam de bloqueio Google AdWords para garantir que não violam quaisquer direitos de marca? E se o uso de palavras-chave podem contribuir para violações dos direitos de marca, o que estaria faltando para que o Google estava a bloquear essas palavras em seu motor de busca? Não é exagero dizer que se você enviar ao Google uma obrigação ilimitada, a natureza da Internet e motores de busca como nós os conhecemos iria mudar.”

relativo às mercadorias idênticas ou similares sem a autorização do titular da marca, não é em si uma violação do direito exclusivo que o artigo 5º da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, a Primeira Directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, garante ao titular da marca.

- 2) O artigo 5º, parágrafo 1, a), b), da Directiva 89/104 e o artigo 9º, nº 1, alíneas a) e b) do Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 Dezembro de 1993 sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca não pode proibir o prestador de um serviço de link patrocinado de disponibilizar aos anunciantes palavras-chave que reproduzam ou imitem marcas registradas, nem de organizar, através do contrato de link patrocinada, a criação e aparição na tela desses links em uma posição privilegiada.
- 3) No caso em que as marcas em questão são marcas bem conhecidas, o titular do mesmo não pode impedir essa utilização nos termos do artigo 5º, parágrafo 2, da Directiva 89/14 e do artigo 9º, parágrafo 1, alínea c) do Regulamento nº 40/94.
- 4) Não se pode considerar o prestador de serviço de links patrocinados como prestador de serviço para a Sociedade da Informação de armazenagem de informações prestadas pelo destinatário do serviço na acepção do artigo 14º da Directiva 2000/31/CE Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do comércio eletrônico no mercado interno (Directiva sobre o comércio eletrônico).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> “A la vista de lo anterior, propongo que, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation, el Tribunal de Justicia declare lo siguiente:

- 1) La elección por una empresa, mediante un contrato de remisión remunerada a sitios web en Internet, de una palabra clave que haga aparecer en pantalla, en el caso de una búsqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga conectarse a un sitio web explotado por dicha empresa para ofrecer en venta productos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero referente a productos idénticos o similares, sin autorización del titular de dicha marca, no constituye en sí misma una vulneración del derecho exclusivo que el artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, garantiza al titular de la marca.
- 2) El artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede prohibir al prestador de un servicio remunerado de remisión a sitios web que ponga a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas, ni que organice, mediante el contrato de remisión a sitios web, la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces publicitarios hacia sitios web.
- 3) En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, el titular de las mismas no puede oponerse a dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/14 y del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
- 4) No puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).”

#### IV.2.1.5 Decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias

O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias em decisão proferida em 23 de março de 2010 concluiu que: (i) Os artigos 5º, parágrafo 1, letra a), da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, a Primeira Directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e 9, nº 1, alínea a) do Regulamento (CE) nº 40/94 de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária devem ser interpretados no sentido de que o proprietário da marca tem o direito de impedir que um anunciente selecione sua marca como palavra-chave para anunciar produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registrada nos casos em que o anúncio não permita que o usuário médio da Internet identifique a origem dos produtos ou serviços; (ii) O prestador do serviço de *link* patrocinado que armazena como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca e organiza a apresentação em uma tela de anúncios, a partir de determinada palavra-chave não faz uso do referido sinal no sentido do artigo 5, parágrafo 1 e 2 da diretiva 89/104 ou do artigo 9, parágrafo 1 do Regulamento nº 40/94; (iii) O artigo 14 da Diretiva 2000/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, relativo a determinados aspectos jurídicos dos serviços da sociedade de informação, em particular o comércio eletrônico no mercado interno (Diretiva sobre comércio eletrônico) deve ser interpretado no sentido de que a norma que estabelece só se aplica aos prestadores de serviço de link patrocinado quando estes desempenham um papel ativo que pode lhe dar o conhecimento ou controle dos dados armazenados. Se não desempenha um papel deste tipo o prestador do serviço não pode ser considerado responsável pelos dados armazenados a pedido do anunciente, ao menos que, ao tomar conhecimento da

ilicitude desses dados ou das atividades dos anunciantes, não tome qualquer providência imediata para remover os dados ou impossibilite o acesso a eles.<sup>96</sup>

Para chegar a tais conclusões, o Tribunal Europeu analisou se o emprego de marca alheia no serviço *AdWords* da Google possui cunho econômico; se a marca ao ser empregada no mecanismo de chave de busca, se presta a identificar produtos ou serviços e, por fim, se referido uso pode prejudicar as funções da marca – indicação de origem e publicidade.

Os Magistrados do referido Tribunal entenderam que não restavam dúvidas de que o uso por anunciantes de vocábulos idênticos às marcas tem cunho comercial vez que o anunciante se aproveita parasitariamente de marca de terceiro em publicidade ou em sua estratégia comercial.

---

<sup>96</sup> “1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

2) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

3) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitude de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.”

Quanto ao fato da marca empregada nos mecanismos de chave de busca se prestar a identificar produtos ou serviços, o Tribunal entendeu que o emprego pelo anunciante de sinal idêntico a marca como palavra-chave em um serviço de busca na internet está compreendido no conceito de uso para produtos ou serviços conforme o artigo 5, parágrafo 1, alínea a da Diretiva 89/104, bem como no artigo 9, parágrafo 1, alínea a do Regulamento n.º 40/94.

