



Marcas na Era Digital: Os Desafios de Busca e Proteção de Marcas em Tempos da Geração Imediata de Conteúdo

Dr. Antonio Murta Filho
Murta Goyanes Advogados

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL





Internet



- Cerca de 100 milhões de brasileiros com mais de 12 anos têm acesso à Internet
- A internet se tornou o **terceiro veículo de maior alcance no Brasil**, atrás apenas de rádio e TV tradicionais
- 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços
- Nesse contexto, o **Comércio Eletrônico** ganha cada vez maior relevância no mercado
 - ✓ No Brasil, não há lei que o defina – o processo legislativo não acompanha a evolução tecnológica
 - ✓ Em 2014, o comércio eletrônico movimentou R\$ 43 bilhões e sofreu um incremento de 26% em relação ao ano anterior.
 - ✓ O meio eletrônico propicia a queda dos custos de produção, distribuição e divulgação do produto ou serviço - redução no preço e potencial aumento na demanda
 - ✓ Conselho da Organização Mundial do Comércio para o TRIPS: o avanço do comércio eletrônico está intimamente relacionado ao **crescimento da importância de direitos da propriedade intelectual**



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Conflitos envolvendo a proteção das marcas no mundo digital

A internet e a democratização das mídias digitais contribuíram para o surgimento de novas práticas que propiciam a violação de direitos marcários, com destaque para:

1. Contratação de **Links Patrocinados**, através de *Keywords*
2. Remoção de conteúdo que viole direito marcário – O **Marco Civil** e o requisito da notificação judicial
 - 2.1 Possível avanço nas medidas de defesa – Ordens de Bloqueio
3. Violação de Marca vs. Liberdade de Expressão

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



1. Links Patrocinados



Podem ser definidos como anúncios publicitários pagos, na forma de links exibidos em destaque nos resultados de pesquisas conduzidas em ferramentas de busca na internet, através da aquisição de palavras-chave



Questões a serem enfrentadas:

- O emprego de marca de terceiro como palavra-chave constituiria violação?
- Limitação ao direito de exclusividade
- Caracterização da concorrência desleal
- Responsabilidade Civil. Danos patrimoniais e morais



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Google lacoste

Web Imagens Shopping Mapas Vídeos Mais Ferramentas de pesquisa

Aproximadamente 61.900.000 resultados (0,23 segundos)

Shop2gether - Verão'15 - Shop2gether.com.br
www.shop2gether.com.br/Lacoste
Confira Agora a Coleção Verão'15 no Site do Shop2gether. Shop Now! Shop2gether tem 213 seguidores no Google+

Melhores Marcas Mundiais - farfetch.com
lacoste.farfetch.com/br
Mais de 30000 Produtos Exclusivos! Nova Coleção em Até 12x 5% Juros

Marca do Jacaré é Aqui - Centauro.com.br
www.centauro.com.br/Lacoste
Em Até 12X 5% Juros e Frete Grátis* Produtos Marca do Jacaré Aqui Vem aí o Black Friday - Tênis de Corrida Barato - Novidade Under Armour

LACOSTE - New Digital Boutique
www.lacoste.com/ Traduzir esta página
Visit the new LACOSTE digital boutique and discover our new collections, sport-inspired trends and the iconic polo shirt, for men, women and children alike.
Página do Google+ Seja o primeiro a avaliar

Loja A - R. Sete de Setembro, 92 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20050-002 (21) 2507-7676

Lacoste
Como chegar Seja o primeiro a avaliar

Endereço: Loja A - R. Sete de Setembro, 92 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20050-002
Telefone: (21) 2507-7676
Horário: Aberto hoje 09:00-19:00

Comentários
Seja o primeiro a avaliar

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



- Trata-se de ato que configura violação de marca?



