

6

USO DA MARCA COMO PALAVRAS-CHAVE NOS LEILÕES DE FERRAMENTAS DE BUSCA E O DIREITO CONCORRENCIAL¹

Use of the brand as keywords in search engine auctions and Competition Law

Leonor Augusta Giovine Cordovil²

Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) – São Paulo/SP, Brasil

RESUMO ESTRUTURADO

Contexto: os tribunais brasileiros têm entendido, em uma visão privatista, que usar marcas de outrem como palavras-chaves em leilões de ferramentas de busca configura uma violação ao direito de marca. Ao impedir essa utilização, estão impedindo que o consumidor tenha mais escolhas. Falta aos juízes uma visão concorrencial, de natureza pública, que mostre que, ao conferir ao titular da marca o monopólio do uso da palavra, limita-se demasiadamente a concorrência no mercado de publicidade *online*. O artigo parte da análise das decisões judiciais para provocar essa mudança de visões. Ao final, também enfrenta a possibilidade de a suposta demanda de proteção da marca, perante o Poder Judiciário, poderia ser considerada uma infração concorrencial.

Objetivo: provocar a reflexão sobre a violação ao princípio da livre concorrência.

Método: exploratório, com análise de decisões judiciais.

Conclusões: há uma limitação concorrencial expressiva, que impede escolhas ao consumidor em um mercado que chega a milhões de anúncios por ano. Essa limitação é contrária aos objetivos do princípio da livre concorrência e a sua tentativa poderia ser considerada uma infração concorrencial.

Palavras-chave: leilões *online*; Palavras-chave; marca; jurisprudência, livre-concorrência.

STRUCTURED ABSTRACT

Context: Brazilian courts have understood, under a private point of view, that using other companies' brands as keywords in search engine auctions constitutes a violation of intellectual property rights. By preventing this use, they are preventing consumers from having more choices. The judges lack a

Editor responsável: Prof. Dr. Luis Henrique Bertolino Braido, Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4648392251476133>. **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0001-6085-1446>.

1 **Recebido em:** 11/10/2023 **Aceito em:** 06/12/2023 **Publicado em:** 21/12/2023

2 Doutora em Direito Internacional Econômico pela Université Paris 1 – Pantheon Sorbonne e em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito internacional e em Direito Econômico pela UFMG. Professora dos cursos de Mestrado e Graduação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Vice-Chair do Comitê Antitruste da International Bar Association. Fundadora do Women in Antitrust **E-mail:** leonor.cordovil@fgv.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8672220850202851> **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0003-5999-8901>



competition vision, under public law, that shows that, by giving the trademark holder a monopoly on the use of words, competition in the *online* advertising market is excessively limited. The article starts from the analysis of judicial decisions to tackle this change of views. It also faces whether a request for brand protection, before courts, could be considered as a competition infringement.

Objective: claim a reflection on the violation of the free competition principle by restricting the use of keywords.

Method: Exploratory, with analysis of judicial decisions.

Conclusions: there is a significant competition limitation, which prevents consumer choices in a market that reaches millions of advertisements per year. This limitation collides with the principle of free competition and its attempt could be considered as a competition violation.

Keywords: *online* auctions; keywords; brands; jurisprudence; free competition.

Classificação JEL: K21.

Sumário: 1. Introdução; 2. O dilema dos leilões e a apresentação da discussão; 3. A controvérsia do leilão das marcas no Poder Judiciário brasileiro; 4. O caráter dinâmico da propriedade sobre a marca; 5. A miopia da confusão do consumidor; 6. A superproteção à marca nos leilões como óbice à livre concorrência; 7. A busca da superproteção à marca nos leilões como infração concorrencial; 8. Conclusão; 9. Referências.

1. INTRODUÇÃO

A publicidade *online* é indubitavelmente um campo fértil para a divulgação de produtos e serviços e, conseqüentemente, para o desenvolvimento de muitas oportunidades de negócios. Além de mais ágil e assertiva no alcance de resultados com o público-alvo, ela permite que milhares de pequenas empresas ou mesmo pessoas físicas possam alavancar seus negócios, tornando-se um importante instrumento de redução de desigualdade social e recolocação de pessoas no mercado de trabalho.

Dados do Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP, 2021) indicam que o investimento em publicidade *online* cresce cerca de 8% ao ano, abocanhando um pedaço muito maior do que o investimento antes dedicado à publicidade em veículos 'físicos'. A participação dos veículos de *internet* foi a que mais cresceu, de 17,7, em 2018, para 23,3% em 2021. O valor dedicado à TV aberta, por exemplo, reduziu 5,5% entre 2018 e 2019, voltando a subir no período pandêmico e alcançando 56,9% de todo o investimento em 2021.

Com o aumento do interesse pela chamada publicidade *online*, não seria de se estranhar que conflitos aparecessem. Uma das maiores e mais tormentosas discussões, nesse mérito, diz respeito à utilização de marcas como palavras-chaves em leilões de ferramentas de busca. Ao dar lances altos pelas marcas dos concorrentes, as empresas perceberam que um *link* para o seu próprio *site* poderia aparecer antes do *link* do próprio titular da marca. Assim, iniciou-se uma guerra de 'quem dá mais' pela Palavras-chave que coincide com a marca. Não por acaso, começou-se a discutir se aquela

utilização da marca no leilão seria correta.

Contudo, a maioria dos debates até hoje cingiu-se à exploração ou não da marca e suas consequências no direito de propriedade intelectual. Pouco se refletiu sobre um ponto bastante importante: ao se impedir o leilão da Palavras-chave, estar-se-á limitando os resultados possíveis, e conseqüentemente, o que o consumidor irá visualizar. Sendo as vendas *online* tão relevantes quanto as vendas físicas, o efeito seria similar ao de um consumidor que vai ao supermercado pensando em comprar sabão em pó e, no carro, lembra-se da marca dominante, a “Omo”. Chegando ao supermercado, ele leva um susto ao ver que toda a gôndola está preenchida por uma só opção e marca, a “Omo”. Para retornar ao mundo real, ele precisa sair do supermercado, voltar ao estacionamento, concentrar-se e pensar “eu quero comprar sabão em pó”. Então ele entra novamente na loja e, aí sim, encontra diversas marcas. Na *internet*, ele precisará refazer a sua busca, digitando, agora sim, “sabão em pó”. Seria esse resultado limitado a melhor experiência que a ferramenta de busca pode oferecer ao usuário?

O consumidor, muitas vezes, busca por uma “geladeira Brastemp”, seja porque a sua geladeira velha é Brastemp, ou porque é uma marca da qual ele se lembra, mas acharia fantástico se o buscador também lhe lembrasse que há outras geladeiras semelhantes, talvez por preços melhores. É o mesmo que passar por uma avenida e ter somente uma farmácia, porque há uma legislação municipal que impede mais de uma farmácia por logradouro. Você precisa sair daquela rua e buscar outra.

Seria esse o melhor interesse do consumidor, ter menos escolhas? Se o legislador brasileiro que redigiu a lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI) pudesse viajar no tempo e fazer uma busca na *internet*, teria ele pensado que o consumidor que digitasse uma marca deveria ser sempre respondido com o *site* do titular daquela marca? Trazendo a lei antiga ao tempo presente, era essa a extensão da proteção desejada?

