



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2096417 - SP (2023/0328252-0)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420

RECORRENTE : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

RECORRENTE : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA

ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885

RECORRIDO : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA

ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885

RECORRIDO : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420

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. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos

morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023.

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) 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, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.

3. 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.

4. 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.

5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes.

6. Se comprovada a concorrência desleal por **links** patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente.

7. 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.

8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, 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.

9. 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.

10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.

11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes.

12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e negar provimento ao recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 20 de fevereiro de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2096417 - SP (2023/0328252-0)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420

RECORRENTE : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

RECORRENTE : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA

ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885

RECORRIDO : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA

ADVOGADOS : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885

RECORRIDO : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420

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. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos

morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023.

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) 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, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.

3. 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.

4. 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.

5. A contratação de **links** patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes.

6. Se comprovada a concorrência desleal por **links** patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o **site** de sua concorrente.

7. 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.

8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, 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.

9. 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.

10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.

11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes.

12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos especiais, sendo um deles interposto por GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e outro recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, fundado nas alíneas "a" do permissivo constitucional em face de acórdão do TJ/SP.

Ação: cominatória de abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada por GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Sentença: julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Acórdão: deu provimento aos recursos de apelação interpostos por GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA, nos termos assim ementados:

"Marca - Ação inibitória e indenizatória Violação derivada da contratação de "*links*" patrocinados - Decreto de improcedência Inovação de matéria de defesa, falta de prestação jurisdicional e invasão de competência não configuradas - Uso ilícito do

vocábulo “Promen” caracterizado Marca de titularidade da autora Atuação da ré viabilizadora da violação da propriedade industrial e de concorrência desleal, colaborando para o desvio de clientela Prática ilícita Deferimento do pleito inibitório - Dever de indenizar presente - Lucros cessantes a serem apurados, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/1996, a partir de liquidação por arbitramento - Indenização por danos morais fixada Sentença reformada ônus sucumbenciais invertidos - Recurso provido.”

Embargos de declaração: opostos por GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, foram ambos rejeitados.

Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.: alega violação ao art. 128, §1º, da Lei nº. 9.279/96; art. 19 do Marco Civil da Internet; arts. 402, 403 e 994 do Código Civil e arts. 489, §1º e 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que deve ser afastada a ordem judicial de abstenção da comercialização da marca “PROMEN” no Google Ads, porque isso contraria o princípio da especialidade e configura manifesto abuso de direito.

Sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva da Google por eventuais infrações concorrenciais praticadas pelos anunciantes na sua plataforma de publicidade digital, pois é mera provedora de aplicações de internet, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Não sendo o recurso especial conhecido por ausência de prequestionamento, subsidiariamente alega existência de omissão do acórdão recorrido.

Recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA: além de dissídio jurisprudencial, aponta violação ao art. 129 da Lei de Propriedade Industrial e ao art. 927 do Código Civil, sob o fundamento de que a condenação imposta a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a

título de indenização por danos morais é insuficiente.

É o relatório.

VOTO

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) 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, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.

1. RECURSO ESPECIAL DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

1.1.DOS LINKS PATROCINADOS

1. A lista de resultados que aparecem em *sites* 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. Já na busca paga, os provedores de busca oferecem um serviço de publicidade vendendo “palavras-chaves”, relacionadas aos produtos e serviços de empresa para que seu *site* figure no topo da lista de resultados do buscador cada vez que essa palavra é pesquisada.

2. Destaca-se que diversos anunciantes podem escolher um mesmo termo, mas quanto maior o valor pago, maior o destaque na lista de resultados. Este serviço é intitulado “*links* patrocinados”, “publicidade na Internet a partir de

palavras-chave” ou “referenciamento na Internet” (*keyword advertising*), sendo o mais famoso deles o “Google Ads”.

3. 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.

4. A marca 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.

5. 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.

6. 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.

7. Nessa linha de intelecção, 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.

8. 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. Logo, 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.

9. Isso porque o consumidor conhece a empresa que pesquisa e, por isso, busca esta 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.

10. Na hipótese de **links** patrocinados, 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. 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 e o desvio de clientela.

