

Economia colaborativa e Direito de Marcas

<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.100.22>

Maria Miguel Carvalho*

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora integrada doutorada do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação.

Resumo: Nas últimas décadas, têm-se registado alterações significativas no que respeita ao consumo. Por um lado, a disponibilização generalizada da *Internet* permite um acesso mais fácil e amplo à informação e a estrutura de comercialização sofreu alterações, sendo hoje cada vez mais significativas as compras *online*. Por outro lado, as mudanças também foram espoletadas por objetivos de desenvolvimento sustentável e, em particular, pela sustentabilidade ambiental. Muitas vezes e cada vez mais, o consumidor procura e filtra informação em plataformas em linha; acede aos comentários de outros utilizadores e à classificação dos produtos ou serviços marcados em *apps* específicas; tem acesso, nomeadamente através das redes sociais, a sugestões de amigos, de conhecidos e dos chamados *influencers* e, nalguns casos – como acontece na chamada economia colaborativa – pode vir a contratar diretamente com não-profissionais, verificando-se, igualmente, uma tendência para os consumidores preferirem agora partilhar e alugar em vez de adquirir (pelo menos, alguns) produtos ou serviços.

Importa, pois, refletir sobre algumas questões que estes desenvolvimentos colocam ao Direito de Marcas. A primeira prende-se com a própria subsistência destes sinais. A segunda, pressupondo que a resposta à questão anterior tenha sido afirmativa, tem em consideração que o quadro jurídico existente foi pensado no âmbito do paradigma tradicional de comercialização de produtos/serviços, levando a que se questione se este é ajustado, ou se, ao invés, são necessárias alterações legislativas para contemplar a evolução verificada na prática. De entre os vários problemas jurídicos que podem ser abordados, por razões de economia e considerando o aumento do número das violações de direitos de propriedade intelectual (em sentido amplo), em particular em ambiente digital, com consequências muitas vezes exponenciadas pelo recurso a intermediários, destaca-se a eventual responsabilidade civil das plataformas digitais por violação do direito de marca.

Palavras-chave: Economia colaborativa – direito de marcas – plataformas digitais – violação *online* da marca.

Sumário: Introdução. **1.** O papel das marcas e a economia colaborativa. **2.** Os direitos conferidos pelo registo da marca e os seus limites. **3.** A violação da marca no âmbito das plataformas em linha. **3.1.** A tutela jurisdicional efetiva do direito de marca. **3.2.** O regime jurídico do Comércio Eletrónico.

3.2.1. A Diretiva do Comércio Eletrónico. 3.2.2. A proposta de Regulamento relativo a um mercado único de serviços digitais. 3.3. A jurisprudência europeia. 4. Considerações finais. Referências.

Abstract: In the last decades consumer behaviour changed significantly. On the one hand, the widespread availability of the Internet allows for easier and broader access to information and marketing structure has changed, with online shopping becoming more and more significant today. On the other hand, that change has also been triggered by the goals of sustainable development and, in particular, by environmental sustainability. Often and increasingly, consumers seek and filter information on online platforms; access the comments of other users or the classification of products or services marked in specific apps, as well as the suggestions from friends, acquaintances and so-called influencers through social networks and, in some cases – as in the sharing economy – may contract directly with non-professionals, which also shows a trend for sharing and renting rather than purchasing (at least some) products or services.

Against this backdrop we must reflect on some questions that may arise within Trade Mark Law. One concerns the subsistence of these distinctive signs. Assuming that the answer is affirmative and taking into account that the existing legal framework was designed within the scope of the traditional paradigm of marketing of products/services, it must be questioned whether this is adjusted, or if some legal changes are needed. For economy reasons and considering the increasing number of violations of intellectual property rights, particularly in the digital environment, with consequences often exacerbated by intermediaries, the possible civil liability of digital platforms for infringement of trade mark rights is highlighted.

Keywords: Sharing economy – trade mark law – digital platforms – trade mark online infringement.

Summary: Introduction. 1. The role of trademarks and the sharing economy. 2. Rights conferred by trade mark registration and its limits. 3. Trade mark infringement within the scope of online platforms. 3.1. Effective jurisdictional protection of the trade mark right. 3.2. The legal framework for Electronic Commerce. 3.2.1. The Electronic Commerce Directive. 3.2.2. The proposal for a regulation on a single market for digital services. 3.3. European case law. 4. Final remarks. References.

Introdução

As marcas são sinais distintivos de produtos ou de serviços.

A tutela jurídica das marcas constitui a resposta do legislador a necessidades que se fizeram sentir na prática e que são mais facilmente apreendidas se imaginarmos como seria se um consumidor tivesse de escolher os produtos que deseja adquirir ou os serviços que quer subscrever num mercado sem estes sinais¹. Limitando esta referência às marcas como atualmente as conhecemos, pode-se dizer que, sem estas, a decisão de compra do consumidor poderia tornar-se muito difícil, atendendo, em especial e entre outros fatores, à explosão da oferta de produtos e serviços, à crescente complexidade de aspetos técnicos, ao incremento da publicidade comercial e às novas técnicas de *marketing*.

Como é sabido, a regulamentação jurídica das marcas surgiu da necessidade, resultante da 1.^a Revolução Industrial, de escoamento dos produtos, fabricados em maiores quantidades e qualitativamente semelhantes, graças à produção em série e mecanizada. Com efeito, os produtores, tendo de *distinguir* os seus bens dos demais oferecidos pelos concorrentes, passaram, em larga medida, a usar aqueles sinais, o que se intensificou, posteriormente, com o recurso a novos métodos de venda, à publicidade, ao acesso ao crédito, às novas formas de distribuição e culminou na hodierna sociedade de consumo. Considera-se, inclusivamente, que estes sinais constituem uma marca distintiva da nossa cultura².

A análise económica das marcas, que constitui um dos fundamentos usados para a tutela jurídica destas³, assenta na sua caracterização como sinais que proporcionam informação aos consumidores e que são especialmente

1 Sigo, de perto, o que já escrevi noutro estudo, embora com atualizações, Carvalho, Maria Miguel, *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 20 e ss.

2 Papandreo, A. G., "The economic effect of trademark", in *California Law Review*, 44, 1956, p. 509.

3 Muito embora na Europa prevaleçam fundamentações de ordem moral e ética, nos EUA é frequente a justificação basear-se numa análise económica ou utilitária. Referindo-o, em especial, relativamente à fundamentação jurídica da propriedade industrial, cfr. Vanherpe, Jozefien, "AI and IP – A Tale of Two Acronyms", in *AI, Robots and the Law in Belgium*, p. 4 (Draft version 19/03/2020, disponível em https://www.researchgate.net/publication/340273415_AI_and_IP_-_A_Tale_of_Two_Acronyms, consultado em 30/12/2021). Contudo, apesar de se reconhecer a «utilidade de se analisar também economicamente o direito» (Coutinho de Abreu, Jorge Manuel, *Da Empresarialidade – As empresas no direito*, Almedina, Coimbra, 1996, p. 18, nota 52), não se deve perder de vista que às considerações de eficiência próprias dessa análise se sobrepõem as valorações de justiça. Para uma crítica metodológico-jurídica da utilização exclusiva da análise económica do direito, cfr., por todos entre nós, Sinda Monteiro, Jorge, "Análise económica do direito", in *Boletim da Faculdade de Direito*, LVII, 1981, pp. 245 e ss.

importantes para corrigir a assimetria entre a informação de que estes dispõem relativamente à do vendedor⁴.

Esta informação não é analítica (*i.e.*, não indica o peso, a cor, a dimensão, a composição do produto, etc.), estando condensada num sinal (símbolo) que, funcionando como um “atalho”, permite ao consumidor identificar o produto ou serviço por referência à sua proveniência empresarial e associá-lo a determinadas características, viabilizando a distinção daquele produto ou serviço de outros semelhantes, reduzindo, assim, os correspondentes “custos de procura”.

Esta teoria, defendida, entre outros, por Landes e Posner⁵ (também apelada de teoria da informação do consumidor⁶), sustenta que a marca incentiva o seu titular a manter e a melhorar a qualidade dos produtos ou serviços distinguidos com aquele sinal e que, para poder desempenhar as suas funções económicas, a marca tem de ser protegida legalmente, pois o custo de violar uma marca é pequeno e o incentivo – na falta de impedimento legal – será tanto maior quanto mais forte for a marca⁷.