Este artigo busca, sob a perspectiva concorrencial, instigar a reflexão que supera as simples questões de propriedade intelectual usualmente lembradas. Aqui, pretende-se, sob as lentes do direito concorrencial, propor a revisão da extensão que tem se dado à proteção da marca nos leilões da *internet*, especificamente à luz dos princípios do artigo 170 da Constituição Federal e da lei n. 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência).

2. O DILEMA DOS LEILÕES E A APRESENTAÇÃO DA DISCUSSÃO

Aqueles que trabalham com publicidade *online* dominam o assunto, mas ele ainda é um mistério para os não familiarizados com a *internet*. Como as plataformas de busca como Google, Yahoo! e Bing decidem qual o anúncio exibirão quando o usuário fizer uma pesquisa? Ou seja, se o usuário digita “geladeira”, como é que essas empresas escolhem que anunciante será exibido como resultado no campo patrocinado? O método utilizado por eles é o mesmo, com pequenas variações na sua forma: o leilão de palavras-chaves.

Cabe dar um exemplo para facilitar a compreensão: imagine o dono de um pequeno hotel no Guarujá, em São Paulo, que deseja atrair hóspedes. Ele vai preparar um anúncio sobre o seu estabelecimento, contando as suas características, o que ele oferece, e trazendo as melhores fotos que tirou de seu negócio. Ele quer que o buscador se lembre dele quando o usuário digitar a palavra “Guarujá”, imaginando que aquela pessoa provavelmente deseja passar o final de semana à beira-mar. Ele é aconselhado, então, a entrar no *site* de algum buscador (Google/Bing) e participar do leilão,



oferecendo lances, em valores, pela palavra “Guarujá”. O anunciante pagará o valor no momento em que seu anúncio é clicado pelo usuário.

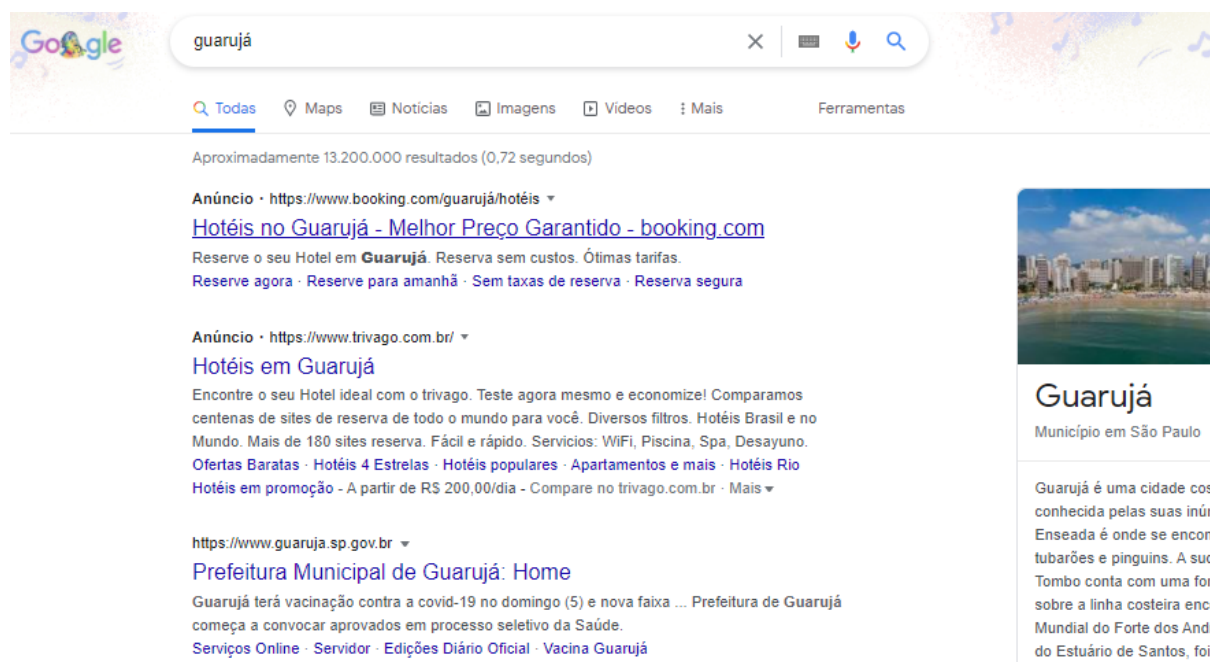
Qual seria a razão para se utilizar o método do leilão de menor preço? A razão é simples: considerando que o espaço reservado para anúncios em uma página de busca é limitado e que podem existir vários anunciantes interessados, o valor ofertado, juntamente com a qualidade do anúncio, é utilizado como critério para o seu ranqueamento na página. Ou seja, como há grande possibilidade de que mais pessoas queiram dar lances por uma mesma palavra, premia-se o disposto a gastar mais dinheiro, embora esse critério não seja o único que garanta a vitória. Dessa forma, os próprios anunciantes determinam o quanto estão dispostos a pagar por cada Palavras-chave, o que seria impossível para uma ferramenta determinar diante da infinidade de termos e palavras disponíveis.

Essa sistemática, em regra, promove concorrência, sendo o preço determinado exatamente como a variável direta da competição entre os anunciantes pelo melhor ranqueamento de acordo com as palavras-chave. Como consequência dessa competição, o chamado custo por clique, isto é, o custo de cada clique no anúncio, aumenta na medida em que aumenta o número de anunciantes interessados em uma mesma palavra.

Como mencionado, o pagamento não é o único requisito usado pelo buscador para definir o posicionamento e a própria exibição de um anúncio. Essa dinâmica é explicada pela página de suporte das respectivas empresas. Em regra, para mensuração da qualidade do anúncio, as ferramentas de busca consideram a taxa de cliques esperada (CTR), a relevância do anúncio e a experiência na página de destino (GOOGLE, 2023). Esses elementos não apenas incentivam a concorrência entre os anunciantes como também visam a garantir uma melhor experiência ao usuário, já que, para pagar menos, anunciantes tendem a melhorar a qualidade do anúncio e da página de destino.

É importante esclarecer que o anúncio não aparecerá dentre os resultados da chamada busca orgânica, que não admite pagamento, mas na chamada busca patrocinada, que é devidamente identificada dessa forma pelo buscador, quer por uma cor diferenciada, ou pela aposição da palavra ‘anúncio’, ‘patrocinado’ ou alguma outra insígnia que assim o identifique para os usuários. Esses resultados (busca patrocinada) são geralmente exibidos na parte superior, na lateral direita, ou na parte inferior da página de resultados. Assim, evita-se a confusão do consumidor, deixando claro que aquele resultado foi pago por alguém que quis aparecer ali.

Figura 1 – Pesquisa da palavra Guarujá



Fonte: Google (2023).

No exemplo acima, o Google (o buscador) entendeu que ou o usuário quer ir ao Guarujá, ou está buscando informações sobre a cidade. Assim, exibiu anúncios pagos ao lado de informações sobre a cidade. O Booking.com e o trivago.com.br foram, possivelmente, empresas dispostas a pagar mais (ou com anúncios de maior qualidade) pela Palavra-chave “Guarujá”.

O problema a ser desafiado por este artigo surge quando a Palavra-chave coincide com uma marca registrada. Guarujá é um nome próprio, palavra brasileira de origem indígena que não foi registrada por ninguém em nenhum órgão público. Qualquer um pode dar lances por ela. As marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis suscetíveis de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), segundo o artigo 122 da LPI (BRASIL, 1996). Por isso, entende-se que a marca, ao contrário do Guarujá, tem dono, há um titular, sendo exclusivo o seu uso no território nacional (artigo 129 – LPI).

