

VIII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria - CONPEDI

Presidente - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - FMU - São Paulo

Diretor Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC - Santa Catarina

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa - Pará

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG - Goiás

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos - Rio Grande do Sul

Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio - Rio de Janeiro

Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP - Pernambuco

Representante Discente: Prof. Dr. Abner da Silva Jaques - UPM/UNIGRAN - Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - UFMA - Maranhão

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - SKEMA/ESDHC/UFMG - Minas Gerais

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UFERSA - Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Fernando Passos - UNIARA - São Paulo

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP - São Paulo

Secretarias

Relações Institucionais:

Prof. Dra. Claudia Maria Barbosa - PUCPR - Paraná

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia

Profa. Dra. Daniela Marques de Moraes - UNB - Distrito Federal

Comunicação:

Prof. Dr. Robison Tramontina - UNOESC - Santa Catarina

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS - Sergipe

Relações Internacionais para o Continente Americano:

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFMS - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhão

Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto - UPM - São Paulo

Relações Internacionais para os demais Continentes:

Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR - Ceará

Profa. Dra. Sandra Regina Martini - UNIRITTER / UFRGS - Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Maria Claudia da Silva Antunes de Souza - UNIVALI - Santa Catarina

Educação Jurídica

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba - PR

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP - SP

Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello - UFMS - MS

Eventos:

Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - FDF - São Paulo

Profa. Dra. Norma Sueli Padilha - UFSC - Santa Catarina

Prof. Dr. Juraci Mourão Lopes Filho - UNICHRISTUS - Ceará

Comissão Especial

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UFRJ - RJ

Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB - PB

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec - MG

Prof. Dr. Rogério Borba - UNIFACVEST - SC

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti; Liziane Paixão Silva Oliveira; Valter Moura do Carmo. – Florianópolis: CONPEDI, 2025.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5274-153-0

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Direito Governança e Políticas de Inclusão

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito e inovação. 3. Propriedade intelectual e concorrência. VIII Encontro Virtual do CONPEDI (2; 2025; Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



VIII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Apresentação

A relação entre inovação, tecnologias emergentes e os marcos tradicionais do Direito tem exigido dos juristas uma constante atualização teórica e crítica. No VIII Encontro Virtual do CONPEDI, realizado entre os dias 24 e 28 de junho de 2025, sob o tema central “Direito, Governança e Políticas de Inclusão”, o Grupo de Trabalho “Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência I” reuniu estudos que refletiram com profundidade e diversidade os impactos das transformações tecnológicas sobre a produção, circulação e proteção de bens imateriais.

Com contribuições vindas de diferentes regiões do país, os trabalhos discutidos abordaram desde os desafios jurídicos trazidos pela inteligência artificial generativa, sobretudo em relação ao direito autoral, à imagem e à criação automatizada, até questões contemporâneas ligadas à propriedade intelectual aplicada à cultura popular e à inovação no setor público. Também foram destaque os debates sobre regulação de plataformas digitais, proteção de dados, deepfakes, marketplaces e os caminhos para repensar a responsabilidade e a transparência em ambientes digitais.

A programação ainda incluiu análises sobre tecnologias disruptivas como blockchain, tokenização de ativos e créditos ambientais, propondo abordagens jurídicas inovadoras para setores como o mercado agroalimentar e o imobiliário. Ao organizar os artigos em quatro blocos temáticos, a coordenação buscou valorizar as afinidades entre os textos, favorecendo a

Bloco 1 – Direito Autoral e Inteligência Artificial

O primeiro bloco do GT reuniu estudos voltados à interseção entre inteligência artificial e direito autoral, refletindo sobre os efeitos disruptivos das tecnologias generativas na lógica tradicional de criação, autoria e proteção jurídica.

O artigo “Direito autoral e inteligência artificial: os desafios para a proteção de obras criadas por IA”, de Isadora Silvestre Coimbra, analisa a ausência de marcos regulatórios específicos para criações geradas por sistemas autônomos, destacando casos emblemáticos e comparando legislações nacionais e internacionais. A autora propõe alternativas como a autoria compartilhada e a harmonização global, apontando caminhos para garantir segurança jurídica sem inviabilizar o acesso à cultura e ao conhecimento.

Em “Direitos autorais e inteligência artificial: os desafios de segurança e criação na era dos algoritmos”, de Vanessa dos Santos Gallo e Carla Izolda Fiuza Costa Marshall, as autoras enfatizam os riscos à segurança da informação e à autenticidade das criações intelectuais diante da velocidade e da escala das produções automatizadas. Destacam-se as soluções tecnológicas propostas, como blockchain e marcas d’água digitais, bem como a urgência de políticas públicas eficazes para mitigar violações.

O artigo “Showrunner e inteligência artificial: desafios para a proteção dos direitos autorais no Brasil”, de Vitória Colognesi Abjar e Loyana Christian de Lima Tomaz, foca na figura do showrunner, cada vez mais presente nas produções audiovisuais, e nas lacunas existentes na Lei de Direitos Autorais brasileira para proteger suas criações diante da atuação da IA. O estudo propõe uma releitura contemporânea de dispositivos legais para garantir efetiva tutela aos criadores.

Fechando o bloco, o artigo “Ressurreição digital e a falta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil: conflitos com o direito de imagem post mortem”, de Alcian Pereira de

O segundo bloco reuniu contribuições que abordam o papel da propriedade intelectual na valorização de expressões culturais, no incentivo à inovação tecnológica e na atuação dos entes públicos no fortalecimento de ecossistemas criativos. Os textos dialogam com desafios regulatórios, institucionais e identitários, em contextos marcados por diversidade regional e mudanças tecnológicas.

O artigo “O novo papel dos entes públicos regionais e locais brasileiros no processo de inovação tecnológica e no desenvolvimento e gestão da propriedade intelectual”, de Antonio Ricardo Surita dos Santos, analisa o impacto das leis federais nº 10.973/2004 e nº 13.243/2016 na descentralização da política de inovação no Brasil. O autor destaca a importância da atuação dos entes federativos, das ICTs e dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) na difusão do conhecimento e no aproveitamento estratégico da propriedade intelectual como instrumento de desenvolvimento regional.

