

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. *LINKS* PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recurso especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de *links* patrocinados.

3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de

Superior Tribunal de Justiça

mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.

4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.

5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.

6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no *site* patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e

Superior Tribunal de Justiça

confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 08 de agosto de 2023 (data do julgamento)

Ministra NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Cuida-se de dois recursos especiais, sendo um deles interposto por LOUNGERIE S/A, e outro recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ambos fundados na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão do TJ/SP.

Ação: de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada por ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Sentença: após a inclusão de LOUNGERIE S/A no polo passivo da demanda, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para determinar que as recorrentes GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e LOUNGERIE S/A se abstivessem de usar o termo “HOPE” como palavra-chave para ativação de *links* patrocinados pela ferramenta de pesquisa pertencente à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, além de condená-las ao

pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Acórdão: negou provimento aos recursos de apelação interpostos por LOUNGERIE S/A e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA, nos termos assim ementados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Marca - Utilização da marca da autora em *links* patrocinados Inadmissibilidade - Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade. Possibilidade de causar confusão entre os consumidores Prática inadmitida Recursos das corres improvidos. RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material Indenização devida - Art. 210 da LPI Recursos das corres improvidos. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Utilização indevida da marca da autora em *links* patrocinados Dano moral configurado Valor da indenização majorado para R\$ 20.000,00 para cada corre Recursos das corres improvidos e recurso da autora provido.

Embargos de declaração: opostos por LOUNGERIE S/A e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, foram ambos rejeitados.

Recurso especial de LOUNGERIE S/A: aponta violação aos arts. 2º, 114, 141, 338, 339 e 492 do CPC; arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e arts. 195, III, e 209 da LPI, sob o fundamento de que:

a) A eficácia da sentença independe da participação de LOUNGERIE S/A nos autos, não havendo razão para determinação de litisconsórcio passivo necessário.

b) Não foram observadas as manifestações contrárias das recorridas ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA quanto à inclusão de LOUNGERIE S/A no polo passivo.

c) A contratação do Google AdWords não se configura como meio fraudulento que justifique sua classificação como ato de concorrência desleal indenizável.

d) Foi indevida a majoração do valor fixado à título indenizatório pelos

danos sofridos pelas recorridas.

Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.: alega violação aos arts. 123, 128, §1º, 129, 132, 189 e 195, da Lei nº. 9.279/96 artigos 6º, III, art. 367, do Código de Defesa do Consumidor; art. 19 do Marco Civil da Internet; arts. 186, 402, 403 e 884 do Código Civil; e art. 489, §1º, II e IV do Código de Processo Civil, pelas seguintes razões:

a) A utilização da marca de uma empresa para exibição de *links* patrocinados de sua concorrente configura-se como publicidade comparativa e não ato de concorrência desleal.

b) A ausência de indicação clara e específica - com indicação de URL- do conteúdo infringente a ser retirado do resultado de buscas viola o art. 19 do Marco Civil da Internet.

c) Os provedores de busca não devem ser responsabilizados quanto a eventuais riscos de violação à propriedade intelectual, pois não se responsabilizam pelo conteúdo gerado por terceiro, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

d) O Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao empregar conceitos jurídicos indeterminados em sua fundamentação;

e) Estão ausentes os requisitos para fundamentar a cobrança de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. *LINKS* PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de *links* patrocinados.

3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.

4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir

os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.

5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.

6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no *site* patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Superior Tribunal de Justiça

13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de links patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados.

1. RECURSO ESPECIAL DE LOUNGERIE S/A

1.1 DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

1. Há litisconsórcio quando duas ou mais pessoas litigam, no mesmo processo, em conjunto, em um dos polos da relação jurídica processual, nas

hipóteses do art. 113 do CPC/2015.

2. Especificamente quanto à obrigatoriedade, o art. 114 do CPC/2015 dispõe que “o litisconsórcio será necessário por (I) disposição de lei ou quando, (II) pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. Apesar desta determinação legal, imperioso ressaltar que o interesse de titulares de direitos e obrigações relacionadas a questões debatidas no processo, não configura, por si só, a formação de litisconsórcio necessário. A legitimidade para figurar como litisconsorte dependerá da dimensão objetiva da demanda proposta, devendo-se ter em conta a harmonia dos julgados, a segurança jurídica e a economia processual.

4. O litisconsórcio necessário decorre, portanto, da verificação da eficácia e da utilidade da sentença de mérito a ser proferida no processo, de modo que, ao demandar a presença de todos os titulares da relação jurídica de direito material no processo, busca-se evitar decisões conflitantes quanto a diferentes sujeitos em diferentes processos, bem como otimizar a lide, em respeito ao princípio da celeridade processual, no intuito de que a decisão jurisdicional produza efeitos concretos.

5. Ao dispender maior atenção ao conceito de “natureza da relação jurídica controvertida”, esculpido no art. 114, do CPC, depreende-se que, se no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesses, é o direito material o elo que determina a existência ou não de litisconsórcio, facultando ou exigindo a sua formação. (MITIDIERO in: Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 5ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 131/132)

6. No mesmo sentido, tem entendido esta Corte Superior que o

litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão. (REsp n. 650.373/SP, Quarta Turma, DJe de 25/4/2012; AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp n. 1.535.224/GO, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020; REsp n. 1.658.568/RJ, Terceira Turma, DJe de 18/10/2018.)

7. Assim, toda vez que se vislumbrar a possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a lei estabeleça a faculdade litisconsorcial, deve ser aquele citado como litisconsorte necessário, a fim de que possa se defender em juízo. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado.)

