

A utilização das marcas alheias nos algoritmos de geração de palavras-chaves: uma análise sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia para pensar sobre o caso brasileiro

L'utilisation de la marque d'autrui dans les générateurs de mots clés: une analyse des décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne pour réfléchir sur le cas brésilien

The use of other parties trademarks in algorithms to generate keywords: an analysis of the Court of Justice of the European Union to shed light over the Brazilian case

Alexandre Veronese(1); Marcelo Barros da Cunha(2)

1 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito das Telecomunicações (GETEL), da UnB.

E-mail: veronese@matrix.com.br

2 Mestre em Direito no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB), pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito das Telecomunicações (GETEL), da UnB.

E-mail: mbcunha@gmail.com

Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 13, n. 2, p. 232-255, Mai.-Ago. 2017 - ISSN 2238-0604

[Recebido: Out. 17, 2016; Aprovado: Mar. 31, 2017]

DOI: <http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604/revistadedireito.v13n2p232-255>

Como citar este artigo / How to cite item: [clique aqui!](#) / [click here!](#)

Resumo

O objetivo do trabalho é expor considerações sobre a potencial violação do direito de marcas por motores de busca a partir de sistema de geração de palavras-chave por algoritmos. A introdução descreve o problema de pesquisa em termos gerais e expõe o acerto teórico utilizado para concluir que somente será possível pensar em soluções para estes conflitos jurídicos se houver a apreciação de um conceito de regulação em rede. Em síntese, é descrito o modelo de “comunitarismo de rede”, aperfeiçoado por Andrew D. Murray, a partir do qual se concluirá, com análise das disputas jurídicas no Brasil e na Europa, pela importância de estudar a novos modos de regulação cooperativa. A primeira seção do artigo descreve como a evolução tecnológica dos sistemas de navegação na Internet colocou os motores de busca em um papel central, em razão da necessidade de ordenar o grande volume de informação disponível. A segunda parte descreve as prescrições genéricas do direito internacional sobre propriedade intelectual e propriedade industrial, demonstrando a dificuldade de adaptação das normas tradicionais para o paradigma da Internet. Ainda, é indicado um dilema potencial relacionado aos algoritmos e base de dados – protegidos pelos direitos autorais – serem meios de perpetração de violações de direitos protegidos por normas de propriedade industrial. É detalhado o caso *Louis Vuitton versus Google France SLC* no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia houve por considerar não haver responsabilidade do motor de busca por violação de marca. A terceira seção analisa casos brasileiros, julgados por tribunais de apelação, para concluir que o resultado dos julgados é parecido com o paradigma da União Europeia, contudo com uma inovação: a exclusão de responsabilização com base na premissa técnica de que os algoritmos utilizados inviabilizariam o exame prévio das palavras-chave. A conclusão do artigo reside na importância de buscar soluções cooperativas de regulação, em razão da complexidade técnica envolvida, sendo possível intuir a fruição dos benefícios de ação conjunto dos agentes de comércio em prol de um ambiente de negócios saudável, que deriva das tradições do direito mercantil.

Palavras-chave: Internet. Propriedade Industrial. Direito de Marca. Jurisprudência – Tribunal de Justiça da União Europeia – Comparação.

Resumée

L'objectif de l'article est de présenter des considérations au sujet de la violation potentielle du droit des marques par les moteurs de recherche à partir de mots-clés générés par des systèmes techniques et des algorithmes. L'introduction décrit le problème de la recherche en general, et, ensuite, elle décrit le cadre théorique utilisé pour conclure qu'il n'est pas possible de trouver une solution à ces conflits juridiques sans l'examen du concept de régulation en réseau. En bref, elle décrit le modèle de «communautarisme en réseau», mis au point par Andrew D. Murray, à partir duquel se fera l'analyse des litiges en Europe et au Brésil. Au fin, se conclura par l'importance d'étudier des nouveaux moyens de régulation coopérative. La première partie de l'article décrit comment l'évolution technologique des systèmes de navigation de la Toile a mis les moteurs de recherche dans un rôle central, en raison de la nécessité d'organiser un grand volume d'informations disponibles. La deuxième partie décrit les dispositions générales du droit international sur la propriété intellectuelle et la propriété industrielle, ce qui démontre la difficulté d'adapter les normes traditionnelles au paradigme de l'Internet. Pourtant, un dilemme potentiel lié à des algorithmes et à la base de données est qu'ils sont protégés par le droit d'auteur mais également ils sont un moyen de commettre des violations d'autres droits protégés par les règles de la propriété industrielle, comme le droit de marque. La section détaille de cas Louis Vuitton vs Google France dans la Cour de Justice de l'Union européenne qui n'engagait pas la responsabilité du moteur de recherche em ce qui concerne la violation de marque. La troisième section analyse les cas brésiliens de certaines cours d'appel dont l'issue des procès est similaire au paradigme de l'UE, mais avec une innovation: l'imputabilité de l'exclusion fondée sur l'hypothèse technique que les algorithmes utilisés rendraient impossible l'examen préalable des mots clés. La conclusion de l'article traite de l'importance de l'étude de solutions juridiques dans le paradigme de la régulation coopérative, en raison de la complexité technique en cause, et elle indique la possibilité de profiter de l'intérêt de tous les agents commerciaux d'avoir un environnement d'affaires sain issu des traditions de droit commerciaux.

Mots-clé: Internet. Propriété Industrielle. Droit des Marques. Arrêts. Cour de Justice de l'Union Européenne. Comparasion.

Abstract

The paper exposes considerations over potential trademarks infringements by the keyword generation algorithms. The introduction describes the research problem in broad terms in order to show that an effective analysis should use a networked regulation theoretical framework. It is described the model named “network communitarism”, created by Andrew D. Murray from which it will be, after assessing the judicial disputes both in Brazil and in the European Union, of the importance of study of new cooperative regulation models. The first part of the article describes how the technological evolution of Internet browsing has granted the search engines a central role to deal with the necessity to organize the enormous volume of available information. The second section describes the general norms of the international intellectual property law to indicate the complex operation to adapt them to the Internet new paradigm. Therefore it is indicated a potential legal dilemma due to the fact that algorithms and databases are protected by copyright laws and are also means to violate industrial property rights. The final ruling of the Court of Justice of the European Union in the Louis Vuitton against Google France SLC case is detailed, and it is shown that it determined the absence of trademark infringement in the conduct of the search engine. The third section assesses some Brazilian appellate rulings and concludes that the panorama there is similar to the European case. Notwithstanding, the Brazilian courts utilize an additional argument: the technical premise that the algorithm system is unable to make a previous exam of the keywords contents – and potential violation. The conclusion of the article focuses on the importance to debate and find new cooperative regulatory solutions, as something possible to infer from both the technological complexity of the problem and the own enterprises need of a good business environment.

Keywords: Internet. Industrial Property. Trademark Law. Rulings. European Court of Justice. Comparison.