No artigo “Direito fundamental autoral e cultura popular: uma leitura jurídica das toadas do Festival Folclórico de Parintins/Amazonas”, de Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti e Paula Mércia Coimbra Brasil, as autoras exploram os limites do sistema jurídico tradicional na proteção de manifestações culturais coletivas e orais, como as toadas de boi-bumbá. O estudo chama atenção para a tensão entre a natureza comunitária das expressões culturais amazônicas e o modelo autoral individualista previsto na legislação, propondo adequações normativas que conciliem preservação da cultura e remuneração justa aos criadores.

Já o artigo “Regras ou standards? A regulação das exceções aos direitos autorais em decisões do STF e STJ”, de Rafaela Ferreira Gonçalves da Silva e Julia Marques Queiroz Laport Brandão, examina a interpretação judicial do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais e discute se sua aplicação prática configura uma lógica de regras fixas ou de standards flexíveis. A análise revela a presença de elementos subjetivos nas decisões, gerando insegurança jurídica e sugerindo a necessidade de diretrizes mais claras, especialmente diante do avanço da

O artigo “O impacto do Sora IA na propulsão de deepfakes: um estudo sob a perspectiva da proteção de dados e da análise econômica do Direito”, de Giowana Parra Gimenes da Cunha, Rute Rodrigues Barros de Abreu e Jonathan Barros Vita, analisa a tecnologia emergente Sora e sua capacidade de criar vídeos hiper-realistas com baixo custo, ampliando o alcance e os riscos dos deepfakes. O estudo utiliza a análise econômica do Direito e a Teoria dos Jogos para discutir os efeitos dessas práticas sobre os direitos da personalidade e os sistemas de responsabilização civil, sugerindo estratégias regulatórias para mitigar suas externalidades negativas.

No artigo “A análise econômica do Direito e a responsabilidade dos marketplaces em violações praticadas por anunciantes a marcas de propriedade de terceiros”, de Vitor Kalil Rocha Ferreira e Rodrigo Almeida Magalhães, os autores investigam a responsabilidade civil de marketplaces por infrações cometidas por anunciantes, à luz da legislação brasileira e da perspectiva da eficiência jurídica. O estudo propõe a responsabilização condicionada à inércia das plataformas diante de notificações, aproximando-se de modelos internacionais e sugerindo um papel mais ativo do INPI e da ABPI na regulação e fiscalização dessas práticas.

Bloco 4 – Inovação, Blockchain e Sustentabilidade

O quarto e último bloco reuniu trabalhos voltados à inovação tecnológica aplicada a setores estratégicos como o mercado ambiental, o setor imobiliário e a indústria agroalimentar. As pesquisas abordam tecnologias emergentes como blockchain e tokenização, além de instrumentos regulatórios inovadores, como a sandbox regulatória. Em comum, os textos propõem caminhos jurídicos para alinhar inovação, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável.

O artigo “Blockchain e a transparência na CPR Verde: uma abordagem jurídica para garantir integridade nos créditos ambientais”, de Julson Nélio de Lima Arantes Costa Filho e Fabio Fernandes Neves Benfatti, discute o potencial do uso de blockchain para assegurar

digitais de ativos reais. O trabalho contribui para o debate sobre o futuro do Direito Registral em um cenário de crescente digitalização.

O artigo “Inovação tecnológica e regulação jurídica: a necessidade de novas abordagens no setor agroalimentar”, de Daniela Richter, Ediani da Silva Ritter e Maria Cristina Gomes da Silva D’Ornellas, propõe uma reflexão sobre o descompasso entre inovação tecnológica e regulação no setor agroalimentar, com foco na carne cultivada e na utilização de sandbox regulatórias como ferramenta para conciliar desenvolvimento e proteção do interesse público. A pesquisa reforça a importância de abordagens jurídicas flexíveis e proativas para lidar com os impactos da Quarta Revolução Industrial sobre a produção e o consumo de alimentos.

Ao fim, os debates e reflexões aqui registrados reforçam a importância de espaços como o CONPEDI para o fortalecimento da pesquisa jurídica de excelência, comprometida com a inclusão, a governança democrática e a resposta qualificada aos desafios da sociedade contemporânea.

Boa leitura !

Profa. Dra. Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti (Universidade do Estado do Amazonas - UEA)

Profa. Dra. Liziane Paixao Silva Oliveira (Centro Universitário de Brasília – UNICEUB; Universidade Tiradentes – UNIT)

Professor Doutor Valter Moura do Carmo (Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos – ESMAT e UFT)

**A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A RESPONSABILIDADE DOS
MARKETPLACES EM VIOLAÇÕES PRATICADAS POR ANUNCIANTES A
MARCAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS**

**THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AND THE LIABILITY OF
MARKETPLACES IN VIOLATIONS PRACTICED BY ADVERTISERS OF
BRANDS OWNED BY THIRD PARTIES**

**Vitor Kalil Rocha Ferreira ¹
Rodrigo Almeida Magalhães ²**

Resumo

O presente estudo analisa a responsabilidade dos marketplaces em violações por anunciantes de marcas de terceiros, valendo-se, inclusive, das contribuições da análise econômica do direito. Nesse contexto, pretende-se, por meio de técnica bibliográfica e jurisprudencial, investigar as consequências para o tema da definição jurídica dos marketplaces como provedores de conteúdo. Conclui-se, por fim, que, como regra, o marketplace não poderá ser responsabilizado, mas isso mudará se, mesmo após cientificados da violação, permanecerem inertes ou não estabelecerem métodos eficazes de identificação dos violadores. Acrescenta-se ainda a conclusão de que esse entendimento aproxima-se das disposições contidas na Resolução de 2023, Questão nº 287 da AIPPI, mas seria de extrema relevância tratar o tema de forma específica no Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014. Uma atuação ativa e efetiva do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual teria grande importância, principalmente, através da redação de instruções, auxílio nas investigações das violações ocorridas, compilação de dados e também na criação de um sistema de denúncias padronizado e efetivo a ser adotado por todos marketplaces.