8. O atingimento da esfera jurídica como critério da formação do litisconsórcio necessário também tem sido adotado por este Tribunal da Cidadania. (REsp n. 1.993.030/SP, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.535.224/GO, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020; AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, REPDJe 3/5/2017, DJe 8/11/2016; REsp n. 1.677.930/DF, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017)

9. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes.

10. Isso, pois, considerando a dimensão objetiva da demanda proposta, a decisão de mérito atingirá a esfera jurídica do anunciante e do provedor de pesquisas, uma vez que serão discutidos os efeitos desse contrato oneroso, o que poderá ensejar o dever de indenizar.

1.2 ~~LINKS~~ PATROCINADOS

11. Para executar uma compra no ambiente virtual, muitos consumidores buscam seus objetos de desejo nos navegadores de internet. Dessa forma, é possível encontrar uma ampla gama de produtos, serviços e preços, beneficiando a livre concorrência. Por isso, anunciar no meio digital tornou-se imperioso para as empresas que pretendem garantir a sua competitividade.

12. A publicidade digital pode ser definida, nos termos de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, como toda comunicação que se utiliza de meios interativos digitais para promover marca, produtos ou serviços e, de alguma forma, influenciar a conduta de consumidores reais ou potenciais. (DIAS, Lucia Ancona Lopez Magalhães. Publicidade e Direito. 3ª ed. São Paulo. Saraiva Educação, 2018.).

13. A lista de resultados de pesquisa divide-se em dois tipos: a busca orgânica e a busca paga. Na primeira, os resultados aparecem conforme critérios técnicos e de relevância do conteúdo da página em relação ao termo utilizado pelo usuário.

14. Já na busca paga, os provedores de busca oferecem um serviço intitulado "links patrocinados", "publicidade na internet a partir de palavras-chave" ou "referenciamento na internet" (*keywords advertising*), sendo o mais famoso deles o "Google Adwords".

15. As empresas contratam esse serviço diretamente com o provedor de pesquisas para que possam figurar no topo da lista de resultados do buscador.

16. Para tanto, compram “palavras-chaves”, relacionadas aos seus produtos. Quando o consumidor digitar uma dessas palavras-chave, aparece em destaque o *hyperlink* da empresa que adquiriu o domínio dessas palavras, informando aos consumidores que aquele resultado se trata de anúncio pago, e não busca orgânica.

17. Destaca-se que diversos anunciantes podem escolher um mesmo termo, mas quanto maior o valor pago, maior o destaque na lista de resultados. (RODRIGUES JR., Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: *links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca. Revista dos Tribunais. vol. 961. ano 104. p. 35-93. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015.)

18. Algumas empresas têm adquirido palavras-chave idênticas à marca de seus concorrentes para destacar os seus próprios *sites*. Assim, impõe-se definir se essa prática se caracteriza como ato de concorrência desleal.

19. A Lei 9.279/96 determina que sendo a marca o sinal distintivo que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao titular o seu uso exclusivo (art. 129) ou o seu licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, III).

20. A marca, portanto, é meio de distinção dos produtos e serviços e não uma palavra genérica. Por essa razão, a compra de uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente do mesmo nicho comercial merece tratamento distinto da compra de uma palavra-chave abrangente que se relacione com o mercado em que o anunciante atua.

21. Ainda que a doutrina faça a distinção entre o uso de palavra como uso marcário ou como “aplicação de software”, a questão ora em debate não envolve termos implícitos que são usados como comandos internos de sistemas

tecnológicos, mas sim termos especificamente escolhidos pelo consumidor, no intuito de destacar uma marca, um identificador de origem, para encontrar uma empresa específica nos seus resultados de pesquisa na internet.

22. Lembra-se que, no entendimento desta Corte Superior, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e o (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). (REsp 1.105.422/MG, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Quarta Turma, DJe 01/07/2013)

23. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

24. Nesses termos, impõe-se esclarecer que os atos de concorrência leal e desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia, o que pode advir por meio de preços competitivos, publicidade, qualidade e outras formas de diferenciação que influenciem o consumidor a escolher um produto em detrimento de outro.

25. A deslealdade se configura na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, e sim a prática de atos realizados por meio fraudulento e desonesto.

26. A amplitude do conceito se justifica na clássica advertência de Magalhães Noronha de que o meio fraudulento é "expressão ampla que abrange os diversos expedientes ilícitos de que a imaginação ou o engenho humano é capaz (NORONHA, Magalhães. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de

concorrência desleal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003).

27. A utilização indevida do mercado de *links* patrocinados ratifica a declaração do eminente jurista, pois revela que mesmo no comércio eletrônico, onde a livre concorrência deveria reinar, é possível desenvolver meios fraudulentos que se configuram como atos de concorrência desleal.

28. No entendimento de Miguel Reale Junior, meio fraudulento é a utilização de artimanhas que têm por objetivo (I) aproveitar o esforço feito pelo concorrente na abertura e conquista de mercado, (II) bem como no expediente de trazer confusão de nome comercial, de marca distintiva de produto ou serviço, de sinais figurativos que induzam a clientela ou o consumidor obter produto do concorrente mal intencionado. Não é necessário que o meio fraudulento logre o efetivo engano, sendo suficiente que tenha a potencialidade de causar erro, sendo "apta a enganar e o surpreender a boa-fé de outrem". (REALE JUNIOR, Miguel. Desvio de clientela e violação de segredo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. RBCCrim 1/112. jan.-mar./1993)

29. Nessa linha de inteligência, entende-se que, embora a legislação atual não regule especificamente o mercado de *links* patrocinados, a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor, conforme passa-se a expor.

