

UMA ABORDAGEM COMPARATIVA ENTRE PAÍSES LATINO-AMERICANOS SOBRE *LINKS* PATROCINADOS, VIOLAÇÃO MARCARIA E ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: BRASIL, ARGENTINA, COLÔMBIA, CHILE E PERU

Raphael Ricci Portella¹

Resumo: A evolução tecnológica permitiu a digitalização da economia, nos apresentando novas formas e comportamentos comerciais que geram desafios semelhantes nos sistemas jurídicos latino-americanos. Dentre eles, destaca-se a utilização de marca registrada de terceiro como palavras-chave de *links* patrocinados. Através de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, o objetivo do presente trabalho é analisar se, e como, os Tribunais de alguns países latino-americanos – especificamente do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru – vêm enfrentando o problema, investigando se há uma possível homogeneidade no tratamento. Apresentaremos a evolução das plataformas digitais de busca e o funcionamento dos *links* patrocinados que utilizam palavras-chave, a importância da proteção marcária na economia digital e, por fim, investigaremos como os Tribunais dos países supramencionados estão enfrentando o tema. O estudo nos permitirá concluir – através do método lógico-dedutivo – se há uma semelhança de tratamento do tema, o que, em caso de resposta negativa, pode se apresentar como prejudicial para o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento já citados.

Palavras-chave: Marca; *Link* patrocinado; *Internet*; Economia digital; América Latina.

Sumário: 1. Introdução. 2. A organização do resultado nas plataformas digitais de busca: uma análise do funcionamento dos *links* patrocinados. 3. A tutela jurídica da marca e os *links* patrocinados. 4. Análise comparativa sobre *links* patrocinados, violação marcária e concorrência desleal nos sistemas jurídicos latino-americanos do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru. 4.1. Brasil. 4.2. Argentina. 4.3. Colômbia. 4.4. Chile. 4.5. Peru. 5. Considerações finais. 6. Referências.

¹ Doutorando em Direito pela UERJ, linha Empresa e Atividades Econômicas. Integrante do grupo de pesquisa Empresa e Atividade Econômica da UERJ. Presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB/RJ-Barra da Tijuca. Advogado e Professor. raphael@portellaadvogados.com

1. Introdução

A evolução tecnológica permitiu a digitalização da economia, nos apresentando novas formas comerciais. Consequentemente, surgem novos comportamentos comerciais que atingem diferentes ramos do direito e desafiam uma manifestação dos Tribunais de diferentes nações. Os desafios apresentados pela economia digital podem – e muitas vezes devem – gerar uma integração regional entre os países, o que fortalecerá a tutela jurídica de diferentes bens e permitirá um desenvolvimento econômico mais equânime.

Através de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, o objetivo do presente trabalho é analisar se, e como, os Tribunais de alguns países latino-americanos – especificamente do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru – vêm enfrentando o problema da utilização de marca registrada alheia como palavras-chave de *links* patrocinados, investigando se há uma possível homogeneidade de tratamento sobre a matéria.

Dividimos o trabalho em três capítulos. No primeiro apresentamos a evolução histórica da organização do sistema de busca na economia digital, inicialmente orgânico com uma posterior inclusão da organização patrocinada, compreendendo o seu funcionamento. Em seguida, no segundo capítulo, abordamos o problema da utilização de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados, que vem gerando conflitos jurídicos em diversos sistemas jurídicos que tenham um mercado de plataformas digitais de busca. No terceiro capítulo analisamos se, e como, os Tribunais do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru enfrentam o uso de marca registrada de terceiro como palavras-chave de *links* patrocinados, o que nos permitirá constatar a (in)existência de uma homogeneidade de tratamento sobre o tema.

A investigação nos dará subsídios para concluir – através do método lógico-dedutivo – que um tratamento regional ou comunitário heterogêneo pode ser prejudicial para o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento estudados, assim como sugerir uma possível integração entre eles para fortalecimento da proteção marcária nesse desafio e em outros que estão se desenvolvendo, tais como (a) a cisão intencional de marcas registrada com palavras compostas sob a justificativa de não utilização entre aspas ou (b) a prática de *typosquatting* nas palavras-chave de *links* patrocinados.