Palavras-chave: Responsabilidade, Violação de marcas, Marketplace, Provedor de conteúdo, Análise econômica do direito

Abstract/Resumen/Résumé

notified of the violation, they remain inactive or do not establish effective methods of identifying violators. It is also concluded that this understanding is close to the provisions contained in the 2023 Resolution, Question n°. 287 of the AIPPI, but it would be extremely relevant to address the issue specifically in the Brazilian Civil Rights Framework for the Internet, federal law n° 12.965/2014. An active and effective action by INPI - National Institute of Industrial Property and ABPI - Brazilian Association of Intellectual Property would be of great importance, mainly through the writing of instructions, assistance in investigations of violations that occurred, compilation of data and also in the creation of a standardized and effective reporting system to be adopted by all marketplaces.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Liability, Trademark infringement, Marketplace, Content provider, Economic analysis of law

1. INTRODUÇÃO

A metodologia adotada nesta obra será a teórico-jurídica exploratória, com técnica de pesquisa de um amplo quadro de referências bibliográficas, legislações e a jurisprudência. O objetivo geral da pesquisa é investigar se o *marketplace* poderá ser responsabilizado por violações por anunciantes de marcar de terceiros.

Como se verá, após o desenvolvimento e finalização da pesquisa, concluiu-se que, por serem considerados provedores de conteúdo, como regra, não poderão ser responsabilizados pelas violações de marca praticadas por anunciantes de produtos e serviços, mesmo que tenham ocorrido em sua plataforma. No entanto, poderão ser responsabilizados se, cientificados previamente, permanecerem inertes em fazer cessar a violação ou não estabelecerem métodos eficazes de identificação dos violadores, com posterior comunicação ao legítimo proprietário da marca.

Trata-se do consolidado na jurisprudência pátria, aproximando-se das disposições contidas na Resolução de 2023, Questão nº 287 da AIPPI, por mais que esta última tenha proposto critérios adicionais que são proporcionais e adequados. Portanto, seria muito importante a inclusão de uma disposição específica no Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014, tratando a matéria nestes termos.

2. PROTEÇÃO DAS MARCAS REGISTRADAS E A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

O tema da responsabilidade civil dos *marketplaces* em violações por anunciantes de marcas de terceiros desafia o sistema brasileiro protetivo da propriedade industrial atualmente vigente, mas a sua abordagem profunda e profícua tem por pressuposto a análise sobre o conceito de marca.

A marca pode ser conceituada como:

Conceitua-se marca, de conformidade com a lei brasileira de Propriedade Industrial, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas (Reis, 2022, p. 71).

Em um contexto histórico e etimológico, “a palavra marca provém de brand, em inglês, que por sua vez advém do antigo nórdico brandr, que significa queimar” (Reis, 2022, p. 71). Trata-se de uma alusão e vinculação de natureza histórica a diversos atos praticados de identificação específica e distinção, como aquelas técnicas utilizadas por vaqueiros nos bovinos do seu rebanho e também por oleiros em suas peças de barro.

Na classificação das marcas no que tange a atividade desenvolvida pelo empresário, segundo o INPI, temos as seguintes espécies. A primeira é a marca de serviços que visa “distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins” (Reis, 2022, p. 73). A segunda a marca de produtos que visam “distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins” (Reis, 2022, p. 73). A marca coletiva, “para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade” (Reis, 2022, p. 73). E, por fim, “a marca de certificação, para atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas” (Reis, 2022, p. 73).

Como previsto no art. 129, 130 e 133 da lei nº 9.279/96 e art. 5º, XXIX da Constituição Federal de 1988, o registro da marca no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial assegura a propriedade, proteção e exclusividade em âmbito nacional, mas restrita ao âmbito da classe (ramo de atividade) selecionada pelo detentor no momento da realização do pedido de registro, tendo prazo de vigência de 10 (dez) anos.

É importante ressaltar ainda que, ao contrário do direito autoral em que o registro é meramente declaratório, o registro da marca tem caráter constitutivo da proteção. Assim, apenas com o registro da marca é que se garantirá ao titular o direito à proteção da marca, o qual, por força do art. 130, III da lei nº 9.279/96, estende-se ao depositante do pedido de registro de marca, conforme entendimento pacificado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.032.104-RS, publicado em 24 de agosto de 2011. Senão, vejamos ementa do aludido julgado:

CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.

1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra a usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.032.104/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 24/8/2011)

Sob a ótica da análise econômica do direito, à proteção da marca contra violações tem importância salutar. Isso porque é um dos institutos jurídicos que visa garantir a segurança, lealdade, responsabilidade e autenticidade do mercado, assim como a proteção das legítimas expectativas e interesses das pessoas físicas ou jurídicas que consomem e fornecem os produtos e serviços.

Neste íterim, Ronald Harry Coase definiu o mercado como:

O espaço de operatividade da firma e de ação de seus agentes. É o lugar para o qual convergem os mais diversos interesses econômicos. É o ambiente artificial onde se celebram os contratos entre firmas e outras firmas ou entre firmas e consumidores (Coase, 2022, p. 103).

O mercado, consistente nesse espaço de operatividade da firma onde se celebram os contratos e convergem os diversos interesses econômicos, muitas vezes sofre com falhas de mercado, as quais são caracterizadas por Antônio Maristrello Porto e Nuno Garoupa como sendo as “circunstâncias específicas que levam um sistema de livre mercado à alocação ineficiente de bens e serviços” (Garoupa, Porto, p. 73).

É de suma relevância considerar que essas imperfeições implicam em um funcionamento ineficiente e imperfeito do mercado. Trata-se de “indivíduos e organizações, que buscam maximizar seus interesses próprios, passam a agir em dissonância com o interesse social” (Garoupa, Porto, p. 73). Assim, com vistas neste marco conceitual, conclui-se que as violações de marca podem ser consideradas falhas de mercado.

As violações de marcas também implicam em concorrência imperfeita. Antônio Maristrello Porto e Nuno Garoupa caracterizam a concorrência imperfeita como sendo “toda situação da competição, em qualquer mercado, que não satisfaz às condições necessárias para a competição perfeita” (Garoupa, Porto, p. 73).