1 Introdução

A ampliação do uso comercial da Internet configura um desafio para os sistemas jurídicos nacionais que pode ser bipartido em dois grandes problemas. O primeiro problema é a aplicação de um acervo normativo – seja de direito internacional, seja de direito comunitário, seja de direito nacional – oriundo de um momento histórico no qual a Internet não se apresentava como uma parte central da vida social. O segundo problema é a radicalização do processo de desterritorialização que marca as relações sociais e econômicas online. Neste contexto, a aplicação e a proteção de direitos se tornam mais complexas, pois os diversos envolvidos nas relações jurídicas precisam lidar com vários acervos de normas jurídicas que são, usualmente, ou pouco compatíveis, ou mesmo contrastantes. Este problema se acentua quando se tem em conta o debate sobre a possibilidade de regulação. Um autor notável, que ultrapassou o ciber-libertarianismo e demonstrou a possibilidade de regular as relações sociais e econômicas na Internet foi Lawrence Lessig¹. A sua teoria realista demonstra, a partir de casos, como é comum na literatura jurídica dos Estados Unidos da América, que o direito reúne condições de influenciar o mercado, os costumes e práticas e mesmo a arquitetura das redes. A narrativa de Lawrence Lessig se inicia com a descrição de que o objeto da regulação é pressionado por estas quatro forças regulatórias (direito, mercado, vida social e arquitetura). Todavia, a sua descrição postula que o direito possui potência para regular todas as demais forças e, assim, domar a regulação experimentada pelos indivíduos. Para chegar a tal conclusão, evidentemente, há a necessidade prévia de romper com a postulação filosófica do ciber-libertário de que a Internet seria uma rede não-regulável ou, ainda, apenas auto-regulável. O modelo de Lawrence Lessig é melhorado por Andrew D. Murray, que o coloca em termos de um comunitarismo de rede. Para Murray, não existe um ponto regulatório e, sim, uma malha regulatória que possui agência e interage com as várias fontes regulatórias, as quais são, também, dotadas de certa autonomia. A noção de agência – capacidade de ação e reação – das redes é tirada da teoria do ator-rede, de Bruno Latour². O conceito de relativa autonomia das fontes regulatórias é extraído da teoria dos sistemas sociais, de Niklas Luhmann³. A partir desta conjugação, Andrew D. Murray constrói uma teoria jurídica e social na qual as redes reguladas são produtoras de regulação, por meio de sua reação e por derivação de sua própria ação em constante interação com as fontes

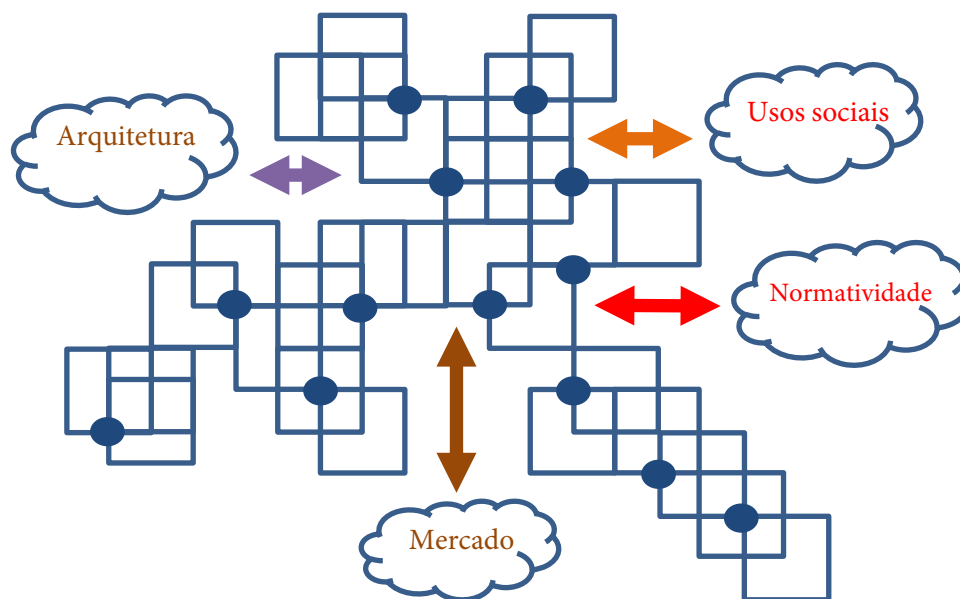
1 LESSIG, Lawrence. **Code: version 2.0**. New York: Basic Books, 2006, p. 120-137.

2 LATOUR, Bruno. **Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory**. Oxford University Press: Oxford, 2007.

3 Uma boa introdução à reformulação da teoria dos sistemas por Niklas Luhmann pode ser acessada na seguinte obra: LUHMANN, Niklas. **Introduction to systems theory**. London: Polity Press, 2012. O Segundo volume da obra final do autor dedicou-se à emergência das comunicações eletrônicas: LUHMANN, Niklas. **Theory of society, v. 2**. Stanford University Press: Stanford, 2013.

regulatórias. Deste modo, as redes também se mostram dotadas de poder para rejeitar ou apoiar a regulação oriunda das fontes, ou seja, elas agem em relação à legitimidade dos processos regulatórios, tornando-os mais ou menos institucionalizados⁴. Outra vantagem é que ela indica que os elos regulatórios (“nodes”) teriam pesos diversos. Assim, é possível entender como uma fonte normativa pode ser mais influente do que outras. O modelo rompe com a noção de que as redes – e os usuários – seriam passivas em relação às fontes regulatórias. A imagem abaixo descreve o modelo⁵.

Figura 1. Modelo interacional de normatividade aplicadas às redes



Um exemplo pode clarificar o modelo. As redes sociais e técnicas podem rejeitar soluções regulatórias jurídicas ou, oriundas de outras fontes. A ação regulatória, vista nos elos, podem difundir ou obstar a aplicação de soluções. Assim, a tentativa de proibir a circulação de produtos culturais, com base em uma regulação estritamente jurídica pôde ser boicotada pelos usuários que utilizavam as novas formas de troca de arquivos digitais, por meio de sistemas “peer to peer” (P2P). O mesmo fenômeno ocorreu com as tentativas de regulação por meio de modelos de arquitetura técnica: houve um abandono dos programas de DRM (“digital rights management”), em razão dos problemas jurídicos que os mesmos continham⁶. O modelo de Andrew D. Murray – entendido como uma evolução sociológica do modelo de Lawrence Lessig – é, portanto, útil para se compreender que a produção de institucionalização social e jurídica deriva de uma

4 MURRAY, Andrew D. **Information technology law: the law and society**, 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 65-70; MURRAY, Andrew D. Nodes and gravity in virtual space. *Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation*, Hart Pub., v. 5, n. 2, out./2001, p. 195-221.

5 MURRAY, Andrew D. **Information technology law: the law and society**, 2 ed. Oxford University Press, 2010, p. 69. Adaptação gráfica do autor.

6 DULONG DE ROSNAY, Mélanie. **Les golems du numérique: droit d’auteur et lex electronica**. Paris: Presses des Mines, 2016.

interação entre as várias fontes regulatórias diversas em sua complexa relação com as redes e com os usuários. A característica mais importante do modelo é evidenciar que o quadro regulatório contemporâneo é marcado por fluidez e por contingência, além de colocar em cheque os modelos não realistas – ou seja, que ignoram outras fontes de normatividade – e os modelos hierárquicos – que visam inserir a descrição da realidade jurídica em quadros analíticos presumidos como mais legítimos.