2. A organização do resultado nas plataformas digitais de busca: uma análise do funcionamento dos *links* patrocinados

A economia digital nasceu a partir da difusão da *internet*, na década de 1990, que criou a teia mundial através do *software* denominado *world wide web* – *www*. Surgiu a necessidade de utilizar navegadores da *web* (CASTELLS, 2022), que são *softwares* criados para acessar páginas lá hospedadas. (GROSSKURTH e GODFREY, 2006) Mesmo existindo o desenvolvimento de navegadores, persistia a dificuldade em localizar uma página na *web*, uma vez que era necessário digitar o seu nome exato, sem qualquer tipo de erro de grafia. Nesse contexto surgiram os buscadores – objetivando, grosso modo, facilitar ainda mais a localização das páginas existentes através do mapeamento do que era encontrado na *internet* e ordenando o resultado para uma localização através de palavras que fossem buscadas pelos usuários –, cuja evolução pode ser dividida em duas etapas. (PORTELLA, 2024)

Em uma primeira etapa, nasceu através da tecnologia do rastreamento da *web*, evoluindo para uma segunda etapa que permitiu a utilização conjunta dessa com uma tecnologia que admitia o fomento do banco de dados pelos próprios *webmasters*. Ambas nos permitiam visualizar duas formas de organização de busca: (i) orgânica, classificando a busca com base em determinados parâmetros; (ii) patrocinada, alteração da classificação orgânica das buscas mediante contraprestação econômica. Ambas apresentavam uma evolução tecnológica própria. A busca patrocinada: (i) originou-se da criação de um serviço de inclusão paga (*paid inclusion*); (ii) evoluiu para um serviço que permitiu criar uma classificação paga (*paid placement*) com base em determinada palavra; (iii) no ano de 1997 introduziu um novo modelo de serviço da plataforma: o modelo de seleção paga (*pay-per-click*), onde o *webmaster* só pagava quando o *link* do seu site fosse objeto de acesso. (FRAGOSO, 2007; PORTELLA, 2024)

Cada plataforma de busca – como a da *Microsoft*, do *Yahoo!* e outras – desenvolveu sua tecnologia para competir no mercado (FRAGOSO, 2007), que poderia (ou não) apresentar algo em comum. Em outros termos, não há uma tecnologia única da busca patrocinada, não há uma homogeneidade que nos permita apresentar, por exemplo, um *link* patrocinado como única verdade. Por isso, primando pelo rigor metodológico, para apresentar o tema utilizamos como referência o *Google* (BRIN e PAGE, 1998), uma vez que é apontado, hoje, como dominante no referido mercado. (TAN, 2009; PORTELLA, 2024)

O *Google Ad* – que iniciou a venda de palavras-chave em 2004 (FRANKLYN e HYMAN, 2012) –, segundo a definição da própria empresa, é uma tecnologia inteligente que exhibe o anúncio de produtos ou serviços do anunciante no resultado de busca realizado por potenciais clientes, no momento certo, quando estão dispostos a realizar uma ação, só

realizando o pagamento se os usuários interagirem com a empresa: através de cliques, por ligação ou através da impressão, isto é, quantidade de vezes que é exibido. Para patrocinar um anúncio e obter o resultado anunciado, o usuário deverá seguir o passo-a-passo: (i) selecionar o seu objetivo com o anúncio, que podem ser: receber ligação, receber visita na loja ou realizar ação no site; (ii) definir uma área para o exibição do anúncio, ou seja, há possibilidade de limitação territorial pelo próprio anunciante (VAZ E DIAS et al., 2020), assim como limitar o acesso de determinados setores de usuários por critério não geográficos; (iii) apresentar três frases curtas e fotografias, para criação de um *link* associado ao anúncio de palavras-chave; (iv) para campanhas avançadas, determina que devem ser escolhidas palavras-chave. (TAN, 2009; PORTELLA, 2024)

As palavras-chave são de extrema importância para os *links* patrocinados. Quanto mais específica, direta ou distintiva, maior e mais certa será a entrega. A alteração da classificação da busca patrocinada não é ilícita *per se*. Os *players* do mercado digital devem se adequar as novas realidades do mercado, objetivando destacar-se na economia digital. No entanto, a nova realidade permitiu o desenvolvimento de um novo comportamento que vem sendo questionado nos Tribunais de diferentes sistemas jurídicos, qual seja, a utilização de marca alheia registrada como palavras-chave para direcionamento de *links* patrocinados de terceiros – concorrentes ou não concorrentes – acessando usuário-consumidor até então inacessível. (PORTELLA, 2024)

3. A tutela jurídica da marca e os *links* patrocinados

Marca é um sinal identificador e distintivo de produtos e serviços, singularizando-os em um mercado específico (WIPO, 2019). Desde a Idade Média, na França, é apontada como propriedade, tanto é que o ato de usurpação de marca alheia era tido como prejudicial e intolerável. (ROGERS, 1910) A propriedade é um direito legalmente reconhecido por um Estado, que confere um título que permite ao titular exercer com exclusividade todas as suas faculdades (usar, gozar, dispor e reivindicar), conferindo-lhe meios legais para impedir que terceiros não autorizados violem qualquer uma delas. (LANDES e POSNER, 1987)