Trata-se de uma modalidade de concorrência imperfeita, porque haverão agentes econômicos enriquecendo-se ilicitamente com as falsificações e uso indevido de marca, mas em contraposição, o legítimo titular será severamente prejudicado e lesado com a confusão entre as empresas, perda reputacional e de faturamento, assim como com o desvio de clientela de forma fraudulenta. Inclusive, esse ato de desviar clientela através da violação da marca é tipificado como crime, conforme se vê no art. 195, III da lei nº 9.279/96.

Com a finalidade de apresentar informações e dados estatísticos para demonstrar a gravidade desta falha de mercado, destaca-se a relevância do anuário de 2024 da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF). Pelas conclusões apontadas neste estudo,

estima-se que “as falsificações, o contrabando e a pirataria geram um prejuízo de aproximadamente 414 bilhões de reais anuais ao país em perdas de arrecadação tributária e perdas de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas” (Abcf, 2024, p. 3).

De igual forma, em 2023, constatou-se também um crescimento dos prejuízos com falsificações, contrabandos e piratarias na ordem de 15% (quinze por cento) em relação ao ano anterior, ou seja, tratam-se de números que vem crescendo substancialmente ano a ano.

Inclusive, no anuário de 2024, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) apresentou as seguintes razões como sendo as responsáveis por esse aumento:

Um incremento foi alcançado em número de operações, quando comparado ao mesmo período dos anos anteriores, porém, a falsificação, o contrabando e o mercado ilegal continuam crescendo exponencialmente, muito disso em virtude também do aumento da tributação na indústria nacional, que faz com que os produtos originais percam competitividade, que aliado ao mau momento da economia brasileira, perda de poder aquisitivo de boa parcela da população em virtude disso, o baque causado pela pandemia na economia mundial e a esparsa fiscalização nos portos e fronteiras, faz com que o problema seja agravado ano após ano.

O fato de o Governo Federal não ter aumentado a dotação orçamentária no exercício dos últimos anos de órgãos como a PF, PRF e a Receita Federal, como também ocorreu nos anos anteriores, agrava ainda mais a situação, causando desemprego, perda de arrecadação de impostos e riscos à saúde e a segurança dos consumidores, visto que a maioria desses produtos ilegais se destina a consumo humano direto ou indireto (Abcf, 2024, p. 3-4).

Inclusive, esses prejuízos não são distribuídos de forma equânime e proporcional para todos os setores da indústria e comércio, muito pelo contrário, existem setores que são bem mais prejudicados que os demais. Dentre eles, cita-se, principalmente, o setor de bebidas, registrando um prejuízo de 78,5 bilhões de reais, o setor de combustíveis, registrando um prejuízo de 35 bilhões de reais e o setor de vestuário, registrando um prejuízo de 40 bilhões de reais.

Além disso, ressalta-se que, por mais que esteja presente na maioria das vezes, nem toda falsificação, contrabando e pirataria implicará em violação de uma marca. E, mais, nem todos os casos referem-se a violações que ocorreram no âmbito dos *marketplaces*. A exposição destes dados objetiva apenas dar uma dimensão do prejuízo que essas violações trazem para os empresários, consumidores e também para o país.

E, por fim, por se tratar de ilegalidades que são cometidas ocultamente, em que não se consegue apurar dados estatísticos com maior assertividade e facilidade, certamente os prejuízos alcançam cifras bem superiores àquelas que foram apontadas, uma vez que muitas violações sequer são descobertas para que possam ser contabilizadas.

Por óbvio, os dados apresentados são alarmantes e evidenciam duas faces de uma única moeda. Isso porque, por um lado, representam a drástica afetação do faturamento dos

legítimos proprietários das marcas que gastam muitos recursos financeiros para desenvolver e consolidar produtos e serviços autênticos e originais no mercado. E, por outro lado, lesionam os consumidores que muitas vezes são enganados e induzidos a incorrerem em confusão quanto às empresas envolvidas.

3. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS MARKETPLACES

Atualmente, o comércio eletrônico é indispensável para o mercado, sendo certo que o sucesso dos *marketplaces* advém justamente da facilitação proporcionada pela disponibilização de um espaço virtual único e centralizado na internet que torna descomplicada a localização dos produtos e serviços visados, assim como a conclusão da operação de compra e venda.

A formatação mercadológica do comércio eletrônico varia de acordo com a modalidade de oferta da sua prestação de serviços. No julgamento do Recurso Especial nº 2.067.181 – PR pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a eminente relatora ministra Nancy Andrighi sintetiza de forma assertiva os principais modelos de comércio eletrônico existentes, nos seguintes termos:

(i) lojas virtuais: o fornecedor utiliza a internet para comercializar seus produtos ou serviços de forma exclusiva ou complementar. Ou seja, o titular do site é o próprio fornecedor;

(ii) compras coletivas: são anunciadas promoções de fornecedores, com a disponibilização de cupons para aquisição, que são trocados por produtos ou serviços junto ao fornecedor anunciante. Como exemplo, pode-se mencionar: www.peixurbano.com.br.

(iv) comparadores de preços: buscam na internet as ofertas que estão sendo realizadas em outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma comparativa. O usuário, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do vendedor, por isso o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços;

(iii) classificados: consiste em um portal no qual os usuários podem anunciar produtos e serviços, mediante a realização de um cadastro prévio, que podem ser adquiridos on-line. Os sites classificados não comparam preços, apenas enumeram os anúncios conforme a categoria eleita pelo internauta. Como exemplo de sites classificados, cita-se: www.estantevirtual.com.br.

(v) intermediários: comercializam bens de terceiros, que se cadastram previamente em sua base de dados. Os sites intermediários interferem diretamente na negociação entre anunciante e adquirente. Tal interferência pode ser parcial, se o negócio tem início na plataforma eletrônica e termina fora dela, ou total, quando realizado integralmente em seu site. São exemplos de sites intermediadores: www.mercadolivre.com.br e . (Teixeira, Tarcísio. Comércio Eletrônico - conforme o marco civil da internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil. 1. Ed. Editora Saraiva, 2015, pp. 138-149; SANTOS, Manoel J. Pereira. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo pelas transações comerciais eletrônicas. In: Responsabilidade Civil na Internet e nos demais meios de comunicação. 2. E. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 146-166).