Nas últimas décadas, têm-se registado igualmente alterações significativas no que respeita ao consumo. Por um lado, o acesso à informação mudou: a disponibilização (mais ou menos) generalizada da *Internet* permite um acesso mais fácil e amplo à informação, a estrutura de comercialização sofreu alterações, particularmente visíveis no que respeita à forma de aquisição/subscrição dos produtos ou serviços, sendo hoje cada vez mais significativas as compras *online*, algo que a situação pandémica recentemente experienciada veio ainda exacerbar⁸. Por outro lado, também se começou a fazer sentir uma modificação relativamente à forma de consumo, associada

4 No entanto, Dogan, Stacey L./Lemley, Mark A., “Trademarks and consumer search costs on the Internet”, in *Houston Law Review*, 41, 2004, pp. 777 e ss., sublinham que, na prática, as marcas têm sido usadas, cada vez mais, para obstruir o fluxo de informação sobre produtos e serviços concorrentes.

5 Inicialmente formulada em “Trademark Law: an economic perspective”, in *The Journal of Law and Economics*, 1987, pp. 265 e ss., e reafirmada, mais tarde, em *The economic structure of intellectual property law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2003, pp. 167 e ss.

6 Png, I. P. L. / Reitman, David, “Why are some products branded and others are not?”, in *The Journal of Law and Economics*, 38, 1995, pp. 207 e ss.

7 Landes/Posner, *The economic structure...*, *op. cit.*, p. 168.

8 Segundo o EUROSTAT, nos 12 meses anteriores à sondagem de 2020, 89% das pessoas entre os 16 e os 74 anos na UE usaram a *Internet* e 72% dessas pessoas compraram ou encomendaram produtos ou serviços para uso privado. As compras *online* aumentaram 4% comparativamente com 2019 e 10% relativamente a 2015 (<https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210217-1>, consultado em 30/12/2021).

aos objetivos de desenvolvimento sustentável e, em particular, à sustentabilidade ambiental.

A comercialização *online* impôs uma adaptação por parte dos titulares das marcas. Conscientes de que, muitas vezes e cada vez mais, o consumidor (já nem sequer procura o seu *website* (B2C) – mas procura e filtra informação em plataformas em linha (v.g., motores de busca)⁹; acede aos comentários de outros utilizadores e à classificação dos produtos ou serviços marcados (os provenientes do titular da marca e os de outros) em *apps* específicas; tem acesso, nomeadamente através das redes sociais, a sugestões de amigos, de conhecidos e dos chamados *influencers* e, nalguns casos – como acontece na chamada economia colaborativa (*sharing economy*), tema do projeto em que se integra esta investigação –, pode vir a contratar *diretamente* com *não profissionais* (C2C), verificando-se, igualmente, uma tendência para os consumidores preferirem agora *partilhar* (*share*)¹⁰, permutar e alugar em vez de adquirir (pelo menos, alguns) produtos ou serviços.

Importa, pois, refletir sobre algumas questões que estes desenvolvimentos colocam ao Direito de Marcas. A primeira prende-se com a própria subsistência destes sinais. A segunda, pressupondo que a resposta à questão anterior tenha sido afirmativa, tem em consideração que o quadro jurídico existente foi pensado no âmbito do paradigma tradicional de comercialização de produtos/serviços, levando a que se questione se este é ajustado, ou se, ao invés, são necessárias alterações legislativas para contemplar a evolução verificada na prática¹¹.

De entre os vários problemas jurídicos que podem ser abordados, por razões de economia e considerando o aumento do número das violações de

9 Recorre-se a esta expressão como correspondente a plataformas digitais ou eletrónicas. Sobre estes conceitos, cfr., entre outros, Guimarães, Maria Raquel, “As plataformas «colaborativas» enquanto «prestadoras de serviços da sociedade de informação»: reflexões à luz da Lei do comércio electrónico e desenvolvimentos recentes”, nesta obra, pp. 467 e ss., esp. 471 e ss.

10 E, nalguns casos, reutilizar. Sobre a Economia Circular, v., na Parte I desta obra, os textos de Veiga, Paula/Correia, Isabel, “Economia Colaborativa – Enquadramento económico”, pp. 15 e ss.

11 Sem cuidar aqui, por razões de economia, de outras possíveis modificações, como as que possam vir a resultar da inteligência artificial e, em particular, da passagem para o modelo dito de previsão, referido por Curtis, Lee/Platts, Rachel (“AI is coming and it will change trade mark law”, in *Managing IP*, 2017, disponível em <https://www.hgf.com/wp-content/uploads/2020/07/09-13-AI.pdf>, consultado em 30/12/2021). Cfr. Carvalho, Maria Miguel, “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, in *Law & Technology – E-Tec Yearbook 2018* (edit. Maria Miguel Carvalho), pp. 12 e ss. (disponível em https://issuu.com/comunicadireito/docs/e_tek_yearbook_web, consultado em 30/12/2021).

direitos de propriedade intelectual¹² (em sentido amplo¹³), em particular em ambiente digital, com consequências muitas vezes exponenciadas pelo recurso a intermediários, destaca-se a eventual responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos ilícitos e, mais concretamente, sobre os que consubstanciem violações de direitos de marcas registadas¹⁴, considerando, para este efeito, sobretudo o Direito Europeu de Marcas.

1. O papel das marcas e a economia colaborativa

Como referi, parece registar-se, nos últimos tempos, uma mudança de paradigma no que respeita ao uso de produtos ou serviços, muitas vezes ligada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem sido também aproveitada¹⁵ para criar várias *startups* cujos modelos de negócios assentam na tecnologia digital. Pense-se, p.e., nas empresas que, considerando a preterição da aquisição de um artigo de vestuário de luxo novo pelos consumidores, apostam na partilha, fomentando a sua (mera) (re)utilização sempre e quando necessária (v.g., “Big Closet”, uma plataforma em linha de aluguer de vestidos de *designers* famosos).

A ausência de consenso quanto ao conceito e às principais características da – aqui designada – economia colaborativa já foram amplamente assinaladas e discutidas noutros textos que integram esta obra¹⁶, pelo que será suficiente para a compreensão dos problemas fundamentais que podem advir para o Direito de Marcas recordar que, em regra, os modelos empresariais no âmbito dos quais as atividades são facilitadas por plataformas colaborativas «criam um mercado aberto para a utilização temporária de bens ou serviços, muitas vezes prestados por particulares» e que nesta realidade estão envolvidos prestadores de serviços que trocam/

12 Riis, Thomas/Elholm, Thomas/Nordberg, Ana/Schwemer, Sebastian/Wallberg, Knud, *Study on legislative measures related to online IPR infringements – a project commissioned by the European Intellectual Property Office*, 2018 (disponível em <https://doi.org/10.2814/819909>, consultado em 30/12/2021).

13 Em sentido amplo, este conceito compreende «todos os direitos subjetivos oponíveis *erga omnes* sobre bens intelectuais» (Vicente, Dário Moura, *A tutela internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed. revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2019, p. 13).

14 Apenas trato destas, uma vez que no Direito Europeu de Marcas o registo é constitutivo (v. *infra* 2.).

15 Este fenómeno também tem sido aproveitado pelos titulares de (algumas) marcas – v.g., em relação ao do mercado de automóveis, onde os titulares de algumas marcas apresentam outras formas de utilização dos veículos que não supõem a sua aquisição e/ou permitem o seu aluguer por curtos períodos.

16 Cfr., entre outros, Veiga, Paula/Correia, Isabel, *op. cit.*

partilham ativos, compradores e uma plataforma em linha («plataforma colaborativa»)¹⁷.

Esta alteração, todavia, parece não beliscar a importância económica das marcas. Como já foi sustentado, «a economia colaborativa pode ter o efeito de tornar as marcas mais importantes do que nunca (...)»¹⁸, na medida em que estes sinais continuam a funcionar como símbolos que veiculam determinadas mensagens que atraem os consumidores, subsistindo também o risco de terceiros, não autorizados pelo titular da marca, tentarem apropriar-se do valor da marca. Por conseguinte e concomitantemente, mantém-se a necessidade de vigilância pelos titulares destes direitos privativos industriais e da sua reação nos casos de violação (v. *infra* 3.).