Na evolução histórica, o reconhecimento do direito de propriedade à marca permitiu, por exemplo, que os herdeiros mantivessem o seu uso exclusivo, assim como que os titulares invocassem precedência do uso para ter exclusividade etc. (ROGERS, 1910) O fato foi de relevante para o período da revolução industrial do século XVIII e impulsionou o desenvolvimento da proteção marcária em cada um dos sistemas jurídicos a partir do século

XIX, tais como: (i) lei francesa de marcas de 1803, com proteção do titular que depositasse no Tribunal de Comércio e punição econômica no caso de violação; (ii) lei orgânica francesa de 1857; (iii) lei italiana de 1868; (iv) lei inglesa de 1883 e 1887; (v) lei norte-americana de 1881. (ZEBULUM, 2007; CASTRO E SILVA e ARDISSONE, 2015)

Uma economia não digital, originariamente, e geralmente, nos apresenta a utilização de uma marca registrada de terceiros em produtos e serviços materiais, físicos, culminando em um uso da marca majoritariamente visível para o consumidor. Há uma maior facilidade em visualizar o uso não autorizado. Na economia digital os novos comportamentos apresentam-se através do uso não autorizado de uma marca registrada de forma não visível para o consumidor-usuário, o que gera a controvérsia.

Em apertada síntese, há uma relação conflituosa triangular: (i) um polo encontramos o titular de uma marca registrada, que obtém uma proteção estatal e investe muitos recursos para a sua solidificação – tanto no mundo não virtual, quanto no mundo virtual –, objetivando colher os frutos, com exclusividade, daquilo que construiu; (ii) em outro polo está o anunciante-concorrente ou não concorrente, que pode utilizar marca alheia devidamente registrada como palavras-chave, direcionando o seu *link* de acesso para buscas realizadas em nome do titular da marca, objetivando atingir um público até então inacessível; (iii) no terceiro polo encontramos a plataforma digital de busca que oferece e explora economicamente os *links* patrocinados mediante a utilização de palavras-chave, arrecadando elevadas quantias através da tecnologia *Ad*.

Na relação triangular, os titulares das marcas afirmam que deve ser realizada uma análise *ex ante* das palavras-chave, impedindo o uso de marca alheia registrada. Os anunciantes costumam alegar que a marca alheia não é exteriorizada, ou seja, não constam no *link* do anúncio, assim como destacam que o consumidor médio sabe distinguir o resultado da busca orgânico daqueles, razão pela qual não há que se falar em violação marcária ou ato de concorrência desleal. A plataforma digital de busca destaca que não escolhe as palavras-chave e que não há um meio de realizar um controle *ex ante* da eleição, assim como destaca que retira imediatamente o *link* patrocinado se existir uma exteriorização da marca alheia e o titular fizer o requerimento.

Desde a Convenção da União de Paris (CUP), assinada em 1883, há uma tentativa de uniformização da proteção da propriedade industrial entre os países signatários, o que é especial para o direito marcário que se vocacionou ao internacionalismo em um momento de ascensão das relações comerciais internacionais do período da revolução industrial. No entanto, os países signatários possuem sistemas jurídicos próprios que, algumas vezes, não

apresentam uma uniformidade ou homogeneidade absoluta (BARBOSA, 2007), razão pela qual mostra-se imprescindível analisar o tema no sistema jurídico do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru.

4. Análise comparativa sobre *links* patrocinados, violação marcária e concorrência desleal nos sistemas jurídicos latino-americanos do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru

O objetivo do trabalho é analisar se e como os Tribunais dos países latino-americanos do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru estão enfrentando o uso não autorizado de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados, o que passamos a fazer de forma individual.

4.1. Brasil

No sistema jurídico brasileiro a tutela jurídica da marca possui previsão constitucional, convencional e infraconstitucional através da Lei nº 9.279/1996. Adota-se o sistema atributivo, isto é, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca são obtidos através do registro. (BARBOSA, 2007) Registrada, a referida legislação proíbe o uso não autorizado da marca, assegurando a tutela jurídica no âmbito penal e no âmbito cível. Especificamente no âmbito cível, a tutela jurídica da marca deve ser analisada sob as perspectivas: (i) do usuário-violador, que utiliza a marca alheia registrada com palavras-chave do *link* patrocinado; (ii) da plataforma digital de busca, que oferece o *link* patrocinado por meio de palavras-chave.