(REsp n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)

Para fins desta pesquisa, têm-se em vista as modalidades de *marketplaces* de compras coletivas, comparadores de preços, classificados e intermediadores, isso porque no caso da loja virtual do próprio fornecedor do produto ou serviço não há muito o que se questionar, porque o proprietário da plataforma é quem violou a marca de terceiros.

Na Resolução de 2023, Questão nº 287, a AIPPI definiu os *marketplaces* como sendo “todos os tipos de plataformas on-line que oferecem bens e serviços de terceiros à venda, conectando ou facilitando a conexão entre terceiros vendedores e compradores, ou facilitando a execução de contratos” (Aippi, 2023, p. 1).

Por outro lado, a definição da natureza jurídica destas modalidades de *marketplaces* já foi alvo de intensa controvérsia, especialmente, porque a depender do enquadramento dado às consequências jurídicas podem ser diversas. No entanto, o entendimento jurisprudencial majoritário tem se inclinado por compreendê-los como provedores de conteúdo, modalidade de provedores de serviços na internet, como se verifica no julgamento do Recurso Especial nº 2.067.181 – PR pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, outrora mencionado.

O Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014, se limita a diferenciar o provedor de conexão ou acesso à internet e o provedor de aplicações na internet.

No entanto, Marcel Leonardi (2005) aprofunda a classificação e propõe a existência de um gênero denominado provedor de serviços de Internet, o qual se caracteriza como sendo “a pessoa natural ou jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por meio dela” (Leonardi, 2005, p. 19). Para o autor, o aludido gênero comporta cinco espécies, sendo eles o provedor de backbone, o provedor de acesso, o provedor de correio eletrônico, o provedor de hospedagem e o provedor de conteúdo.

No entanto, por mais que não o faça expressamente, Marcel Leonardi (2005), ao diferenciá-la do provedor de conteúdo, acaba apontando uma sexta espécie, a de provedor de informações.

Dentre as espécies supramencionadas, para fins desta pesquisa, dar-se-á um enfoque na definição de provedor de conteúdo e provedor de informações. O autor define provedor de informação como “toda pessoa natural ou jurídica responsável pela criação das informações divulgadas através da Internet. É o efetivo autor da informação disponibilizada por um provedor de conteúdo” (Leonardi, 2005, p. 25). E o provedor de conteúdo como:

Toda pessoa natural ou jurídica que disponibiliza na Internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação, utilizando para armazená-las servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem (Leonardi, 2005, p. 25).

Nos dizeres do Marco Civil da Internet, o provedor de conteúdo é uma espécie de provedor de aplicações na internet. Destaca-se, portanto, que as pessoas físicas e jurídicas que são proprietárias dos *marketplaces* não editam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários que são os reais responsáveis por serem os provedores de informações.

4. AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENVOLVIDAS E A RESPONSABILIDADE DOS MARKETPLACES PELA VIOLAÇÃO DAS MARCAS

De igual forma, a abordagem do tema proposto exige que seja definida a natureza jurídica das relações jurídicas envolvidas e da responsabilidade civil que estará sendo tratada.

De início, destaca-se que o conceito de relação jurídica adotado para fins desta pesquisa é aquele proposto por Marcos Bernardes de Mello (2019), como sendo uma categoria de eficácia jurídica oriunda da ocorrência de fatos jurídicos que é orientada por princípios que a distinguem das demais.

O primeiro é o princípio da intersubjetividade, em que se admite que as relações jurídicas somente se estabelecem entre, no mínimo, dois sujeitos jurídicos que encontram-se vinculados. Neste momento, é preciso distinguir a intersubjetividade própria do direito relativo e a do direito absoluto.

No primeiro caso, a relação jurídica se estabelece “(a) entre um sujeitos ativo (S1) e um sujeito passivo (S2) determinados, ou determináveis (S1 R S2)” (Mello, 2019, p. 59), razão pela qual apenas do sujeito determinado se poderá exigir o cumprimento da obrigação. E, no segundo caso, “(b) entre um sujeito ativo determinado, ou determinável (S1) e sujeito passivo indeterminado” (Mello, 2019, p. 59) e, portanto, oponíveis *erga omnes*, o que significa que caberá a todos, indistintamente, a obrigação e o dever de abster-se de violar os direitos do sujeito ativo.

O segundo princípio é o da essencialidade do objeto, o qual prescreve que o objeto jurídico que compõe a relação jurídica é o “bem da vida sobre que recaem direitos e deveres que sejam conteúdo de relação jurídica” (Mello, 2019, p. 61). Toda relação jurídica tem que ter objeto, porque é ele que traz sentido e realidade para ela. O objeto jurídico pode ser “(a) coisas (= *res corporales*), (b) bens imateriais (= *res incorporales*) ou (c) promessa de prestação, comissiva ou omissiva” (Mello, 2019, p. 61).

E, por fim, o terceiro princípio é o da correspectividade de direitos e deveres, o qual advém da compreensão de que para haver direito, precisa existir um dever correlato, passível

de ser exigido por aquele que tem o poder jurídico (credor), em face daquele que se encontra submetido (devedor). Senão, vejamos o que diz Marcos Bernardes de Mello:

No entanto, havendo relação jurídica, há, no mínimo, direito e dever correlatos, uma vez que ninguém pode ser credor (sentido de sujeito ativo) sem que haja um devedor (sentido de sujeito passivo), como é inadmissível alguém ser devedor de ninguém. É preciso que haja um crédito (no sentido de poder jurídico) para que haja um débito (sentido de submissão), portanto, um credor e um devedor (Mello, 2019, p. 61).

No caso do tema abordado, existem duas relações jurídicas independentes e autônomas, com características próprias, mas que acabam se encontrando quando ocorre a violação da marca.

A primeira é a relação jurídica entre o anunciante do produto ou serviço que é um provedor de informações e a pessoa física ou jurídica que é a proprietária do *marketplace*, ou seja, o provedor de conteúdo. Neste caso, a intersubjetividade é aquela característica de um direito relativo, possuindo eficácia *inter partes*, uma vez que são sujeitos determinados que poderão exigir o cumprimento das obrigações pactuadas entre si.