Pensando na possível utilização de marcas no âmbito de plataformas em linha, existem, fundamentalmente, dois tipos de violação¹⁹ que podem ocorrer autonomamente ou interligados: (i) os casos em que a infração consiste na utilização de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca alheia, sem o consentimento do seu titular, que visa chamar a atenção para o próprio sítio *web*, designadamente como palavra-chave no âmbito de uma pesquisa realizada num motor de busca na *Internet* (*keyword advertising*), e/ou (ii) as hipóteses em que há comercialização de produtos ou serviços contrafeitos num mercado em linha.

Para uma melhor contextualização das possíveis consequências destas infrações, importa recordar, de forma muito breve, os direitos conferidos pelo registo da marca, os respetivos limites e os requisitos da violação do direito de marca.

17 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa, de 02/06/2016, COM(2016) 356 final, p. 3 (disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=PT>).

18 Paul, Joshua/McAndrews, Lisa/Davis, Govinda, *Branding in the sharing economy – Legal implications for Intellectual Property & consumer outreach*, Collen IP, 2014, p. 2 (disponível em https://collenip.com/wp-content/uploads/2016/04/Sharing_Economy_White_Paper.pdf, consultado em 30/12/2021).

19 E que já foram identificados por Kur, Annette, “Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU”, in *Columbia Journal of Law & Arts*, 37, 2014, p. 4 (disponível em <https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawandarts/article/view/2133/1083>, consultado em 30/12/2021).

2. Os direitos conferidos pelo registo da marca e os seus limites

Atualmente prevalecem os sistemas de registo constitutivo de marcas²⁰. É esse o âmbito de aplicação da Diretiva de Marcas (DM – art. 1.º)²¹, bem como o regime previsto e aplicável às marcas nacionais portuguesas²² e às marcas da União Europeia (RMUE)²³.

O registo da marca confere um *direito exclusivo* ao seu titular e, no Direito Europeu de Marcas, este direito *excludendi alios* permite ao seu titular impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, na vida comercial, qualquer sinal que seja idêntico ou semelhante à marca, para produtos idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor, bem como para produtos ou serviços não semelhantes àqueles para os quais a sua marca está registada, caso a marca registada seja uma marca de prestígio (nacional ou da UE), sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada²⁴.

Todavia, o uso por terceiro que pode ser proibido é apenas o que tenha lugar «na vida comercial»²⁵, o que sucede quando, como o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem reiteradamente afirmado, o uso do sinal idêntico à marca surge no contexto de uma atividade *comercial* que visa um proveito económico – e não no domínio privado²⁶ –, implicando ainda

20 Sem prejuízo da importância do uso, sobretudo para a não extinção do registo e para uma maior amplitude dos direitos de exclusivo conferidos ao titular da marca. V. ainda a proteção concedida à marca livre (de facto ou não registada) no art. 213.º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro (CPI).

21 Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (in *JO L 336*, de 23/12/2015, pp. 1-26).

22 V. art. 210.º do CPI.

23 V. art. 6.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia.

24 V. arts. 10.º da DM, 9.º do RMUE e 249.º do CPI.

25 Para maiores desenvolvimentos sobre a interpretação da diferente terminologia utilizada na legislação portuguesa, cfr. Carvalho, Maria Miguel, “Artigo 249.º”, in AA. VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2021, pp. 962 e ss.

26 V., entre outros, o n.º 40 do Ac. de 12/11/02, proferido no proc. C-206/01, no caso “Arsenal” (ECLI:EU:C:2002:651).

um *comportamento ativo* e um *domínio*, direto ou indireto, do ato que constitui o uso²⁷.

Importa ainda ter presente que, como resulta do Considerando 18 da DM, «(...) as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de *distinção de produtos ou serviços*, ou seja, *a título de marca*. E a utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional» (itálicos meus).

Por outro lado, existem limites aos direitos conferidos ao titular da marca. Além dos que decorrem da aplicação dos princípios da territorialidade²⁸, da especialidade²⁹ (sem prejuízo dos desvios consagrados legalmente no que respeita às marcas notórias e às marcas de prestígio³⁰) e do chamado «esgotamento do direito de marca»³¹, importa ter presente que os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, «no decurso de operações comerciais» e desde que tal seja feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial, determinados sinais e/ou indicações, que correspondem ao chamado «uso descritivo de marca alheia», como previsto nos arts. 14.º da DM e do RMUE e no art. 254.º do CPI.

27 V., entre outros, o Ac. do TJUE, de 03/03/2016, proferido no proc. C-179/15, no caso “Daimler”, n.ºs 39 e 40 (ECLI:EU:C:2016:134TJUE).

28 Como refere Remédio Marques, «os direitos de propriedade intelectual são concedidos ou reconhecidos e desfrutam de validade somente no território cuja administração pública os concedeu, ou sob cujas normas jurídicas foi reconhecido» (*Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra, 2021, p. 34).

29 Como é sabido, em regra, o alcance do direito exclusivo cinge-se aos produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada.

30 Para maiores desenvolvimentos cfr., entre outros, Carvalho, Maria Miguel, “A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XXXIII, 2012-2013, pp. 357-372, e “A tutela da marca de prestígio no novo código da propriedade industrial português”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 40, 2019-2020, pp. 359-370.

31 V. arts. 15.º da DM, 15.º do RMUE e 253.º do CPI. O esgotamento refere-se à impossibilidade de o titular da marca proibir ou restringir a comercialização do produto marcado posterior à sua colocação no mercado por si ou por terceiro com o seu consentimento. Todavia, o termo “esgotamento” é inexacto, pois não só o direito não se extingue (simplesmente, deixa de abranger os produtos marcados que tenham sido colocados no mercado, pelo titular da marca registada ou por alguém com o seu consentimento), como mesmo relativamente àqueles o titular da marca dispõe de alguns «direitos residuais» (esta expressão é de Sousa e Silva, Pedro, “E depois do adeus”. O «esgotamento» do direito industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado”, in *Direito Industrial*, vol. III, APDI/Almedina, 2003, p. 217). Para maiores desenvolvimentos, cfr. Carvalho, Maria Miguel, “Artigo 253.º”, in AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2021, pp. 982 e ss.

No que respeita ao objeto do presente estudo, poderá interessar particularmente o uso (descritivo) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca: este uso será lícito – não podendo ser impedido pelo seu titular – se for feito, como referi, em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial. Ora, a propósito da *atuação em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial*, o TJUE já declarou que entende este requisito como «expressão de uma obrigação de lealdade em relação aos interesses legítimos do titular de uma marca»³², que será violada – podendo ser proibida pelo titular da marca – quando: (i) a utilização da marca cause a impressão no público interessado de que existe uma relação comercial entre quem a usa e os seus produtos/serviços e o titular da marca ou a pessoa autorizada para usá-la³³; (ii) o referido uso suponha um aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca alheia³⁴; (iii) o uso denigra ou desacredite a marca³⁵ ou (iv) os produtos sejam apresentados como imitação ou reprodução dos produtos de cuja marca não é o titular³⁶.

Considerando que pode acontecer que, nalguns casos em que uma marca registada por outrem seja usada por um terceiro, sem consentimento, no âmbito de uma plataforma em linha, essa utilização viole o direito do titular daquele sinal, suscita-se a questão de determinar se aquela plataforma viola, diretamente, o direito de marca ou se, *na hipótese de a plataforma em linha se aproveitar da ou contribuir para a violação daquela marca por um terceiro*, esta pode ser responsabilizada civilmente pelo titular do sinal, hipótese conhecida como *secondary* ou *contributory trade mark infringement*.

32 V. o n.º 61 do Ac. do TJUE, de 23/02/99, proferido no proc. C-63/97, no caso “BMW” (ECLI:EU:C:1999:82); n.º 24 do Ac. do TJUE, de 07/01/04, proferido no proc. C-100/02, no caso “Gerolsteiner” (ECLI:EU:C:2004:11); n.º 82 do Ac. do TJUE, de 16/11/04, proferido no proc. C-245/02, no caso “Budweiser” (ECLI:EU:C:2004:717); o n.º 41 do Ac. do TJUE, de 17/03/05, proferido no proc. C-228/03, no caso “Gillette” (ECLI:EU:C:2005:177).