Para se responder a essa questão, é necessário considerar as **funções clássicas de marca**:



Nos termos do art. 123, I, da LPI, a marca *“é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”*

1. Função de Origem 
 - vinculação do produto ou serviço a determinada origem
 - assinalar aquele produto/serviço e nenhum outro no espaço de especialidade
2. Função de Distinção (função nuclear) - caráter diferencial na concorrência



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





3. A doutrina entende que há uma terceira função da marca, a Função Econômica, que teria a finalidade de:



- (i) diminuir o esforço de busca do consumidor e;
- (ii) criar incentivos para a instituição e manutenção da qualidade do produto/serviço identificado



Daí decorre o **valor concorrencial** de uma marca: a consistência dos produtos ou serviços diminui o risco do consumidor buscar alternativas



4. Função Persuasória – Decorre do encantamento que ultrapassa as fronteiras do objeto

- Direitos legais e constitucionais do titular – legítimo direito de defesa
- Uso da marca de terceiro
 - associação imediata com o sítio eletrônico do concorrente
 - diluição



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





AC 1054774-03.2013.8.26.0100/TJSP (Insulfim do Brasil Ltda. vs. Google Brasil Internet Ltda. - 17/01/2017)

“(...) Diferentemente do que alega a ré, a simples permissão de utilização por anunciantes de palavra-chave, sabidamente correspondente a marca registrada, caracteriza conduta irregular passível de inibição. (...) Terceiros se beneficiam indevidamente do prestígio da marca de titularidade da apelante, em decorrência do serviço prestado pela recorrida (associação da marca a anúncio). Em contrapartida, a titular da marca é prejudicada, também em decorrência da associação possibilitada pela Google.”

Interflora v Marks & Spencer CJEU Judgment (C-323/09)

*A questão de saber se a função de indicação de origem da marca é prejudicada quando é mostrado aos internautas, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca, um anúncio de um terceiro, como um concorrente do titular dessa marca, **depende, em particular, da maneira como esse anúncio é apresentado.**(...)*

*A função de indicação de origem da marca é **prejudicada quando o anúncio não permite ou dificulta ao internauta que seja normalmente informado sobre se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro (acórdãos, já referidos, Google France e Google, n.ºs 83 e 84, bem como Portakabin, n.º 34).***

- Risco configurado sobre a origem dos produtos e serviços

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Há abuso do titular ao impedir o uso de sua marca como palavra-chave em link patrocinado?



O art. 132 da LPI impõe limitações legais ao direito do titular da marca de impedir seu uso por terceiros, sendo relevante para a hipótese ora analisada seu inciso I, que assim dispõe:



“O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; (...)”



Convivência de marcas compostas por *termos de uso comum* (art. 124, VI, da LPI).



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Limitação do direito de exclusividade do titular da marca



AC 0133924-84.2012.8.26.0100/TJSP (L'oreal e outro vs. Beleza.com - 25/11/2014)

Aplicação do art. 132 da LPI



“(...) a vinculação das marcas das autoras através do link patrocinado pela ré, da maneira como exposto pelo site de busca, deixa claro que se trata de anúncio publicitário no qual, inclusive, há a informação acerca da possibilidade de pagamento parcelado, condições de frete e descontos oferecidos nos produtos. (...) ou seja, caso a demandada adquira licitamente os produtos fornecidos pelas autoras, em princípio é natural que faça anúncio a respeito, para fins de desenvolvimento de sua atividade econômica, revendendo sua mercadoria ao consumidor final.”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





AC 1077158-57.2013.8.26.0100/TJSP (Caso Sonho dos Pés - 07/06/2017)

“(...) Não está provado que as rés cometeram falhas ao compromisso de práticas regulares ao bom desenvolvimento do comércio de calçados e apetrechos para as mulheres, porque não utilizaram os elementos da marca da autora (reprodução ipsis litteris). Como as rés possuem departamentos que comercializam sapatos, é natural que utilizem a palavra “pés” e não há nada de irregular em também servir do vocábulo “sonhos”, que, aliás, é precioso para todos os segmentos. (...) A interpretação das normas repressivas da Lei 9279/96, exige que o juiz refaça, sempre, uma rigorosa reflexão dos perigos da inversão da vantagem que se espera do controle do abuso da concorrência (...)”

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





- **Trata-se de prática que configura concorrência desleal?**



O art. 10 bis da Convenção da União de Paris preconiza que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial”.



Aplicação do art. 2º, V, da LPI, “V - repressão à concorrência desleal.”