11. Não se olvida da licitude da propaganda comparativa, prevista no art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade. Nada obstante, conforme previsto nos itens “e”, “f” e “g”, do referido dispositivo legal, não há 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.

12. 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.

13. Destaca-se que 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.

14. Nesse sentido, já entendeu esta Terceira Turma que a contratação de **links** patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes),

oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. (REsp n. 2.032.932/SP, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023)

15. Portanto, se comprovada a concorrência desleal por *links* patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o *site* de sua concorrente.

16. Assim, a determinação judicial não deve ser para que o agente publicitário se abstenha de realizar qualquer tipo de anúncio relacionado à marca que teve seu direito violado. Isso porque a própria empresa detentora da marca ou outras com o mesmo nome, mas que atuem em nichos distintos, podem utilizar da plataforma de comércio digital para anunciar seus serviços, sem fazer uso de meios desleais.

17. Reitera-se que não se veda a publicidade por meio de *links* patrocinados, mas tão somente a compra do domínio de marca concorrente para aparecer em destaque na busca paga. Assim, em se tratando de empresa que queira apenas fazer uso do próprio domínio para fins de publicidade, sem prejudicar concorrentes do mesmo ramo, em regra, não há ilicitude.

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

18. O art. 19 do Marco Civil da Internet dispõe 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.

19. A ausência ou a limitação de responsabilidade dos provedores de conexão por conteúdos de terceiros reside 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. Outrossim, 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).

20. A inteligência do referido dispositivo legal reside na exaltação da liberdade de expressão e na vedação da censura. Assim, sua aplicação destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões e juízos de valor, garantindo a proteção da intimidade e da privacidade.

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

22. 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.

23. Ademais, 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 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.)

24. 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,

porquanto no Google Ads, o anunciante paga no modelo custo por clique no anúncio; pagamento com base na quantidade de vezes que o anúncio é exibido; ou 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)

25. Logo, 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.

26. 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.

27. Outrossim, existe nexo causal entre o dano gerado a quem teve seu direito de propriedade intelectual violado e o ato de o provedor de busca ter alienado uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareça em destaque nos resultados do provedor de buscas.

28. Assim, o provedor de pesquisa concorre à causa do ato danoso indenizável ao colaborar de forma decisiva para a prática de conduta desleal pela forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor.

29. Portanto, no mercado de **links** patrocinados, o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas sim fornecedor de serviços de publicidade digital que podem configurar como atos de concorrência desleal. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do

1.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

30. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, 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.

31. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença. (REsp n. 2.012.895/SP, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023; REsp n. 2.032.932/SP, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp nº 1.645.776/RJ, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019)

1.4. DA HIPÓTESE SOB JULGAMENTO

32. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) agiu em desconformidade com a Lei de Propriedade Intelectual ao alienar a palavra “PROMEN”, marca pertencente às recorridas (GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA), para que quando esta palavra fosse digitada no buscador de pesquisas, houvesse o direcionamento para o anúncio patrocinado da empresa ORVIAX, concorrente das recorridas. Por essa razão, o Tribunal de origem determinou que a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) se abstivesse de comercializar a marca “PROMEN”, além de impor condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

33. Diante do delineamento fático apresentado no acórdão recorrido, fica configurada a prática de concorrência desleal, haja vista que a marca

registrada pelas recorridas (GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA) foi adquirida por empresa concorrente, por meio do serviço de *links* patrocinados ofertado pela recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA).

34. Portanto, na relação jurídica sob julgamento, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) está diretamente ligada à cadeia delituosa, pois forneceu serviços publicitários, por via contratual onerosa, ao comercializar os resultados de pesquisa paga quando o consumidor digitasse a palavra-chave “PROMEN”, ato esse que se configura como concorrência desleal. Por não figurar como mera provedora de aplicação de internet, não há incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet na hipótese.

35. Assim, configurado o ilícito e comprovado o nexo causal, deve a recorrente responder pelos danos causados. Tendo em vista que o acórdão recorrido determinou que o valor dos danos materiais deve ser apurado via perícia técnica em liquidação de sentença (e-STJ Fl.1208), não se sustenta o argumento da recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) de que a condenação se baseou em danos presumidos.