Entre as suas espécies, está a marca de produto ou serviço, que é usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (artigo 123). O seu registro confere ao seu titular ou depositante alguns direitos, entre eles o de usá-la em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à sua atividade. O artigo 132 traz, em seus quatro incisos, vedações ao seu uso. Por exemplo, o titular não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. O objetivo desta proibição é impedir que aquele que registrou a marca abuse de seu direito, impedindo o desenvolvimento de inovações comparativas, por exemplo, embora tenha lhe sido resguardado o caráter econômico.

É exatamente aqui que mora a controvérsia. A LPI parece ter dado, ao titular da marca, o direito exclusivo de explorá-la com fins comerciais, embora não tenha especificado o que seria essa exploração comercial e seus limites, restando ao Poder Judiciário essa tarefa. Além disso, a LPI é

antiga, imediatamente posterior à Constituição Federal de 1988, e não poderia imaginar o fenômeno da *internet* que viria a dominar o mundo duas décadas depois.

Então, dando o exemplo da marca: experimente digitar “McDonalds” (uma marca) no seu mecanismo de busca favorito. Provavelmente, além de lhe contar que esse é o nome de uma lanchonete famosa, a resposta também trará anúncios (*links*, sobretudo) de concorrentes como Burguer King, Habibs, entre outros. Devem os julgadores brasileiros impedir que os buscadores exibam resultados de outras empresas, trazendo ao consumidor apenas informações sobre o *fast-food* dos arcos dourados? Ao fazer isso, não se estaria falando de perda de bem-estar ao se restringir uma das maiores formas de rivalidade entre as empresas, que traz tantos benefícios aos consumidores, que é a concorrência na *internet*? Os efeitos negativos da exclusividade na resposta ao consumidor são compensados pelas suas eficiências?

Essa é uma discussão eminentemente concorrencial: de um lado o Poder Judiciário interpreta a LPI para dar ao titular uma exclusividade de aparição nos resultados de busca, sob o entendimento de proteção ao direito de marca. No outro lado, estão dois vértices: em um deles, está o consumidor privado de opções, porque alguém entendeu que ele seria enganado e que merecia a proteção; no outro vértice está o concorrente alijado da aparição na ferramenta de busca. O que deve prevalecer?

3. A CONTROVÉRSIA DO LEILÃO DAS MARCAS NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO

A análise da jurisprudência dos tribunais brasileiros demonstra predisposição das cortes ao reconhecimento da ilicitude na utilização das marcas no leilão dos buscadores na *internet*. A argumentação em geral baseia-se nos artigos 129, caput, e 195, ambos da LPI, sem escapar da análise do direito da propriedade industrial. Várias decisões fazem apenas menções genéricas ao direito exclusivo de uso da marca, atos de concorrência desleal ou desvio de clientela. Exemplos desse entendimento é a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível n. 1008545-72.2019.8.26.0100:

O consumidor ao buscar uma marca específica junto ao site de busca, por óbvio sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo ‘máquina de cartão’ ou ‘máquina de pagamento’, por exemplo. Não se pode negar que com tal prática objetivam atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela (SÃO PAULO, 2021, p. 7).

Vários votos dessa Corte se apoiam no artigo de Rodrigues Junior (2015) para quem o anunciante, ao usar a marca de um concorrente como Palavras-chave para o seu próprio *link* patrocinado, “parasita o prestígio de marca alheia, com o fito de atrair para si a clientela cultivada por outrem”.

Felizmente, há votos dissidentes. O Desembargador Azuma Nishi, do mesmo Tribunal de Justiça, entendeu de forma oposta:

Primeiramente, entendo não haver ilícito marcário por parte do apelante, ao contratar o nome da marca licenciada pela apelada no serviço da Google (GOOGLE ADWORDS). Não

há na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial LPI) qualquer vedação a tal prática. É bem verdade que o artigo 130, inciso III da LPI prevê o direito do titular da marca zelar pela sua integridade material ou reputação. Porém, tal prática em nada ofende a integridade ou reputação da marca. Tampouco a prática não encontra amparo na vedação prevista no artigo 132, inciso IV3 da mesma lei, pois, embora o apelante e a Google utilizem a marca licenciada pela apelada para fins de aproveitamento comercial. Isso porque a marca licenciada pela apelada sequer se apresenta perante os potenciais consumidores internautas que utilizam do serviço de busca da Google, tampouco de forma a induzi-los indevidamente a erro ou confusão (SÃO PAULO, 2020, p. 10).

Os julgados de primeira instância são, em geral, mais criativos, embora tenham sido posteriormente reformados. Dentre os argumentos trazidos, estão mais claramente a ausência de enganosidade ou abuso e a inexistência de possibilidade de confusão do consumidor:

Ademais, este Juízo vem entendendo inexistir concorrência desleal nos links patrocinados, porque o buscador deixa claro que se trata de um anúncio. Ato ilegal haveria se, ao clicar-se na página oficial de certa marca/produto/empresa, o consumidor fosse direcionado a outra concorrente. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ação 1082003-25.2019.8.26.0100, julgada em 22 de agosto de 2019).

Ademais, caso a pretensão do autor sagra-se vitoriosa, da forma como posta na exordial, o uso das "palavras-chave" referentes às marcas registradas somente poderia ser feito por seus titulares. Consequentemente, os consumidores seriam impedidos de ver os anúncios de outros fornecedores (varejistas), quase que impossibilitando a comparação de preços e a pesquisa de outras facilidades. Portanto, não demonstrado qualquer tipo de dano, nem de atividade ilícita cometida pela ré, a improcedência dos pedidos é de rigor. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ação 1017951-94.2016.8.26.0562, julgada em 17 de novembro de 2017).

Daí que, no que concerne à exibição de anúncios na internet, o primordial não está em verificar se uma pessoa associou seu nome a buscas da rival ou se isso decorreu de outros fatores da tecnologia do algoritmo do motor; e sim se esse anúncio pode induzir o consumidor em erro. Afinal é nisso (repita-se, na indução a erro) que estará o desvio parasitário da clientela, e não na situação do consumidor que, buscando por um tipo de serviço (por vezes, associado a uma marca por conta da sua supremacia de mercado), acaba descobrindo concorrentes e, voluntária e conscientemente, escolhe um deles. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ação 1001369-12.2017.8.26.0068, julgada em 31 de julho de 2017).

Há decisões divergentes também em terras cariocas, como no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que decidiu que:

[...] não há nenhuma menção à marca da Autora, que também aparece no resultado da busca, com posição de destaque, não sendo capaz de gerar qualquer tipo de confusão para o consumidor. Ademais, pela simples utilização do termo em questão, não vislumbro qualquer lesão a direito marcário ou honra objetiva da autora, porquanto a ré não se utiliza efetivamente de sua marca, apenas indica que ela sirva



de gatilho para a aparição de seu anúncio, em se tratando de serviço similar de acordo com a Apelação Cível nº. 0107747-11.2017.8.19.0001, julgada em 19 de junho de 2018.

Percebe-se, assim, que apesar da existência de várias decisões contrárias ao uso de marcas nos leilões, há ainda espaço para o debate.