Como visto anteriormente, nesta relação jurídica o objeto jurídico consistirá em duas prestações, uma para o *marketplace* e outra anunciante. No primeiro caso, a prestação consistirá em ser um provedor de conteúdo. Em contrapartida, a prestação do anunciante é o pagamento de taxas e tarifas que irão incidir sobre o valor oriundo da comercialização do produto ou serviço, mensalidades para utilização da plataforma ou um valor fixo para fazer e conservar o anúncio desejado. Encontra-se aí também a correspectividade de direitos e deveres.

A segunda é a relação jurídica do proprietário da marca que possui o direito de exclusividade na sua utilização, na forma do art. 129 da lei nº 9.279/96. Trata-se, portanto, de um direito real de propriedade sobre a marca, o qual, por sua natureza jurídica, tem caráter absoluto, oponível *erga omnes*, ou seja, impõe-se a todos o dever de respeitá-lo, indistintamente.

O seu objeto jurídico é a marca que é um bem intangível e incorpóreo, o qual também. Como destacado por Carlos Roberto Gonçalves, “o direito de propriedade recai tanto sobre coisas corpóreas como incorpóreas” (Gonçalves, 2022, p. 222).

Em se valendo da análise econômica do direito, a violação da marca dentro dos *marketplaces* é considerada uma falha de mercado que ocasionará o surgimento de uma externalidade negativa para o terceiro que é o legítimo proprietário da marca.

Antônio Maristrello Porto e Nuno Garoupa definem a externalidade negativa como sendo o “impacto negativo que uma ação pode ter sobre terceiros” (Garoupa, Porto, p. 75) e,

inclusive, apontam ainda que essa discussão está intrinsecamente vinculada à análise econômica da responsabilidade civil, o que se verifica concretamente na abordagem do tema proposto.

Trata-se de uma externalidade negativa, porque, se considerada a relação jurídica de direito relativo existente entre o anunciante e o proprietário e gestor do *marketplace*, o legítimo proprietário é considerado um terceiro que possui um direito real de propriedade e uso exclusivo da marca, oponível *erga omnes*, mas que é afetado pelo ato do anunciante de violar a sua marca.

O uso indevido de marca é considerado crime (art. 189 da lei nº 9.279/96), consistindo na cópia, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de uma marca registrada, de modo que induz à confusão. De igual modo, em conformidade com o art. 190 da lei nº 9.279/96, comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Além de configurar crime contra marca, como exposto, é inegável que a violação da marca do legítimo proprietário aciona também a responsabilidade civil que gera o dever de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, sem prejuízo da cessação dos atos violadores e dos danos morais cabíveis, conforme estipulado nos artigos 207 a 210 da lei nº 9.279/96.

Inclusive, o art. 209, §1º da lei nº 9.279/96 prescreve até mesmo a possibilidade do juiz “determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”. O objetivo é justamente fazer cessar da forma mais rápida e célere possível às violações que o legítimo proprietário da marca está suportando, dando fim ao enriquecimento ilícito e sem causa. Pela mesma razão, o art. 209, §2º da lei nº 9.279/96 prevê que “o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

No que tange aos lucros cessantes, o art. 210 da lei nº 9.279/96 dá três opções para que seja arbitrado, a serem escolhidos pelo critério mais favorável ao prejudicado. A primeira é auferi-lo com base nos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, a segunda tendo por referência os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito e a terceira, utilizando como parâmetro a remuneração que o autor da

violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Portanto, aquele que anuncia on-line, em um *marketplace*, um produto ou serviço que esteja assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, está praticando um ato que induz responsabilidade civil e penal, conforme se depreende das disposições contidas na lei nº 9.279/96.

A relação jurídica entre o proprietário legítimo da marca e os violadores será regida pela responsabilidade civil subjetiva extracontratual, uma vez que não se aplicará o Código de Defesa do Consumidor e nem existe relação contratual prévia entre eles. Como apontado por Carlos Roberto Gonçalves, “quando a responsabilidade não deriva de contrato, diz-se que ela é extracontratual” (Gonçalves, 2020, p. 45), ou seja, nessa espécie de responsabilidade civil “nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito” (Gonçalves, 2020, p. 45).

De igual forma, Carlos Roberto Gonçalves aponta que “diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável” (Gonçalves, 2020, p. 48).

A responsabilidade civil subjetiva extracontratual ancora-se em quatro pressupostos: a prática de um ação ou omissão, a culpa, o dano e o nexo causal, sem os quais não há que se falar em responsabilização, conforme se verifica no art. 186 do Código Civil de 2002.

Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Faria e Felipe Braga Netto conceituam o dano patrimonial como “lesão a um interesse econômico concretamente merecedor de tutela” (Farias; Rosenvald; Netto, 2020, p. 656).

Além disso, Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Faria e Felipe Braga Netto conceituam o nexo causal como a “ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória” (Farias; Rosenvald; Netto, 2020, p. 672).

Por sua vez, a culpa *latu sensu* que é um pressuposto da responsabilidade civil subjetiva pode advir da culpa *strictu sensu* ou do dolo. No primeiro caso, decorre da negligência ou imprudência ao praticar a conduta e o dolo é a “violação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico” (Gonçalves, 2020, p. 54).

No entanto, a jurisprudência brasileira pacificou entendimentos que revestem a responsabilidade civil extracontratual subjetiva com alguns contornos peculiares.

Em primeiro lugar, a presença dos danos materiais em caso de violação das marcas é presumida, ou seja, prescinde de produção probatória, mas a apuração do valor da indenização

deverá ser feita em liquidação de sentença. Senão, vejamos o que restou decidido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 228.942/SP:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 228.942/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.).

Além disso, foi definido que o dano moral também é presumido *in re ipsa*, justamente porque a credibilidade e a reputação da marca são abaladas em consequência da utilização indevida de uma marca, ferindo sua moral, conforme decidido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.327.773/MG, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despendida a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

Agora, o que resta tratar é se a responsabilidade civil alcançará o *marketplace* que é o provedor de conteúdo ou, se, ficará restrita ao anunciante que, na oportunidade, é o provedor das informações que gerou na internet a violação da marca do legítimo proprietário. Para analisar esse tema, será preciso perquirir acerca da responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, em especial do provedor de conteúdo.

Neste momento, é necessário lembrar que a natureza jurídica dos *marketplaces* é de provedor de conteúdo, uma espécie de provedor de aplicações na internet, conforme nomenclatura adotada pelo Marco Civil da Internet.