No tocante à análise de geração de prejuízo às funções da marca – indicação de origem e distintividade -, o Tribunal entendeu que há prejuízo à função de indicação de origem da marca, nas hipóteses em que o anúncio sugere, ainda que sutilmente, a existência de um vínculo entre o titular da marca e o anunciante.

Da mesma forma resulta prejuízo à função de indicação de origem da marca os anúncios que, apesar de não sugerir a existência de um vínculo entre o titular da marca e o anunciante, é capaz de induzir os consumidores a pensarem existir tal vínculo, face a imprecisão do anúncio sobre a origem dos produtos ou serviços que, até um internauta instruído, bem informado e razoavelmente atento não conseguiria definir se o anunciante é um terceiro sem qualquer vínculo com o titular da marca ou não.

Com relação ao exame da possibilidade de prejuízo à função de publicidade da marca, o Tribunal esclarece que apesar de ser evidente que o uso pelos anunciantes de sinal idêntico a uma marca como palavra-chave para aparecer na tela do computador como mensagens publicitárias possa repercutir no emprego da marca por seu titular com fins publicitários e em sua estratégia comercial, a

repercussão desse uso por terceiros não causa por si só um prejuízo à função de publicidade da marca.

A decisão tratou ainda da questão da responsabilização do prestador de serviço de busca na Internet.

Quanto ao questionamento sobre a possibilidade dos sítios provedores de serviço de busca constituírem um serviço de armazenagem de dados e, portanto, só serem responsabilizados após notificados sobre o uso ilícito que os anunciantes fazem de determinada marca, o Tribunal declarou que as Cortes nacionais de cada país-membro da comunidade são as que estão em melhores condições para definirem sobre tal responsabilização na análise de cada caso.

Todavia, para que tal questionamento não restasse sem resposta, o Tribunal declarou que o artigo 14 da Diretiva 2000/31 deve ser aplicado aos prestadores de serviço de *link* patrocinado quando não desempenha um papel ativo que possa lhe dar conhecimento ou controle dos dados armazenados. Se não desempenha um papel deste tipo o prestador do serviço não pode ser considerado responsável pelos dados armazenados a pedido do anunciente, ao menos que, ao tomar conhecimento da ilicitude desses dados ou das atividades dos anunciantes, não tome qualquer providência imediata para remover os dados ou impossibilite o acesso a eles <sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> “el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referencia en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciente, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciente, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.”

#### IV.3 ESTADOS UNIDOS:

Nos Estados Unidos, país de origem dos maiores sítios de busca da internet, os conflitos de marca são decididos pelas cortes norte-americanas com base na Lei Lanham (Laham Act) que é a lei americana que define os limites legais do direito marcário naquele País. A Lei Lanham determina o alcance da proteção marcária, o processo pelo qual um registro de marca pode ser obtido junto ao USPTO (United States Patent and Trademark Office - Escritório de Marcas e Patentes norte-americano) e as sanções por violação de marca.

Nos termos da Lei Lanham, para caracterizar infração de marca, é necessário que o reclamante comprove que: (i) tem direitos sobre a marca discutida; (ii) o demandado na ação usa ou fez uso de sua marca; (iii) o uso ocorreu em comércio inter-estadual; (iv) o uso foi feito para identificar produtos ou serviços e (v) o uso se deu sem seu consentimento.

Algumas cortes americanas que analisaram a matéria objeto do presente estudo, concluíram que os programas de links patrocinados não violam a Lei Lanham. Um dos casos mais notórios que recebeu esse entendimento foi o *Government Employees Insurance Companies (GEICO) v. Google, Inc.*

Em sentido oposto tem-se o caso *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, que apesar de ter tido uma decisão favorável à Google em primeira instância - o Tribunal Distrital de Nova Iorque julgou que o uso de marcas como palavras-chaves em sítio de busca de Internet não constitui “uso como marca” no sentido específico da

legislação dos EUA (Lei Lanham) -, em segunda instância o Tribunal do Segundo Circuito entendeu por reverter a decisão, como será comentado a seguir.

Faz-se imperativa, portanto, a análise de ambos os casos.

#### **IV.3.1 *Government Employees Insurance Co. ("GEICO") v. Google, Inc.*<sup>98</sup>**

O caso ora comentado foi um dos pioneiros a discutir a relação entre *links* patrocinados e violação marcária nos Estados Unidos. A GEICO ajuizou ações judiciais contra a Google e outros sítios de busca na internet, alegando que a utilização de palavras-chave através dos serviços de *links* patrocinados viola a Lei Lanham e constitui prática de concorrência desleal.

A Geico - titular das marcas "GEICO" e "GEICO DIRECT" na classe de seguros - alegou que a Google através do seu serviço de *links* patrocinados, comercializou a exibição de anúncios de concorrentes da Geico em seu sítio de busca na internet, sempre que as acima mencionadas marcas fossem digitadas no mecanismo de busca do sítio da Google.

Especificamente a Geico acusou a Google de praticar violação marcária direta, contributória e *vicarious*<sup>99</sup>. Acusou ainda de prática de falsa designação de origem e de praticar atos que contribuem com a diluição de sua marca.