O quadro teórico acima descrito serve de base para o estudo das normas jurídicas vigentes e para os casos judiciais discutidos no Brasil, uma vez que ele demonstrará a dificuldade de estabelecer uma proteção de longo prazo para um fenômeno típico da Internet contemporânea. Assim, o artigo visa analisar o direito brasileiro relacionado com a regulação e com a proteção dos direitos de marcas em seu uso cotidiano pelos motores de busca. Existem diversos casos judiciais sobre o assunto, julgados por tribunais brasileiros, nos quais a apropriação de marcas tem sido reprimida. Essa questão jurídica já se apresentou em outros países, notadamente na Europa e nos Estados Unidos da América, em especial contra a atuação do Google. Contudo, apesar das decisões judiciais em questão, não se avizinha uma solução definitiva ao problema em curto prazo, uma vez que a atuação dos sistemas de busca tende a cada vez mais se tornar de difícil controle, se for necessária a intervenção judicial a cada desvio. O ideal seria postular o fortalecimento de sistemas de regulação cooperativa, nos quais as empresas se tornassem, também, instâncias de vigilância e de conformidade com valores e regras⁷. Na primeira seção do texto, será demonstrada a questão típica que envolve o uso de marcas alheias por motores de busca e como podem advir conflitos de direitos de tal utilização. Na segunda seção, será descrito o problema pelo prisma do direito internacional e comunitário europeu aplicável. Na terceira parte, serão analisados os casos julgados por tribunais brasileiros. A conclusão do presente artigo indica que não há uma solução simples ao problema da proteção das marcas em tempos de processamento de larga escala. Ainda, a conclusão indica que deve ser desenhado um modelo alternativo de regulação, que ultrapasse a tradicional esfera jurisdicional, em prol de mais e melhores mecanismos cooperativos de proteção.

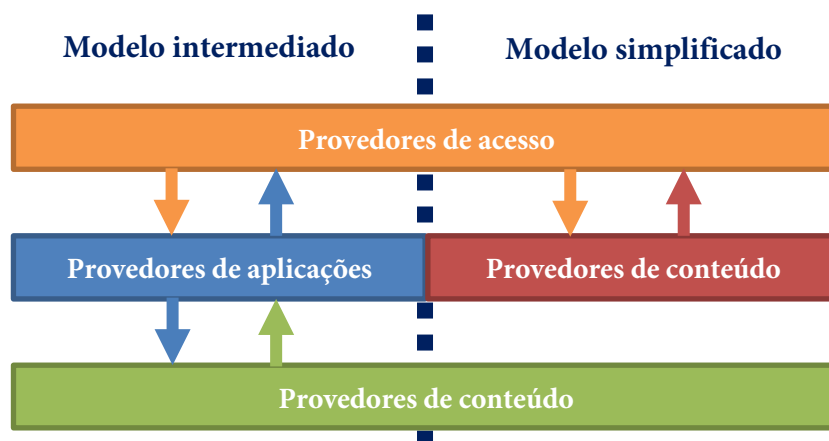
2 A evolução tecnológica e o papel dos motores de busca automatizados

O desenvolvimento da atual configuração da Internet, do ponto de vista da camada da infraestrutura, está diretamente relacionado com a difusão de protocolos de conexão e trocas de dados que permitem a realização de fluxos comunicacionais

7 FRYDMAN, Benoît; HENNEBEL, Ludovic; LEWKOWICZ, Gregory. Co-regulation and the rule of law. In: BROUSSEAU, Eric (ed.); MARZOUKI, Meryem (ed.); MÉADEL, Cécile (ed.). **Governance, regulations and powers on the Internet**. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 133-150.

por meio de pacotes. Em princípio, as redes seriam neutras em relação aos fluxos e aos pacotes. Todavia, o conteúdo semântico das palavras e das informações trafegadas nunca foi neutro, do ponto de vista jurídico e social. Assim, a ampliação do uso da Internet em escala global, combinada com o seu maior uso pelas sociedades contemporâneas, acabou por gerar a expansão de uma segunda camada, composta por aplicativos que começou a evidenciar um novo e complexo desafio para o direito. Este modelo intermediado de navegação e de acesso aos dados demandou a utilização de buscadores dinâmicos que utilizam dados (conteúdo) capturados de outros provedores, como fica claro na imagem abaixo:

Figura 2. Modelo intermediado de acesso aos conteúdos em rede



Assim, o usuário passou a acessar, cada vez mais, os conteúdos por meio de outros servidores de aplicações e não diretamente pelos próprios provedores que seriam os depositários originais dos conteúdos⁸. A preponderância deste novo meio de acesso decorreu de uma expansão vertiginosa no volume de informação disponibilizada para acesso pelos usuários e, por conseguinte, aos demais sistemas em rede. Para localizar informações, atualmente, na Internet, foram necessárias mudanças nos sistemas eletrônicos de análise e de codificação dos dados. Na sua origem remota, a função de navegação na Internet (“browsing”) utilizava apenas simplificados catálogos para permitir que os usuários encontrassem as informações que buscavam. Deste modo, os motores de busca antigos eram, na verdade, formados por diretórios, compilados manualmente por pessoas, a partir da codificação dos endereços disponibilizados na Internet. O serviço ofertado pelo Yahoo, em seus primeiros momentos, é um bom exemplo desta empreitada. Todavia, o aparecimento do Google houve por alterar completamente o panorama das buscas de informação,

8 O tema é crucial e envolve o debate sobre a arquitetura das Internet, ou seja, pela questão da descentralização dos recursos críticos: MUSIANI, Francesca. **Nains sans géants: architecture décentralisée et services Internet**. Paris: Presses des Mines; Transvalor, 2015. Cf. também: MUSIANI, Francesca. Giants, dwarfs and decentralized alternatives to Internet-based services: an issue of Internet governance. *Westminster Papers in Culture and Communication*, v. 10, n. 1, p. 81-94, 2015. Acesso em: <<http://www.westminsterpapers.org/articles/10.16997/wpcc.214/>>.

em especial pelo uso de programas para automatizar a coleta e a codificação dos dados coletados. O uso intensivo de sistemas automatizados para coleta e para codificação se relaciona diretamente com o surgimento do que é denominado “big data”, ou seja, a formação de sistemas autônomos de processamento de informações, baseados em algoritmos que geram resultados de busca ou, que processam inferências. Não é por outro motivo que o uso de sistemas de buscas baseados em catálogos e compilações é mais recomendado para encontrar informações específicas, ao passo em que as buscas gerais – sobre temas razoavelmente incertos – se beneficiam mais do uso de motores de busca como o ofertado pelo Google. A Internet comercial atual acabou por radicalizar o uso de “hyperlinks” e de “meta-tags” em sistemas automatizados de busca e construção de informação ofertada. O surgimento de sistemas de busca (motores de busca) é a base da atual conformação da Internet, que figura como uma radicalização do mero ato de navegação por sítios eletrônicos a partir de endereços “www”. Assim, é imperioso concluir, junto com Valérie-Laure Benabou e Judith Rochfeld que a Internet contemporânea é baseada na existência de tais sistemas:

Avançamos em um mundo pleno de hipertextualidade, de sítio em sítio, de local a local, de prescrição à recomendação. Sob essa perspectiva, os motores de busca, em especial, se tornaram utilitários indispensáveis de nossa navegação na Internet; eles acompanham nosso caminhar cognitivo ao desenvolver mecanismos de sugestão, notadamente relacionados com os históricos de navegação arquivados. A hierarquia que eles imporão em função de seus algoritmos ocupará, daqui em diante, um espaço central em meio à visibilidade dos conteúdos disponibilizados na Internet e descortinarão os desejos dos usuários, mais também todos os riscos⁹.

O diagnóstico das juristas é confirmado, também, pelos especialistas em teoria da comunicação, como exemplificado pela descrição de Francisco Rui Cádima:

Estes novos intermediários são, ao fim e ao cabo, as mais populares e as maiores plataformas da Internet, que são hoje também, claramente, as maiores empresas norte-americanas: Google,

9 BENABOU, Valérie-Laure; ROCHFELD, Judith. **À qui profite le clic: le partage de la valeur à l'ère numérique**. Paris: Odile-Jacob, 2015, p. 42-43. No original: “Nous avançons dans un monde pétri d’hypertextualité, de site en site, de lien en lien, de prescription em recommandation. Dans cette perspective, les moteurs de recherche sont en particulier devenus des outils indispensables de notre repérage sur la Toile ; ils accompagnent notre cheminement intellectuel en développant des outils de suggestion, notamment liée aux historiques de navigation archivés. La hiérarchie qu’ils instaurent en fonction de leurs algorithmes occupe désormais une place centrale dans la visibilité des contenus sur la Toile et sttires toutes les convoitises, mais aussi tous les dangers”.