1.3 DA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA

30. Não distante de seu conceito biológico, o "parasitismo" na esfera jurídica concorrencial significa utilizar-se do prestígio de outra marca, atraindo para si a clientela alheia sem ter realizado investimentos para isso.

31. A empresa parasitária não objetiva o desaparecimento do concorrente, tendo em vista que se aproveita do prestígio dele. Dessa maneira, usufrui do investimento e esforço do concorrente para que, sem fazer o mesmo esforço, beneficie-se no que lhe interessa (RABELLO, Gabriel Vasconcelos. Tutela externa de crédito, concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Empresarial. vol. 21. ano 4. p. 47-72. São Paulo: Ed. RT, dezembro 2016.)

32. Pelo exposto, a prática de utilizar a marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* do concorrente enquadra-se no conceito de concorrência parasitária.

33. Nesta situação, o consumidor conhece a empresa e, por isso, visa a uma marca em específico no provedor de pesquisas, com o fim de acessar seu *site* e adquirir seus produtos ou serviços. O concorrente parasitário, por sua vez, aproveita-se desse renome para promover o seu próprio *site*, sem que tenha que arcar com os investimentos condizentes para ter a sua própria marca procurada pelo consumidor, ludibriando o público-alvo de consumidores.

34. Quanto ao tema, ensina a doutrina:

O comércio eletrônico cresce em velocidade superior ao observado no mundo off-line. A expansão do comércio virtual vem acompanhada do surgimento de ferramentas de marketing e publicidade on-line cuja legalidade é duvidosa. Uma dessas ferramentas é conhecida como '*links patrocinados*', ferramentas estas oferecidas pelos principais motores de busca do mercado (Google, Bing e Yahoo). Os motores de busca permitem que anunciantes, mediante pagamento, selecionem palavras-chave idênticas às marcas de seus concorrentes. As palavras-chave são associadas aos *links patrocinados* dos anunciantes. Toda vez que essas palavras-chave forem digitadas nos motores de busca, surgirá na lista de resultados dos buscadores, no topo da lista e em posição destacada, *link patrocinado* remetendo à página na Internet do anunciante. Resumidamente, um consumidor busca pela página de uma empresa e tem como resposta *link* que o remete para página de outra empresa. Tal prática permite que anunciantes peguem carona no prestígio e força atrativa de marcas de terceiros, sem terem de desembolsar pelo uso da propriedade intelectual alheia. (...)

Quanto às marcas que gozam de maior prestígio e penetração no mercado, o titular dessa categoria de marca está legitimado a proibir terceiro não

autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca, no âmbito de um serviço de *links* patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu caráter distintivo (diluição) ou o seu prestígio (degradação). RODRIGUES Jr. "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: *links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca" (Revista dos Tribunais. vol. 961, ano 104, págs. 35-93, São Paulo: RT, nov. 2015).

35. Tal prática é muito mais barata e fácil que construir a sua própria reputação para destacar-se no resultado de buscas orgânicas ou fazer com que o consumidor busque pela sua própria marca. Assim, ao aproveitar-se da notoriedade do concorrente para fazer a publicidade de sua própria marca, está configurada a concorrência parasitária.

1.4 DA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR

36. Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado, considerando o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados (REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018).

37. Portanto, para aferir o potencial enganoso de mensagem publicitária, deve ser levada em consideração a impressão geral que o anúncio transmite aos consumidores de diligência ordinária, não apenas a informação divulgada de forma isolada, bem como os impactos da mensagem publicitária para o seu público-alvo. (DIAS, Lucia Ancona Lopez Magalhães. Publicidade e Direito. 3ª ed. São Paulo. Saraiva Educação, 2018.).

38. Na hipótese de *links* patrocinados em que o consumidor visa a uma marca específica e o resultado da busca destaca o *site* de uma empresa concorrente, a confusão ocorre, pois o consumidor possui a expectativa de que o

provedor de pesquisa apresentará nas primeiras sugestões o *link* da marca que procura, o que o leva a acessar o primeiro anúncio que aparece.

39. Destaca-se que, nessa situação, a marca foi procurada pelo consumidor que obviamente já a conhece e busca por seus produtos, enquanto a concorrente exerce uma espécie de tentativa de imitação ao pagar para se colocar na posição de destaque que se esperava que fosse da empresa procurada. Não houve uma pesquisa genérica a respeito de um produto ou serviço, mas sim procura marca específica com notoriedade no mercado.

40. Assim, a problemática relacionada aos *links* patrocinados é a maneira como esse anúncio é apresentado. Ao aparecer no topo da página, geralmente sendo o primeiro resultado, certo é que o objeto é desviar o consumidor para o *link* patrocinado.