No Brasil o uso não autorizado da literalidade de marca registrada como palavras-chave de *link* patrocinado vem sendo reconhecido como ato ilícito – do usuário-violador e da plataforma digital de busca – pela jurisprudência das 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, como violação marcária e ato de concorrência desleal, sendo determinada a cessação da prática ilícita e a responsabilização civil material e moral *in re ipsa*. O acerto da conclusão vem sendo defendido majoritariamente pela doutrina. (FORMOSO, 2020; GANTOIS e DE OLIVEIRA SOSA, 2022) Já tivemos a oportunidade de estudar todas as decisões do STJ – sejam elas colegiadas ou monocráticas – até 21/08/2023. (PORTELLA, 2024) Aqui, para comprovarmos a afirmação anterior, nos limitamos a apresentar uma decisão da 3ª Turma e duas decisões da 4ª Turma.

Na 3ª Turma encontramos o REsp nº 1.606.781/RJ, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2016 e 13/12/2016. (BRASIL, 2016) O caso envolvia a discussão da marca registrada PEIXE URBANO e a utilização do termo PEIXE URBANO HOTEL como palavras-chave de *link* patrocinado. A ação foi julgada totalmente procedente em primeira instância, vedando o uso da marca registrada e expressões similares como palavras-chave de *links* patrocinados – reconhecendo, no caso concreto, a configuração de ato de concorrência desleal (art. 195 da LPI) –, além de condenar em perdas e danos. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação em danos morais. No STJ o acórdão analisou o mérito da ação, mantendo a condenação em obrigação de não fazer (não utilizar a marca alheia e variações como palavras-chave de *links* patrocinados), destacando a necessidade de uma regulamentação do tema e a configuração de ato de concorrência desleal (art. 195 da LPI). (PORTELLA, 2024)

Na 4ª Turma encontramos o REsp nº 1.937.989/SP, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022. (BRASIL, 2022) A parte autora alegou ser titular da marca BRAUN e informou que sua marca estava sendo utilizada como palavras-chave de *links* patrocinados pela ré-concorrente. A ação foi julgada procedente em primeira instância, sendo reconhecido o uso indevido da marca para prática de ato de concorrência desleal, com potencial de desvio de clientela, condenando a ré em obrigação de não fazer e danos morais *in re ipsa*. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que destacou estar comprovada a concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca autora, nos termos do art. 195, III e V da Lei nº 9.279/96. No STJ manteve-se a decisão do Tribunal estadual, incluindo como fundamentação da condenação o art. 10-bis da CUP. Ao analisar minuciosamente o tema afirmou que a utilização da marca registrada de concorrente, como palavras-chave de *links* patrocinados, direciona o consumidor-usuário para o *link* do usurpador e gera uma confusão, que se caracteriza como ato de concorrência desleal, já que os fatos mostram um recurso ardil de captação de clientela e diluição da marca. (PORTELLA, 2024)

A última decisão apresentada reconhece, expressamente, a responsabilidade de uma plataforma digital de busca. Trata-se do AgInt no REsp nº 1.982.872/SP, de relatoria do Min. Marco Buzzi, julgado em 24/10/2022 na 4ª Turma. (BRASIL, 2022) Autora é titular da marca PILLOWMED e verificou que ela estava sendo utilizada como palavras-chave de *links* patrocinados pela primeira ré, sua concorrente. A ação também tinha como réu o Google. Essa foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, reconhecendo o uso indevido da marca para prática de concorrência desleal, com potencial de desvio de clientela, condenando

ambas as réis em obrigação de não fazer, mas julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais. A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve o reconhecimento do ato de concorrência desleal, além de incluir a condenação em danos morais *in re ipsa*, com extensão da condenação para a segunda ré (*Google*) com fundamento na teoria do risco-proveito e afastando a aplicação do art. 19 do Marco Civil da *Internet*. No STJ o caso não foi analisado em razão de vícios na admissibilidade do recurso, principalmente a súmula 07 do STJ, mas – em sua fundamentação – deixou claro que se o vício fosse superado a decisão deveria ser integralmente mantida, nos termos da jurisprudência do STJ, utilizando como referência o já citado REsp nº1.937.989/SP. (PORTELLA, 2024)

Por fim, não podemos deixar de registrar que a pacificação do tema, no âmbito das 3ª e 4ª Turmas do STJ, foi confirmada com a publicação da edição n. 222 da jurisprudência de teses do STJ, no final de setembro de 2023, assim como com decisões novas no ano de 2024.