Facebook, Apple, Amazon, Yahoo. O seu posicionamento em matéria de informação aproxima-se, no fundo, da caracterização algo caricatural feita por Eli Parisier sobre os novos gatekeepers, ou guardiões da informação, não já os jornalistas, mas, doravante, cada vez mais os próprios algoritmos que estão na base informacional destas plataformas. [...] Esta questão é tanto mais crítica quando se verifica, a partir de novos dados conhecidos, que estes intermediários digitais, integrados fundamentalmente por agregadores de notícias, redes sociais, motores de busca e “appstores” – estão a dominar o acesso à informação. De que forma? Precisamos pelo facto de intermediarem esse acesso, fazendo passar por si a maioria do tráfego para a matéria informativa¹⁰.

Em suma, a atual fase da Internet, portanto, se mostra como a afirmação da importância de sistemas automatizados de busca, os quais coletam e utilizam informações sem a ação direta de seres humanos. Tal proceder pode dar ensejo ao uso indevido de dados pessoais e de informações protegidas legalmente, notadamente por meio das normas jurídicas que regem a propriedade intelectual. É o caso das marcas, como será demonstrado ao longo deste artigo.

3 A ausência de regulação transnacional efetiva e as tentativas de solução no Direito da União Europeia

No âmbito internacional, os direitos da propriedade intelectual possuem normas antigas, que remontam à Convenção da União de Paris (patentes e propriedade industrial) e à Convenção da União de Berna (direitos de autor), datadas respectivamente de 1883 e 1886. Não obstante, a existência de um órgão multilateral, ligado ao sistema das Nações Unidas, específico para a gestão do tema – Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI – é recente; apesar de terem sido criados escritórios técnicos, quando da construção dos dois tratados internacionais, para acompanhar a sua difusão e a sua aplicação¹¹. Ao longo do século passado, houve uma rápida difusão dos conceitos e práticas ligadas à proteção da propriedade intelectual, sempre acompanhada de críticas acerca dos problemas e das assimetrias envolvidas com o estágio de desenvolvimento econômico dos países. Para o que importa ao presente artigo, cabe notar que a transposição do marco normativo geral da propriedade intelectual ao paradigma da digitalização tem sido um problema longo

10 CÁDIMA, Francisco Rui. A Google, o sistema de media e a agregação de informação. Intercom – RBCC, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 19-37, jan./jul. 2013, p. 28.

11 Para um resumo sobre a evolução normativa, cf. ZANINI, Leonardo E. A. A proteção internacional do direito de autor e o embate entre os sistemas de *copyright* e do *droit d’auteur*. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, p. 115-130, abr. 2011.

e que sempre gerou intenso debate jurídico. Segundo James Boyle, em manifesto acerca da função da OMPI, em relação à propriedade intelectual:

Desde meados dos anos 1990 para frente, a tendência internacional em propriedade intelectual tem sido tratar a Internet como uma ameaça ao invés de uma oportunidade. Apesar do fato da Internet ter demonstrado, reiteradamente, por meio de redes dispersas e colaborativas, a possibilidade de gerar inovação e atividade intelectual do exato tipo que a OMPI supostamente promove, os construtores das políticas públicas focalizaram apenas na ameaça das cópias ilegais. [...] A OMPI deveria trabalhar com as novas mídias, ao invés de pugnar por deformá-las de modo a tentar torná-las assemelhadas com as antigas formas das quais a tradicional propriedade intelectual emergiu¹².

A opinião do autor acima indicada ganha relevância ao se localizar que o único acordo internacional de propriedade intelectual, no âmbito da OMPI, que tratou do tema, foi firmado em 1996. Ainda, ele estava exatamente focalizado na ideia de postular a aplicação direta das normas jurídicas da propriedade intelectual física ao mundo digital. O WCT (“WIPO Copyright Treaty”) não foi ratificado pelo Brasil e o foi por vários países europeus e pelos Estados Unidos da América. Tanto os programas de computador, quanto as bases de dados são consideradas como protegidas sob a égide dos direitos autorais – nos termos do WCT – por força, respectivamente, dos artigos 4º e 5º. Outro ponto relevante é que o Tratado está baseado na necessidade de proteção à propriedade intelectual no âmbito digital, como está expresso em seu preâmbulo que reconhece o advento da digitalização como um fenômeno evidente e que precisa ser regulado. E, também, nas declarações acordadas (“agreed statements”) está expresso claramente que os direitos de reprodução, fixados no artigo 9º da Convenção da União de Berna se aplicam à estocagem eletrônica de dados, como se esta fosse uma reprodução por meios tradicionais:

The reproduction right, as set out in article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of article 9 of the Berne Convention.

Ainda, em referência aos artigos 4º e 5º (programas de computador e bases de dados), se indica – nas declarações acordadas – que as provisões do WCT estariam em

12 BOYLE, James. A manifesto on WIPO and the future of intellectual property. Duke Law and Technology Review, n. 9, p. 1-12, 2004, p. 10

plena sintonia com o Acordo TRIPS (“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”). O Acordo TRIPS é operado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Brasil o firmou na rodada Uruguai do GATT. Apesar de não ter havido sua ratificação, o mesmo foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em razão da promulgação do acordado na Rodada Uruguai pelo Decreto Presidencial nº 1.355/1994.

Assim, é certo que os programas dos motores de busca e os seus resultados estão cobertos de força protetiva e precisam se conformar com as provisões internacionais dos tratados indicados. Tanto a União Europeia, por meio da Diretiva nº 91/250, quanto os Estados Unidos da América, em razão do DMCA (“Digital Millenium Copyright Act”) produziram normatividade específica para a proteção dos direitos autorais, notadamente, em relação ao ambiente digital. O Brasil possui uma legislação específica para a proteção de programas de computador, a Lei Federal nº 9.609/96, que foi sancionada em paralelo à Lei Federal nº 9.610/96, que é a Lei Brasileira de Direitos Autorais. Não obstante, o panorama jurídico aplicável aos programas de computador e às bases de dados não pode ser transposto para o caso da proteção contra as violações aos direitos de marcas, de forma direta e clara. Afinal, o direito de marcas está no âmbito da propriedade industrial, que possui a Convenção da União de Paris como a sua base primária. No caso do Brasil, a regulação do direito da propriedade industrial está firmada na Lei Federal nº 9.279/96.

Não existe um diploma específico no direito internacional sobre as violações de marcas por terceiros em uma dimensão transnacional e adaptada especialmente à Internet. A atual modelagem normativa é baseada na mesma lógica de todo o sistema de proteção à propriedade intelectual vigente, na qual os tratados internacionais fixam diretrizes que devem ser inseridas nos diversos sistemas jurídicos nacionais. Logo, as postulações referentes à proteção contra o uso indevido de marcas sempre utilizaram as diretrizes jurídicas referentes à proteção dos direitos da propriedade industrial, na conjugação de um direito local que se pretende em sintonia com o direito internacional. O lado positivo da existência de uma normatividade internacional é que isto permite a apreciação de um problema similar pelo panorama jurídico de diversos países, como bem indica Edson Beas Rodrigues Jr:

Uma observação pertinente sobre a utilidade de se recorrer à jurisprudência comparada: as legislações de propriedade intelectual da maioria dos Estados se assemelham, porquanto os 161 membros da OMC são obrigados a respeitar os padrões mínimos de proteção previstos no Acordo TRIPS. Brasil, EUA, membros da União Europeia, dentre outros Estados, são membros da OMS. Portanto, suas legislações de propriedade intelectual são convergentes em diversos pontos. Contudo, cada ordenamento guarda suas próprias peculiaridades, que impedem uma transposição acrítica de conclusões alcançadas em jurisdições estrangeiras para o Brasil.