Nos termos do art. 195, III, da LPI, “comete crime de concorrência desleal quem (...) emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”



Já o art. 209 do mesmo diploma legal determina, em rol não taxativo, que “fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Reconhecimento pelos Tribunais Locais e STJ da concorrência desleal



AC 1103462-93.2013.8.26.0100/TJSP (Caso World Tennis - 29/07/2015)



“Notório, portanto, o parasitismo, valendo repetir que a utilização de marca idêntica, seja em produtos ou em endereço eletrônico, com atuação no mesmo mercado consumidor, pode acarretar confusão nos consumidores em razão da associação de uma sociedade empresária a outra, o que revela, sem dúvida, a necessidade de coibir a ré de continuar a prática de concorrência desleal caracterizada pela utilização da marca da autora como direcionadora ao seu próprio site de comércio eletrônico quando da busca por palavras chaves através de links patrocinados, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





AC 1015330-08.2015.8.26.0224/TJSP (CVC vs. Decolar.com - 18/05/2016)



“ (...) Não se pode desconsiderar a importância da marca que a apelante autora detém no mercado, na medida em que a referida insígnia é utilizada há anos, com ampla aceitação do mercado consumidor.



De tal modo, não se pode negar que a requerente, empresa que construiu reputação do nome CVC ao longo do tempo, pode sofrer desvio de clientela quando concorrente constitui publicidade utilizando-se de sua marca registrada”.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





REsp nº 1.606.781/RJ, (Peixe Urbano vs. Hotel Urbano – 10/10/2016)



“Na hipótese concretamente examinada, a constatação da prática de concorrência desleal não está amparada no simples uso da expressão "URBANO", mas na conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de links patrocinados adotando como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações”



“(…) Exatamente sob essa diretriz, concluíram as instâncias ordinárias que a escolha do nome "HOTEL URBANO", com padrões de cores e layout assemelhados, segundo a prova dos autos, não teve outro propósito senão o de aproveitar-se do prestígio já adquirido e atrair os clientes do site "PEIXE URBANO", que também tem como uma das suas atividades a venda de pacotes de turismo”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL





- Dano material e moral - Súmula 227 do STJ:



AC 1111766-13.2015.8.26.0100/TJSP (Caso Habibs - 19/10/2016)

“A exploração do prestígio do direito marcário alheio, em casos como o presente, indica que a indenização por danos patrimoniais está *in re ipsa*, como se lê em abalizada doutrina (...) “Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Arbitramento em R\$ 50.000,00.”



AC 0015841-75.2012.8.26.0564/TJSP (Caso Moroccanoil - 16/03/2016)

“Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora.”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Mas e a responsabilização do buscador?



- Relação contratual entre provedor e anunciante. Benefício econômico do Buscador com os atos de CD. Aplicação do artigo 186 do Código Civil.



De acordo com o art. 421 do Código Civil/2002, “*a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato*”. Observância a direitos de terceiros.



A relação contratual firmada entre o anunciante e o provedor de pesquisa está subordinada ao *princípio da boa-fé objetiva*, nos termos do art. 422 do Código Civil.



Canal de Denúncia – Suspensão do ilícito.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





AC 0130935-08.2012.8.26.0100, TJSP (Caso Tok Stok - 09/11/2016)



“o corréu GOOGLE, mediante contrato, viabilizou o uso da marca contrafeita, colaborando decisivamente para o desvio de internautas, clientes e público em geral para link de empresa concorrente. A responsabilidade é solidária entre as corrés. A corresponsabilidade deriva diretamente dos artigos 130, III, 190 e 195, III e V da LPI. Lembro que a propriedade industrial gera direitos absolutos, dotados de força erga omnes, de tal modo que ao GOOGLE não é possível alegar ignorância acerca de divulgação parasitária e indevida de marca alheia (...)



A argumentação de que o GOOGLE não efetua controle prévio sobre as palavras-chave escolhidas pelos anunciantes que contratam o serviço “AdWords”, até porque a contratação é online e automática, não socorre o réu. Se o requerido Google se dispõe a vender anúncios em seu site de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de sua omissão. Aplica-se, então, a teoria do risco-proveito.”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Ausência de regulação da prática dos links patrocinados.