---

<sup>98</sup> **Civ. Action No. 1:04cv507 (E.D., Va., December 15, 2004)**

<sup>99</sup> *Vicarious Infringement* é um dos dois tipos de violação indireta de direitos e ocorre quando alguém tem um interesse financeiro direto nas ações ilícitas cometidas por terceiros e tem a capacidade de controlá-lo, mesmo que não tenha conhecimento que a violação está ocorrendo e não participe diretamente da conduta infratora.

A Geico pleiteou que a Google fosse impedida de usar, sem sua expressa autorização, e vender a marca “GEICO” ou qualquer outra similar em seu serviço de *link* patrocinado, bem como fosse impedida de continuar a mostrar nos seus resultados de links patrocinados, anúncios de terceiros que tinha indicado a palavra GEICO, como palavra-chave. Ademais, requereu pagamento de indenização e honorários advocatícios.

Segundo a Geico, o fato de aparecer dezenas de anúncios de seus concorrentes sempre que suas marcas eram buscadas seria prova cabal da infração de seus direitos marcários pela Google, vez que não restavam dúvidas de que suas marcas haviam sido comercializadas por aquela para que fossem mostrados anúncios de seus concorrentes sempre que os internautas procurassem pela Geico.

Além de violação marcária, a Geico acusou a Google de praticar atos que causavam a diluição de sua marca em claro descumprimento da Lei Lanham, vez que contribuía para que terceiros violassem suas marcas. Tal alegação foi baseada na doutrina norte-americana do *contributory infringement* que estabelece que sempre que um ato possa contribuir potencialmente para a violação de direito de terceiros, deve considerar que a referida contribuição também infringe tal direito, mesmo que o ato em si não atenda aos requisitos necessários para que se configure a violação.

---

A Geico também acusou a Google de incorrer em práticas de concorrência desleal e interferência tortuosa nos direitos da Geico com finalidade de vantagem econômica.

O processo foi a julgamento em Dezembro de 2004. Uma das alegações de defesa da Google de que o seu serviço de links patrocinados não constituía uso de marca e, conseqüentemente, não caracterizava violação marcária, era o fato de que os anúncios exibidos como resultado de links patrocinados não ostentavam em seu texto as marcas da Geico.

O Tribunal acolheu tal alegação e considerou que o fato do resultado de *links* patrocinados exibir anúncios de terceiros quando se busca por um termo correspondente a uma marca de propriedade alheia não descumpre a Lei Lanham. Segundo o Tribunal, as provas apresentadas perante a Corte não foram capazes de evidenciar que os *links* patrocinados que contém GEICO, seja no título do anúncio, seja no corpo do texto, são suceptíveis de causar confusão delimitada nos parâmetros da Lei Lanham.<sup>100</sup>

Outra alegação da Google foi a de que, uma vez que os anúncios exibidos não ostentavam as marcas da Geico nos seus textos, não haveria que se falar em desvio de clientela, vez que tal fato afastaria qualquer possibilidade de confusão dentre os internautas que buscam os serviços da Geico. Quanto à essa alegação, o

---

<sup>100</sup> “The evidence before this Court does not establish that those sponsored sites that contain “GEICO” either in the title or in the text are likely to confuse for purposes of the Lanham Act requirements.” Livre tradução: “A prova perante esta Corte não estabelece que os sítios patrocinados que contêm “GEICO”, quer no título ou no texto são susceptíveis de criar confusões para efeitos dos requisitos da Lei Lanham.”

Tribunal considerou que a Geico não apresentou provas suficientes de que os consumidores à sua procura eram induzidos em erro com a exibição de anúncio de concorrentes na seção de *links* patrocinados do sítio de busca da Google. De acordo com a decisão, após ouvir a Autora (GEICO), a Corte entendeu que a GEICO não conseguiu provar que a utilização de sua marca como palavra-chave no serviço de link patrocinado da Google por si só viola a Lei Laham, vez que não foram apresentadas quaisquer provas de que tal atividade casaria confusão dentre os consumidores.<sup>101</sup> Por outro lado, a corte do caso GEICO não se pronunciou definitivamente sobre a utilização das marcas e do nome empresarial da autora nos títulos ou no texto acompanhando os *links* patrocinados de concorrentes. Para negar a argüição preliminar da Google de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juízo sustentou que a autora teria apresentado evidência suficiente para estabelecer que as ocorrências pagas que continham o termo "GEICO", tanto no título quanto no texto do anúncio, poderiam confundir o consumidor, de acordo com os requisitos da Lei *Lanham*.

A decisão não enfrentou a questão relativa a doutrina do *contributory infringement* e, antes de enfrentar a questão referente a responsabilidade da Google, quanto às supostas violações cometidas durante a prestação de serviço de

---

<sup>101</sup> "Having heard the plaintiff's case, the Court is satisfied that the plaintiff has not established that the mere use of its trademark by Google as a search word or keyword or even using it in their AdWord program standing alone violates the Lanham act because that activity in and of itself, there's no evidence that that activity standing alone causes confusion" Livre tradução: "Tendo ouvido o autor, o Tribunal considera que o requerente não demonstrou que a mera utilização de sua marca registrada pela Google como uma palavra de busca ou palavra-chave ou até mesmo usá-la em seu programa AdWord por si só viola a Lei Lanham, porque não há provas de que essa atividade de per se causaria confusão".