É importante indicar que o processamento pelos motores de busca automatizados tende a despersonalizar o uso de marcas e signos distintivos protegidos pelo direito, uma vez que eles serão geridos por robôs. É o processo que se denomina de “big data” e que está relacionado com o uso de algoritmos para as pesquisas dinâmicas. Assim, os programas de computador – protegidos em seus conceitos pelas normas de direitos autorais – utilizados pelo Google e por outros motores de busca tendem a produzir bases de dados – que também gozam de proteção pelos direitos autorais. Ocorre que os processos de formação destas bases de dados podem, igualmente, utilizar indevidamente informações de terceiros e com isto dar ensejo à violação de direitos de vários ramos. Estas potenciais violações de direitos podem se espalhar até para alcançar direitos individuais, como no caso do uso indevido de dados pessoais ou, ainda, elas podem atacar direitos protegidos pelo direito autoral e pelo direito da propriedade industrial.

Há dois casos bem relatados sobre a violação de direitos de marcas pelo uso do sistema do Google AdWords, julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O artigo de Ashley Tan descreve o funcionamento deste sistema do algoritmo utilizado pelo Google, que dirige os resultados das pesquisas a partir do uso de palavras-chave para pesquisa. Aliás, qualquer usuário deste motor de busca conhece tal funcionamento: caso o usuário busque pela palavra “computador”, as primeiras referências na lista de hiperligações apresentadas serão de sítios eletrônicos pagos por anunciantes. Para realizar esta sistemática, o algoritmo do Google AdWords aluga as palavras-chave para os anunciantes, como descreve Ashley Tan:

No nível mais básico, o Google AdWords manipula as respostas de pesquisa para priorizar artificialmente o sítio eletrônico de um anunciante em relação aos demais resultados. Um anunciante adquire as palavras-chave com as quais pretende associar seu sítio eletrônico e o Google AdWords. Ele pode escolher por diversos formatos de anúncios; o mais comum é um anúncio de texto simples que consiste num título na forma de hiperligação ao sítio do anunciante, acompanhado de duas linhas de exposição descritiva e da URL dele. O anúncio será internamente ligado às palavras-chave adquiridas¹³.

Um bom exemplo da dificuldade de harmonizar resultados interpretativos sobre a defesa do direito de marcas na Internet é o histórico de julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia. Como relata Ashley Tan, os tribunais do Reino Unido não localizaram violação nas condutas do Google AdWords por alugar palavras-chave que simbolizam produtos de uma ampla gama de empresas. De outro lado, os tribunais

13 TAN, Ashley. Google AdWords: trademark infringer or trade liberalizer? Michigan Technology Law Review, v. 16, n. 2, p. 473-509, 2010, p. 475.

nacionais dos demais países da União Europeia tenderam a considerar a existência de violação aos direitos de marca nas condutas do Google¹⁴. A fixação de um panorama interpretativo mais claro, no âmbito da União Europeia, ocorreu o julgamento do caso que ficou conhecido como “Google France SARL” pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O referido caso, na verdade, consistiu na reunião de três recursos (C-236/08, C-237/08 e C-238/08) que envolviam diversas empresas contra a Google Internacional. Em suma, a Corte de Cassação da França enviou os três processos para formação de um julgado de harmonização na aplicação da legislação comunitária sobre proteção às marcas. A Corte de Cassação, de uma forma geral, considerou haver violação ao direito de marca das empresas, pelo uso de palavras-chave alugadas no sistema Google AdWords. Todavia, a Corte de Cassação francesa postulou que o Tribunal de Justiça da União Europeia uniformizasse o entendimento em relação à aplicação da Diretiva nº 89/104/CE (que trata de direito de marcas, a qual possui o Regulamento nº 94/40 do Conselho da União Europeia) e da Diretiva n. 2000/31/CE (sistemas da sociedade da informação e comércio eletrônico). O julgado explicita que o artigo 5º, 1, alínea “a” deve ser interpretado de forma a concluir que houve violação do uso comercial de marca por parte das empresas que contrataram o serviço Google AdWords, uma vez que:

[...] o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrário, de um terceiro¹⁵.

O trecho acima é similar à conclusão 1, do Acórdão do Tribunal. Assim, esta primeira conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia indica que a Diretiva nº 89/104/CE veda o parasitismo de marca, mesmo que seja pelo uso de hiperligações em serviços de motores de busca. Ainda, a conduta das empresas contratantes do serviço, com a seleção de palavras-chave como “imitação” e “cópia” representava mais do que o parasitismo; era a exploração indevida da marca para finalidades de apoio à contrafação. Porém, que tal violação realizada pela empresa contratante do serviço AdWords não se estende ao Google. A Corte decidiu duas questões relacionadas a este serviço. A primeira foi que não havia violação direta de marca por sua conduta de

14 Idem, p. 489.

15 CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Seção), casos: C-236/08, C-237/08, C-238/08 (apensos), 23 mar. 2010, item 99. Disponível: <http://curia.europa.eu>

ofertar uma hiperligação de uma marca que levasse o consumidor ao sítio eletrônico de outra (conclusão 2 do julgado). E, ainda, a Corte decidiu que o servidor de aplicações intermediário, mesmo que seja contratado para realizar uma atividade com potencial ilícito, como na disponibilização do uso de palavras-chaves como “cópia” e “imitação”, não pode ser responsabilizado se não lhe for dada a oportunidade prévia de corrigir sua conduta. O Tribunal definiu que a Diretiva nº 2000/31/CE – sobre sociedade da informação e comércio eletrônico – deveria ser interpretada:

[...] no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na Internet, quando esse prestador não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se não tiver desempenhado esse papel, o referido prestador não pode ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do carácter ilícito desses dados ou de actividades do anunciante, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados¹⁶

O artigo de Ashley Tan critica a opção do Tribunal de Justiça da União Europeia ao indicar que o órgão jurisdicional deixou de aproveitar uma oportunidade para resolver novas políticas públicas para a proteção do direito de marcas no âmbito da Internet:

The Google France ruling, as favorable as it is to Google AdWords, does not seem to change the underlying Community policy on trademarks. Google France presented the ECJ with the opportunity to progressively adapt Community law to the changes programs like AdWords have wrought in the ways that businesses seek customers and consumers look for goods and services online. Instead the ECJ chose to simply rely on and reaffirm old doctrines that are out of step with the development of e-commerce. Google France could have signaled a sea-change in how Community law treats intellectual property in the Internet context, but as it stands, it may be limited to merely harmonizing legal treatment of AdWords¹⁷.