4.2. Argentina

No sistema jurídico argentino a tutela jurídica da marca possui previsão constitucional (LUSKI, 2016), convencional e infraconstitucional através da Lei nº 22.362, que adota o sistema atributivo, isto é, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca são obtidos através do registro. (EMERY, 2019) Registrada, a legislação argentina proíbe: (i) a falsificação e imitação fraudulenta de uma marca; (ii) a utilização de marca contrafeita ou imitada de forma fraudulenta; (iii) a venda ou colocação à venda marcas falsificadas ou fraudulentamente imitadas ou autênticas, mas pertencentes a terceiros sem a sua autorização; (iv) a venda, colocação à venda ou a comercialização de produtos ou serviços com marca falsificada ou imitada de forma fraudulenta. (RAMÓN, 2020)

No caso de violação ou uso não autorizado da marca alheia registrada existem instrumentos que asseguram uma tutela no âmbito penal e no âmbito cível. Especificamente sobre o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados há pouca doutrina e jurisprudência na Argentina. (LUSKI, 2016) No âmbito cível a tutela jurídica da marca deve ser analisada sob duas perspectivas, as mesmas apresentadas no sistema brasileiro e nos demais sistemas dos países latino-americanos que analisaremos. A primeira seria a do usuário-violador, que utiliza a marca alheia registrada com palavras-chave dos *links* patrocinados, enquanto a segunda seria da plataforma digital de busca que oferece e se remunera através de *links* patrocinados por meio de palavras-chaves.

Para primeira perspectiva há uma divergência, que parece estar sendo pacificada na jurisprudência do país. Uma primeira corrente defende a inexistência de adequação dos fatos e a tutela jurídica da marca, ou seja, o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados não seria considerado ilícito. Entende-se que só haveria violação marcária se a marca alheia registrada fosse colocada, expressa e visivelmente no texto ou anúncio do *link* patrocinado apresentado para o usuário-consumidor. (RAMÓN, 2020; LUSKI, 2016) Uma segunda corrente, que foi seguida no julgamento proferido pela Câmara Civil e Comercial Federal no processo nº 1798/09, movido pela *Organización Veraz S.A em face de Open Discovery S.A.*, reconheceu como ilícito o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados – por violação marcária e ato de concorrência desleal –, ou seja, admite-se a possibilidade de utilização dos instrumentos legais que coíbem o uso não autorizado para cessar o uso e responsabilizar o infrator. (RAMÓN, 2020)

Já para a segunda perspectiva, a doutrina local defende que não existiria uma adequação da tutela jurídica da marca às plataformas de busca, mas nos apresenta a possibilidade de proibir seu uso indevido através de outros fundamentos, quais sejam: (i) dos arts. 10 e 39 do Código de Ética e Autorregulamentação Publicitária; (ii) da proteção jurídica do consumidor, especificamente na proibição de alguns tipos de publicidade; (iii) na Lei de Defesa da Concorrência, qual seja, a Lei nº 27.442. (RAMÓN, 2020)

A Corte Suprema de Justiça não se pronunciou especificamente sobre a utilização de marca registrada como palavras-chave em *links* patrocinados, mas já se manifestou sobre a responsabilidade das plataformas de busca na indexação de conteúdo – especificamente o caso *Rodríguez, María Belén x Google* – onde reconheceu a responsabilidade da plataforma somente no caso de conhecimento da ilicitude do conteúdo e, voluntariamente, se negar a retirá-lo. Logo, há uma tendência de seguir a linha adotada para o uso de marca alheia como palavras-chave de *links* patrocinados em relação as plataformas digitais de busca. (RAMÓN, 2020)

Cabe resaltar, que en el supuesto de que se declarase que el uso de marcas como keywords por los servicios de enlaces patrocinados constituye una violación de derechos marcarios, puede ser difícil impedir que dicha declaración se aplique también al uso de palabras clave en el motor de búsqueda, lo que pondría en jaque el sistema y derechos de raigambre constitucional como la libertad de expresión y la no censura. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su

eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ('principio de mera transmisión') (RAMÓN, 2020, p.22)

4.3. Colômbia

No sistema colombiano a tutela jurídica da marca possui previsão constitucional, convencional e infraconstitucional através do Código Comercial e outras normas, como a Lei nº 256/1996 que trata dos atos de concorrência desleal. Adota-se o sistema atributivo, isto é, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca são obtidos através do registro. No caso de violação ou uso não autorizado da marca alheia registrada existem instrumentos que asseguram uma tutela no âmbito administrativo e judicial, aqui na esfera penal e na esfera cível. Especificamente na esfera cível há possibilidade de requer o reconhecimento de violação marcária e ato de concorrência desleal, cessando a prática e requerendo a reparação pelos danos e prejuízo sofridos. (GARCÍA-CAMPO, 2019)