*link* patrocinado, concedeu às partes prazo para compor amigavelmente as controvérsias restantes.<sup>102</sup>

Quase um mês após a prolação da decisão aqui comentada, as partes anunciaram a celebração do acordo em termos confidenciais

#### **IV.3.2 *Rescuecom Corp. v. Google, Inc*<sup>103</sup>**

Outro caso de grande repercussão foi o decidido em primeira instância pelo Tribunal Distrital de Nova Iorque ao julgar o caso *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* que entendeu que a negociação de palavras-chaves para uso em sítio de busca de Internet não constitui uso de marca no comércio, no sentido específico da Lei Lanham, de acordo com o precedente daquela corte, o caso conhecido como *1-800 Contacts Inc v. When U.com, Inc.*

Além de infração de marca, a Rescuecom - que é franqueadora de uma rede de franquias de serviços de informática identificada pela marca “RESCUECOM” e em atividade através do sítio sob o nome de domínio "rescuecom.com" - argüiu o risco de confusão pelos consumidores ao realizar buscas na Internet; bem como a prática de concorrência desleal por parte da Google. No entanto, para o primeiro

---

<sup>102</sup> “there’s been no finding that Google is liable at this point... if there is a second phase of this trial ...the issues that would remain... are No. 1 whether or not Google is liable for any Lanham Act violation based upon those sponsored sítios and 2 if Google were liable then what damages would be appropriate.”

Livre tradução: “Não houve nenhuma constatação de que o Google é responsável neste momento ... se houver uma segunda fase deste julgamento ... as questões remanescentes seriam ... n º 1 A Google é ou não responsável por qualquer violação de Lei Lanham baseado naqueles sítios patrocinados e 2, no caso da Google ser responsável, qual seria o dano apropriado”.

<sup>103</sup> 456 F. Supp. 2d 393 (NDNY 2006), rev'd, \_\_\_\_ F.3d \_\_\_\_, WL 2009 875447 (2 ª Cir. 03 de abril de 2009), disponível em [http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/second\\_circuit.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/second_circuit.htm). Acesso em 02.08.2010

argumento, aquela Corte de primeira instância entendeu que o resultado de busca fornece diversos resultados além daqueles patrocinados; e para questão de concorrência desleal, não haveria concorrência, nem ato desleal, pois a palavra-chave não foi usada de modo a infringir os direitos de propriedade da marca da Rescuecom.

A Autora, além de reclamar da exibição de anúncios na forma de *links* patrocinados de seus concorrentes sempre que o internauta por ela buscava, alegou que a Google teria uma ferramenta dentro do formulário do programa *AdWords* denominada “*Keyword Tool*”<sup>104</sup> que sugeria a utilização de sua marca “RESCUECOM” como palavra-chave e ainda afirmava que a utilização de tal vocábulo faria com que os concorrentes tivessem mais sucesso nas visualizações de seus anúncios.

A Rescuecom afirmou que a Google não teria como alegar desconhecimento da natureza de seus negócios, pois a própria Rescuecom comprou diversos vocábulos como palavras-chave, dentre eles, “RESCUECOM”.

A Autora afirmou, ainda, que as práticas da Google, constituem violação marcária porque: (i) tripudiam sobre a vontade da Rescuecom em não ver sua marca sendo utilizada por terceiros e causaria confusão dentre os consumidores; (ii) os internautas que buscavam pelo sítio da Rescuecom e foram atraídos pelos anúncios de terceiros findaram por serem desviados e, consequentemente, impedidos de chegar até o sítio da Rescuecom, (iii) alterou os resultados da pesquisa e (iv) usou a

---

<sup>104</sup> No momento em que o anunciante está escolhendo as palavras-chave de seu anúncio, a Google Keyword Tool sugere automaticamente palavras para serem utilizadas como palavra-chave de modo a otimizar a veiculação do anúncio.

marca Rescuecom internamente como uma chave para acionar anúncios de terceiros.

A decisão de primeira instância declarou que "*o uso da marca registrada, no comércio, e a probabilidade de confusão são três elementos distintos de uma ação sob a Lei Lanham*"<sup>105</sup> e rejeitou todos os argumentos da Rescuecom.

A decisão entendeu que nem o *goodwill*, nem a possibilidade de confusão dentre os consumidores seria suficiente para constatar o uso de marca registrada, observando que "*apesar destes fatos poderem ser suficientes para satisfazer os requerimentos de (uso no) "comércio" e possibilidade de confusão que devem estar no pedido inicial, sem uma acusação de uso da marca, não pode sustentar causa de pedir por violação de marca.*"<sup>106</sup>

Fato relevante na opinião da Corte foi a Autora não ter provado que os anúncios exibidos na lista de *links* patrocinados ostentavam a marca de sua titularidade ou que as atividades da Google afetaram a aparência ou a funcionalidade do sítio da Autora. Portanto, mesmo que as atividades da Google impedissem os internautas de acessar o sítio da Rescuecom, o pleito autoral não poderia prosperar, vez que não foi constatado o uso da marca da Autora pela Google.