É importante indicar a crítica de Edson Beas Rodrigues Jr., cujo trabalho apreciou o caso europeu em cotejo ao direito brasileiro. Para ele, a decisão judicial do caso “Google France SARL” seria contraditória, uma vez que reconheceu a existência de uma violação, porém se eximiu de responsabilizar o intermediário de serviços. Ele indica

16 Idem, item 120. Disponível em: <<http://curia.europa.eu>>.

17 TAN, Ashley. Google AdWords: trademark infringer or trade liberalizer? Michigan Technology Law Review, v. 16, n. 2, p. 473-509, 2010, p. 494-495.

que o art. 130 da lei Federal nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – permite que a empresa afetada postule judicialmente contra a conduta de outra – anunciante – se considerar que esta está violando o seu direito de propriedade de marca. A expectativa do autor, com base no exame atento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reside na conclusão de que o anunciante deverá ser potencialmente responsabilizado por parasitismo, diluição do poder de marca, perda de função publicitária da marca e de capacidade de investimento¹⁸. Contudo, o diagnóstico do autor sobre os motores de busca é menos claro, uma vez que não há julgados específicos sobre o tema. O artigo postula que o Google – e outros servidores de aplicações – devem ser responsabilizados pela oferta de hiperligações patrocinadas se não utilizarem o princípio da prevenção. Na prática, o autor defende que haja uma análise prévia das palavras-chave pelo Google antes de haver a comercialização e disponibilização da hiperligação para o anunciante. Além disso, o autor defende a necessidade de um canal de comunicação aos terceiros potencialmente afetados pelo serviço, em prol da solução – em curtíssimo prazo – de divergências¹⁹. A sua ancoragem jurídica para a proposta está baseada em uma leitura sistemática da Constituição da República Federativa do Brasil e da legislação referente à proteção do consumidor (Lei Federal nº 8.078/90) e à proteção da propriedade industrial (Lei Federal nº 9.279/96). O autor, também, indica que existem três procedimentos em curso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que, contudo, ainda não tiveram desfecho²⁰.

Realizada a análise do problema pelo prisma europeu, é possível retornar ao tema com o qual foi iniciada essa seção do texto. Não há um acervo normativo claro e que facilite a solução do complexo relacionado ao uso das palavras-chave em motores de busca e a sua potencial violação aos direitos de marca, de forma transnacional. E o mais dramático é que a potencialidade da violação possui exatamente tal alcance amplo. A própria proteção conferida aos programas de computador e às bases de dados – direitos autorais – pode servir como um empecilho para a repressão à violação ao direito de marca, vinculado aos direitos da propriedade industrial. Estes desafios gerais são experimentados por todos os países que fazem parte do sistema da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual –, como ocorre com as nações que compõem a União Europeia e, também, o Brasil. A próxima seção analisará o problema pelo prisma do direito brasileiro.

18 RODRIGUES Jr., Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca. *Revista dos Tribunais*, v. 961, ano 104, p. 35-93, São Paulo, Editora RT, nov. 2015, p. 49-50.

19 *Idem*, p. 65.

20 *Ibidem*, p. 88.

4 O direito brasileiro aplicável

Após conhecer o problema pelo prisma do direito internacional e do direito comunitário europeu, cabe apreciar a questão específica do direito brasileiro em relação ao uso indevido de marcas por motores de busca. Assim como ocorre no direito comunitário europeu, há um problema de conformação jurídica, em razão da incidência de dois ramos do direito privado na proteção ao fenômeno típico da apropriação e uso indevido da marca alheia pelos motores de busca. Como indicado, os motores de busca são programas de computador que, com o uso de seus algoritmos, processam e criam base de dados.

No Brasil, como antes mencionado, a proteção dos direitos relacionados com as marcas e os sinais distintivos está firmada na Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Essa lei assegura o direito ao titular ou depositante à proteção da marca, de modo a “zelar pela sua integridade material ou reputação”, como explicitado no inciso III do artigo 130. Especificamente no que se refere à proteção do direito de marca em face de concorrência desleal, a Lei de Propriedade Industrial brasileira tipifica como crime a conduta de quem “usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos”, como está previsto no inciso IV do seu artigo 195. Essa Lei federal brasileira tem sido o principal fundamento utilizado pelos tribunais no julgamento de casos que envolvam o uso de marca alheia como palavra-chave em motores de busca na Internet. As empresas prejudicadas têm demandado nas ações propostas a abstenção do uso abusivo de suas marcas nos motores de busca e têm postulado indenizações por dano moral em face das empresas concorrentes que realizaram a designação desleal da marca como palavra-chave, bem como do provedor de busca.

De modo geral, as decisões adotadas nas cortes locais brasileira têm se dividido quanto à existência, ou não, de responsabilidade civil por parte do provedor do serviço de busca, que oferece de forma onerosa a designação de palavras-chave e possibilita o abuso por parte da empresa concorrente. A principal controvérsia reside na existência, ou não, de possibilidade técnica para que o provedor de serviço coíba a designação abusiva da palavra-chave, impedindo que a empresa contratante indique a marca da concorrente, e se a eventual impossibilidade técnica excluísse, de fato, a responsabilidade civil desse provedor. O maior número de casos sobre o assunto foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão julgador de segunda instância do maior Estado da federação brasileira. Essa corte tem entendido que o uso abusivo de marca em motores de busca, de modo a induzir quem faz a pesquisa a uma empresa ao sítio na Internet de sua concorrente, é lesivo à honra e à imagem e causa dano moral a ser indenizado. Três casos, a seguir descritos, demonstram a interpretação que tem sido dada por aquela corte.

No caso Instrutemp Instrumentos de Medição Ltda. *versus* Homis Controle e Instrumentação Ltda. e Google Internet Brasil Ltda., o autor pediu que fosse declarada a ilegalidade da conduta das rés, com sua imediata suspensão, e a condenação por danos materiais e morais²¹. No caso, a empresa Homis contratou junto ao Google, por meio da solução AdWords, a designação de palavras-chave que, se inseridas em busca feita por usuário do motor de busca, retornariam como resultado prioritário o sítio daquela empresa na Internet. Ocorre que a empresa Homis designou como uma dessas palavras-chave a expressão “Instrutemp”, marca de seu principal concorrente no ramo de fabricação de equipamentos de medição eletrônica. Desse modo, um usuário do Google que eventualmente realizasse busca pelo nome da empresa Instrutemp seria direcionado para o sítio da empresa Homis. A Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que restou comprovado o uso não autorizado de marca de concorrente em publicidade, o que caracterizou a prática de concorrência desleal vedada no direito de marcas brasileiro. Como consequência, determinou a abstenção de uso da marca “Instrutemp” por qualquer meio e de qualquer forma, especialmente para a contratação de serviço de busca utilizando essa expressão. O órgão julgador reconheceu ainda a existência de dano moral sofrido pelo autor, flexibilizando o entendimento de que dano imaterial que envolva uso de marca demanda a apresentação de um abalo inequívoco à imagem da empresa, sob o fundamento de que a publicidade em meio virtual possui alcance mundial, de modo que seria inviável calcular o número de pessoas influenciadas pelas informações inverídicas. No entanto, o relator afastou a possibilidade de indenização por dano material, eis que o autor não teria comprovado a ocorrência de qualquer prejuízo material efetivo. Vale observar que, nesse caso, o Tribunal condenou apenas a empresa Homis, e nada declarou sobre a responsabilidade civil do provedor de motor de busca, no caso a empresa Google.

Em outra ação julgada pelo mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Prodent Assistência Odontológica Ltda. *versus* Odontoprev S.A. e Google Brasil Internet Ltda., a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial reafirmou seu entendimento de que o uso ilícito e desautorizado de nome ou marca alheios na contratação de *links* patrocinados em motores de busca caracteriza ato de concorrência desleal, pois é capaz de confundir o mercado consumidor, sendo cabível indenização por dano moral independente de comprovação objetiva do prejuízo extrapatrimonial²².