33 V. o n.º 48 do Ac. proferido no caso “Gillette”, *cit.*

34 V. o n.º 43 do Ac. proferido no caso “Gillette”, *cit.*

35 V. o n.º 44 do Ac. proferido no caso “Gillette”, *cit.*

36 V. o n.º 45 do Ac. proferido no caso “Gillette”, *cit.*

3. A violação da marca no âmbito das plataformas em linha

3.1. A tutela jurisdicional efetiva do direito de marca

Apesar de se registar um reforço do combate à contrafação no Direito Europeu de Marcas^{37/38}, tal não passou pela previsão *expressa* da aplicabilidade das normas que integram o Direito Europeu de Marcas aos casos em que a violação ocorra em ambiente digital. Com efeito, as normas da DM, do RMUE e do CPI não se referem expressamente a esta hipótese. Porém, estão formuladas em termos suficientemente amplos para as abarcarem. Veja-se, designadamente, os arts. 10.º, n.º 3, da DM, 9.º, n.º 3, do RMUE ou o art. 249.º, n.º 2, do CPI, que contêm um elenco *exemplificativo* dos atos que podem ser proibidos pelo titular da marca³⁹ e de onde também resulta a possibilidade de o titular da marca poder proibir *outros usos por terceiros, desde que prejudiquem ou sejam suscetíveis de prejudicar as funções* da marca⁴⁰.

Não obstante, a tutela *efetiva* do direito de marca é desafiada de múltiplas formas pela violação em ambiente digital e, designadamente, como Remédio Marques refere, pela «multiplicidade e a tendencial dificuldade de identificação dos infratores; a circunstância de este meio de comunicação à distância prescindir da presença física do infrator no Estado onde os direitos intelectuais são protegidos ou no território da UE; (...) o endereço eletrónico dos prestadores intermediários de serviços pode mudar (...)»⁴¹.

Já foi referida noutros estudos que integram este projeto de investigação a «categorização tripartida, simplificada, dos modelos de negócios que são desenvolvidos através das plataformas electrónicas» e que assenta na distinção entre «as plataformas prestadoras directas de serviços, que fornecem

37 Este reforço reflete-se, designadamente, no direito conferido ao titular da marca de impedir determinados atos preparatórios da violação do direito de marca (v. art. 250.º do CPI. V., ainda, os arts. 11.º da DM e 10.º do RMUE), bem como a introdução por terceiros (sem autorização), no território da UE/nacional, de mercadorias, ainda que estas não se encontrem em livre prática, provenientes de países terceiros e que ostentem uma marca igual ou semelhante à marca registada para as mesmas (v. arts. 10.º, n.ºs 4 e 5, da DM e 251.º, n.º 1, do CPI).

38 Este reforço passou (e passa) também por instrumentos de *soft law*, v.g., no âmbito da União Europeia, o *Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the internet* proposto pela Comissão Europeia (https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/enforcement-intellectual-property-rights/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en).

39 Como já foi confirmado pelo TJUE, v.g., n.ºs 65 e ss. do Ac. do TJUE (Grande Secção), de 23/03/2010, proferido nos procs. apensos C-236/08-C-238/08, no caso “Google” (ECLI:EU:C:2010:159).

40 V. os n.ºs 75 e ss. do Acórdão proferido no caso “Google”, *cit.*

41 Remédio Marques, J. P., *op. cit.*, pp. 621 e ss.

bens ou serviços em nome próprio aos seus utilizadores, as plataformas de negócios, que proporcionam a intermediação entre os diferentes utilizadores, concretamente entre a oferta e a procura, e as plataformas «não negociais», nas quais aparentemente não há qualquer conexão entre os utilizadores consumidores e os utilizadores fornecedores ou profissionais, nem qualquer troca de bens ou serviços remunerada»⁴². No contexto do Direito de Marcas, atendendo à delimitação do objeto deste estudo, interessam, sobretudo, os dois primeiros modelos⁴³ e, considerando, como se refere adiante, que o TJUE afastou a violação *direta* da marca pelas plataformas nos casos em análise⁴⁴, importa, em particular, determinar se o aproveitamento e/ou a contribuição de uma plataforma em linha da/para a violação do direito de marca pode originar a sua responsabilidade civil.

A este propósito deve começar-se por esclarecer que alguma doutrina diferencia – sem que, todavia, os conceitos colham consenso⁴⁵ – os casos de *primary trade mark infringement* (que respeitam à violação do direito exclusivo do titular da marca pelo terceiro e que está previsto, como referido *supra* (v. 2.), na DM) das situações em que outra pessoa – *in casu*, a plataforma em linha – se aproveita da ou contribui para aquela violação – *secondary trade mark infringement*⁴⁶, que não são reguladas expressamente pela DM e que, ficando na esfera da disponibilidade dos Estados-Membros, assim

42 Guimarães, Maria Raquel, *op. cit.*, p. 475.

43 Sem prejuízo de, no que respeita ao terceiro modelo, ser eventualmente relevante a jurisprudência do TJUE, que, depois de recordar a exigência de que o uso contra o qual o titular da marca pretende reagir tem de ocorrer na vida comercial, explicita que «se as vendas aí efectuadas ultrapassarem, devido ao seu volume, frequência ou outras características, a esfera de uma actividade privada, o vendedor enquadra-se no âmbito da “vida comercial”» (n.º 55).

44 V. *infra* 3.3. No mesmo sentido, Kur, Annette, *op. cit.*, pp. 530 e ss.

45 Sobre esta diversidade, cfr., entre outros, Dinwoodie, Graeme, “Secondary liability for online trademark infringement: the international landscape”, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, 37, 2014 (disponível em <https://ssrn.com/abstract=2427967>, consultado em 30/12/2021), esp. pp. 2 e 3, que refere que em muitos países não é referido o «secondary infringement» e, nalguns, os tribunais lidarão com o que segundo o direito estadunidense constitui «secondary infringement» como responsabilidade direta.

46 Cfr., entre outros, Kur, Annette, *op. cit.*, pp. 525 e ss.; Peguera, Miquel, “Two Approaches to Secondary Trade Marks Liability – Part II: A Limited Harmonization Under European Union Law”, in *Cambridge Handbook on Comparative and International Trademark Law* (eds. Jane Ginsburg and Irene Calboli), Cambridge University Press, Cambridge, 2018 (disponível em <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3291495>, consultado em 30/12/2021).

contribuem para a subsistência de diferentes regimes jurídicos⁴⁷, apesar da aproximação legislativa resultante da transposição da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual [Diretiva do *Enforcement*] – cujas disposições o TJUE entende (e bem) abarcarem qualquer violação do direito de propriedade intelectual, independentemente de ocorrerem em ambiente digital ou em ambiente físico – e da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno [Diretiva do Comércio Eletrónico].

Refira-se ainda, e desde já, que no art. 9.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva do *Enforcement* se permite que seja decretada contra o infrator presumível uma medida *inibitória* de qualquer *violação iminente* de direitos de propriedade intelectual *ou* de *proibição* (a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional) *da continuação da alegada violação* dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular, medidas que também podem visar qualquer *intermediário* cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual. Acresce que no art. 11.º da mesma Diretiva se estabelece que, *nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que constate uma violação de um direito de propriedade intelectual*, as autoridades judiciais competentes devem poder impor ao infrator uma medida *inibitória* da continuação dessa violação e os Estados-Membros devem garantir que os titulares dos direitos possam requerer uma medida *inibitória* contra *intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual*⁴⁸. Estas disposições revestem enorme relevância prática, dado que se aplicam *independentemente de o intermediário ser responsável pela infração*⁴⁹.

47 Para uma referência de direito comparado respeitante aos ordenamentos jurídicos francês, inglês e alemão, cfr. Peguera, Miquel, *op. cit.*, pp. 7 e ss. e ainda Leistner, Matthias, “Common principles of secondary liability”, in *Common Principles of European Intellectual Property Law* (ed. Ansgar Ohly), 2012, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 123 e ss. (disponível em https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/43968/external_content.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado em 30/12/2021).

48 Sobre a interpretação ampla do conceito de intermediário pelo TJUE, cfr., entre outros, Peguera, Miquel, *op. cit.*, p. 13.

49 Sobre esta (ir)responsabilidade, v. *infra* 3.2.

As medidas inibitórias deverão obedecer ao disposto no art. 3.º da Diretiva do *Enforcement* e, por conseguinte, devem ser justas e equitativas, não comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados, ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas e aplicadas de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos, não devendo ser desnecessariamente complexas ou onerosas⁵⁰.