41. Tratando-se de pessoa mediana, que não esteja muito atenta aos detalhes do *site*, considerando a vulnerabilidade acentuada sofrida pelos consumidores do meio digital, existe a confusão, conforme repisa a doutrina:

A arquitetura do ambiente e a forma como são apresentadas as opções influenciam na eleição. Da mesma maneira que a disposição de comida em um refeitório culmina em influenciar na maior saída dos alimentos que estão em primazia, a arquitetura do Ads estende-se na decisão pela forma como são oferecidos os anúncios, destacados e apresentados como primeiros resultados da pesquisa, fomentando que os consumam ao invés dos outros que estão em posição mais distante, isso pelo auxílio do sistema automático da mente, denotando que a arquitetura é um fator de suma importância. (...) A expressão digitada seja associada pela mente do indivíduo juntamente a todas as ligações que apenas aquele sistema possa fazer com a palavra, favorecendo que se crie ligações mentais com o *link*, sem necessitar de esforço, fomentando à vontade, no usuário, de conhecer mais sobre o que foi apresentado. Este fato torna a prática de utilizar símbolos ou expressões famosas uma ação que favorece a prática anticoncorrencial, pois o concorrente de má-fé pode se beneficiar do sistema do internauta, que fara ligações imediatas com a imagem e poderá clicar em seu *link* pela rápida associação que fez, sem perceber que está adentrando em domínio diverso do sinal que digitou, diverso da impressão que lhe foi criada, aproveitando-se da convicção que a publicidade da original conseguiu causar em seus clientes. (...) Assim, o consumidor que não é atento à probabilidade, pode escolher o que em primeira posição lhe aparece, mesmo que seja patrocinado e

não orgânico, diante do viés da dificuldade em entender números e probabilidade de convergência (KAHNEJ:v1AN, 2012, p. 145-150). No caso, quando um internauta já teve a experiência de escrever uma palavra no buscador e surgiu um *link* pago em primazia que lhe rendeu o domínio que procurava, faz que esteja disponível na mente deste indivíduo a sensação de que é provável que isso ocorrerá novamente, ou que na maioria das vezes estará certo, tornando dificultoso crer que algum *link* diverso do que procura aparecerá antes do verdadeiro, sendo mais uma heurística que pode estar presente no uso do Ads. Mais um fator que pode estar presente é a confiança excessiva que os internautas têm em relação ao serviço de *links*, predispondo à validade de que o que está lhes sendo apresentado em primazia seria coerente com a pesquisa realizada, promovendo ao anunciante eivado de má-fé que se aproveite e inclua em seu anúncio meios de desviar ilicitamente a clientela (ALICEDA, Rodolfo Ignácio. A responsabilidade civil dos provedores de conteúdo de *links* patrocinados.)

42. Nessa ordem de ideias, esta Corte já se pronunciou no sentido de que “para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Terceira Turma, DJe de 01.04.2009; REsp 1.450.143/RJ, Terceira Turma, DJe de 2/9/2014).

43. A Quarta Turma deste STJ, ao fazer a análise específica da utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de seu concorrente, concluiu que tal ato é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes, razão pela qual enquadra-se como ato de concorrência desleal. (REsp n. 1.937.989/SP, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022)

44. Não se olvida da licitude da propaganda comparativa, prevista no art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, o qual assim disciplina:

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

a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;

- b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
- c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
- f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimiento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
- g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
- h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

45. Nada obstante, conforme previsto nos itens "e", "f" e "g", do referido dispositivo legal, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal ou (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

46. Como já demonstrado, esses três itens estão presentes na hipótese de compra de palavra-chave idêntica à marca de concorrente no intuito de aparecer com destaque nos resultados do provedor de buscas. Portanto, trata-se de conduta de concorrência desleal e não mera publicidade comparativa.

47. Os resultados de pesquisa apresentados na busca orgânica devem continuar apresentando os conteúdos de acordo com a sua relevância. Assim, a vedação à compra de palavra-chave referente à marca do concorrente não obsta que apareçam outras opções de produtos e serviços no resultado de pesquisa, ficando inalterados o fluxo de informações, a liberdade de expressão e a livre concorrência. O que se busca combater a manipulação do consumidor por meio de uma publicidade em que o anunciante paga para propositalmente estar em destaque quando o consumidor busca uma marca concorrente.

1.5 DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

18. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

49. Assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. (REsp n. 1.327.773/MG, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018)

50. Considerando que o ato de comprar palavras-chaves referente à marca de uma empresa concorrente a fim de aparecer em destaque no resultado das buscas na internet se configura como ato de concorrência desleal, desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para que surja o dever de indenizar.

51. Nesse sentido, reitera-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. (REsp n. 2.031.816/RJ, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023; REsp n. 1.890.733/PR, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

1.6 DA HIPÓTESE DOS AUTOS

52. Na espécie, cuida-se de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Assim, observando o direito material

aplicável, embora caiba ao provedor de pesquisa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA retirar de sua plataforma os *links* patrocinados da recorrente (LOUNGERIE S/A) que aparecem em destaque quando os consumidores realizam buscas com a palavra-chave "HOPE", é fato incontroverso que a recorrente LOUNGERIE S/A adquiriu contratualmente esse serviço de publicidade digital.

53. Nesse sentido, no que diz respeito à existência de litisconsórcio necessário, o Tribunal de origem assim entendeu:

O MM. Juiz "a quo" determinou a inclusão da corre 'Loungerie' no polo passivo da ação (fls. 1549/1550):

"Quanto à ilegitimidade de parte, de rigor a manutenção da Google no polo passivo, porém, assiste-lhe razão no tocante à existência de litisconsórcio passivo. Isso porque é de rigor apurar a responsabilidade pelo atrelamento da marca HOPE no mecanismo de busca de modo a mensurar, ainda que proporcionalmente, a eventual responsabilidade de cada umas das empresas que devem compor o polo passivo. Além disso, a decisão que deferiu a tutela e a sentença, se vier a ser acolhida a pretensão, atingirá esfera jurídica da empresa LOUNGERIE."