Aplicação das disposições do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14)?



AC 0130935-08.2012.8.26.0100 (Caso Tok Stok - 09/11/2016)

“Anoto desde logo que não se aplica ao caso concreto a Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), em especial o seu artigo 19. Isso porque tanto o contrato de prestação de serviços celebrado entre os corréus, como a própria prática de violação de direito marcário são anteriores à citada lei. Ainda que assim não fosse, não cuida o caso concreto, nos termos do artigo 19 caput do Marco Civil, de “assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura”, mas sim de violação direta a direito imaterial de marca”



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2) Remoção de Conteúdo - Responsabilidade dos Provedores



Os provedores de conteúdo são responsáveis pela veiculação na Internet de informações geradas pelo próprio site ou seus usuários. Exs. Sites de notícias; Lojas virtuais; Redes sociais; Blogs e variados (Fotologs, Twitter, Tumblr); Classificados virtuais; Portais de intermediação de compra e venda de produtos e serviços



Distinção com a hipótese dos Links patrocinados. Liberdade de acesso à informação. Ausência de controle prévio.



Limites da responsabilidade fixados em lei. Precedentes do STJ.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





A Evolução Interpretativa do STJ



REsp 1193764/SP, 3ª Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 14.12.2010 (Orkut.com.br)



- Desnecessidade de exercer controle prévio do conteúdo gerado pelos usuários do site; não cabe aos provedores definir critérios de ilicitude.



- Obrigação de remover conteúdo impugnado imediatamente após ciência e manter sistema eficaz de identificação dos usuários, sob pena de responsabilidade solidária com os autores do conteúdo ilícito.



- Responsabilidade subjetiva apenas *por culpa in omittendo*.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





REsp 1175675/RS, 4ª Turma, rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 09.08.2011
(Orkut.com.br)

- “(...) se a Google criou um "monstro" indomável é apenas a ela que devem ser imputadas eventuais consequências desastrosas geradas pela ausência de controle dos usuários de sua rede social, os quais inegavelmente fomentam o lucro da empresa.”
- Desnecessidade de indicação precisa do conteúdo ilícito (URL). Prazo de 48 horas adequado para remoção de conteúdo. Responsabilidade técnica exclusiva do provedor por remover conteúdo difamatório pela varredura por palavras.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





- REsp 1323754/RJ, 3ª Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 19.06.2012 (Orkut.com.br)
- Prazo de 24 horas razoável para remoção de conteúdo.
- RESP 1300161/RS, 3ª Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHY, j. 19.06.2012 (Hotmail.com)
- Provedor de e-mail como provedor de conteúdo. Dever de colaborar no rastreamento do usuário e de bloquear a conta após ciência.
- REsp 1316921/RJ, 3ª Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 26.06.2012 (Xuxa Vs. Google)
- É necessário informar o URL específico do conteúdo ilícito ao provedor para a sua remoção.
- AgRg no REsp 1309891/MG, 3ª Turma, rel. MIN. SIDNEI BENETI, j. 26.06.2012 (orkut.com.br); AgRg no AREsp 308163/RS, 4ª Turma, rel. MIN. MARCO BUZZI, j. 14.05.2013 (orkut.com.br); AgRg no AREsp 137944/RS, 4ª Turma, rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 21.03.2013 (orkut.com.br)
- Denúncia extrajudicial. Culpa *in omittendo* sem fixação de prazo para remoção do conteúdo ilícito.
- AgRg no REsp 1325220/MG, 3ª Turma, rel. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 18.06.2013 (orkut.com.br)
- Denúncia extrajudicial. Culpa *in omittendo* com fixação do prazo de 24 horas para remoção do conteúdo ilícito.
- RESP 1383354/SP, 3ª Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHY, j. 26.08.2013 (Citizen Watch Vs. MercadoLivre)
- Sítio de intermediação de comércio eletrônico é provedor de conteúdo.
- Ausência de prévia fiscalização. Direito da coletividade à informação

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI

INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO

RJ | 2017

WINDSOR BARRA HOTEL





Marco Civil da Internet



- **Princípios fundamentais da Lei do Marco Civil:**



1) Neutralidade da rede (art. 9º da Lei 12.965/14)