4. O CARÁTER DINÂMICO DA PROPRIEDADE SOBRE A MARCA

Como visto acima, as decisões que defendem a ilicitude do uso da marca nos leilões na *internet* baseiam-se preponderantemente em uma visão privatista de um direito exclusivo conferido ao titular da marca. Para elas, os tribunais devem coibir toda a forma de uso feito à revelia do seu proprietário, daquele que a registrou. O objetivo último, aqui, parece ser a proteção completa e irrestrita da marca sob o argumento de proteção ao investimento realizado pelo autor e à sua reputação. Esta visão míope é contrária às mais sólidas interpretações do artigo 170 da Constituição Federal e, pior, muitas vezes apoiadas em uma compreensão errada ou parcial do princípio da livre concorrência, contido no mesmo dispositivo.

Quando se estuda a evolução da defesa da propriedade no direito brasileiro, observa-se uma mudança sensível no tratamento deste instituto, antes de caráter eminentemente privatista, que passa a obedecer a contornos publicistas. O caráter antes estático, absoluto, de regra a ser respeitada independentemente das exceções, é substituído por um caráter dinâmico, que impõe que a propriedade não seja um fim em si mesma, mas a realização de outros princípios. É dado a ela um caráter instrumental, devendo-se adequar à ideologia constitucionalmente proposta.

Quem melhor trata desse tema é Vaz (1993), para quem a propriedade tem um compromisso com a sociedade, nascendo da necessidade de se proteger a criação do trabalhador, do inventor, mas que não termina nisso. Para a autora, a propriedade deve ser retirada de seu estado de ócio (caráter estático), para vir a produzir novas riquezas, gerando empregos e sustento dos cooperadores da empresa e da comunidade. Ela deve ser dinamizada com o objetivo de sair da esfera individual para desempenhar um papel útil.

Esta teria sido a razão pela qual o legislador constitucional escolheu colocar a função social da propriedade como princípio basilar da atividade econômica, logo depois do próprio respeito à propriedade privada. A autora esclarece essa dinamização a partir do estudo da proteção aos direitos autorais. A satisfação do interesse social sobrepõe-se ao interesse do próprio indivíduo-autor. O Estado deve atender de maneira satisfatória ambos os lados: proteger e recompensar o trabalho pessoal e criativo do autor, evitando qualquer forma de confusão aos consumidores, mas também proteger o interesse da sociedade que fornece a matéria prima da obra.

Enquanto suporte do direito de propriedade, os bens intelectuais no contexto da carta vigente e de acordo com a ideologia adotada, submetem-se também ao princípio da função social, manifestado por meio das limitações ao seu aspecto patrimonial (VAZ, 1993, p. 461).

Ao entender essa mudança, deixa-se um passado remoto em que a propriedade era imperativa e se conquista o espaço em que ela sofre limitações dimensionais e deve ter a sua utilização conformada ao interesse social. Ninguém está dizendo aqui que a propriedade (no caso deste artigo, a marca) deixa de ter valor, mas sim que a proteção à marca deve se acomodar ao propósito econômico efetivo daquilo que se propôs proteger e também acomodar interesses sociais, dentro de um caráter dinâmico, deixando de ser absoluta e irrestrita.

Assim, a propriedade deve ser um instrumento de respeito a outros valores, conformando-se ao interesse da sociedade. O respeito à marca, no caso, não deve ser visto isoladamente, absolutamente, como alguma coisa garantida ao seu titular que impeça qualquer tipo de utilização. A sua utilização por outrem deve ser impedida tão somente quando ela desencoraja a futura criação, quando a apropriação é parasitária, fazendo-se com que o outro que nada desenvolveu apodere-se dos clientes alheios sem ter contribuído para a sua captação. Como se verá abaixo, não é o caso da utilização de palavras-chaves em leilão de buscadores.

Grau (2008) lembra que a inclusão do princípio da garantia da propriedade privada dos bens de produção entre os princípios da ordem econômica tem o condão de não apenas afetá-los pela função social, mas também subordinar o exercício dessa propriedade aos ditames da justiça social e de transformar esse mesmo exercício em instrumento para assegurar a todos existência digna. Neste ponto, completa

Cabe ao princípio da função social, enfim, dar a estabilidade necessária à propriedade privada, tutelando sua integridade jurídica e procurando tornar sua existência sensível ao impacto social do exercício dos poderes concedidos ao titular do domínio. [...] Na ordem econômica atual, a propriedade privada encontra um sentido cada vez mais relativizado, exigindo do operador do direito sua inserção no ordenamento jurídico positivo como um fato disciplinado não só pelo direito privado, e cada vez mais relativizado pelo direito público (GRAU, 2008, p. 247).

Dentro dos interesses sociais está compreendido o direito do consumidor a ter escolhas, a acessar essas escolhas, a ser bem informado. Dentro dos direitos sociais está o interesse do fornecedor do produto ou serviço de ser visto pelo consumidor em um leilão que representa hoje grande parte de seus gastos com publicidade. Não é por outra razão que o princípio da defesa do consumidor não foi esquecido, também contemplado pelo mesmo artigo 170. Assim, não deve existir proteção à propriedade privada se ela não se coaduna com o melhor da defesa do consumidor e da ampla concorrência, já que é a sua função social ser um instrumento de respeito aos interesses do consumidor e do próprio fornecedor.

Desta forma, a visão mais moderna da propriedade pede uma interpretação restritiva e mais ponderada da amplitude de sua proteção, desaconselhando-se restrições à sua utilização quando a lei não é extremamente clara e a superproteção reduz bem-estar econômico e o exercício dos demais direitos preconizados pelo próprio artigo 170.

5. A MIOPIA DA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR

A proteção à marca é tradicionalmente vista, pelo direito brasileiro, como uma forma de



evitar a confusão do consumidor em relação à procedência do produto. O próprio conceito trazido pelo artigo 122 da lei n. 9.279/96 dispõe para registro como marca “os sinais distintivos visualmente perceptíveis” (BRASIL, 1996). Em 2011, a Ministra Nancy Andrighi se debruçou sobre conceitos que são importante base de partida para a discussão desse capítulo, e discorreu especificamente sobre a proteção ao consumidor.

No caso em comento, a empresa farmacêutica produtora do medicamento “Sorine” reclamava de outra que estava comercializando o “Sorinan”. A Ministra, no entanto, entendeu que não se poderia atribuir uma exclusividade ao radical “sor”, conforme desejado pela empresa reclamante, porque isso seria a garantia de uma exclusividade indevida ao detentor da marca. Ela confirmou, assim, a decisão recorrida, para quem o radical não seria suficiente para causar confusão no consumidor, porque este está acostumado a criar vínculos com outros elementos além da marca.

A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio leal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4, VI, do CDC). No tocante ao último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e serviço (BRASIL, 2011, p. 9).

Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da lei 9.787/99 (lei dos genéricos), que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducadas. [...] (BRASIL, 2011, p. 11).

Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “sor” isoladamente assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto. Essa situação seria incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas da irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência (BRASIL, 2011, p. 11).

Toma-se esse voto como ponto de partida porque, além de ter sido bastante citado em outras decisões posteriores, ele traz implícito o reconhecimento de que o consumidor não pode ser facilmente enganado e é apegado a elementos que se sobrepõem à marca.