---

<sup>105</sup> "trademark use, in commerce, and likelihood of confusion are three separate elements of a Lanham Act Claim"

<sup>106</sup> "although these facts may suffice to satisfy the 'in commerce' and likelihood of confusion requirements at the pleading stage, without an allegation of trademark use in the first instance, they cannot sustain a cause of action for trademark infringement"

Quanto à alegação de que a Google teria alterado seu sistema de busca para desviar os internautas para o sítio de terceiros, da mesma forma careceria de mérito vez que a Autora não foi capaz de provar que tais atividades constituiriam um “uso de marca”.

A decisão esclareceu ainda que o uso interno pela Google de vocábulos correspondentes à marcas como palavras-chave para acionar os *links* patrocinados não configura uso de marca, vez que a Google não teria colocado a “*marca da Autora em quaisquer bens, embalagens, displays ou publicidade*”<sup>107</sup>. Ademais, o uso interno pela Google do vocábulo no programa *AdWord* não é visualmente perceptível para os consumidores em geral.

Assim, a Corte de primeira instância negou provimento ao pleito da Autora rejeitando as alegações de violação marcária, diluição da marca, bem como a alegação de falsa indicação de origem.

A Rescuecom interpôs recurso ao *United States Court of Appeals for the Second Circuit* (Segundo Circuito) que reformou a decisão de primeira instância, por entender que o caso ora comentado era diferente do caso *1-800 Contacts Inc v. When U.com, Inc.*, vez que a Google recomendava através do *Keyword Tool* a seleção da marca “RESCUECOM” da Autora pra ser utilizada como palavra chave. Para o Tribunal de segunda instância a sugestão que a Google faz, através de seu mecanismo de otimização de anúncios denominado *Keyword Tools*, para que os

---

<sup>107</sup> “plaintiff’s trademark on any goods, containers, displays, or advertisements”

internautas utilizem a marca RESCUECOM como palavra-chave configura uso de marca no comércio.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> The present case contrasts starkly with those important aspects of the 1-800 decision. First, in contrast to 1-800, where we emphasized that the defendant made no use whatsoever of the plaintiff's trademark, here what Google is recommending and selling to its advertisers is Rescuecom's trademark. Second, in contrast with the facts of 1-800 where the defendant did not "use or display", much less sell, trademarks as search terms to its advertisers, here Google displays, offers, and sells Rescuecom's mark to Google's advertising customers when selling its advertising services. In addition, Google encourages the purchase of Rescuecom's mark fits literally within the terms specified by 15 U.S.C § 1127. According to the Complaint, Google uses and sells Rescuecom's mark "in the sale... of [Google's advertising] services... rendered in commerce" § 1127. Livre tradução: "O caso atual contrasta com os aspectos importantes da decisão 1-800. Em primeiro lugar, em contraste com o 1-800, onde se enfatizou que a recorrida não fez qualquer uso da marca registrada da autora, aqui a Google está recomendando e vendendo para seus anunciantes a marca da Rescuecom. Em segundo lugar, em contraste com os fatos do 1-800, a requerida não "usa ou exibe", muito menos vende, marcas registradas como termos de pesquisa para os anunciantes, aqui a Google exibe, oferece e vende a marca Rescuecom à clientes na venda de seus serviços de publicidade. Além disso, o fato da Google incentivar a compra da marca Rescuecom, se encaixa literalmente dentro dos parâmetros especificados em 15 USC § 1127. Segundo a denúncia, o Google usa e vende a marca Rescuecom's "na venda de ... [de publicidade do Google] ... serviços prestados no comércio" § 1127

## V CONCLUSÃO:

Após a pesquisa e estudo acima, conclui-se que inexiste a ocorrência de violação marcária através da utilização de vocábulos correspondentes à marcas como palavras-chave em serviço de *links* patrocinados, oferecidos por sítios de busca na internet. Ou seja, tal prática **não** constitui violação marcária.

No capítulo II.1 em que o presente estudo se ocupou do conceito de uso como marca, concluiu-se que para caracterizar o referido uso é necessário que o sinal seja utilizado na sua função distintiva, de forma efetiva para ***distinguir o produto ou serviço dos seus concorrentes.***

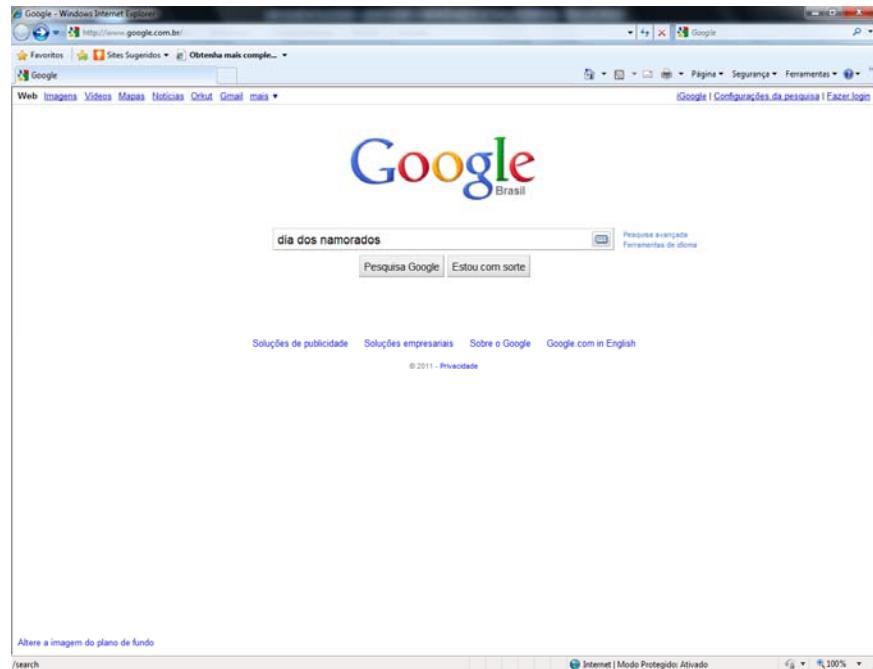
Como demonstrado ao longo do presente estudo, apesar da marca ter outras funções - tais como: função de identificação de origem, função discriminatória; função de consumo e função empresarial - o uso como marca é aquele, primordialmente, capaz de cumprir a sua ***função distintiva.***