21 BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 0175492-17.2011.8.26.0100. Apelante: INSTRUTEMP Instrumentos de medição Ltda. Apelados: HOMIS Controle e Instrumentação Ltda e outro. Relator: Desembargador Enio Zuliani. São Paulo: 13 jul. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

22 BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 0218907-50.2011.8.26.0100. Apelante: Google Brasil Internet Ltda. e outro. Apelado: Prodent Assistência Odontológica Ltda. Relator: Desembargador Maia da Cunha. São Paulo: 13 jul. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

Nesse caso, o órgão julgador também reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Google, uma vez que a ré Odontoprev havia contratado o serviço AdWords, daquele provedor de motor de busca, para designação de palavras-chave. A Corte afastou ainda a alegação do Google de que não poderia ser responsabilizado por ser inviável realizar juízo prévio de valor sobre a palavra-chave indicada pela empresa contratante do serviço AdWords. Entendeu o tribunal que a eleição pelo Google de um sistema que impede o controle prévio acarreta em sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados a terceiros, sendo risco assumido pelo provedor ao oferecer serviço que lhe confere retorno pecuniário, de modo a condená-lo solidariamente a indenizar o dano moral sofrido pelo autor.

Entendimento diverso teve a Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de Sapatella Calçados e Bolsas Ltda. ME *versus* Comércio Digital BF Ltda., Google Brasil Internet Ltda., Microsoft Informática Ltda. e Yahoo! Brasil Internet Ltda.²³. Na citada ação, o órgão julgador afastou a condenação dos provedores de motor de busca Google, Bing e Yahoo a indenizar o autor por dano moral, ao entender que, excetuadas marcas ostensivamente notórias, não haveria como exigir daquelas empresas a observância quanto à existência de direito de marca de titularidade de terceiros. A Segunda Câmara afirmou ainda que tal exigência inviabilizaria o uso de anúncios direcionados, em decorrência da infinidade de possíveis composições entre termos de uso comum e sufixos ou prefixos existentes na língua portuguesa. Aos provedores caberia apenas cumprir a determinação judicial para que não mais promovessem a vinculação da marca do autor à da primeira ré.

Outros tribunais estaduais têm entendido pela ausência de responsabilidade civil do provedor de motor de busca da mesma forma. Eles têm acatando o argumento de impossibilidade de verificação prévia de ofensa a direito de marca por termo indicado como palavra-chave pela empresa contratante. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento do caso AC Miletto Serviços Médicos SS Ltda. *versus* Google Internet Brasil Ltda. e Paulista Saúde S.A., entendeu não ser possível exigir do provedor de motor de busca que oferece serviço de anúncios o controle prévio do conteúdo disponibilizado por seus usuários e das palavras-chave utilizadas pelo anunciante²⁴. Argumentou o órgão julgador que o provedor não interfere no conteúdo lançado ou palavras escolhidas, de modo que é o usuário do serviço de anúncio quem

23 BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 1071780-23.2013.8.26.0100.

Apelante: Sapatella Calçados e bolsas Ltda. ME. Apelados: Comércio Digital BF Ltda., Google Brasil Internet Ltda., Microsoft Informática Ltda. e Yahoo! do Brasil Internet Ltda. Relator: Desembargador Ricardo Negrão. São Paulo: 20 fev. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

24 BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0026305-27.2015.8.07.0001.

Apelante: AC Miletto Serviços Médicos SS Ltda. Apelados: Google Brasil Internet Ltda. e Paulista Saúde S/A. Disponível em: <<http://pesquisajuris.tjdft.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

deve responder pelas informações inseridas. Compreendeu ainda ser impossível ao provedor conhecer todas as marcas registradas, ainda que conte com um sistema de reivindicação de marcas. Deve o provedor, no entanto, reprovar ou remover anúncios ilegais quando tiver conhecimento inequívoco de seu cadastramento; caso não o faça, poderá responder pelos danos que forem causados. Na mesma linha de entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao examinar o caso Zatte Comércio de Calçados Ltda. EPP *versus* Comércio Digital BF Ltda., manteve decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a denúncia à lide da empresa Google formulada pela ré²⁵. No referido caso, a ré alegou que é cliente da empresa Google, a qual prestou o serviço de vinculação de palavras-chave para pesquisa patrocinada, e que o Google disponibilizou o serviço AdWords e divulgou a informação, devendo necessariamente figurar no polo passivo da demanda. O órgão julgador entendeu, todavia, não caber a responsabilidade do provedor do motor de busca, nem se vislumbra possibilidade de ação regressiva, eis que seguiria apenas orientação do contratante do referido serviço.

Cumpra-se notar que o Superior Tribunal de Justiça, corte com jurisdição nacional responsável por rever decisões judiciais dos tribunais regionais que contrariarem ou negarem vigência à legislação federal, ainda não decidiu sobre casos que envolvam abuso de marca em motores de busca na Internet. Deste modo, o STJ ainda não enfrentou a controvérsia sobre responsabilidade civil do provedor que oferece o serviço de designação de palavras-chave para retorno preferencial em buscas.

Verifica-se também que as decisões judiciais relatadas têm reconhecido a ocorrência de concorrência desleal com fundamento na legislação referente ao direito de marcas, bem como ao direito civil na aferição de responsabilidade civil, mas ignoraram a legislação aplicável ao uso da Internet no Brasil, cuja disciplina consta da Lei Federal nº 12.695, de 23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. No que se refere à responsabilidade de provedores de aplicações na Internet, dispõe o Marco Civil da Internet que essa só ocorrerá quanto a danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem os provedores por tomar providências para tornar indisponível o conteúdo ofensivo dentro do prazo assinalado e nos limites técnicos de seus serviços, ressalvadas disposições legais em sentido diverso, nos termos do artigo 19 da referida Lei. O Marco Civil da Internet, de fato, expressamente exclui a responsabilidade do provedor quanto ao conteúdo gerado por terceiros. Ocorre que a designação de palavras-chave por contratantes de serviço de publicidade ofertado por provedores de motor de busca não se trata de conteúdo gerado por terceiro – em verdade, o resultado da busca, que prioriza o contratante da palavra-chave, é um conteúdo próprio gerado pelo provedor. E pode ser considerado como um conteúdo que gera potenciais danos ao titular ou depositante da marca abusada.

25 BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agravo de Instrumento nº 1.362.062-3. Agravante: Comércio Digital BF Ltda. Agravada: Zatte Comércio de Calçados Ltda. Relator: Desembargador Fagundes Cunha. Disponível em: <<http://portal.tjpr.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

Em síntese, é possível localizar que o direito brasileiro tem acolhido o tema do uso dos AdWords de uma forma razoavelmente similar aquela que foi consolidada no paradigma julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, relatada em seção anterior. Todavia, o argumento das cortes brasileiras tem sido diverso. Os tribunais do Brasil têm excluído a responsabilização do Google com base na premissa técnica de que os algoritmos utilizados por essa empresa inviabilizariam o exame prévio das palavras-chave. De certa maneira, o Marco Civil da Internet, Lei Federal nº 12.695/94 pode fortalecer este ponto de vista e, ainda, pode ser mobilizado o argumento de que a base dos algoritmos e das bases de dados do Google seria protegida pelos direitos autorais e, portanto, haveria uma colisão entre direitos privados de difícil resolução judicial.

5 Conclusão

O maior problema enfrentado na atualidade, em relação à Internet, tem sido a expansão no uso dos algoritmos. A utilização de maciça de sistemas automáticos para organização de informação pode gerar situações anedóticas ou lesivas aos direitos. No campo das anedotas, tornou-se conhecido o caso midiático de um programa de computador criado pela Microsoft, cujo teste se tornou uma piada. A empresa havia criado um programa de computador (TayTweets), baseado em inteligência artificial, que aprenderia a interagir com as pessoas, de acordo com as interações e informações que fosse acessando na Internet por meio da rede social Twitter. No tempo recorde de vinte e quatro horas, o robô aprendeu a difundir informações racistas e de forte caráter sexual. O aprendizado do robô se daria somente com base na sua interação com os outros usuários humanos da rede social. O experimento levanta reflexões sobre a possibilidade de que a mera interação midiática – ausente de suporte na realidade fática – pode produzir quadros informacionais tão descolados dos limites sociais da realidade que os mesmos se mostrariam inacreditavelmente fora do razoável. De outro lado, é evidente que o mundo virtual gera violações reais e concretas em relação aos direitos. O exemplo tratado neste artigo é claro. A publicidade predatória – parasitismo de marca – pode induzir à corrosão de um longo investimento empresarial, com consequências graves para a vítima.