O art. 19 do Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014, prescreve que o provedor de aplicações na internet, da qual o provedor de conteúdo é uma espécie, só poderá ser civilmente responsabilizado por 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. O objetivo apontado pela legislação é justamente assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura.

No entanto, em se tratando de comércio eletrônico, própria dos *marketplaces*, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, se informados da violação da marca em alguma oferta de produto ou serviço, se omitirem em adotarem as medidas e providências cabíveis para removê-lo, o *marketplace* será responsabilizado solidariamente com o autor do dano. Assim, responderá por sua omissão.

Assim, como regra, não responderá civilmente pela violação, em razão de sua natureza jurídica de provedor de conteúdo, uma vez que não há da sua parte edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos e serviços, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. No entanto, se for omissos mesmo após ser informado da ocorrência da violação, será responsabilizado solidariamente.

É exatamente o que foi decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.383.354/SP pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no dia 27/8/2013, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrichi.

CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. PROVIDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

1. O art. 132, III, da Lei nº 9.279/96 consagra o princípio do exaurimento da marca, com base no qual fica o titular da marca impossibilitado de impedir a circulação (revenda) do produto, inclusive por meios virtuais, após este haver sido regularmente introduzido no mercado nacional.

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

3. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

4. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

5. Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.

6. Ao oferecer um serviço virtual por meio do qual se possibilita o anúncio para venda dos mais variados produtos, deve o intermediador ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um dos usuários, a fim de que eventuais ilícitos não caiam no anonimato. Sob a ótica da diligência média que se espera desse intermediador virtual, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.383.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 26/9/2013.)

E esse entendimento foi confirmado muitos anos depois quando do julgamento do AgInt no AREsp 1.951.098 / RJ pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20/06/2022, mesmo após a introdução no ordenamento jurídico brasileiro do art. 19 do Marco Civil da Internet. Senão, vejamos a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM

SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denúncia da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: "Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.098/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Esse entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é positivo e adequado, por mais que possa ser incrementado como se verá a seguir. Isso porque promove a proteção do sistema de registro de marcas e os direitos a ele afetos, além de estimular o *marketplace* a, após ser informado pelo legítimo proprietário da marca que foi lesado, garantir que a violação cesse imediatamente, independentemente de atuação do poder judiciário.

Trata-se de uma medida proporcional e inteligente para garantir a colaboração do *marketplace* no combate ao uso indevido de marca, sendo extremamente relevante, especialmente, porque em muitas situações, a depender da sua espécie e forma de sua remuneração, até mesmo o próprio *marketplace* poderia estar se enriquecendo com o uso indevido da marca praticada pelo anunciante.

E, portanto, poderiam ver-se tentados a não auxiliar na retirada dos produtos e serviços dos anunciantes que usaram indevidamente a marca, justamente porque também estavam recebendo recursos financeiros advindos do ato ilícito praticado.

Ressalta-se que o tema desta pesquisa foi debatido e deliberado pela AIPPI – *International Association for the Protection of Intellectual Property* na Resolução de 2023, especificamente questão de estudo número 287 “Responsabilidade Geral de *Marketplaces* On-line por Violações On-line de Direitos de Propriedade Industrial”.

Ressalta-se que a deliberação da AIPPI, consolidada na Resolução de 2023, Questão nº 287, foi enfática em apresentar os requisitos cumulativos para que o *Marketplace* não seja responsabilizado pelas violações de propriedade industrial, sendo eles os seguintes:

- 3) Para que um MO possa se beneficiar dos portos seguros de responsabilidade, devem ser cumpridas as seguintes condições cumulativas:
 - O MO não tem conhecimento do caráter infrator do produto oferecido à venda em seu *marketplace*.
 - Ao obter conhecimento do caráter infrator do produto, o MO age rapidamente para remover o acesso às ofertas de produtos infratores.

- O MO fornece o seguinte:
Procedimento online de notificação e remoção e manutenção de remoções. Essa notificação fornecida pelo detentor dos direitos de propriedade intelectual deve ser uma notificação qualificada, e o suposto infrator deve ter a possibilidade de apresentar uma notificação qualificada em resposta.
Exclusão de vendedores terceiros em caso de ofertas repetidas de venda de produtos infratores.
- O MO monitora, a um padrão mínimo, as ofertas fornecidas por terceiros, e esse padrão deve variar de acordo com a tecnologia razoavelmente disponível para o MO em questão.
- O MO coleta o nome, endereço e dados de contato de vendedores terceiros e verifica se essas informações são precisas e estão atualizadas.
- O MO fornece diligentemente as informações dos vendedores terceiros ao detentor dos direitos de propriedade intelectual. (Aippi, 2023, p. 2-3).

Em síntese, no âmbito internacional, em razão da deliberação dada na Resolução de 2023 da AIPPI – *International Association for the Protection of Intellectual Property*, Questão nº 287, adotou-se diretivas que se aproximam ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mas com algumas adições relevantes. E, na oportunidade, mencionou que a ausência de responsabilidade decorreria da adoção de um regime especial de Direito digital nesta matéria, constituindo um porto seguro de responsabilidade.

Em ambos os casos, o entendimento consolidado é no sentido de que o *Marketplace* deverá ser responsabilizado caso (i) permaneça inerte, ou seja, sem uma solução rápida, enérgica e eficaz, quando cientificado do caráter infrator dos produtos oferecidos à venda; (ii) não adote meios para identificar os vendedores infratores e também para informar ao detentor dos direitos de propriedade intelectual violados.

No entanto, as adições feitas pela AIPPI são de extrema relevância e, portanto, sugere-se a internalização daquelas pela jurisprudência brasileira, com o objetivo de incrementá-la e torná-la ainda mais eficaz. As adições são: (i) procedimento online de notificação e remoção e manutenção de remoções para averiguar as denúncias, possibilitando também a defesa do acusado de violação; (ii) exclusão de vendedores terceiros em caso de ofertas repetidas de venda de produtos infratores e (iii) monitorar, a um padrão mínimo, as ofertas fornecidas por terceiros, o que será parametrizado pelo nível da tecnologia adotada.