A autora não se insurgiu contra essa decisão, emendou a petição inicial para incluir no polo passivo da lide a corre 'Loungerie' requerendo que está se abstenha de usar o nome e a marca 'Hope' como palavra-chave contratada para seus anúncios na ferramenta de busca 'Google Adword', bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de lucros cessantes fls. 1578/1587). A corre 'Loungerie' se insurgiu contra sua inclusão no polo passivo da lide. Entretanto, não há dúvida de que tendo a 'Loungerie' contratado a corre 'Google' para utilizar a marca da autora como palavra-chave de *links* patrocinados na ferramenta de busca 'Ad Words', a decisão que determina a exclusão dos referidos anúncios, por certo atingirá sua esfera jurídica, razão pela qual deve integrar o polo passivo da lide, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Patente, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois foi a responsável pela veiculação dos anúncios patrocinados e pela utilização indevida da marca da autora. (e-STJ fls. 2.099)

54. Conforme indicado no acórdão recorrido, a decisão que retira os anúncios da recorrente (LOUNGERIE S/A) dos resultados de pesquisa do Google AdWords afeta sua esfera jurídica.

55. De fato, considerando o direito material aplicável à espécie, a

decisão que retira da recorrente LOUNGERIE S/A o direito de desfrutar da publicidade relativa à palavra-chave "HOPE", por entender que se trata de um ato de concorrência desleal, atinge sua esfera jurídica porquanto lhe tolhe o direito de usufruir de um serviço adquirido por meio de contrato oneroso com a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para ter o domínio da palavra-chave "HOPE" em pesquisas realizadas na plataforma da provedora de buscas, o que demanda litisconsórcio passivo necessário para a defesa de seus interesses em juízo.

56. Assim, tendo em vista que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, restam prejudicadas as alegações da recorrente (LOUNGERIE S/A) quanto à violação dos arts. 2º, 141, 338, 339 e 492 do CPC.

57. No que diz respeito à utilização dos *links* patrocinados da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para desviar a clientela da recorrida (HOPE DO NORDESTE LTDA) para o *site* da recorrente LOUNGERIE S/A, o Tribunal de origem consignou que:

"A autora é titular no INPI de registros das marcas mistas e nominativas "Hope", com especificação para produtos e serviços diversos, dentre os quais os produtos consistentes em roupas e acessórios de vestuário de uso comum. (...)

No caso em apreço, foi suficientemente demonstrado que a *corré* LOUNGERIE contratou junto à *corré* GOOGLE serviço de anúncio patrocinado "Adwords", para que seu *site* aparecesse como resultado de destaque caso o usuário utilizasse a marca "Hope" como termo de pesquisa." (fl. 1.826, e-STJ)

58. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à demonstração da compra da palavra-chave relativa à marca das recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA), exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

59. Por conseguinte, refuta-se o argumento da recorrente de violação ao art. 373, I, do CPC, por ausência de comprovação do direito alegado pelas

recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA).

60. Quanto à ilicitude da prática publicitária realizada por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e LOUNGERIE S/A, o Tribunal de origem concluiu da seguinte maneira:

“O consumidor ao buscar uma marca específica junto ao *site* de busca, por óbvio que sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo 'lingerie', por exemplo. Não se pode negar que com tal prática o que busca a corre 'Loungerie' é atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela. E, de acordo com o disposto no artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96, o uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela, caracteriza concorrência desleal.

No caso em tela ambas as empresas trabalham no mesmo ramo de atividade. E, no que diz respeito às marcas, a legislação visa proteger não apenas o seu titular, mas principalmente os consumidores.” (e-STJ fl. 2.100-2.101)

61. Corroborando o entendimento da Corte Estadual, resta evidente que a compra de palavra-chave idêntica à marca de concorrente para ganhar destaque no resultado de pesquisa em buscador de internet se configura como ato de concorrência desleal, uma vez que se trata de meio fraudulento de concorrência parasitária que pode gerar confusão ao consumidor.

62. Outrossim, alegando violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, insurge-se a recorrente LOUNGERIE S.A. quanto ao montante indenizatório majorado pelo Tribunal de origem de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual restou determinado com base nas seguintes razões:

“Quanto ao valor do dano moral devido, entende-se que sua estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do ofensor e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes. (...)Por essa razão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial a notoriedade das marcas e a capacidade econômica das partes, majora-se o valor da indenização R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada corre, valor que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP a

partir da publicação deste e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (fl. 2.104-2.105, e-STJ)

63. Tendo em vista que o art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual prevê a indenização por atos de concorrência desleal, a revisão do valor da compensação por danos morais não é cabível em recurso especial ante a necessidade de reexame de provas, salvo se houver flagrante insuficiência ou exorbitância do montante de modo a violar o princípio da proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

64. Diante do exposto, conclui-se que há litisconsórcio passivo necessário entre a recorrente (LOUNGERIE S/A) e o provedor de pesquisa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA; que a utilização da marca das recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA) como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* recorrente configura-se como ato de concorrência desleal; e que não merece alteração no valor arbitrado à título indenizatório, por não ser exorbitante.

2. RECURSO ESPECIAL DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

2.1 DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

65. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, Terceira Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, Quarta Turma, DJe de 16/02/2018.

66. Constata-se que a recorrente faz mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem, contudo, desincumbir-se do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o TJ/SP, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão.

67. Ademais, da leitura do acórdão recorrido extrai-se, sem adentrar no acerto ou desacerto do julgamento, que foram devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.