Não obstante, a proteção jurídica contra mecanismos de busca e algoritmos que produzam violações a direitos é de difícil concretização. Não somente pela dificuldade para identificar os violadores, como se dá com a atual navegação por meio de uma multiplicidade de servidores intermediários de informação. Mas, também, pela difusão da automatização dos procedimentos por meio de algoritmos. O exemplo do AdWords é somente um primeiro passo em direção a sistemas mais complexos e interativos que poderão utilizar uma multiplicidade de fontes – e de outros sistemas e algoritmos – para gerar o retorno analisado das informações. A própria avaliação de

tal quadro evolutivo dos sistemas de busca pelos mecanismos tradicionais de proteção pelo Estado se torna mais complexa, uma vez que essas tecnologias estão em franco processo de evolução. Ainda mais, o produto tecnológico – sistemas e algoritmos – possui proteção dada pelos direitos autorais, tornando mais complicada a apreciação dos códigos e bases de dados para localizar– e comprovar – as potenciais violações aos direitos. Afinal, tais softwares são parte da propriedade de empresas, as quais precisam resguardá-los em defesa das suas próprias atividades comerciais.

A solução oriunda de uma proteção estatal tradicional, seja de caráter judicial ou de cunho administrativo, não se mostra como a mais viável para regular e reprimir as potenciais violações privadas em termos de proteção de marcas. Em princípio, a solução apontada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia deixa implícita a tentativa de que a regulação seja realizada pelas próprias empresas da área de tecnologia da informação. O risco para modelos de co-regulação é a possibilidade que os mesmos acabem sendo tão autônomos em sua interação com a sociedade e o Estado que, por conta disso, se tornem opressivos ou, ainda, deslegitimados. No caso da opressão, um exemplo seria um hipotético modelo de regulação por cooperação que fosse dominado por poucas grandes empresas de atuação mundial e que, por isso, poderiam exercer um poder regulatório desproporcional, asfixiando concorrentes e mercados. No caso da perda de legitimidade, é possível imaginar a hipótese do abandono da cooperação por atores, como as empresas e Estados, em prol de sistemas fechados. Apesar de esses riscos serem perceptíveis, é importante pensar em modelos cooperativos concretos e factíveis para testar a atuação de empresas, sociedade e Estado em prol da proteção de direitos no ambiente virtual. A área comercial possui vantagens para se tornar um espaço de teste para a modelo da cooperação, em razão de dois motivos. O primeiro é a tradição de atuação e de interação competitiva / cooperativa entre os agentes de comércio. O segundo é o papel histórico dos costumes comerciais como meio de regulação entre os agentes de comércio.

Nota dos autores

Texto preparado especialmente para o colóquio “A efetividade do direito em face do poder dos gigantes da Internet”, realizado entre 14 e 16 de dezembro de 2016, na Université Paris Descartes. A cooperação de pesquisa envolve a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, a Université Paris Descartes e a Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris-Saclay. As atividades já empreendidas não poderiam ter ocorrido sem o apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

Referências

Referências bibliográficas

- BENABOU, Valérie-Laure; ROCHFELD, Judith. À qui profite le clic: le partage de la valeur à l'ère numérique. Paris: Odile-Jacob, 2015.
- BOYLE, James. A manifesto on WIPO and the future of intellectual property. **Duke Law and Technology Review**, n. 9, p. 1-12, 2004.
- CÁDIMA, Francisco Rui. A Google, o sistema de media e a agregação de informação. *Intercom – RBCC*, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 19-37, jan./jul. 2013.
- FRYDMAN, Benoît; HENNEBEL, Ludovic; LEWKOWICZ, Gregory. Co-regulation and the rule of law. In: BROUSSEAU, Eric (ed.); MARZOUKI, Meryem (ed.); MÉADEL, Cécile (ed.). **Governance, regulations and powers on the Internet**. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 133-150.
- LATOUR, Bruno. **Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory**. Oxford University Press: Oxford, 2007.
- LESSIG, Lawrence. **Code: version 2.0**. New York: Basic Books, 2006.
- LUHMANN, Niklas. **Introduction to systems theory**. London: Polity Press, 2012.
- _____. **Theory of society, v. 2**. Stanford University Press: Stanford, 2013.
- MURRAY, Andrew D. **Information technology law: the law and society**, 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- _____. Nodes and gravity in virtual space. *Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation*, Hart Pub., v. 5, n. 2, out./2001, p. 195-221.
- MUSIANI, Francesca. **Nains sans géants: architecture décentralisée et services Internet**. Paris: Presses des Mines; Transvalor, 2015.
- _____. Giants, dwarfs and decentralized alternatives to Internet-based services: an issue of Internet governance. *Westminster Papers in Culture and Communication*, v. 10, n. 1, p. 81-94, 2015. Disponível em: <<http://www.westminsterpapers.org/articles/10.16997/wpcc.214/>>.
- RODRIGUES Jr., Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca. **Revista dos Tribunais**, v. 961, ano 104, p. 35-93, São Paulo, Editora RT, nov. 2015.
- TAN, Ashley. Google AdWords: trademark infringer or trade liberalizer? **Michigan Technology Law Review**, v. 16, n. 2, p. 473-509, 2010.
- ZANINI, Leonardo E. A. A proteção internacional do direito de autor e o embate entre os sistemas de *copyright* e do *droit d'auteur*. **Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro**, v. 18, n. 30, p. 115-130, abr. 2011.

Casos citados

BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 0175492-17.2011.8.26.0100. Apelante: INSTRUTEMP Instrumentos de medição Ltda. Apelados: HOMIS Controle e Instrumentação Ltda e outro. Relator: Desembargador Enio Zuliani. São Paulo: 13 jul. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>> Acesso: 8 ago. 2016.

BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 0218907-50.2011.8.26.0100. Apelante: Google Brasil Internet Ltda. e outro. Apelado: Prodent Assistência Odontológica Ltda. Relator: Desembargador Maia da Cunha. São Paulo: 13 jul. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 1071780-23.2013.8.26.0100. Apelante: Sapatella Calçados e bolsas Ltda. ME. Apelados: Comércio Digital BF Ltda., Google Brasil Internet Ltda., Microsoft Informática Ltda. e Yahoo! do Brasil Internet Ltda. Relator: Desembargador Ricardo Negrão. São Paulo: 20 fev. 2016. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016,

BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0026305-27.2015.8.07.0001. Apelante: AC Miletto Serviços Médicos SS Ltda. Apelados: Google Brasil Internet Ltda. e Paulista Saúde S/A. Disponível em: <<http://pesquisajuris.tjdft.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

BRASIL: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agravo de Instrumento nº 1.362.062-3. Agravante: Comércio Digital BF Ltda. Agravada: Zatte Comércio de Calçados Ltda. Relator: Desembargador Fagundes Cunha. Disponível em: <<http://portal.tjpr.jus.br>>. Acesso: 8 ago. 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Seção), casos: C-236/08, C-237/08, C-238/08 (apensos), 23 mar. 2010, item 99. Disponível em: <<http://curia.europa.eu>>.