La acción por infracción está regulada en la Decisión 486 de 2000, en su articulado 238 y 241, en los que se indica que puede presentarse en contra de cualquier persona que infrinja un derecho de propiedad industrial de un tercero o que con sus actos pueda llegar a infringirlo de forma inminente, independientemente del medio de comunicación empleado, en el que se puede entender incluido el uso indiscriminado de una marca por la internet, por parte de un tercero. [...]. De acuerdo con lo anterior es de tener en cuenta que el acto de confusión se constituye por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, para Burgos (2015), existen dos tipos de confusiones a saber: la confusión directa y la confusión indirecta, sin embargo Cuando las marcas son idénticas, o muy similares, se presume el riesgo de confusión (GARCÍA-CAMPO, 2019, p.17-18)

A pesquisa sobre o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados no Judiciário da Colômbia não vem sendo muito desenvolvida naquele país, assim como não logamos êxito em localizar decisões. De qualquer forma, o arcabouço legislativo colombiano permite, ao menos em tese, que o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados seja objeto de tutela judicial em face do usuário-violador e da plataforma digital de busca. (GARCÍA-CAMPO, 2019)

4.4. Chile

No sistema jurídico chileno a tutela jurídica da marca possui previsão constitucional, convencional e infraconstitucional através da Lei de Propriedade Industrial Chilena e da Lei nº 20.169, essa tratando dos atos de concorrência desleal. Adota-se o sistema atributivo, isto é, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca são obtidos através do registro. No caso de violação ou uso não autorizado da marca alheia registrada existem instrumentos que asseguram uma tutela na esfera cível. (HERMOSILLA, 2015)

Especificamente sobre o uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados, destacou-se o processo movido pela *Acepta.com S.A* em face de *South Consulting, Google Chile Ltda. e Google Inc.* Aqui, além de palavras-chave a marca foi utilizada no texto do anúncio, isto é, no texto do próprio *link* patrocinado gerado. A decisão proferida – em primeira instância e confirmada em segunda instância – reconheceu a procedência da ação, isto é, a violação marcária e o ato de concorrência desleal praticada pela primeira ré, sem condenar em danos materiais e morais. A plataforma digital de busca não foi responsabilizada na ação. (HERMOSILLA, 2015)

4.5. Peru

No sistema jurídico peruano a tutela jurídica da marca possui previsão constitucional, convencional e infraconstitucional. Adota-se o sistema atributivo, isto é, a propriedade e o uso exclusivo de uma marca são obtidos através do registro. No caso de violação ou uso não autorizado da marca alheia registrada, existem instrumentos que asseguram uma tutela na esfera cível, como violação marcária ou ato de concorrência desleal. (SOSA, 2020)

O primeiro caso de uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *link* patrocinado analisado pelo Judiciário peruano remonta ao ano de 2018, especificamente os processos n. 719536-2017/ DSD e n. 719537-2017/DSD em processo movido pela *LATAM* em face de *Atrápalo Perú S.A.C.* Essa sociedade empresária não é empresa aérea, mas sim uma plataforma digital que comercializa passagens aéreas e outros serviços, inclusive as oferecidas pela *LATAM*. A decisão analisou o fato sob a ótica do usuário-violador, concluindo não existir violação marcária ou ato de concorrência desleal.

Mediante Resolución N° 1994-2018/TPI-INDECOPI, la Sala confirmó la Resolución de primera instancia afirmando que no existía infracción a lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 por parte de ATRÁPALO, toda vez que no había utilizado los signos de LATAM a título de marca, por el contrario, permitía a los consumidores identificar la oferta de la empresa denunciante, por lo que no existía posibilidad alguna de riesgo de confusión. Nos parece acertada la posición de la SPI en la medida que las posibilidades de que exista un riesgo de confusión respecto del origen empresarial eran poco probables, pues ATRÁPALO no utilizaba los signos de LATAM a título de marca ya que no buscaba identificar sus servicios con ella y, sobre todo, identificaba claramente que los tickets de los vuelos que comercializaba eran de LATAM. Asimismo, existía un vínculo comercial entre ambas empresas: ATRÁPALO contaba con la autorización de comercializar tickets de LATAM en su calidad de agencia de viajes. (SOSA, 2020, p. 160)

O caso analisado não é um clássico caso entre concorrentes, por exemplo, entre duas companhias aéreas que prestam o mesmo serviço. Como violação marcaria há uma anuência por parte da doutrina, mas como ato de concorrência desleal há um questionamento, uma vez que se defende a (im) possibilidade de o ato ser caracterizado como ato de concorrência desleal. (SOSA, 2020).