2.2 DA APLICAÇÃO DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET

68. Define o art. 5º, VII, do Marco Civil da Internet que provedores de aplicação são aqueles que ofertam um “conjunto de funcionalidades que podem

ser acessadas por meio de um terminal conectado à Internet”.

69. Nesse sentido, foi estabelecido que o provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza nem de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar *links* onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. (REsp 1.771.911/SP, DJe de 26/4/2021; REsp 1.316.921/RJ, Terceira Turma, DJe 29/06/2012)

70. O Marco Civil da Internet, em sua Seção III, disciplina sobre a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Nesse sentido, o art. 18 do referido Código determina que o provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

71. O art. 19 do Marco Civil da Internet exceptua essa regra dispondo que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

72. Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal da Cidadania, em consonância com os princípios do art. 19, da Lei 12.965/2014, é assente ao indicar que a responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet depende da existência do controle editorial do material disponibilizado na rede.

73. Não havendo este controle, o provedor de internet torna-se

responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo, após o conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção.

74. A este respeito, cita-se: REsp 1694405/RJ, Terceira Turma, DJe 29/06/2018; REsp 1783269/MG, Quarta Turma, DJe 18/02/2022; REsp n. 1.980.014/SP, Terceira Turma, DJe de 21/6/2022; REsp n. 1.840.848/SP, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022; REsp n. 1.783.269/MG, Quarta Turma, DJe de 18/2/2022.

75. A inteligência do referido dispositivo legal reside na exaltação da liberdade de expressão e vedação da censura. Assim, sua aplicação destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões e juízos de valor. Em suma, qualquer manifestação do pensamento humano, garantindo a proteção da intimidade e da privacidade (BARROSO, L. R. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista De Direito Administrativo, 235, 1–36).

76. Além da previsão legal, duas são as justificativas utilizadas para reconhecer a ausência ou a limitação de responsabilidade dos provedores de conexão por conteúdos de terceiros. A primeira consiste na impossibilidade técnica por parte dos provedores em evitar comportamentos lesivos causados por seus usuários. Essa conduta é, inclusive, indesejada, uma vez que resultaria no aumento de práticas de monitoramento em massa. Em segundo lugar, verifica-se que não há nexo causal entre o dano gerado a terceiro e o ato de simplesmente disponibilizar o acesso à rede para determinado usuário. (SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina. Marco Civil da Internet: Jurisprudência comentada. - Ed. 2018. Revista dos Tribunais).

77. Por conseguinte, nada obsta que os provedores de pesquisa sejam responsabilizados por ato próprio, que é precisamente a situação ora em exame.

78. Ao analisar a reponsabilidade do provedor de pesquisa no mercado de *links* patrocinados, cuida-se de relação contratual, firmada entre ele e um anunciante, com objetivo de promoção publicitária que fere os direitos de propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de concorrência desleal. Portanto, não há relação com a ingerência do provedor quanto ao conteúdo postado por algum de seus milhares de usuários, razão pela qual o art. 19 do Marco Civil da Internet não se aplica à questão.

79. Desta forma, embora os provedores de busca não sejam responsáveis pelo conteúdo que cada *site* disponibiliza, seja no título de sua chamada, seja no seu interior, eles controlam a forma de exibição do anúncio. Afinal, são eles os responsáveis pela seleção da ordem de resultados da busca paga. (SCHREIBER, Anderson; MORAES, Bruno Terra de; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de [coords]. Direito ao esquecimento. Como alcançar uma proteção real no universo virtual? Indaiatuba: Foco, 2020, p. 59.)

80. As duas outras justificativas para o afastamento da responsabilidade do provedor de buscas por conteúdo de terceiro tampouco encontram guarita quando se discute os *links* patrocinados.

81. Aqui, o provedor de pesquisas atua ativamente na publicidade exercida pelo seu parceiro contratual, auferindo lucros decorrentes dessa ação e, por isso, mantendo um monitoramento rígido sobre a atividade de clientes anunciantes.

82. No Google AdWords, o anunciante paga no modelo "CPC" (custo por clique no anúncio), "PPC" (pagamento por clique no anúncio), "custo por impressão" (pagamento com base na quantidade de vezes que o anúncio é

exibido); ou “custo por engajamento” (pagamento quando um usuário conclui um engajamento predefinido, como assistir a um anúncio em vídeo). (GOOGLE, Perguntas frequentes Google Ads. O que é publicidade de CPC (custo por clique) ou PPC (pagamento por clique)? Acesso em 13/04/23)

83. Portanto, o buscador tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa, violação da liberdade de expressão ou restrição da livre concorrência. Somente demanda-se maior diligência por parte dos provedores de pesquisa no momento de ofertar serviços de publicidade.

84. Até mesmo porque, nos termos da teoria do risco-proveito, se o provedor de pesquisa se dispõe a vender anúncios em seu *site*, deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial lesivo dos serviços que oferta e arcar com as consequências de sua omissão.

85. Outrossim, existe nexa causal entre o dano gerado ao terceiro que teve seu direito de propriedade intelectual violado e o ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareça em destaque nos resultados do provedor de buscas, o que atrai a sua responsabilidade civil.

86. Assim, o provedor de pesquisa concorre à causa do ato danoso indenizável ao colaborar de forma decisiva para a prática de conduta desleal. Portanto, no mercado de *links* patrocinados, o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas fornecedor de serviços de publicidade digital que se configuram como atos de concorrência desleal.