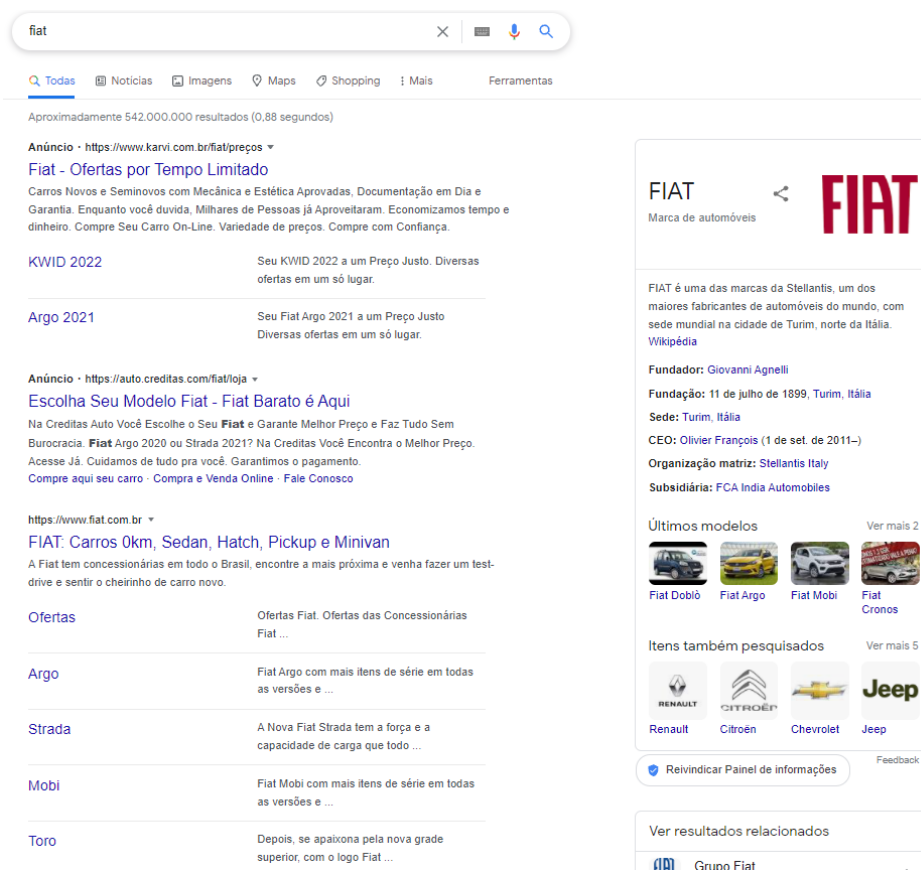
Puxando daí um gancho, é importante questionar: qual a possibilidade de o usuário da *internet* ser confundido se os resultados da busca retornarem, entre várias respostas, um anúncio com *link* para a página de um concorrente, devidamente identificado? E mais: ao clicar, qual a possibilidade de ele ainda comprar pensando que está no *link* do titular da marca? As decisões judiciais em geral não especificam ou trazem detalhes sobre este importante detalhe.

Na pesquisa abaixo, digitou-se “Fiat”, marca conhecida de veículos. Como resultado da busca, o usuário visualizou anúncios (parte superior da página) e à direita, o que o Google chama de

“painel de informação”, que traz dados sobre aquele produto ou serviço específico. No caso, o Google informou que é uma marca e um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.

Além das informações simples, há um texto descritivo abaixo do título do anúncio. Esse texto contém explicações bastante claras ao consumidor, eliminando-se, bem provavelmente, qualquer possibilidade de erro em relação ao *link* sobre o qual ele vai clicar. Quando o *link* não é da Fiat, como no primeiro e segundo casos “Escolha seu modelo Fiat – Fiat barato é aqui”, há uma descrição que também avisa o usuário do que ele irá acessar (não é o *site* da fabricante, mas sim o *site* de uma revendedora).

Figura 2 – Pesquisa da marca Fiat



Fonte: Google (2023).

Em primeiro lugar, é preciso considerar que a marca, legalmente protegida, não é exibida em nenhum anúncio senão por aquele que detém a titularidade ou o seu direito de uso (cessionário). Se estivesse sendo dessa forma utilizada, certamente se estaria diante de um caso de uso indevido de uma marca, uma vez que, assim como em uma loja de rua física, a exibição de um anúncio com a marca de outro titular, sem a sua permissão, configura uso indevido. Como pode ser ver acima, o resultado da busca deixa bastante claro, ao consumidor, quais são os *sites* retornados como resultado e as suas devidas marcas.

Note, inclusive, no exemplo acima, que o próprio Google, como de costume, geralmente apresenta no painel de informações o campo “itens também pesquisados”, como forma de orientar sobre pesquisas relacionada feitas por outros usuários. Nesse campo, são exibidas marcas de outras montadoras, como a Renault, Citroën, Chevrolet, Jeep, podendo ainda o usuário decidir clicar no

título para exibir mais itens também pesquisados por outros usuários. Essa é uma informação gerada pelo próprio Google, sem qualquer tipo de patrocínio dessas empresas. Não se alega, aqui, qualquer tipo de confusão ao consumidor. Da mesma forma, difícil seria alegar que o resultado de anúncio de texto de uma empresa, tão somente porque se baseou na marca nominal de um concorrente, para fins do leilão, poderia causar alguma espécie de confusão.

A esse respeito, um ponto nada explorado nas decisões judiciais é que a utilização da Palavras-chave que coincide com a marca não se dá na frente dos olhos e diante do consumidor. O mecanismo de leilão não é visível ao usuário, nem a qualquer outra empresa, sendo uma interface apenas entre o anunciante e a ferramenta de busca. Somente resultados são visíveis publicamente e, neles, não há (ou não deve haver menção) à marca protegida. Assim, não seria correto dizer que o consumidor é induzido a erro por incorretamente entender que a marca se refere a outro produto. Ele digita a Palavras-chave que coincide com a marca, mas o resultado não é a Palavras-chave, e sim um anúncio com um *link* e um pequeno descritivo, que contém o nome de outra empresa, no qual o consumidor pode clicar ou não. Neste caso, ao contrário de confundir, estar-se-á dando oportunidades ao consumidor, uma alternativa para que ele possa buscar mais de um fornecedor, inclusive o titular da marca.

Não obstante, cabe lembrar que o consumidor também verá, na mesma página, os chamados resultados orgânicos, que são parte da busca das ferramentas que não é comercializada (chamados também de resultados não pagos). Estes resultados trarão o que o algoritmo entende que responde melhor à busca feita. O algoritmo não sabe que aquela Palavras-chave coincide com uma marca, mas pode trazer, em uma ação artificial (não humana) um resultado distinto do seu titular. Seria no caso também um uso que viola a esperada proteção intelectual? Provavelmente não, mas o consumidor, da mesma forma, poderia clicar em um *site* que não é o do titular, simplesmente porque o *site*, por exemplo, é mais completo (e por isso o preferido do algoritmo). Mais uma vez, vale repetir, o consumidor dificilmente é induzido a erro, já que ele tem a clara oportunidade de ler a página e a sua descrição antes de clicar no *link* sugerido.

Neste sentido, vale o voto do Desembargador Azuma Nishi, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

O consumidor, ao digitar determinada marca, não é induzido a erro, pois não se adentra forçadamente no site da concorrência, mas confere-se, a este consumidor, alternativa adicional ou sucedânea à marca ou produto que é de seu interesse. Esta alternativa adicional ou sucedânea não configura concorrência desleal, pelo contrário, aos olhos do consumidor, estimula a concorrência e aprimora a competição e, conseqüentemente, a eficácia do mercado. [...]

