

É ilícito o uso de marcas alheias em links patrocinados

Por Pedro Vilhena

A expansão dos serviços de internet deu relevância à publicidade por meio de links patrocinados. O serviço, prestado pelas operadoras de mecanismos de buscas na internet, permite que uma empresa exponha seu site com destaque entre os resultados obtidos em buscas realizadas por um rol de palavras-chave. A questão ganhou relevância jurídica com a inclusão, por algumas empresas, de marcas alheias em seu rol de palavras-chave, como forma de atrair a atenção de consumidores.

A jurisprudência brasileira é sólida ao apontar a ilicitude da conduta. As decisões, no entanto, nem sempre apontam claramente os fundamentos jurídicos que determinam tal ilicitude. A maior parte dos casos julgados considerou a prática um ato de concorrência desleal, citando a reprodução da marca como mero elemento de deslealdade. Em poucos casos se reconheceu expressamente que o uso em questão configura também, e sobretudo, infração ao registro de marca.

De forma acertada, o **Tribunal de Justiça de São Paulo tem reconhecido a infração marcária como fundamento principal da ilicitude da conduta.** Precedentes anteriores foram confirmados no recente julgamento da apelação n.1007078-04.2016.8.26.0152 pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, que aponta como fundamento inicial da ilicitude a violação da marca registrada, os termos abaixo:

O sítio eletrônico utilizado pela apelante para caracterizar a marca “Neocom” como sendo genérica a tanto não se presta porque labora juízo que lhe é estranho, afeto ao INPI, que considerou, como comprovam os documentos de fls. 25/30, a expressão “Neocom” apta a ser registrada. E sem ação própria a invalidá-lo, de resto da competência da Justiça Federal, não se lhe recusam os efeitos próprios. Ou seja, enquanto hígido o registro, digna de tutela a proteção à marca da autora apelada.

Na sequência, como fundamento subsidiário, aponta a deslealdade concorrencial:

Depois, ainda assim não fosse, haveria de todo modo a concorrência desleal que se estabelece mediante a conduta da ré, de sorte a criar potencial confusão entre as empresas e perante o consumidor.

A discussão é relevante porque os fundamentos são distintos, tendo requisitos e hipóteses de aplicação diversos. **Considerar o uso de marcas registradas como palavras-chaves de links patrocinados uma mera prática de concorrência desleal limitaria indevidamente o escopo de proteção conferido pelo registro**, uma vez que a marca só seria oponível em casos de concorrência direta (mesmo âmbito mercadológico, geográfico e cronológico de atuação).

Reconhecer que este uso configura também uma infração marcária devolve ao titular o escopo de proteção que lhe foi concedido pelo registro, contra qualquer terceiro atuando no mesmo segmento, ainda que não se trate de um concorrente direto, na linha dos precedentes da Corte de Justiça da União Europeia. Nestes casos, resta analisar apenas a existência de uma consequência jurídica indesejada: seja um proveito indevido do usurpador (parasitismo), seja uma diminuição na distintividade da marca (diluição), seja uma mancha na reputação da marca ou de seu titular (maculação).

A solidificação desta tese garantirá aos titulares de marca uma proteção mais abrangente e mais eficaz de seus direitos, nos casos cada vez mais correntes de violações cometidas por meio dos serviços de links patrocinados.

Caso deseje maiores esclarecimentos, por favor entre em contato com o sócio que lhe atende em nosso escritório, ou escreva-nos através do endereço eletrônico: mail@kasznarleonardos.com