2) Privacidade (art. 8º caput da Lei 12.965/14)



3) Liberdade de Expressão (arts. 5º, IV, IX, 220 da CF/88 e 8º da Lei 12.965/14)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Marco Civil da Internet



- Provedor **de conexão** não responde **por danos** de conteúdo de terceiros (art. 18, MCI)



- Provedor **de conteúdo** de terceiros responde apenas se, depois de intimado judicialmente de ordem específica, deixar de remover o conteúdo (art. 19, MCI), exceto em relação à violações de direito autoral (art. 19, §2º, MCI)



- Provedor de conteúdo próprio sempre responde por atos que tenha praticado (art. 927, caput, CC)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Art. 19. 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.**

§ 1º A ordem judicial de que trata o **caput** deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a **direitos de autor ou a direitos conexos** depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.*

*Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2ª Seção unificou entendimento - RESP 1512647/MG (Botelho vs. Google – 05/08/2015)



- Direitos autorais: *notice and takedown*
- Identificação do conteúdo mediante indicação da URL
- Inadmissibilidade de notificação genérica ou monitoramento

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Posicionamento atual do STJ



REsp 1568935/RJ (Caso Orkut – 3ª turma, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva – 05/04/2016)



(...) A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência ou não do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a responsabilização somente é devida se, após notificação judicial para a retirada do material, mantivesse inerte. (...) Cabe ao Poder Judiciário ponderar os elementos da responsabilidade civil dos indivíduos, nos casos de manifestações de pensamento na internet, em conjunto com o princípio constitucional de liberdade de expressão (art. 220, § 2º, da Constituição Federal). 4. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL – Universal Resource Locator (...)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Resp 776.540, Rel. Maria Isabel Gallotti (Caso Mercado Livre – 17/04/2017)

“(…) Desse modo, observo que o amplo e genérico comando da sentença de abster comercializar, permitir ou deixasse que outros através de seu sítio comercializassem o material produzido pelos autores (e-STJ, fl. 514), não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente no decidido pela 2ª Seção (Rcl. 5.072/AC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, Dje 04/06/2014), devendo ser limitado às URL’s apontadas especificamente na inicial (…)”

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Ordens de Bloqueio



- Conceito

Bloqueio, pelo provedor de conexão à Internet (e.g. GVT, Oi Velox), do acesso ao sítio pretendido mediante interrupção do tráfego de dados



- Efeitos práticos

Os assinantes do provedor que efetuar o bloqueio ficam impedidos de acessar o sítio atacado

- Já é utilizado no Brasil, vide operações da Policia Federal



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





[Personal](#)

[Business](#)



[Store Finder](#)



[Coverage Checker](#)



[Contact Us](#)



[EXPLORE](#)

[SHOP](#)

[HELP](#)

[MY EE](#)



[Log in](#)

ACCESS TO THIS WEBSITE HAS BEEN DENIED

We have been ordered by the High Court to prevent access to this website as it operates unlawfully. This is a legal obligation that we must comply with. The Court has found that the site and its users infringe copyright material in the UK.

EE does not monitor customer's activities nor will we disclose personal details or any information about our customers to any third party unless legally compelled to do so.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO

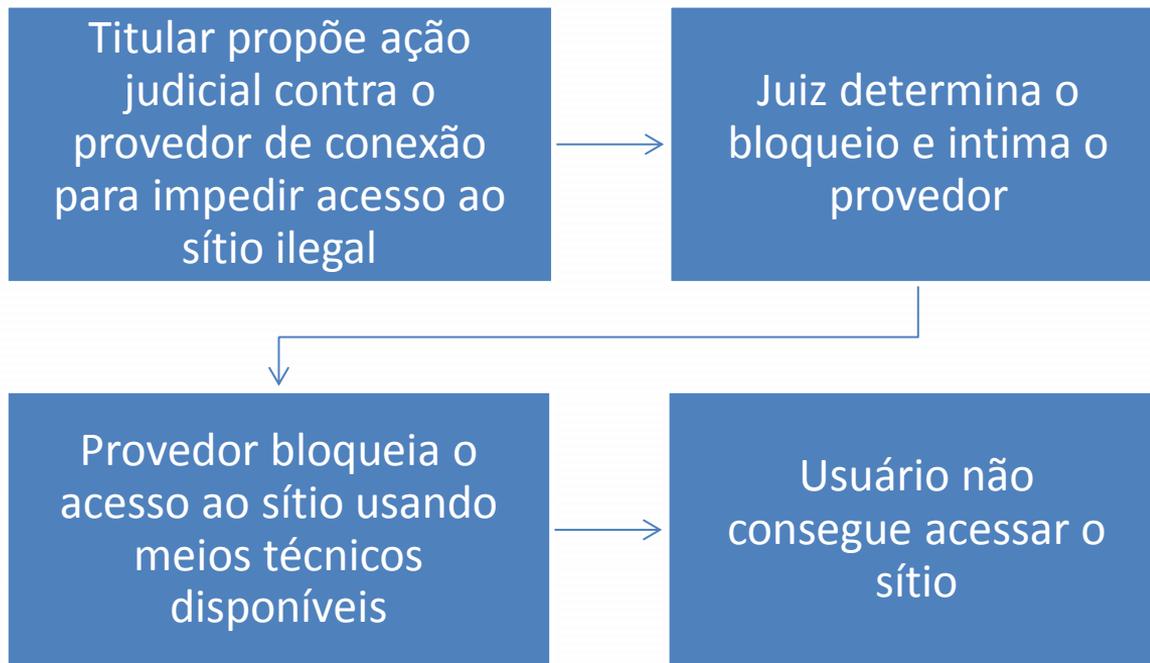
RJ | 2017

WINDSOR BARRA HOTEL





Procedimento



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



Cartier International AG vs. British Sky Broadcasting Limited [2014] EWHC 3354

- Provedores de acesso – Sky, British Telecom, EE, Talk Talk e Virgin
- Bloqueio de acesso à sites de conteúdo ilícito - não se confunde com provedores que exercem atividade lícita, como Facebook, Twitter, E.Bay e Youtube. Ausência de alteração no sistema de responsabilidade. Critérios de identificação já conhecidos
- Comercialização de produtos ilícitos por 6 (seis) sítios eletrônicos: www.cartieronline.com; www.hotcartierwatch.com; www.iwewatchtop.com, dentre outros.
- Eficiente mecanismo de repressão à oferta de produtos contrafeitos. Experiência vitoriosa em outros países na redução do tráfego de sítios ilegais.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





3. Liberdade de expressão vs. Violação de Marcas na Internet



- Ponderação na aplicação do princípio do direito à liberdade de expressão, proteção do consumidor e direitos da propriedade intelectual
- Princípio da proporcionalidade como proibição de excesso
- Liberdade de Expressão vs. Abuso de direito
- Liberdades Constitucionais – Aplicação do art. 132, IV, da LPI



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL





- Abuso de direito pelos consumidores – Afronta à reputação da marca



APC 20140111789662/TJDF

(Mercato Comércio de Móveis vs. Juliana Cançado - 07.12.2015)



"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", diz a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. E não poderia ser diferente, as pessoas jurídicas podem sofrer à sua honra objetiva, que consiste na opinião que as outras pessoas têm dela, sem que se cogite em aferir elementos subjetivos inerentes à pessoa humana. (...) O excesso de linguagem em publicações nas redes sociais e sítios de reclamações de consumidores desborda da mera exposição do pensamento para tornar-se ofensa à honra objetiva, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, amplamente divulgada na internet, com a intenção confessada de compeli-la a realizar sua vontade, configura dano moral. (...) O que não se admite, e que efetivamente configurou o ilícito, é o excesso de linguagem apto a ofender indevidamente a reputação da pessoa jurídica de maneira significativa. (...)"



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Então, qual o limite entre a liberdade de expressão e o abuso de direito que resulta na violação de direitos de marca? No humor e na sátira tudo é permitido?



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



Sua paciência tem que ser infinity



Don't Expect Luggage To Arrive



Também tem batata nos nossos sacos de ar.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL





OBRIGADO

antonio.murta@murtagoyanes.com.br

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | **2017**
WINDSOR BARRA HOTEL