Ademais, é necessário que haja projeção externa, ***projeção do sinal para o mundo*** e que tal projeção ocorra no âmbito da atividade comercial. Ou seja, para que haja um uso como marca é necessário que o sinal seja ostentado publicamente em atividade comercial com a aposição da marca ou a utilização desta em produtos e serviços.

Dessa forma, é necessário analisar se o serviço de *link* patrocinado propicia que a palavra-chave identifique a origem do produto ou serviço anunciado, distinguindo-os de seus concorrentes.

Neste sentido, ressalte-se que, como vimos no capítulo I.2.1, a palavra-chave é apenas utilizada como uma espécie de “isca” para direcionar os anúncios aos internautas que pesquisam por determinada palavra nos sítios de busca. Em momento algum, a palavra-chave tem o condão de identificar origem ou distinguir produto ou serviço. Em muitas das vezes, a palavra-chave sequer aparece no texto do anúncio apresentado na listagem de *links* patrocinados.

Corroborando o acima alegado tem-se que ao efetuar busca com a palavra-chave “DIA DOS NAMORADOS”<sup>109</sup>



<sup>109</sup> Busca realizada em [www.google.com.br](http://www.google.com.br) em 14.02.2011

Retorna anúncio com a seguinte redação: “*Flores. O Melhor Presente. Envie Flores Inesquecíveis para Seu Amor. Transmite Seu Carinho. Rio de Janeiro. www.viamore.com.br/Flores*”. Portanto, a palavra-chave, além de não ser utilizada para identificar a origem de um produto ou serviço ou distingui-los de seus concorrentes, às vezes, sequer aparece no texto do anúncio, sendo indiscutível que o uso da palavra-chave se dá internamente, não ocorrendo necessariamente a projeção externa da palavra-chave.

dia dos namorados - Pesquisa Google - Windows Internet Explorer

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&biw=1276&bih=839&q=dia+dos+namorados&btnG=Pesquisa+Google&aq=f&aqi=&aqo=d

Google

Favoritos | Sites Sugeridos | Obtenha mais completo...

dia dos namorados - Pesquisa Google

Web Imagens Vídeos Mapas Notícias Orkut Gmail mais ▾

Histórico da web | Configurações da pesquisa | Fazer login

**Google**

**dia dos namorados**

Aproximadamente 5.570.000 resultados (0,09 segundos)

**Imagens de dia dos namorados** - Denunciar imagens

**Dia dos Namorados** - Wikipédia, a encyclopédia livre

**Dia dos Namorados 2011 - Site Oficial**

**Dia dos Namorados - Dicas e Idéias de Presentes e Surpresas**

**Notícias sobre dia dos namorados**

**Flores. O Melhor Presente**

Envie Flores Inesquecíveis para Seu Amor. Transmite Seu Carinho. Rio de Janeiro. [www.viamore.com.br/Flores](http://www.viamore.com.br/Flores)

Veja seu anúncio aqui »

Internet | Modo Protegido: Ativado | 100% | 100%

Assim, tem-se que o último requisito para a configuração de uso da palavra-chave como marca, também não está presente no modelo de negócio aqui estudado, vez que a palavra-chave é utilizada internamente nas configurações do serviço de *link* patrocinado. No que se refere à utilização interna de uma marca, a *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, ao julgar o caso *1-800 CONTACTS, INC. - v. - WHENU.COM, INC. and VISION DIRECT, INC.*<sup>110</sup>, explicou:

“A utilização interna de uma marca por uma empresa de uma forma que não se comunica ao público é análogo ao pensamento privado de um indivíduo sobre uma marca. Tal comportamento simplesmente não viola a Lei Lanham, que está preocupada com o uso de marcas registradas em conexão com a venda de bens ou serviços de uma forma suscetível de conduzir a confusão dos consumidores quanto à origem de tais bens ou serviços”<sup>111</sup>

Assim, a forma de utilização das palavras-chave internamente na configuração dos mecanismos de busca sequer pode ser considerado uso como marca. Isto porque, para que o referido uso seja caracterizado é necessário que o sinal seja utilizado de forma efetiva para alcançar o seu fim primordial, qual seja: distinguir o produto ou serviço dos seus concorrentes, sendo necessário que haja a projeção externa do sinal para o mundo, o que, como vimos ao longo do presente estudo, não ocorre.