Além disso, a Resolução de 2023 da AIPPI, Questão nº 287, ainda destaca que para que o regime especial de Direito Digital seja aplicado ao *Marketplace*, os seguintes outros critérios devem ser observados: (i) prestar apenas serviço de hospedagem para oferta de vendas dos vendedores; (ii) não implementa controle sobre as atividades de vendedores terceiros; (iii) não promove ofertas de venda pessoalmente; (iv) não oferece serviços de otimização de apresentações de ofertas de venda; (v) não oferece serviços de armazenamento e/ou envio de produtos; (vi) o usuário não ter a impressão de que o *Marketplace* está

fornecendo ou vendendo, em seu próprio nome, os produtos ou serviços violadores, o que aconteceria se não fornecesse meios de diferenciação das ofertas próprias daquelas feitas por terceiros.

E é provável que, justamente em razão da existência deste entendimento jurisprudencial e das previsões da Resolução de 2023, Questão nº 287, a maioria dos *marketplaces* vem incluindo em seus Termos e Condições de Serviço vedações ao uso indevido e a violação de marca, assim como criando canais de comunicação para que os legítimos proprietários de marcas que forem lesados possam notificá-los extrajudicialmente e reportá-los da ocorrência da violação da sua marca.

Por mais que já se tenha caminhado razoavelmente no sentido de criação de medidas protetivas, fato é que esses sistemas extrajudiciais e internos dos *marketplaces* ainda têm muito a se desenvolver, especialmente, porque em muitas situações são confusos, lentos, ineficientes e muito diferentes entre si. Em razão disso, seria interessante a criação de um sistema padronizado que devesse ser implementado obrigatoriamente por todos os *marketplaces*, o que facilitaria a obtenção de dados e aumentaria a efetividade e acessibilidade dos sistemas.

Seria de extrema relevância a inclusão de uma disposição específica no Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014, consolidando legislativamente o entendimento jurisprudencial vigente, apenas com a adição das complementações previstas na Resolução de 2023, Questão nº 287 da AIPPI.

De igual forma, acredita-se que a intervenção do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual surtiria excelentes resultados, especialmente, através da redação de instruções para tratamento da matéria, as quais poderiam, inclusive, seguir as tendências internacionais consolidadas na Resolução de 2023, Questão nº 287 da AIPPI, bem como prestando auxílio nas investigações das violações ocorridas, na compilação de dados e por fim, na criação do sistema padronizado a ser adotado.

5. CONCLUSÃO

Assim, conclui-se, por todo o exposto, que no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro os *marketplaces* são considerados provedores de conteúdo, razão pela qual, em regra, não serão responsabilizados pelas violações de marca praticadas por anunciantes de produtos e serviços, mesmo que tenham ocorrido em sua plataforma. No entanto, poderá ser responsabilizada por omissão caso permaneça inerte, ou seja, não implementar uma solução

rápida, enérgica e eficaz, quando cientificado do caráter infrator dos produtos oferecidos à venda. E também poderá ser responsabilizada quando não adotar meios para identificar os vendedores infratores e/ou não informá-los ao detentor dos direitos de propriedade intelectual que foram violados.

Trata-se de entendimento que encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, aproximando-se das disposições contidas na Resolução de 2023, Questão nº 287 da AIPPI, por mais que esta última tenha proposto critérios adicionais que são proporcionais e adequados. Portanto, seria muito importante a inclusão de uma disposição específica no Marco Civil da Internet, lei federal nº 12.965/2014, tratando a matéria nestes termos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMBATE À FALSIFICAÇÃO. **Anuário da falsificação, 2024**. São Paulo: ABCF, 2024.

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY. **Resolução 2023 - Questão de Estudo 287 - Responsabilidade Geral de Marketplaces On-line por Violações On-line de Direitos de Propriedade Industrial**. AIPPI: Zurich, 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. [Lei de Propriedade Industrial (1996)]. **Lei nº 9.279**, 14 de maio de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. [Marco Civil da Internet (2014)]. **Lei nº 12.965**, 23 de abril de 2014. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 228.942/SP**. Relator: Ministro Lázaro Guimarães. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 06 mar. 2018. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201898201&dt_publicacao=09/03/2018. Acesso em: 25 marc. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.032.104/RS**.

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 18 ago. 2011.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200800338918&dt_publicacao=24/08/2011. Acesso em: 25 marc. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 2.067.181/PR**.

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 08 ago. 2023.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202301282199&dt_publicacao=15/08/2023. Acesso em: 25 marc. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.383.354 - SP**.

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 27 ago. 2013.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201300742989&dt_publicacao=26/09/2013. Acesso em: 25 marc. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.951.098 - RJ**. Relator: Luis Felipe Salomão. Diário de Justiça Eletrônico,

Brasília, 20 jun. 2022. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102181737&dt_publicacao=24/06/2022. Acesso em: 25 marc. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). **Recurso Especial nº 1.327.773/MG**.

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 28 nov. 2017.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101223371&dt_publicacao=15/02/2018. Acesso em: 25 marc. 2025.

COASE, Ronald H. **A firma, o mercado e o direito**. tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa; revisão da tradução: Francisco Niclós Negrão; estudo introdutório: Antônio Carlos Ferreira, Patrícia Cândido Alves Ferreira. 3. ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2022.

FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. **Manual de Direito Civil - Volume Único**. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2020.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito das Coisas; Direito Civil Brasileiro**. vol. 5. - 17. ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2022.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil, Direito Civil Brasileiro**. vol. 4 - 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020.

LEONARDI, Marcel. **Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet**. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005.

MELLO, Marcos Bernardes de. **Teoria do Fato Jurídico**. 12. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. ISBN 9786553620292. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553620292/>. Acesso em: 26 mar. 2025.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. vol. 1. - 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000.

PORTO, Antônio M.; GAROUPA, Nuno. **Curso de Análise Econômica do Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. ISBN 9786559771394. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559771394/>. Acesso em: 26 mar. 2025.

REIS, Augusto Cezar Freita dos. **Marcas, Patentes e Propriedade Industrial; De acordo com a Lei nº 14.195, de 2021**. 10. ed. Leme: Rumo Jurídico Editora e Distribuidora, 2022.