87. Quanto à atuação dos provedores de busca no mercado de *links* patrocinados, cabe citar o estudo de Edson Beas Rodrigues Jr.:

“Os anunciantes detêm total controle sobre as atividades de terceiros (clientes anunciantes): Os anunciantes pré-selecionam as palavras-chave de interesse, as quais são armazenadas pelos motores de busca em seus servidores, com o fim de associar as palavras-chave ao link patrocinado anunciante. Além disso, os motores de busca interferem artificialmente na ordem de apresentação dos *links* dos anunciantes, na lista de resultados patrocinados. Mais alto o valor por clique pago pelo anunciante, mais destacada a posição na lista de resultados patrocinados. (...)”

Dito isso, quando um motor de busca comercializa termos correspondentes a marcas de terceiros, sem a autorização de seus titulares, está auferindo lucro com a comercialização de um bem que não lhe pertence. Os signos comercializados não integram o domínio público. E o uso empreendido destes signos tanto pelos buscadores de Internet quanto pelos anunciantes (clientes dos motores de busca) tem natureza comercial. (...)”

Os anunciantes pré-selecionam as palavras-chave de interesse, as quais são armazenadas pelos motores de busca em seus servidores, com o fim de associar as palavras-chave ao *link* patrocinado do anunciante. Além disso, os motores de busca interferem artificialmente na ordem de apresentação dos *links* dos anunciantes, na lista de resultados patrocinados. Mais alto o valor por clique pago pelo anunciante, mais destacada a posição na lista de resultados patrocinados.” (Rodrigues Jr., Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: *links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca. Revista dos Tribunais. vol. 961. ano 104. p. 35-93. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015.)

88. Assim, se um contrato gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados, uma vez que a função social do contrato não se limita aos contratantes, devendo ser observada a eficácia protetiva de terceiros.

89. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de *links* patrocinados, não é o conteúdo do *site* patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

2.3 DA HIPÓTESE DOS AUTOS

90. A recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) alega que o comércio de palavra-chave referente à marca de empresa concorrente não se configura como ato de concorrência desleal.

91. Nada obstante, o tema já foi devidamente analisado, considerando todos os argumentos apresentados pela ora recorrente em suas razões, quando do julgamento do recurso especial interposto por LOUNGERIE S/A.

92. Na oportunidade, concluiu-se que utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de outra empresa configura-se como ato de concorrência desleal.

93. Assim, para o julgamento do recurso especial interposto pela recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), resta definir se a responsabilidade civil do provedor de pesquisa deve ser limitada nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

94. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou a responsabilização da recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) pelos atos de concorrência desleal desenvolvidos em sua plataforma, condenando-a ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título indenizatório, com base na seguinte fundamentação:

De rigor, ainda, reconhecer-se a responsabilidade da corre 'Google' pelos danos causados. Isso porque ela está sendo utilizada como uma ferramenta para a prática do ato ilícito com a qual auferi lucro, estando diretamente ligada à cadeia delituosa atingindo, assim, a esfera jurídica de terceiros.

E justamente por se tratar de uma relação contratual onerosa entre as correes deve ser afastada a aplicação do disposto no art. 19 da Lei brilhante fundamentação do e. Des. MAURICIO PESSOA em caso análogo:

“Diferentemente dos provedores de domínios, que são meras

plataformas de veiculação de conteúdos selecionados pelos próprios internautas e somente são responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, a prestação de serviço Google Ads é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros." (Apel. nº 1096723-94.2019.8.26.0100 2ª Cam. Res. Dir. Emp. j. 18.05.2021)

Não se olvide que a autora encaminhou notificação extrajudicial à corre 'Google' informando a utilização indevida de sua marca (fls. 227/240), mas somente após o ajuizamento da presente ação é que a corre providenciou a retirada dos 'links' patrocinados.

Portanto, ante a omissão da corre em atender a notificação mencionada, deve ser mantida a sua ao pagamento das indenizações fixadas na r. sentença. (e-STJ fl. 2101)

95. É imperioso destacar que, em suas razões, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ancora-se unicamente no art. 19 do Marco Civil da Internet para argumentar que somente poderia ser responsabilizada se (I) houvesse indicação clara do conteúdo a ser retirado da internet e, (II) mesmo após a notificação judicial, ficasse inerte.

96. Nesse cenário, o presente julgamento limita-se a decidir se o acórdão recorrido violou ou não o art. 19 do Marco Civil da Internet (e apenas este), ao imputar responsabilidade à recorrente por ter promovido atos de concorrência desleal por meio da oferta de serviços de publicidade digital.

97. Nada obstante, na hipótese dos autos, não se está diante de danos decorrentes de conteúdo produzido por terceiro, publicado sem o controle editorial do provedor de pesquisa, razão pela qual inexistente razão para incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet à hipótese dos autos.

98. Conforme concluiu o Tribunal de origem, autoridade no exame de fatos e provas, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) está diretamente ligada à cadeia delituosa, pois forneceu serviços publicitários, por via contratual onerosa, diretamente com a LOUNGERIE S/A, ao comercializar os resultados de

pesquisa paga quando o consumidor digitasse a palavra-chave "HOPE", ato esse que se configura como concorrência desleal.

99. Existe, portanto, controle da recorrente quanto às palavras que comercializou e nexos causal entre a sua conduta e o dano causado às recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA).