36. Ademais, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) alega que a determinação do Tribunal de origem para que se abstenha “de utilizar a marca “PROMEN” na ferramenta de busca ‘Google Ads’” (e-STJ Fl.1560), sem considerar os ramos de atuação exercidos ou quem adquire o domínio da palavra, impediria a recorrente de firmar outros contratos com empresas de mesmo nome, ainda que atuantes em ramos diferentes, o que se configuraria como abuso de direito por extrapolar os efeitos interpartes da decisão, além de violar o princípio da especialidade.

37. Com efeito, a concorrência desleal se caracteriza quando (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da

palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

38. Dessarte, a utilização da palavra “PROMEN” na ferramenta de busca ‘Google Ads’ sem observar se quem a utiliza para se destacar e/ou se atua no mesmo ramo comercial, pode prejudicar as próprias recorridas (GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA) ou outras empresas do mesmo nome que atuem em outros ramos comerciais, que pretendam utilizar o serviço publicitário sem incorrer em manobra desleal. Por essa razão, merece reforma a ordem judicial para proibir apenas que a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) venda o domínio da palavra-chave “PROMEN”, na plataforma Google Ads, para empresa que seja sua concorrente.

39. Por fim, haja vista que o presente voto entendeu que os artigos tidos como violados foram devidamente prequestionados, deixo de analisar a alegação de omissão, apresentada subsidiariamente pelo recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA).

2. RECURSO ESPECIAL DE GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA

2.1 DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

40. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência, não bastando, para tanto, transcrever ementas ou destacar trechos de decisões (REsp 1.421.371/SC, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017; AgInt nos EREsp 1.377.705/SP, Segunda Seção, julgado em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016; AgInt nos EAREsp 740.220/SP, Corte Especial, julgado em 17/08/2016, DJE de 21/09/2016).

41. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

2.2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

42. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, 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.

43. 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)

44. Considerando que o ato de comprar palavras-chaves referentes 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.

45. Nada obstante, 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.)

2.3 DA HIPÓTESE DOS AUTOS

46. Na espécie, a sentença condenou a recorrida (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ao pagamento de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau (e-STJ Fl.1208). Tal condenação foi reformada pelo Tribunal de origem, que reduziu o montante condenatório para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) (e-STJ Fl.1561).

47. Apesar da insurgência da recorrente, mesmo que se considere o fim

pedagógico da condenação e a capacidade econômica da recorrida (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), o valor arbitrado não se mostra irrisório ou exagerado a ponto de merecer ser reformado por esta Corte Superior.

48. Ademais, destaco que a recorrida (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) também foi condenada a pagar indenização por danos materiais em valor que será apurado via perícia técnica em liquidação de sentença, de forma que eventual dano a maior que tenha sido sofrido pela recorrida, de forma a justificar um montante indenizatório excepcional, será indenizado pela via dos danos materiais.

3. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, (I) CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca “PROMEN” na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca “PROMEN” para empresa que seja sua concorrente; (II) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.

Em razão do parcial provimento de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF (julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Diante do não provimento do recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA, deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que não foram arbitrados em seu desfavor no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0328252-0

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.096.417 / SP

Números Origem: 10918020520138260100 1091802052013826010050000
1091802052013826010050001 20130000794848 20220000486328
20220000675447 20220000694992 20705668620138260000

PAUTA: 20/02/2024

JULGADO: 20/02/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420
RECORRENTE : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
ADVOGADA : DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
RECORRIDO : GW SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO : ARTE - CLEANER CLINICAS MEDICAS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO : ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
ADVOGADA : DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
RECORRIDO : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - DF041458
CAMILA GONÇALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647
LUÍZA STENZEL SANSEVERINO - SP430420

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

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

CERTIDÃO

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

C542224961465542524@ 2023/0328252-0 - REsp 2096417

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2023/0328252-0

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.096.417 / SP

A Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e negou provimento ao recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C54221249614615542524@ 2023/0328252-0 - REsp 2096417