3.2. Regime jurídico do Comércio Eletrónico

3.2.1. A Diretiva do Comércio Eletrónico

A eventual responsabilização civil por *contributory* ou *secondary infringement* de um intermediário, designadamente, um prestador de serviços de *Internet*, por violação do direito de marca, na falta de harmonização legislativa, rege-se pelo regime jurídico de cada Estado-Membro. Contudo, obriga a que se tenha ainda em consideração o regime jurídico respeitante à responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços fixado nos arts. 12.º e ss. da Diretiva do Comércio Eletrónico (DCE)⁵¹.

Neste plano destaca-se, por um lado, a ausência, por parte dos prestadores de serviços em rede de uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que transmitem ou armazenam ou de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes (art. 15.º, n.º 1, da DCE)⁵². Contudo, no

50 V., em especial, o Ac. do TJUE, de 12/07/2011, proferido no proc. C-324/09, no caso “L’Oréal/eBay” (EU:C:2011:474), onde se afirmou que: «as medidas exigidas por parte do prestador do serviço em linha em causa não podem consistir numa vigilância activa da totalidade dos dados relativos a cada cliente a fim de prevenir qualquer violação futura dos direitos de propriedade intelectual através do sítio deste prestador (...) [e que] essa obrigação geral de vigilância é incompatível com o artigo 3.º da Directiva 2004/48, que enuncia que as medidas referidas nesta directiva devem ser equitativas e proporcionadas e não devem ser excessivamente custosas» (n.º 139) e «o órgão jurisdicional que profere as medidas inibitórias deve assegurar que as medidas definidas não criem obstáculos ao comércio lícito. Tal implica que, num processo como o que está em causa no processo principal, que tem por objecto eventuais violações de marcas no quadro do serviço prestado pelo operador de um sítio de comércio electrónico, a medida inibitória proferida contra este operador não pode ter por objecto ou por efeito criar uma proibição geral e permanente de colocação no mercado, neste sítio de comércio electrónico, de produtos destas marcas» (n.º 140).

51 *JO L 78*, de 17/07/2000, pp. 1 e ss. V. ainda Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, em esp., art. 11.º.

52 V. também o art. 12.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro. Esta obrigação será também, como já foi referido, proibida, considerando o disposto no art. 3.º da Directiva do *Enforcement*, que exige que as medidas referidas nesta diretiva sejam equitativas e proporcionadas e não excessivamente custosas (v. também o n.º 139 do Ac. do TJUE proferido no caso “eBay”, *cit.*). Não obstante, como Remédio Marques refere (*op. cit.*, p. 626), tal «não parece afastar o cumprimento de uma obrigação clara, previsível e precisa de vigilância, na sequência de um pedido de medida inibitória, relativamente aos utilizadores da plataforma de rede social sobre informações idênticas à que tenha sido qualificada de ilegal por um tribunal», correspondendo, igualmente, ao entendimento do TJUE [v.

n.º 2 desta norma, a Diretiva atribui aos Estados-Membros a *faculdade* de estabelecerem a obrigação de os prestadores de serviços da sociedade da informação informarem prontamente as autoridades públicas competentes sobre as atividades empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados, bem como de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que permitam a identificação dos destinatários dos serviços com que possuam acordos de armazenagem⁵³.

Por outro lado, está prevista uma isenção de responsabilidade dos *intermediários* da sociedade da informação⁵⁴ (v., em especial, o art. 14.º da DCE) nos casos de armazenagem, cuja aplicação depende de aqueles se terem limitado a uma prestação *neutra* («através de um processamento puramente técnico e automático dos dados fornecidos pelos seus clientes»⁵⁵) – *i.e.*, que não tenham desempenhado um papel ativo que lhes permitisse ter conhecimento ou controlo dos dados armazenados⁵⁶ – e de não terem tido conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal, nem de factos ou de circunstâncias que evidenciassem a atividade ou informação ilegal⁵⁷ ou, após terem tido conhecimento, de terem atuado com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações em causa.

n.º 55 do Ac. de 03/10/19, proferido no proc. C-18/18, no caso “Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook” (ECLI:EU:C:2019:821).

53 Acolhendo esta faculdade, o legislador português estabeleceu no art. 13.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, o dever de: a) informar de imediato as entidades competentes quando tiverem conhecimento de atividades ilícitas que se desenvolvam por via dos serviços que prestam; b) satisfazer os pedidos de identificar os destinatários dos serviços com quem tenham acordos de armazenagem; c) cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a uma informação; e d) fornecer listas de titulares de sítios que alberguem, quando lhes for pedido. Na lei portuguesa merece também destaque a previsão do art. 17.º que aplica o regime previsto relativamente ao prestador intermediário do serviço de armazenagem em servidor (art. 16.º) aos prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos em rede, por meio de instrumentos de busca, hiperconexões ou processos análogos que permitam o acesso a conteúdos ilícitos.

54 V. n.º 112 do Ac. do TJUE, proferido no caso “Google”, *cit.*

55 V. n.ºs 114 e 120 do Ac. do TJUE, proferido no caso “Google”, *cit.*

56 O referido operador desempenha esse papel quando presta uma assistência que consiste em otimizar a apresentação das propostas de venda em causa ou em as promover (v. n.º 116 do Ac. do TJUE, proferido no caso “eBay”, *cit.*).

57 Tem entendido o TJUE que estas se referem a qualquer situação na qual o prestador em causa toma conhecimento, por qualquer forma, desses factos ou circunstâncias. Assim, são visadas as situações em que o operador de um sítio de comércio electrónico toma conhecimento da existência de uma atividade ou de uma informação ilegais na sequência de um exame efetuado por sua própria iniciativa, e em que a existência dessa atividade ou dessa informação lhe é notificada (v. n.ºs 121 e 122 do Ac. do TJUE, proferido no caso “eBay”, *cit.*).

Todavia, os parâmetros relativos à aferição deste conhecimento pelas plataformas em linha acolhidos pelo TJUE têm sido muito ligeiros⁵⁸, aumentando a dificuldade (também probatória⁵⁹) a cargo do titular do direito de marca e reduzindo, na prática, a possível responsabilização das referidas plataformas⁶⁰.

Um diagnóstico equivalente consta do relatório recente do *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*⁶¹, no seguimento da consulta pública lançada relativamente às acções enunciadas no relatório do *Department of Homeland Security* dos EUA (DHS) e a efetivar por este e pelo Governo dos EUA para combater a contrafação *online*⁶². Sem prejuízo de se reconhecer o esforço de algumas plataformas em linha no combate à contrafação⁶³, é referido que os requisitos para a responsabilidade destas por *contributory*

58 Criticamente sobre a qualificação pelo TJUE (no acórdão proferido no caso “Google”, *cit.*) da atuação do prestador de serviço de referenciamento como «neutra», cfr., entre nós, Gonçalves, Luís Couto, “Revisitando o Acórdão Google do Tribunal de Justiça da União Europeia”, in *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão – 50 anos de vida universitária* (coords. Dário Moura Vicente *et al.*), Almedina, Coimbra, 2015, esp. p. 360.

59 Sobre a possibilidade de prova documental com base em *screenshots*, cfr., entre nós, Remédio Marques, J. P., *op. cit.*, p. 607 e, relativamente aos procedimentos de recurso respeitantes ao registo de marca, European Union Intellectual Property Network, *Common Communication Evidence in Trade Mark Appeal Proceedings: filing, structure and presentation of evidence, and the treatment of confidential evidence*, março de 2021 (disponível em https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf, consultado em 30/12/2021).

60 Referindo outras razões que podem explicar o motivo por que os titulares de marcas podem preferir apresentar uma queixa crime, em vez de deduzirem uma ação cível autónoma, cfr., entre nós, Remédio Marques, J. P., *op. cit.*, p. 637, que refere, nomeadamente, a natureza imprevisível do desfecho de um pedido de condenação na reparação dos danos, conjugada com a baixa probabilidade de obtenção da reparação adequada.

61 V. USPTO, *Secondary Trademark Infringement Liability in the E-Commerce Setting Summary of Responses to Federal Register Notice PTO-T-2020-0035*, August 2021, pp. 2 e ss. (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Secondary-TM-Infringement-Liability-Response.pdf>, consultado em 30/12/2021).

62 V. DHS, *Combating trafficking in counterfeit and pirated goods*, de 24/04/2020 (https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirated-goods-report_01.pdf, consultado em 30/12/2021), preparado em resposta ao Memorando presidencial, intitulado *Memorandum on Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods*, de 03/04/2019.