---

<sup>110</sup> Decisão disponível em [http://www.eff.org/files/filenode/1800contacts\\_v\\_whenu/decision.pdf](http://www.eff.org/files/filenode/1800contacts_v_whenu/decision.pdf) . Acesso em 14.02.2011

<sup>111</sup> “A company’s internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to an individual’s private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act, which is concerned with the use of trademarks in connection with the sale of goods or services in a manner likely to lead to consumer confusion as to the source of such goods or services”.

Portanto, por não atender os requisitos essenciais para a caracterização de uso como marca, conclui-se que o uso de palavras-chave nos serviços de *Link Patrocinado* não pode ser considerado uso como marca.

Ademais, 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. Como explicado no capítulo II.1 acima, sem a palavra-chave, o mecanismo de busca não consegue operar face a ausência de parâmetros para efetuar a pesquisa.

Dessa 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.

Há que se destacar, ainda, que **apesar de não estar expressamente previsto** nos incisos do art. 132 da Lei n.º 9.279/96, o uso de marcas como palavra-chave que se utiliza os provedores de serviço de *links* patrocinados é autorizado, de boa-fé e legal na medida em que se privilegia à disseminação de informação à sociedade.

Portanto, o uso de marcas como palavras-chave em motores de busca de serviços de *links* patrocinados pode ser considerado como um uso justo (*fair use*) e, consequentemente, tal uso estaria incluído nas limitações/exceções as quais se referem o artigo 132 da Lei n.º 9.279/96, vez que, como demonstrado, este artigo

estabelece hipóteses não taxativas do uso de marca com a finalidade de não se permitir o abuso de direito que vai de encontro com às necessidades do direito de informação, da livre concorrência e, por conseqüência, aos interesses dos consumidores, prevalecendo estes sobre o direito de uso exclusivo do titular da marca.

Analizando a temática pelo prisma do princípio cível-constitucional do abuso do direito, concluiu-se que 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 de marca.

Infelizmente, não temos no Brasil qualquer decisão judicial que tenha enfrentado o tema ora estudado, todavia, a jurisprudência européia, até pela similitude do sistema legal europeu com o sistema brasileiro, pode ser de grande ajuda e inspiração para nosso entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema.

Muito pertinente, por exemplo, e totalmente aplicável à realidade brasileira, o entendimento do Advogado Geral do Tribunal de Justiça Europeu, Sr. Miguel Poiares Maduro de que não merece prosperar a aplicação da doutrina de *contributory infringement* nas cortes européias. No Brasil, como analisado no capítulo II.3, a aplicação da referida doutrina também é descabida e desnecessária,

mamente, porque já temos doutrina equivalente, a da responsabilidade civil subsidiária, que é mais adequada e atende aos preceitos do ordenamento jurídico brasileiro, como por exemplo, o preceito de que nenhuma pessoa poderá ser responsabilizada por ato que não praticou ou desconhece.

Tal hipótese é um exemplo claro do que ora se afirma, vez que a doutrina desenvolvida no Brasil acerca da responsabilidade civil de provedor de internet afirma que um provedor de serviço, que é o caso dos sítios de chave de busca, objeto do presente estudo, só pode ser subsidiariamente responsabilizado por atos de seus usuários que violem direito de terceiros, caso seja notificado do ilícito e permaneça inerte sem tomar qualquer providência para fazer cessar o ilícito.

Importante ressaltar que o fato da utilização de marcas como palavra-chave não constituir uso como marca e, consequentemente, não configurar violação marcária, não significa dizer que os titulares de marca estão desamparados pela lei e são obrigados a quedar-se inertes caso sintam-se prejudicados com tal uso. Todavia, como concluído no presente estudo, não será o direito marcário que os socorrerá, devendo os titulares de marcas lançarem mão de outros institutos legais para assegurar os seus direitos.

## VI REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo e ADOURIAN, Eva Haig. *A Revolução das Marcas: do direito industrial à propriedade intelectual*. Revista de Direito Privado, Edição n.º 16, páginas 225/259.

ASCENSÃO, José de Oliveira. "As Funções da Marca e Os Descritores (Metatags) na Internet". Revista da ABPI n.º 61, Edição de novembro/dezembro de 2002, páginas 44/52.

BARBOSA, Denis Borges. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual (2006)*. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/base2.pdf>>. Acesso em 18 de dezembro de 2009

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo I. Editora Lumen Júris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Vol. II. Tomo II. Editora Lumen Júris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a categoria constitucional da "propriedade das marcas"*. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>. Acesso em: 24.nov.2010.

BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a noção de uso como marca*. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>. Acesso em: 24.nov.2010.

BARBOSA, Denis Borges. *Notas Sobre A Proteção Da Marca Notória*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em 10.fev.2011.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 10.fev.2011.

BARROSO, Luiz Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 2ª Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010.

BARROSO, Luís Roberto. *Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade*. Disponível em: [www.puc-rio.br/sobrepu/ depto/direito/pet\\_jur/cafpatrz.html](http://www.puc-rio.br/sobrepu/ depto/direito/pet_jur/cafpatrz.html) - 86k – Acesso em 05 de setembro de 2010.

BARTHOLOMEW, Mark. Copyright, trademark and Secondary Liability After Grokster. *Columbia Journal of Law & Arts*. 2009.