Também se fala, no âmbito doutrinário, em uma inexistência de violação marcaria ou ato de concorrência desleal por parte da plataforma digital de busca, com o fundamento de que é uma mera prestadora do serviço de publicidade, afirmando que somente o usuário-violador pode usar ilicitamente a marca alheia registrada e seria impossível o exercício de um controle *ex ante*. (SOSA, 2020)

5. Considerações finais

A economia digital se solidificou e nos apresentou – em um contexto global, comunitário ou regional – novos comportamentos que possuem o seu lado positivo, assim como os que possuem o seu lado negativo. Esses, muitas vezes, afetam direitos e não são tratados de maneira uniforme nos diferentes sistemas jurídicos, o que pode causar prejuízo no desenvolvimento econômico de uma determinada região, especialmente dos países em desenvolvimento.

A tutela jurídica da propriedade industrial, em especial a marca registrada, é imprescindível para o desenvolvimento econômico dos países e não pode ser negada – total ou parcialmente – através de novos comportamentos, sob a justificativa de que não são externados visualmente para os usuários-consumidores. As técnicas utilizadas pelas

plataformas digitais de busca, em especial a utilização de palavras-chave para uma organização patrocinada, vão adaptando-se até encontrar uma forma (ou uma nova forma) que o Judiciário entenda que não é um ato de violação marcária ou ato de concorrência desleal, apresentando para os usuários-violadores um atrativo meio ilícito de acessar consumidores de concorrentes ou não concorrentes. Em uma indústria que movimenta bilhões de dólares, onde a busca patrocinada é usada como justificativa para manutenção da busca orgânica gratuita, a prática ilícita dilui os investimentos realizados pelos titulares das marcas registradas e os obriga, muitas vezes, a pagar por um destaque patrocinado com o objetivo de minimizar esse dano.

O trabalho comprovou que os sistemas jurídicos analisados adotam o sistema atributivo e possuem meios de tutelar a violação marcária e os atos de concorrência desleal. Porém, analisando o enfrentamento do problema do uso de marca alheia registrada como palavras-chave de *links* patrocinados concluímos que as decisões judiciais são heterogêneas, ou seja, não há uma uniformidade sobre o tema. À título de exemplo, no Brasil há o entendimento atual de condenação solidária do usuário-violador e das plataformas digitais de busca, enquanto na Argentina a condenação vem se limitando aos usuários-violadores, fato que se repete em outros sistemas jurídicos.

A negativa de uma proteção integral da marca, diante de um novo comportamento apresentado pela economia digital, gera um grande desafio e insegurança para os titulares das marcas nos países em desenvolvimento. Dentre os sistemas analisados, podemos constatar que o sistema brasileiro vem se apresentando – ao nosso ver corretamente – como o mais protetivo ao titular da marca, evitando que haja um indevido aproveitamento de terceiro com a prática de um ato ilícito.

As decisões proferidas no Brasil comprovam aos demais países latino-americanos que as plataformas digitais de busca possuem meios de cessar e impedir a prática de novo ato ilícito. Não se diga que a conclusão parte de um caso concreto ou alguns casos concretos isolados do sistema jurídico brasileiro, uma vez que as plataformas digitais de busca já reconheceram e obstaram a alteração da busca orgânica pela prática ilícita dos *metatags*, quando a prática passou a prejudicar o seu “cartão de visitas” para ter o usuário conectado, sem falarmos que a coleta e o processamento de dados referentes ao registro de novas marcas são ínfimos em relação ao que se coleta e se processa em poucos minutos.

A experiência desenvolvida no Brasil pode ser objeto de estudo em cada um dos sistemas jurídicos analisados ou, o que pensamos ser mais adequado, pode impulsionar o desenvolvimento de um estudo entre os países latino-americanos que trate do tema com o

objetivo central de analisar o impacto do afrouxamento da proteção jurídica da marca na economia digital em âmbito local e em âmbito comunitário. Além do comportamento específico analisado no trabalho, o desenvolvimento poderá ajudar a compreender e enfrentar novos atos de violação marcária e de concorrência desleal em relação as marcas que, em um futuro breve, poderão assolar o Judiciário desses sistemas, tais como a cisão intencional de marcas registrada com palavras compostas sob a justificativa de não utilização entre aspas, assim como a prática de ato de *typosquatting* nas palavras-chave de *links* patrocinados.