63 P.e., a Amazon instituiu, em junho de 2020, a *Counterfeit Crimes Unit*.

trademark infringement fixados no caso “Tiffany/eBay”⁶⁴ podem justificar o reduzido número de casos judiciais nesta matéria⁶⁵.

3.2.2. A proposta de Regulamento relativo a um mercado único de serviços digitais

Atendendo ao carácter *facultativo* de algumas disposições da Diretiva do Comércio Eletrónico que, como referi, fomenta a subsistência de um quadro jurídico fragmentado na União Europeia e ao facto de os Estados-Membros estarem a aprovar, ou a ponderar aprovar, legislação nacional que, nomeadamente, estabelece requisitos de diligência aos prestadores de serviços intermediários e que tal divergência legislativa afeta negativamente o mercado interno e a necessária segurança jurídica, está em curso um procedimento legislativo que visa a aprovação de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a um mercado único de serviços digitais⁶⁶, que alterará a referida Diretiva.

Esta proposta, que integra o pacote legislativo sobre serviços digitais⁶⁷, constitui uma resposta da Comissão Europeia – já assumida na Comunicação “Construir o futuro digital da Europa”⁶⁸ – aos problemas e desafios suscitados pela utilização de serviços «novos e inovadores (digitais) da sociedade da informação»⁶⁹, que incluem os «novos riscos e assimetrias em

64 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010). Esta decisão considerou a aplicação da *contributory trademark infringement liability* (doutrina admitida pelo Supremo Tribunal dos EUA no caso *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 854-55 (1982), quando produtores intencionalmente induzem outrem a violar uma marca ou continuam a fornecer o produto sabendo ou tendo razão para saber que o terceiro está a usar o produto em violação da marca) às plataformas em linha. No caso “Tiffany/eBay”, o *Second Circuit* considerou que o prestador do serviço tem de ter mais do que um conhecimento geral ou razão para saber que o seu serviço está a ser usado para comercializar produtos contrafeitos, apesar de também afirmar que quando um prestador de serviço tenha razões para suspeitar de que os usuários desses serviços estão a violar uma marca protegida não se pode alhear desse facto.

65 Em sentido algo diferente, cfr. Dinwoodie, Graeme, *op. cit.*, p.16, que refere que as ações contra intermediários post-*Tiffany* têm sido mais favoráveis aos titulares das marcas do que o que a decisão estrita daquele caso talvez pudesse pressagiar.

66 V. COM (2020) 825 final, de 15/12/2020. O procedimento legislativo pode ser acompanhado no seguinte link: https://eur-lex.europa.eu/procedure/PT/2020_361.

67 Este pacote integra, além da proposta de Regulamento referida no texto, a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à disputabilidade e equidade dos mercados no sector digital, COM (2020) 842 final, de 15/12/2020. Para uma visão geral desta proposta, cfr., entre outros, Sousa e Silva, Nuno, “Novas regras para a internet: notas breves sobre iniciativas europeias de regulação de plataformas digitais”, in *Revista de Direito Intelectual*, 1, 2021, pp. 75 e ss.

68 Disponível em https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf (consultado em 30/12/2021).

69 V. COM (2020) 825 final, de 15/12/2020, p. 2.

matéria de informação (...), relacionados nomeadamente com o aparecimento de plataformas em linha, em particular de muito grande dimensão, e com a magnitude da transformação digital»⁷⁰.

Apesar de não estar prevista, em termos substanciais, uma mudança radical no ponto em análise, já que se prevê a manutenção das regras em matéria de responsabilidade dos prestadores de serviços intermediários estabelecidas na Diretiva sobre o comércio eletrónico⁷¹, aproveita-se para clarificar alguns aspetos dessas regras, tendo em conta a jurisprudência do TJUE. Sublinha-se ainda que continua a não ser imposta⁷² qualquer obrigação geral de vigilância ou de apuramento ativo dos factos, nem de os prestadores tomarem medidas proativas relativamente a conteúdos ilegais⁷³.

A regulamentação proposta procura ainda proceder a uma «repartição adequada de responsabilidades na luta contra conteúdos ilegais em linha entre os serviços intermediários, os seus destinatários e as autoridades»⁷⁴ que assenta, de uma banda, na diferenciação das obrigações «de devida diligência» que são impostas às plataformas em linha de muito grande dimensão⁷⁵ e, de outra, na atenuação dos «encargos dos prestadores de serviços,

70 V. COM (2020) 825 final, de 15/12/2020, p. 10.

71 Embora se reconheça a conveniência da sua inclusão num Regulamento para assegurar uma harmonização efetiva em toda a União e evitar a fragmentação jurídica.

72 Apesar de se admitir que, em determinadas condições e «dependendo do sistema jurídico de cada Estado-Membro e do domínio do direito em questão, as autoridades administrativas ou judiciárias nacionais podem ordenar aos prestadores de serviços intermediários que adotem medidas contra determinados elementos específicos de conteúdo ilegal ou que forneçam determinados elementos específicos de informação».

73 Apesar de as isenções de responsabilidade estabelecidas no presente regulamento não deverem afetar a possibilidade de medidas inibitórias de diversa natureza contra prestadores de serviços intermediários, mesmo quando estes satisfaçam as condições estabelecidas no âmbito dessas isenções. Essas medidas poderão consistir, designadamente, em decisões judiciais ou administrativas que exijam a prevenção ou a cessação de uma eventual infração, incluindo a remoção de conteúdos ilegais especificados nessas decisões, emitidas em conformidade com o direito da União, ou o bloqueio do acesso aos mesmos (Considerando 24).

74 V. COM (2020) 925 final, de 15/12/2020, p. 14.

75 Reconhecendo o impacto específico de plataformas em linha de muito grande dimensão na nossa economia e sociedade, a proposta estabelece um nível mais elevado de transparência e de responsabilização no que se refere à forma como os prestadores dessas plataformas moderam os conteúdos, à publicidade e aos processos algorítmicos. Estabelece obrigações em matéria de avaliação dos riscos que os seus sistemas representam para desenvolver instrumentos adequados de gestão de riscos, a fim de proteger a integridade dos seus serviços contra a utilização de técnicas manipuladoras. O limiar operacional para os prestadores de serviços sujeitos a estas obrigações inclui as plataformas em linha com um alcance significativo na União, atualmente estimado em mais de 45 milhões de destinatários do serviço. Este limiar é proporcional aos riscos gerados pelo alcance das plataformas na União. Em caso de variação percentual da população da União, a Comissão ajustará o número de

incluindo medidas contra repetidas notificações injustificadas e o controlo prévio de sinalizadores de confiança por parte das autoridades públicas»⁷⁶.

3.3. A jurisprudência europeia

O TJUE já se pronunciou sobre a alegada violação de marcas alheias no contexto de plataformas digitais⁷⁷. A título exemplificativo, referem-se algumas decisões deste Tribunal no âmbito dos chamados *Adwords* (ou *keyword advertising*) e de mercados digitais.

No que respeita às primeiras – cujo *leading case* é o caso “Google”⁷⁸ –, está em causa um serviço remunerado de referenciamento que permite aos operadores económicos, mediante a seleção de uma (ou várias) palavra(s)-chave coincidente(s) com uma marca nominativa de terceiro, fazer aparecer na rubrica “*links patrocinados*” (habitualmente no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por baixo dos referidos resultados), em caso de concordância entre essa(s) palavra(s) e a(s) palavra(s) constantes da pesquisa efetuada por um internauta no motor de busca, um *link* publicitário para o seu sítio, podendo ainda suceder que daqui resulte o redirecionamento para sítios que comercializem produtos contrafeitos. Surgiu assim a questão de determinar a responsabilidade do prestador de serviço do referenciamento nos casos em que ocorra violação da marca de terceiro.

No caso “eBay” – conhecido sítio de comércio eletrónico –, além do uso de marcas como *Adwords*, foi suscitada a questão da responsabilidade daquele operador do mercado em linha por violação do direito de marca. Com efeito, apesar de os vendedores poderem apresentar todos os produtos que têm para venda, criando uma conta de vendedor na eBay que implica aceitar os termos do acordo de utilização do comércio eletrónico fixados pela eBay e que inclui a proibição da venda de objetos contrafeitos e a violação de marcas, não só a eBay cobra uma percentagem sobre as transações realizadas, como presta assistência aos vendedores com o intuito de otimizar as

destinatários tidos em consideração na determinação do limiar, de modo a que este corresponda sistematicamente a 10% da população da União.