100. Assim, a alegação do recorrente de que inexistente responsabilidade do provedor de pesquisas na hipótese não encontra respaldo, porque (I) o art. 19 do Marco Civil da Internet - único dispositivo legal tido como violado nas razões de recurso especial - trata de matéria diametralmente diversa e, por isso, não merece ser aplicado à hipótese dos autos; (II) há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelas recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA), haja vista que, no entendimento do Tribunal de origem, a recorrente teve participação ativa na cadeia delituosa. Por essas razões, inexistem motivos para alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à responsabilização da recorrente.

101. Ademais, a recorrente aduz violação aos arts. 402, 403 e 884 do Código Civil sob o fundamento de que, ausentes os requisitos para fixação de danos materiais, não foram devidamente comprovados nos autos.

102. Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte, já demonstrados quando da análise do recurso especial interposto por LOUNGERIE S/A, o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita.

103. Tendo em vista que restou comprovada a prática de concorrência desleal, despicienda a demonstração de prejuízos concretos para condenação da recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ao pagamento de indenização por perdas e danos às recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE

LTDA).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, (I) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de LOUNGERIE S/A e (II) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 15% (quinze por cento) (e-STJ fls. 2.105) para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0210121-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.012.895 / SP**

Números Origem: 11201757020188260100 1120175702018826010050000 1120175702018826010050001

PAUTA: 23/05/2023

JULGADO: 23/05/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
 FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
 CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
 EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
 MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
 MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
 HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
 CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
 GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. **EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA**, pela parte RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Dr. **EURICO GOMES BARRETO**, pela parte RECORRENTE: LOUNGERIE S/A

Dr. **RODRIGO CAFFARO**, pela parte RECORRIDA: ESPERANÇA HOLDING LTDA e Outra

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Superior Tribunal de Justiça

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, negando provimento a ambos os recursos especiais, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2012895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881

RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Cinge-se a controvérsia em definir se **(1)** o uso de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente no sistema de *links* patrocinados do Google implica a prática de concorrência desleal; **(2)** a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa se aplica no mercado de *links* patrocinados (art. 19 do Marco Civil da Internet); e **(3)** há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia envolvendo *links* patrocinados, uma das ferramentas mais importantes do *e-commerce* e ligada a princípios sensíveis que regem a ordem econômica: a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 170, IV e V da CF).

O Constituinte fez uma nítida opção pela economia de mercado, ou seja, pelo modelo capitalista e de produção, cuja base é a livre iniciativa.

Apesar da nítida opção feita pelo Constituinte, o art. 174, da CF, mitiga a amplidão da economia de mercado para permitir a intervenção do Estado no domínio econômico como agente regulador e normativo, com a finalidade de exercer as funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento ao setor privado.

É nessa seara que se encontra o direito reivindicado pela Google de utilizar marca registrada como palavra-chave em *link* patrocinado por outra empresa que não a detentora do signo distintivo, em contraposição as normas legais que reprimem a concorrência desleal.

Os pareceres dos ilustres juristas Min. CEZAR PELUSO, Prof. FABIO ULHOA COELHO, Prof. CLAUDIA LIMA MARQUES e BRUNO MIRAGEM, LUCIANO TIMM e LUCIANA YEUNG abrilhantam a discussão e trazem luzes aos temas sensíveis aqui tratados.

No entanto, penso que os argumentos dos doutrinadores de escol não são suficientes para alterar as conclusões da eminente Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI, ao concluir que *a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.*

No sistema de *links* patrocinados, a empresa que paga pelo serviço tem o endereço de seu *site* exibido com destaque nos resultados das pesquisas sempre que o consumidor busca por determinadas palavras-chave na *internet*.

Na hipótese dos autos a empresa LOUNGERIE S.A., que atua no ramo de comércio de roupas íntimas, adquiriu contratualmente o serviço de publicidade digital envolvendo o *link* patrocinado com a palavra-chave “HOPE”, marca registrada de empresa concorrente.

A concorrência perpetrada nesses moldes não se afigura ética e leal, como pretendem fazer crer a GOOGLE e a empresa anunciante, LOUNGERIE. Ao contrário, desborda para o campo da deslealdade, utilizando-se de palavra-chave registrada como marca de outra empresa que atua no mesmo ramo de comércio, a HOPE.

A proteção da propriedade industrial decorre de expresse mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, ao estabelecer que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes, inclusive em *papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular* (arts. 129 e 131 da Lei 9.279/96).

O uso de palavra-chave que constitui signo distintivo de outra empresa viola a proteção ao direito marcário e configura meio fraudulento para desvio de clientela, ato de concorrência desleal elencado no art. 195, III e V da Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* do concorrente causa confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes.

A compra de palavras-chave por terceiros configura captação de clientela exercida de forma desleal e, inclusive, impede o detentor da marca de adquirir o termo correspondente, uma vez que os serviços de *links* patrocinados funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras disputadas entre os anunciantes.

Nesse contexto, a livre iniciativa encontra limite na conduta desleal que causa confusão ou associação proposital a marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

Quanto aos demais temas, a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, que trata da liberdade de expressão e vedação da censura, e a configuração do litisconsórcio necessário entre a empresa concorrente anunciante e o provedor de pesquisas para figurar no polo passivo da ação, adiro ao voto da eminente Relatora.

Feitas tais considerações, acompanho integralmente a Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e **NEGO PROVIMENTO** aos recursos especiais interpostos por LOUNGERIE S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0210121-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.012.895 / SP**

Números Origem: 11201757020188260100 1120175702018826010050000 1120175702018826010050001

PAUTA: 08/08/2023

JULGADO: 08/08/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ONOFRE DE FARIA MARTINS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881

RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art. 162, § 4º).

Superior Tribunal de Justiça