Pois bem, se fica claro do anúncio que os bens e serviços dispostos são originários do anunciante, e não do titular da marca utilizada como Palavras-chave, não se configura a confusão dos produtos ou de estabelecimentos, tampouco, meio fraudulento de desvio de clientela. Em suma, não há infringência às disposições legais acima mencionadas, não sendo, assim, antijurídica tal conduta (SÃO PAULO, 2020, p. 15).

6. A SUPERPROTEÇÃO À MARCA NOS LEILÕES COMO ÓBICE À LIVRE CONCORRÊNCIA

Ultrapassada uma rápida análise sobre a visão publicista da propriedade intelectual e da impossibilidade de confusão do consumidor, cabe adentrar no tema principal proposto, a proteção à marca nos leilões como óbice à livre concorrência.

Com frequência, a livre concorrência é mencionada como o princípio basilar da proteção à propriedade intelectual. Alguns autores e decisões judiciais entendem que a proteção da marca, por ser um indutor de inovações, de criatividade, seria uma expressão de livre concorrência (aumento da concorrência).

Carvalho (2016) sustenta, de forma interessante, que o direito da concorrência e a propriedade intelectual são especialidades jurídicas de inteira confluência, pois a última é essência à existência de rivalidade entre vendedores de produtos e serviços, enquanto a concorrência assegura a manutenção da rivalidade por meio de mecanismos de repressão a atos desviadores da conduta diferenciadora. Para ele, seria errado associar a proteção da propriedade intelectual com a formação de um monopólio, sendo mais correto entendê-la por sua função diferenciadora. A propriedade intelectual seria o contrário: ela pressupõe a existência de concorrentes e produtos substitutos, e opera de modo a diferenciar entre eles:

Onde há monopólio, não há propriedade intelectual, pois não há por onde escolher [...] a propriedade intelectual só é contrária, isso sim, à concorrência pela imitação. Mas ela é intrinsecamente, inerentemente, fundamentalmente a favor da concorrência pela diferenciação (CARVALHO, 2016, p. 11).

Como bom exemplo, o autor cita o mercado de refrigerantes. Se não houvesse competição, o fornecedor não precisaria imprimir uma marca no rótulo, bastaria escrever ‘refrigerante de cola’, ou ‘refrigerante de laranja’.

Apoiando-se na ideia da propriedade intelectual como vetor de diferenciação e, conseqüentemente, de livre concorrência, Carvalho defende que há que se ter cuidado tanto com a sua proteção excessiva quanto com a sua proteção insuficiente. A proteção insuficiente opera quando se recusa o registro de marcas não visualmente perceptíveis ou se adota regras processuais tolerantes à cópia e à imitação. Assim, os concorrentes e produtores menos eficientes imitarão os seus concorrentes mais capazes, com a desmoralização dos esforços para exercer uma concorrência eficiente no mercado. Na proteção excessiva, amplia-se mecanismos excludentes da propriedade intelectual. Ambos são erros de dosagem.

Volta-se, então, ao tema dos leilões das ferramentas de busca. Há um erro de dosagem, a proteção excessiva. Como já visto acima, a ferramenta de busca traz informações suficientes para que o consumidor, informado, tome a sua decisão em relação ao *link* sobre o qual irá clicar. Não há exibição indevida ao público da marca protegida associada ao anúncio de concorrente. Além disso, também como exposto, a marca não está sendo copiada por um concorrente, mas apenas e tão somente utilizada em um ambiente privado para indicar ao algoritmo da ferramenta as buscas às quais o anúncio poderá ser exibido. Corresponde, assim, a apenas uma das opções do leilão, que ocorre sem que o consumidor veja. O resultado da busca, quando é livre, é a exibição de mais



opções ao consumidor.

Para facilitar, deve-se pensar em um consumidor que quer comprar “*nuggets*”. Ele vai ao supermercado e se dirige à gôndola de congelados. Ele para por alguns instantes, analisa os rótulos, as embalagens, e escolhe o pacote que possui o menor teor de sódio. O algoritmo é uma forma de inteligência e leitura artificiais, ele não está vendo o consumidor, mas pretende, da forma mais precisa possível, entender o que ele busca. Se o usuário da *internet* digitou “*nuggets*”, há uma boa possibilidade de que ele esteja procurando por empanados feitos partir de carne de frango, preparados à milanesa ou em polme, e em seguida frita ou assada. Ao clicar, na ausência de uma proteção excessiva à marca, o consumidor vai encontrar diversos *links*, explicações, textos, muitas vezes painéis de informações, entre outras curiosidades informativas. Ao impedir que o resultado retorne com opções da Swift, Seara, Perdigão e Aurora, a ferramenta estaria limitando o acesso à gôndola do supermercado apenas à empresa que registrou a marca referida (a Sadia).

A decisão judicial que proíbe o uso da marca como Palavras-chave está impondo, assim, uma proteção excessiva, desnecessária e maléfica ao consumidor. Seu efeito é o contrário do que se deseja na visão mais moderna da propriedade privada vista acima: ao superproteger, o juiz impõe, de forma direta ou indireta, limitação de opções, já explicada, e uma restrição ao ingresso de concorrentes no mercado.

A este último efeito atribui-se o nome de elevação de barreiras à entrada no mercado.³A empresa titular do registro da marca pode ser a maior detentora de poder de mercado, de poder econômico, sendo por vezes a dominante. Ela normalmente detém a maior capacidade de investimento em publicidade, seja *online* ou *offline*. Com a prática, alija-se o concorrente, atuante ou mesmo entrante na categoria de empanados de frango, da possibilidade de aparecer como resultado patrocinado na busca da *internet* que, como mencionado na introdução, corresponde hoje a uma parcela relevante do ambiente publicitário. As empresas que pretendem estabelecer-se no mercado deverão pensar que as chances de publicidade *online* são limitadas, já que elas não mais podem oferecer lances para serem lembradas na intenção do consumidor de procurar aquele produto, a não ser que o consumidor se lembre que os *nuggets*, na verdade, são empanados de frango.

Espera-se a livre concorrência onde há mais concorrentes, melhores condições de entrada ou saída no mercado (livre iniciativa) e menos barreiras impostas por entes estatais ou pela própria natureza do produto. A regulamentação da concorrência, no sentido de proteção, surgiu da necessidade de garantir que a liberdade de mercado, decorrente dos anseios do liberalismo econômico, não se transformasse em uma licença em prejuízo do próprio mercado e da concorrência (COMPARATO, 1967). Para Grau (2008), a liberdade de concorrência pode ser entendida como faculdade de conquistar a clientela, proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência (liberdade privada) e neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade

3 “Barreiras à entrada podem ser definidas como qualquer fator em um mercado que coloque um potencial competidor em desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos. Quanto mais elevadas as barreiras à entrada em um dado mercado, maiores são os custos financeiros e em termos de tempo que um potencial entrante deverá incorrer para que o capital investido seja adequadamente remunerado. Quanto mais elevadas são essas barreiras, menor é a probabilidade de entrada de novas empresas no mercado relevante definido. As barreiras à entrada possibilitam às empresas instaladas a manutenção dos preços em patamares mais elevados e dificultam a entrada de novas concorrentes com capacidade produtiva, uma vez que diminui a possibilidade efetiva de concorrência. Os seguintes fatores constituem as mais convencionais barreiras à entrada: os custos irrecuperáveis (*sunk costs*); as barreiras legais ou regulatórias; os recursos de propriedade exclusiva das empresas instaladas; as economias de escala e/ou de escopo; o grau de integração da cadeia produtiva; a fidelidade dos consumidores às marcas estabelecidas; e a ameaça de reação dos competidores instalados” (BRASIL, 2016, p. 27).

de condições dos concorrentes (liberdade pública). Seria, em resumo, o “livre jogo das forças de mercado, na disputa da clientela”.