A ampliação do debate entre os países em desenvolvimento, sem importar conclusões parciais de sistemas desenvolvidos mostra-se mais adequada para a realidade dos países latino-americanos. A experiência de alguns países pode estar se desenvolvendo mais do que em outros, o que poderá viabilizar uma equalização do entendimento – respeitando, obviamente, os limites de cada sistema jurídico – com um conseqüente fortalecimento regional da proteção marcária na economia digital.

6. Referências

BARBOSA, Denis Borges. Do Direito de Marcas: uma perspectiva semiológica. 2007. Disponível em: < <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>>, acessado em 01 de agosto de 2023. p. 15, nota 29.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp n. 1.606.781/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017. Distrito Federal, 2016.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022. Distrito Federal, 2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp n. 1.982.872/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022. Distrito Federal, 2022.

BRIN, Sergey; PAGE, Lawrence. *The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine*. **Computer networks and ISDN systems**, v. 30, n. 1-7, p. 107-117, 1998.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 24ª edição. Rio de Janeiro: Editora Paz&Terra. 2022. p.100-107.

EMERY, Miguel Ángel. *Propriedad intelectual*, 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea, 2019.

FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. Links patrocinados–concorrência e comércio eletrônico–análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. In: **Cadernos Jurídicos, ano 21, nº 53, Janeiro-Março/2020**, São Paulo, p. 23-33

FRAGOSO, Suely. Quem procura, acha? O impacto dos buscadores sobre o modelo distributivo da *World Wide Web*. **Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura**, v. 9, n. 3, 2007. p. 3-7.

FRANKLYN, David J.; HYMAN, David A. Trademarks as search engine keywords: Much ado about something. **Harv. JL & Tech.**, v. 26, p. 481, 2012.

GANTOIS, Simone Menezes; DE OLIVEIRA ROSA, Marcus Paulus. Links patrocinados e a prática de concorrência desleal. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, v. 16, n. 31, p. 167-211, 2022.

GARCÍA-CAMPO, Viviana Eugenia. Publicación marcaria por Internet en Colombia. 2019.

GROSSKURTH, Alan; GODFREY, Michael W. *Architecture and evolution of the modern web browser*. **Preprint submitted to Elsevier Science**, v. 12, n. 26, p. 235-246, 2006.

Harvard Law Review. “Trademark Law: Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA.” *Harvard Law Review*, vol. 124, no. 2, 2010, pp. 648–655.

HERMOSILLA, Andrés. Google en Chile: La problemática de Google Adwords analizada a la luz de la Ley de Competencia Desleal. **Revista Chilena de Derecho y Tecnología**, v. 4, n. 1, 2015.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *Trademark law: an economic perspective*. **The Journal of Law and Economics**, v. 30, n. 2, p. 266, 1987.

LUSKI, Gisela Martina. El uso de marcas ajenas en publicidad on-line. **Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual**, n. 7, 2016.

PORTELLA, Raphael Ricci. Evolução da jurisprudência do STJ sobre os *links* patrocinados, violação marcaria e ato de concorrencial desleal. *Revista dos Tribunais*, v. 1061, mar. 2024. P. 157-172.

RAMÓN, Amira Lihué Zajur. Responsabilidad civil en Internet por el uso de marcas en la publicidad. **República y Derecho**, v. 5, n. 5, p. 1-31, 2020.

ROGERS, Edward S. *Some Historical Matter Concerning Trade-Marks*. **Michigan Law Review**, v. 9, n. 1, p. 29-43, 1910.

SILVA, Anderson Moraes de CASTRO E.; PIRES, Carlos Maurício; ARDISSONE, Albuquerque. Marcas negadas por ofenderem a moral e os bons costumes: um estudo de caso. 2015.

SOSA, Alex. Uso de marcas de terceros competidores en Google ads sin autorización en el Perú, infracción marcaria o acto de competencia desleal?. **Derecho & Sociedad**, n. 54, p. 151-166, 2020.

TAN, Ashley. Google AdWords: trademark infringer or trade liberalizer. **Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.**, v. 16, 2009. p. 473.

VAZ E DIAS, José Carlos; DA SILVA SANT'ANNA, Leonardo; FRAZÃO KELLER, Gabriel Muller. Novos horizontes negociais nas plataformas digitais: a concorrência desleal sob a prática do *geo-blocking* e *geopricing*. **Quaestio Iuris (QI)**, v. 13, n. 4, 2020.

WIPO. *World Intellectual Property Organization*. Criando uma marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. 2019. p. 8. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf>, acessado em 27 de julho de 2023.

ZEBULUM, JOSÉ CARLOS. Introdução às marcas. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, p. 216, 2007.