BEVILAQUA, Achilles; BEVILAQUA, Isaias. *Código Civil dos Estados Unidos Comentado por CLOVIS BEVILAQUA*. Vol. I. 10<sup>a</sup> Ed. Atualizada. Editora Paulo Azevedo Ltda. Rio de Janeiro. 1957.

BEVILAQUA, Achilles; BEVILAQUA, Isaias. *Código Civil dos Estados Unidos Comentado por CLOVIS BEVILAQUA*. Vol. I. 12<sup>a</sup> Ed. Atualizada. Editora Paulo Azevedo Ltda. Rio de Janeiro. 1959.

BOBBIO, Norberto. *A área dos Direitos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 9<sup>a</sup> reimpressão.

CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 6<sup>a</sup> Ed. Coimbra, Almedina, 2002.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. "Concorrência Parasitária sobre Marca e Nome Empresarial em Link Patrocinado em Sítio de Pesquisa". Disponível em <<http://www.migalhas.com.br/depeso/16,MI110050,81042-Concorrencia+parasitaria+sobre+marca+e+nome+empresarial+em+link>>. Data da publicação: 29 de junho de 2010. Acesso em 24 de julho de 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 1982, Vol. II.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O Conceito de Uso de Marca. Revista da ABPI n.º 16, Edição de maio/junho de 1995, páginas 22/24

CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. Revista da ABPI nº 28. Mai/Jun., 1997.

DANNEMANN, SIEMSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. 1.<sup>a</sup> Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DOUGHERTY, Candidus; LASTOWKA, Greg. Virtual Trademarks. *Sta. Clara Computer and High Technology Law Journal*. February, 17.2008. Lockheed Martion Corp v. Network Solutions, Inc. 94 F.3d 980, 984 (9<sup>th</sup> Cir. 1999).

GOYANES, Marcelo e BIRENBAUM, Gustavo. *Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento da ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei 9.279/96*. Revista Forense vol. 383. Jan/Fev., 2006. Rio de Janeiro: Forense – 2006.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005.

LEMLEY, Mark A.; DOGAN, Stacey L. *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*. *Iowa Law Review*. Vol. 92, 2007 e *Standfors Public Law Working Paper No. 961470*.

LEONARDI, Marcel. *Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet*. Disponível em <http://www.leonardi.adv.br/mlrcpsi.pdf>

LIMA, George Marmelstein. *A essencialidade dos princípios na evolução do direito*. Texto publicado na Revista Consultor Jurídico. fev/2002 [Internet] <http://www.conjur.uol.com.br/textos/246915/> - 38k. Acesso em 05 de setembro de 2010.

LEONARDO, Luiz. *Marcas de Alto Renome*. Revista ABPI nº 11, Mar/Jun., 1994.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Princípios do Direito Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006

MORO, Maite Cecília Fabbri. *“Direito de Marcas: Abordagem das Marcas Notórias Na Lei 9279/96”*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008

OIKAWA, Alysson Hautsch. “Considerações acerca da possibilidade de concorrência desleal nos links patrocinados em serviços de busca na Internet”. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6412>>. Data da publicação: Fevereiro de 2005. Acesso em 24 de julho de 2010.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *O alto renome contrapondo a privação da novidade absoluta*. In Revista da ABPI nº 46, Mai/Jun., 2000.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *O âmbito de proteção à marca registrada*. Revista ABPI nº 31, SP. Nov/Dez, 1997.

PEIXINHO, Messias Manoel; GUERRA, Isabella Franco; FILHO, Firly Nascimento. *Os princípios da Constituição de 1988*. Ed. Lumen Júris: Rio de Janeiro, 2001.

RODRIGUES, Maria Alice de Castro. *Marca de Alto Renome*. Revista ABPI nº 72. Set/Out., 2004.

ROTH, Gabrielle. United States Counterfeiting in an online world. *2011 IP Value – Counterfeiting in an online world – Dickstein Shapiro LLP*.

SANTA ROSA, Dirceu Pereira de. “Os Links Patrocinados e a Concorrência Desleal”. Disponível em [http://www.migalhas.com.br/mostra\\_noticia\\_articuladas.aspx?cod=65674](http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=65674). Data da publicação: 28 de julho de 2008. Acesso em 24 de julho de 2010.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Empresarial – Conflitos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000

STUMM, Raquel Denise. *Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro*. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 1995.

TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*. 3ª edição atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

U.S. Supreme Court. *Inwood Labs., Inc. v. Ives labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

VAZ E DIAS, José Carlos. *Aspectos Legais Relativos à Co-Titularidade de invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva*. RSDE nº 3 – Julho/Dezembro de 2008, p. 173/213

Jurisprudência Européia: Decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia e Relatórios sobre os casos *Google France SARL & Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier S.A.*; *Google France SARL vs. Viaticum S.A. & Luteciel SARL*; e, *Google France SARL vs. CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger SARL, franchisée Unici*. Disponível em <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi->

[bin/form.pl?lang=ES&Submit=Submit&numaff=C-236/08](#). Acesso em 22 de maio de 2010.

Jurisprudência Americana: Decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia e Relatórios sobre os casos *Government Employees Insurance Co. ("GEICO") v. Google, Inc.* e *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*