Ao excluir o concorrente do leilão, o único beneficiado é o próprio titular da marca (que impede a exibição de anúncios de marcas concorrentes relacionadas às palavras-chaves de sua marca, e que pagará muito menos pelo mesmo leilão, na ausência total de quem possa dar lances por aquela Palavras-chave), prejudicando-se não só o direito do consumidor à informação e à escolha, mas também evitando a entrada de novos rivais.

Neste sentido, está correto o posicionamento do Desembargador Azuma Nishi, para quem os princípios do artigo 170 pressupõem a exploração igualitária de quaisquer atividades, o que é o objetivo do serviço de buscas bem como a utilização da marca de empresas concorrentes.⁴

7. A BUSCA DA SUPERPROTEÇÃO À MARCA NOS LEILÕES COMO INFRAÇÃO CONCORRENCIAL

Discutiu-se, no capítulo acima, o potencial efeito anticompetitivo da superproteção à marca. Cabe agora discutir se o titular da marca, ao impedir a sua utilização como Palavras-chave do leilão das ferramentas de busca, estaria praticando uma violação à ordem concorrencial (já que provoca o Poder Judiciário para que conceda proteção excessiva à marca).

Em 25 de janeiro de 2019, a Comissão Europeia encerrou uma investigação contra a empresa Guess?, condenando-a ao pagamento de multa de 7% de seu faturamento, por violação ao artigo 101 do Tratado da União Europeia⁵. De acordo com a autoridade, a empresa teria imposto condições restritivas aos seus distribuidores, violando a concorrência entre eles. A mais relevante e problemática violação teria sido impedir que eles dessem lances pela marca “Guess?” no leilão de palavras-chaves de buscadores, principalmente o Adwords do Google. A Guess? esclareceu que também nunca permitiria que terceiros dessem lances pelas suas marcas, fossem distribuidores ou não (EUROPEAN COMMISSION, 2018, p. 47). A empresa esclareceu, em seu *site*, que não permitia o leilão porque os terceiros iriam aumentar seus custos com o Google e reduzir a visibilidade e vendas do *site* www.guess.eu. A Comissão entendeu que era uma tática abusiva para reduzir a *‘findability’* (rastreadibilidade) e a visibilidade dos distribuidores.

Ao impedir que seus revendedores autorizados usem sua marca na publicidade da busca on-line, a Guess limita a ‘rastreadibilidade’ e a visibilidade dos revendedores vendendo produtos on-line. Mesmo que ela não impedisse seus revendedores de

4 “Cumpra ainda salientar que os Princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV da CF) visam delinear uma conformação democrática de mercado que possibilite exploração igualitária de quaisquer atividades, o que certamente é a função do serviço de buscas bem como a utilização do adwords da marca de empresas concorrentes” (SÃO PAULO, 2020, p. 19).

5 “1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam em: a) Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transação; b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos” (UNIÃO EUROPEIA, 2016, p. 45).

vender pela internet, ela restringia a habilidade de que eles efetivamente gerassem tráfego para os seus próprios sites por meio da busca on-line. Isso restringe sua habilidade de vender produtos, em particular para aqueles fora de sua área de atividade. [...]

Um dos objetivos da política [de restrição do uso da marca pela Guess] era reduzir os custos de publicidade. Neste sentido, a Corte de Justiça reconheceu, em um julgamento relacionado a marcas, que o uso de uma marca de propriedade de outro como Palavras-chave na publicidade on-line constitui uma prática inerente à concorrência, já que ela oferece aos consumidores alternativas ao produto oferecido pelo proprietário da marca, mesmo que isso signifique um aumento de custos de publicidade para o próprio dono da marca. Por essa razão, proibir o uso não é compatível com a livre concorrência prevista Tratado da União Europeia (EUROPEAN COMMISSION, 2018, p. 29, tradução nossa).

Vários conceitos usados nos tópicos anteriores deste artigo são importantes aqui. O primeiro deles é a defesa do consumidor como princípio e diretriz na interpretação da licitude da prática. Assim, o uso da marca no leilão é prática inerente à concorrência, trazendo mais alternativas ao consumidor, mesmo que isso signifique aumento dos custos ao titular do registro. Não havendo justificativa de que os consumidores seriam induzidos a erro, restaria apenas a prática de restringir a competição com o próprio titular:

Atribuir à Guess Europa o direito exclusivo de usar a marca na busca publicitária on-line é atribuir uma vantagem competitiva considerável sobre seus revendedores, com os quais compete on-line e intra-marca (EUROPEAN COMMISSION, 2018, p. 29, tradução nossa).

A decisão também endereçou de forma muito acertada o argumento do custo no investimento da marca, sob uma perspectiva concorrencial: mesmo que o titular da marca tenha seu custo aumentando, já que precisará dar lances mais caros à sua própria marca, esta será uma consequência justificável diante do bem-estar gerado pelo aumento da concorrência. Aliás, como posto acima, o aumento do custo por clique é consequência direta da existência de concorrência. Ou seja, a redução desse custo é obtida exatamente pela eliminação de concorrentes.

Na linha do que entendeu a Comissão Europeia, uma limitação ao uso de uma marca em um leilão tem o efeito nefasto de restringir o direito de competir (dentro do universo *online*) a um só jogador, alijando os demais que não poderão estar compreendidos na intenção de busca do usuário da *internet*.

Assim, ao impedir que uma marca seja uma Palavras-chave, um juiz limita a capacidade de escolha do consumidor, por um lado, e o direito do fornecedor de participar daquela concorrência, por outro, por um fato que sequer viola as finalidades para as quais a proteção jurídica às marcas é conferida. Esta hipótese constituiria um direito excessivo aos titulares e uma proibição contrária ao princípio da livre concorrência.

E qual deveria ser o entendimento no Brasil, caso o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) fosse instado a analisar a ação judicial de uma empresa que tenta impedir que seu concorrente use sua marca no leilão?

A Lei de Defesa da Concorrência dispõe, em seu artigo 36, §3º, inciso XIX, que constitui infração da ordem econômica o exercício ou exploração abusiva de direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.⁶ Trata-se de uma conduta de natureza unilateral, imposta por um agente do mercado em prejuízo do outro (conduta exclusionária).

A jurisprudência do Cade já entendeu, de forma suficiente, que a obtenção legítima de um registro não impede que haja abusividade no seu exercício:

A conduta anticompetitiva pode decorrer tanto de fraudes ou abusos no procedimento de registro do direito de propriedade industrial quanto de abusos no exercício do direito em si. A mera obtenção dos registros de desenho industrial pelas Representadas, ainda que tenha obedecido ao procedimento da Lei de Propriedade Industrial, com o aval do INPI, não afasta, por si só, a possibilidade de que tais registros sejam exercidos de modo abusivo, na medida em que se desvirtuem dos fins socioeconômicos que amparam o direito (BRASIL, 2018).