76 V. COM (2020) 925 final, de 15/12/2020, p. 15.

77 Para uma visão geral das decisões judiciais estadunidenses, cfr. Natter, Ben/Dulkowska, Natalia, “Intermediary Liability and Indirect Infringement for Marketplaces in Europe and the United States”, in *JD Supra*, Jul. 11, 2020 (disponível em www.jdsupra.com/legalnews/intermediary-liability-and-indirect-35670/), consultado em 30/12/2021), e, ainda, USPTO, *Secondary Trademark...*, *cit.*

78 Acórdão proferido no caso “Google”, *cit.*

propostas de venda, de criar as suas próprias lojas em linha e de promover e aumentar as suas vendas. No caso concreto, foi provado que as pessoas singulares demandadas colocaram à venda no eBay e venderam a consumidores na União produtos de marca da L'Oréal destinados por esta a ser vendidos em Estados terceiros, bem como produtos não destinados por esta à venda, como *testers* e amostras, alguns sem embalagem⁷⁹.

Já no caso “Coty/Amazon” foi apreciada a questão de saber se uma pessoa que armazena, em nome de um terceiro, produtos que violam um direito de marca sem ter conhecimento dessa violação, efetua o armazenamento de tais produtos para os oferecer ou colocar no mercado, mesmo quando só o terceiro pretenda oferecer os referidos produtos ou colocá-los no mercado. Estava em causa, entre outras questões, a responsabilidade da Amazon Services Europe, que oferece a possibilidade de “terceiros vendedores” apresentarem ofertas de venda dos seus produtos, no espaço “Amazon-Marketplace” na *Internet*, bem como de os referidos vendedores participarem no programa “Envío através da Amazon” (que consiste no armazenamento por sociedades do grupo Amazon e no envio aos compradores por prestadores externos)⁸⁰, já que alguns dos vendedores teriam violado o direito de marca da Coty.

Atualmente estão ainda pendentes no TJUE dois processos referentes à violação da marca Louboutin pela Amazon⁸¹, no âmbito dos quais aquele Tribunal pode vir a pronunciar-se sobre a eventual responsabilidade desta plataforma quando esta não funcione como simples intermediário, se se considerar que não presta um serviço neutro ao integrar as ofertas de terceiros na sua própria comunicação comercial⁸².

Na apreciação deste tipo de casos é preciso ter presente que pode não existir violação da marca (v.g., quando estiver em causa a publicidade feita por

79 V. n.º 51 do Ac. “eBay”, *cit.*

80 V. n.º 9 do Ac. do TJUE (Quinta Secção), de 02/04/2020, proferido no proc. C-567/18, no caso “Coty/Amazon” (ECLI:EU:C:2020:267). Sobre esta decisão, cfr. o interessante comentário de Szeżpanowska-Kozłowska, Krystyna, “Creation of technical conditions for use or infringement – the meanders of the warehouse keeper’s liability in light of CJUE judgement C-567/18 *Coty Germany*”, in *IIC*, 52, 2021, pp. 265 e ss.

81 V. os procs. C-148/21 (correspondente ao pedido de decisão prejudicial apresentada pelo *Tribunal d'Arrondissement* (Luxemburgo), em 08/03/2021) e C-184/21 (correspondente ao pedido de decisão prejudicial apresentada pelo *Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles*, em 24/03/2021), v. https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=241325&text=&dir=&doclang=PT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2397572 e <https://ipcuria.eu/case?reference=C-184/21>.

82 V., em esp., os n.ºs 58, 67 e 78 do Resumo do pedido de decisão prejudicial no âmbito do proc. C-148/21 (<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=240983&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2397572>).

revendedores de produtos genuínos em relação aos quais tenha ocorrido o esgotamento do direito; a publicidade comparativa lícita)⁸³, pelo que a aferição terá de ser, como sempre, casuística e a sua afirmação pressupõe a prévia qualificação do uso pelo infrator da marca de terceiro na vida comercial.

Da jurisprudência do TJUE nesta matéria decorre que:

- *constitui uso na vida comercial pelo anunciante* a utilização de um sinal selecionado como palavra-chave por aquele no âmbito de um serviço de referenciamento na *Internet*, uma vez que é o meio utilizado pelo anunciante para provocar a exibição do seu anúncio⁸⁴, mesmo quando o sinal escolhido como palavra-chave não aparece no próprio anúncio⁸⁵. Todavia, não podem ser imputados a um anunciante os atos autónomos de outros operadores económicos (como os das entidades que exploram sítios *Internet* de referenciamento, com os quais o anunciante não tem nenhuma relação direta ou indireta), que atuam, não por ordem ou por conta do anunciante, mas por sua própria iniciativa e em seu próprio nome⁸⁶;
- *não constitui uso* o facto de o prestador de um serviço de referenciamento na *Internet* armazenar como palavra-chave um sinal idêntico a uma marca (alheia) e organizar a exibição de anúncios a partir de tal sinal⁸⁷.

83 Cfr. Senftleben, Martin, “Intermediary Liability and Trademark Infringement: Proliferation of Filter Obligations in Civil Law Jurisdictions?”, in *Oxford Handbook of Online Intermediary Liability* (ed. Giancarlo F. Frosio), Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 9 (disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3736919, consultado em 30/12/2021). Recorde-se que no caso “Coty/Amazon”, o Advogado-geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, nas conclusões apresentadas em 28/11/2019 (ECLI:EU:C:2019:1031), defendeu que se deveria considerar um «cenário (...) mais complexo», que «tenha em conta o modelo de negócio integrado (por oposição a um modelo autónomo) do grupo Amazon, bem como as especificidades dos serviços que prestam a terceiros vendedores quando estes aderem ao programa “Envio através da Amazon”» (v. n.ºs 27 e 51 e ss. das Conclusões, *cit.*).

84 V., entre outros, o Ac. do TJUE proferido no caso “Google”, *cit.*, n.º 49 a 52.

85 V., entre outros, o n.º 19 do Ac. do TJUE, de 25/03/2010, proferido no proc. C-278/08, caso “BergS-pechte” – ECLI:EU:C:2010:163.

86 V. n.º 36 do Ac. do TJUE, de 03/03/2016, proferido no caso “Daimler”, *cit.*

87 V., entre outros, o Ac. do TJUE proferido no caso “Google”, *cit.*, n.ºs 53 a 58.

No que respeita à comercialização em plataforma em linha de produtos que violem marca alheia, o TJUE considerou que:

- no que se refere à gestão de uma plataforma de comércio eletrónico, o uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas nas ofertas de venda exibidas num sítio de comércio eletrónico é feito pelos clientes vendedores do operador desse sítio e *não diretamente pelo próprio operador*⁸⁸;
- para que a armazenagem de produtos que ostentam sinais idênticos ou semelhantes a marcas possa ser qualificada de “uso” desses sinais, é necessário que o próprio operador económico que efetua essa armazenagem prossiga a finalidade visada por essas disposições, que consiste na oferta de produtos ou na sua colocação no mercado. Se assim não for, não se pode considerar que o ato que constitui o uso da marca seja feito por essa pessoa, nem que o sinal seja utilizado no âmbito da sua própria comunicação comercial⁸⁹;
- na medida em que o operador do sítio de comércio eletrónico permite aos seus clientes este uso, o seu papel não pode ser apreciado à luz das disposições da DM, nem do RMUE, mas deve ser «examinado sob o ângulo de outras regras de direito, como as enunciadas na Directiva 2000/31, em particular na secção 4 do capítulo II desta, relativa à “responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços” no comércio eletrónico e que abrange os artigos 12.º a 15.º desta directiva»⁹⁰;
- os órgãos jurisdicionais nacionais competentes em matéria de proteção dos direitos da propriedade intelectual podem proferir medidas inibitórias (efetivas, proporcionadas, dissuasivas e que não criem obstáculos ao comércio legítimo) que imponham que o operador de um sítio de comércio eletrónico tome medidas que contribuam não apenas para pôr termo às violações destes direitos cometidas por utilizadores deste sítio de comércio eletrónico, mas também para prevenir novas violações desta natureza⁹¹.