No caso Anfape mencionado, é possível depreender, das palavras da Conselheira Paula Farani, onde residiria o abuso. Para ela, o exercício abusivo se caracterizaria quando tal direito fosse utilizado de maneira inapropriada e deturpada, de modo que extrapolaria sua finalidade social e econômica e imporá efeitos anticompetitivos injustificáveis ao mercado. Contudo, ao julgar o caso, a Conselheira entendeu que a utilização de medidas judiciais para efetivar a proteção de uma propriedade intelectual (no caso, de um desenho industrial) é uma faculdade permitida por lei, e, por isso, não haveria qualquer desvio na conduta ou na finalidade por ela intentada.

No caso do leilão de palavras, tem-se uma situação bastante distinta: a parte interessada não está indo a Juízo para efetivar a proteção de uma propriedade intelectual, ela está indo a Juízo para convencer o juiz de que a sua marca está sendo usada com efeito parasitário. Não há nada na lei que diga sobre leilão de *internet*. Assim, força-se o Judiciário a entender que um leilão de palavras é uma forma de uso da marca.

Contudo, a marca, repisa-se, não está sendo utilizada aos olhos do consumidor, ela é um indutor para uma resposta ao algoritmo, que tem como objetivo, por meio de uma ação não humana, entender a intenção da busca. A marca faz um mero papel de insígnia, código, uma chave que identificará quem der lances e um vencedor que será exibido, se e somente se o algoritmo entender que o usuário está procurando algo que seja relacionado. O resultado de busca retornará opções, provavelmente o *link* do titular da marca entre elas, mas também poderá trazer *links* de locais onde o usuário pode comprar o produto (lojas, distribuidores, etc.) e, sim, produtos relacionados ou diferentes daquele do titular. É isso que o consumidor quer quando entra em um supermercado, ele quer ver opções. No buscador, ele pode ter várias outras intenções que não somente procurar aquele titular de marca (até porque ele poderia ir diretamente ao seu *site*, sem passar pelo buscador). Limitar essas intenções, como falado, é forçar o Judiciário a interpretar algo não dito em lei, que indiscutivelmente concede uma superproteção e limita a ação de concorrente, não somente na publicidade *online* como

6 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca” (BRASIL, 2011).

um todo, mas na sua entrada no mercado e na manutenção do poder do agente dominante.

Alega-se que o titular da marca está garantindo, perante o Poder Judiciário, que ela não seja utilizada economicamente, eis que ele é o detentor da proteção, reputação e invenção. Contudo, por trás dessa suposta justificativa, está um titular que deseja pagar menos à ferramenta de busca (já que o leilão tem seu preço aumentado na medida em que várias empresas dão lances) e que pretende convencer o Poder Judiciário a lhe garantir uma exclusividade que a própria proteção da marca não lhe confere.

Desta forma, o titular da marca, ao instar uma resposta judicial, não está fazendo uso de uma faculdade simples de garantir um direito que lhe é seu, mas sim buscando uma interpretação judicial sobre a utilização de uma proteção que lhe foi conferida. Contudo, pelas razões acima expostas, ele busca no Poder Judiciário uma superproteção e, mais do que isso, uma limitação à atuação de um concorrente, que pode constituir uma das hipóteses de exploração abusiva de propriedade intelectual, infração econômica disposta no artigo 36 da lei n. 12.529/2011.

CONCLUSÃO

As decisões judiciais têm reverberado o entendimento de que a utilização da marca como Palavras-chave no leilão das ferramentas de busca seria contrária à LPI. Os juízes, em maioria, têm decidido que a prática seria uma forma de exploração da marca de outrem, apropriando-se indevidamente do prestígio de marca alheia para atrair para si a clientela que não deveria ser sua.

Contudo, as decisões endereçam uma longa discussão de propriedade intelectual, baseada quase que exclusivamente na identificação de um consumidor que poderia ser confundido e de um concorrente que estaria explorando colhendo frutos indevidos do que não lhe pertence. Trata-se de discussão estática, contrária à interpretação dinâmica e funcional da propriedade, dada e desejada pela Constituição Federal.

Pretendeu-se, aqui, trazer luz a uma visão menos privatista do instituto da propriedade, para lembrar de sua função social e da necessidade de sua adequação aos princípios da defesa do consumidor e da livre concorrência, todos eles dispostos no artigo 170 da Constituição Federal. A partir dessa visão, identificando-se as diferenças e características próprias das ferramentas de busca e dos leilões, que não expõem a marca, abre-se os olhos para os efeitos deletérios à competição trazidos pelas recentes limitações identificadas pelo Poder Judiciário.

Impedir que a marca seja usada no leilão é superproteger um titular com um direito que vai além do desejado, ensejando, ao contrário, prejuízo ao consumidor. Este último é privado de opções na publicidade *online*, tão importante para o desenvolvimento atual de negócios, beneficiando-se o competidor já instalado, que em geral detém poder de mercado, e elevando-se barreiras à entrada de novos jogadores no mercado, alijados da competição que se dá na busca imediata do consumidor.

Por fim, buscou-se discutir, do ponto de vista teórico, se a ação do competidor que busca a superproteção no Poder Judiciário poderia ser investigada, pelo Cade, como exploração abusiva de propriedade intelectual. Embora essa discussão não seja tão simples, ela é possível, já que os efeitos são exatamente a restrição à concorrência, a partir de uma ação de um agente econômico que tem como único objetivo excluir rivais, impedir que eles apareçam no resultado e, com isso, causar

prejuízos ao mercado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. **Guia para Análise de Concentração Horizontal**. Brasília: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3Ml9x2G>. Acesso em: 25 set. 2021.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. **Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51**. Interessados: Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), Representados: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda, Fiat Automóveis S.A, Ford Motor Company Brasil Ltda. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, 14 de março de 2018. Disponível em: <https://bit.ly/485YpPw>. Acesso em: 30 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011**. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; [...] e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/30m27Fi>. Acesso em: 29 ag. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: <https://bit.ly/3FEj5SG>. Acesso em: 30 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial nº 1.105.422/MG (2008/0261426-3)**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 10 de maio de 2011. Disponível em: <https://bit.ly/4a5f5IS>. Acesso em: 30 out. 2023.

CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 968, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3RwMFAs>. Acesso em: 30 out. 2023.

CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS PADRÃO (CENP). Fórum de autorregulação do mercado publicitário. **Cenp-Meios**. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3ulgDZ3>. Acesso em: 31 ago. 2023.

COMPARATO, Fabio Konder. Concorrência Desleal. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 56, n. 375, 1967.

EUROPEAN COMMISSION. Competition DG. **Case at 40428 - Guess**. Brussels: European Commission, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/46Qlwh0>. Acesso em: 30 out. 2023.

GOOGLE. **Sobre o índice de qualidade**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://bit.ly/45WNarg>. Acesso em: 30 out. 2023.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 13. ed. São Paulo, Malheiros, 2008.

RODRIGUES JUNIOR, 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**, São Paulo, v. 961, ano 104, 2015. Disponível em: <https://bit.ly/4ajWusT>. Acesso em: 29 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Apelação Cível nº 1008545-72.2019.8.26.0100**. Relator: J. B. Franco de Godoi, 25 de agosto de 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3NgYl2e>. Acesso em: 30 out. 2023.



SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Apelação Cível nº 1016104-20.2018.8.26.0196**. Relator: Azuma Nishi, 29 de julho de 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3tRfxKj>. Acesso em: 30 de outubro de 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (versão consolidada)**. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3pdYPTs>. Acesso em: 30 out. 2023.

VAZ, Isabel. **Direito Econômico das Propriedades**. Rio de Janeiro: Forense, 1993.