88 V., neste sentido, o n.º 103 do Ac. do TJUE proferido no caso “L’Oréal/eBay”, *cit.*

89 V. n.ºs 45 e 46 do Ac. proferido no caso “Coty/Amazon”, *cit.*

90 V. n.º 104 do Ac. proferido no caso “L’Oréal/eBay”, *cit.*

91 V. n.º 144 do Ac. proferido no caso “L’Oréal/eBay”, *cit.*

4. Considerações finais

A questão fundamental subjacente à temática abordada prende-se com a determinação da forma mais adequada de equilibrar o interesse de os titulares de marcas fazerem respeitar os seus direitos, o interesse das plataformas em linha e da sociedade, em geral, no desenvolvimento e utilização de tecnologias inovadoras, no exercício da liberdade de expressão e da livre concorrência⁹².

No que respeita, em particular, ao direito europeu, dado que os Estados-Membros dispõem de grande liberdade para adotar e aplicar medidas neste domínio, parece ser positiva uma aproximação legislativa⁹³, ainda que tal não afaste a conveniência da adoção de instrumentos de *soft law* que convirjam para o mesmo objetivo⁹⁴.

92 Cfr., entre outros, Natter, Ben/Dulkowska, Natalia, *op. cit.*; Mostert, Frederick, "Intermediary Liability and Online Trade Mark Infringement: Emerging International Common Approaches", in *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability* (ed. Giancarlo Frosio), Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 1 (disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601981, consultado em 30/12/2021) e Martin Senftleben, *op. cit.*, p. 15.

93 Defendendo uma harmonização legislativa supra-nacional, cfr. Saunders, Kurt M./ Berger-Walliser, Gerlinda, "The liability of online markets for counterfeit goods: A comparative analysis of secondary trademark infringement in the United States and Europe", in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 32, 2011, pp. 90 e ss.

94 Cfr., em especial, no que respeita ao direito estadunidense, Katyal, Sonia K./Grinvald, Leah Chan, "Platform Law and the Brand Enterprise", in *Berkeley Technology Law Journal*, 32, 2017, em esp., p. 1166.

Referências

Carvalho, Maria Miguel, *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010.

_____, “A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XXXIII, 2012-2013, pp. 357-372.

_____, “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, in *Law & Technology – E-Tec Yearbook 2018* (edit. Maria Miguel Carvalho), pp. 12 e ss. (disponível em https://issuu.com/comunicadireito/docs/e_tek_yearbook_web, consultado em 30/12/2021).

_____, “A tutela da marca de prestígio no novo código da propriedade industrial português”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 40, 2019-2020, pp. 359-370.

_____, “Artigo 249.º”, in AA. VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2021, pp.962-972.

_____, “Artigo 253.º”, in AA. VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, Coimbra, 2021, pp. 982-989.

Coutinho de Abreu, Jorge Manuel, *Da Empresarialidade – As empresas no direito*, Almedina, Coimbra, 1996.

Curtis, Lee/Platts, Rachel, “AI is coming and it will change trade mark law”, in *Managing IP*, 2017 (disponível em <https://www.hgf.com/wp-content/uploads/2020/07/09-13-AI.pdf>, consultado em 30/12/2021).

Dinwoodie, Graeme, “Secondary liability for online trademark infringement: the international landscape”, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, 37, 2014, pp. 463-501 (disponível em <https://ssrn.com/abstract=2427967>, consultado em 30/12/2021).

Dogan, Stacey L./Lemley, Mark A., “Trademarks and consumer search costs on the Internet”, in *Houston Law Review*, 41, 2004, pp. 777-838.

Gonçalves, Luís Couto, “Revisitando o Acórdão Google do Tribunal de Justiça da União Europeia”, in *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão – 50 anos de vida universitária* (coords. Dário Moura Vicente et al.), Almedina, Coimbra, 2015, pp. 343-361.

Guimarães, Maria Raquel, “As plataformas «colaborativas» enquanto «prestadoras de serviços da sociedade de informação»: reflexões à luz da Lei do comércio electrónico e desenvolvimentos recentes”, in *Economia Colaborativa* (coords.: Maria Miguel Carvalho e Anabela Gonçalves), pp. 467-498.

Katyal, Sonia K./Grinvald, Leah Chan, “Platform Law and the Brand Enterprise”, in *Berkeley Technology Law Journal*, 32, 2017, pp.1135-1182.

Kur, Annette, "Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU", in *Columbia Journal of Law & Arts*, 37, 2014, pp. 525-540 (disponível em <https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawandarts/article/view/2133/1083>, consultado em 30/12/2021).

Landes/Posner, "Trademark Law: an economic perspective", in *The Journal of Law and Economics*, 1987, pp. 265-309.

____, *The economic structure of intellectual property law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2003.

Leistner, Matthias, "Common principles of secondary liability", in *Common Principles of European Intellectual Property Law* (ed. Ansgar Ohly), 2012, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 117-146 (disponível em https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/43968/external_content.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado em 30/12/2021).

Mostert, Frederick, "Intermediary Liability and Online Trade Mark Infringement: Emerging International Common Approaches", in *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability* (ed. Giancarlo Frosio), Oxford University Press, Oxford, 2020, (disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601981, consultado em 30/12/2021).

Natter, Ben/Dulkowska, Natalia, "Intermediary Liability and Indirect Infringement for Marketplaces in Europe and the United States", in *JD Supra*, Jul. 11, 2020 (disponível em www.jdsupra.com/legalnews/intermediary-liability-and-indirect-35670/, consultado em 30/12/2021).

Papandreo, A. G., "The economic effect of trademark", in *California Law Review*, 44, 1956.

Paul, Joshua/McAndrews, Lisa/Davis, Govinda, *Branding in the sharing economy – Legal implications for Intellectual Property & consumer outreach*, Collen IP, 2014, p. 2 (disponível em https://collenip.com/wp-content/uploads/2016/04/Sharing_Economy_White_Paper.pdf, consultado em 30/12/2021).

Peguera, Miquel, "Two Approaches to Secondary Trade Marks Liability – Part II: A Limited Harmonization Under European Union Law", in *Cambridge Handbook on Comparative and International Trademark Law* (eds. Jane Ginsburg and Irene Calboli), Cambridge University Press, Cambridge, 2018 (disponível em <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3291495>, consultado em 30/12/2021).

Png, I. P. L. / Reitman, David, "Why are some products branded and others are not?", in *The Journal of Law and Economics*, 38, 1995, pp. 207-224.

Remédio Marques, J. P., *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra, 2021.

Riis, Thomas/Elholm, Thomas/Nordberg, Ana/Schwemer, Sebastian/Wallberg, Knud, *Study on legislative measures related to online IPR infringements – a project commissioned by the European Intellectual Property Office*, 2018 (disponível em <https://doi.org/10.2814/819909>, consultado em 30/12/2021).

Saunders, Kurt M./ Berger-Walliser, Gerlinde, "The liability of online markets for counterfeit goods: A comparative analysis of secondary trademark infringement in the United States and Europe", in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 32, 2011, pp.37-92.

Senftleben, Martin, "Intermediary Liability and Trademark Infringement: Proliferation of Filter Obligations in Civil Law Jurisdictions?", in *Oxford Handbook of Online Intermediary Liability* (ed. Giancarlo F Frosio), Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 9 (disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3736919, consultado em 30/12/2021).

Sinde Monteiro, Jorge, "Análise económica do direito", in *Boletim da Faculdade de Direito*, LVII, 1981.

Sousa e Silva, Nuno, "Novas regras para a internet: notas breves sobre iniciativas europeias de regulação de plataformas digitais", in *Revista de Direito Intelectual*, 1, 2021, pp. 75-102.

Sousa e Silva, Pedro, "«E depois do adeus». O «esgotamento» do direito industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado", in *Direito Industrial*, vol. III, APDI/Almedina, 2003, pp. 201-228.

Szczepanowska-Kozłowska, Krystyna, "Creation of technical conditions for use or infringement – the meanders of the warehouse keeper's liability in light of CJUE judgement C-567/18 *Coty Germany*", in *IIC*, 52, 2021.

Vanherpe, Jozefien, "AI and IP – A Tale of Two Acronyms", in *AI, Robots and the Law in Belgium*, p. 4 (Draft version 19/03/2020, disponível em https://www.researchgate.net/publication/340273415_AI_and_IP_-_A_Tale_of_Two_Acronyms, consultado em 30/12/2021).

Veiga, Paula/Correia, Isabel, "Economia Colaborativa – Enquadramento económico", in *Economia Colaborativa* (coords.: Maria Miguel Carvalho e Anabela Gonçalves), pp. 15-66.

Vicente, Dário Moura, *A tutela internacional da Propriedade Intelectual*, 2.^a ed. revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2019.