

DISPUTAS DE MARCA NO ÂMBITO DAS *BIG TECHS*

TRADEMARK DISPUTE CONCERNING BIG TECHS

DOI: 10.19135/revista.consinter.00019.35

Recebido/Received 15/05/2024 – Aprovado/Approved 16/08/2024

*Natália Cristina Chaves*¹ – <https://orcid.org/0000-0003-2914-668X>

*Laurence Duarte Araújo Pereira*² – <https://orcid.org/0000-0001-8147-7553>

Resumo

A atuação das Big Techs desafia o direito contemporâneo em diversas frentes. No âmbito do direito marcário, as disputas envolvendo Big Techs ganharam novas camadas de complexidade. Valendo-se de seu poder econômico, as Big Techs podem dar início à exploração de marcas já registradas anteriormente, no mesmo segmento, por terceiros, em outros Países, incluindo o Brasil. Este artigo é focado em estudar, a partir de casos práticos, o comportamento das Big Techs em relação aos conflitos envolvendo direitos marcários, à luz da legislação brasileira, a fim de verificar se ele poderia representar alguma ilicitude e, em caso positivo, qual deve ser o posicionamento a ser adotado. Como se verá, tendo por base a legislação brasileira, constata-se que a postura das Big Techs no campo analisado pode implicar violação aos direitos da propriedade industrial, bem como aos postulados da livre iniciativa e da livre concorrência. Tratando-se de fenômeno recente, a questão não pode ser analisada, exclusivamente, sob o enfoque da proteção atualmente concedida às marcas notoriamente conhecidas, a qual não contempla hipóteses de notoriedade quase instantânea, não construídas no tempo. Prestigiar o direito marcário de Big Techs nessas hipóteses implica comprometer as bases jurídicas sobre as quais se estrutura o exercício da atividade econômica no Brasil, o que deve ser combatido.

Palavras-Chave: Big Techs – marca – abuso – conflito – concorrência.

Abstract

The activities of Big Techs challenge contemporary law on multiple fronts. Within the realm of trademark law, disputes involving Big Techs have acquired new layers of complexity. Leveraging their economic power, Big Techs may start exploiting trademarks that have been previously registered in the same sector by third parties in other countries, including Brazil. This article is focused on studying, through practical cases, the behavior of Big Techs in relation to conflicts involving trademark rights, in the light of Brazilian legislation, to determine if it could represent any illegality and, if so, what stance should be adopted. As will be seen, based on Brazilian legislation, it is evident that the posture of Big Techs in the analyzed field may imply a violation of industrial property rights, as well as the principles of free enterprise and free competition. Being a recent phenomenon, the issue cannot be analyzed solely from the perspective of the protection currently given to notorious trademarks, which does

¹ Professora de Direito Empresarial, do Departamento de Direito e Processo Civil e Comercial, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre e Doutora em Direito, pela UFMG, com foco em Direito Empresarial. Sócia Fundadora da Passos e Chaves Sociedade de Advogados. E-mail: nataliacchaves@uol.com.br. <https://orcid.org/0000-0003-2914-668X>

² Mestre e Doutorando em Direito na UFMG. Sócio Fundador do VPPR Advogados. E-mail: ldapereira@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-8147-7553>

not consider scenarios of almost instantaneous notoriety that have not been developed over time. Favoring the trademark rights of Big Techs in these cases compromises the legal foundations upon which the exercise of economic activity in Brazil is structured, which must be countered.

Keywords: Big Techs – trademark – abuse – conflict – competition.

Sumário: 1. Introdução. 2. Big Techs, marca e poder de mercado. 3. Big Techs e disputa de marcas. 3.1. Gradiente versus Apple. 3.2. Meta versus Meta Serviços Em Informática S/A. 3.3. Meta e Microsoft versus X (Twitter). 4. Proteção da marca no direito brasileiro. 5. Conclusão. 6. Referências.

1 INTRODUÇÃO

O direito de marca é um dos pilares do direito empresarial contemporâneo. A marca, aqui compreendida como sinal distintivo visualmente perceptível³, é um signo fundamental para a identificação do serviço ou produto fornecido por empresários.

Por meio da marca, o seu titular é capaz de se diferenciar dos demais, comunicar ao público-alvo quais são as características do seu produto ou serviço e, por meio da semiótica⁴, até mesmo gerar identificação e relacionamento com seus clientes⁵.

Não por acaso, a proteção ao direito de marca é reconhecida, em diversos países, por meio da adesão à Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, existente desde 1880⁶ e da ratificação ao acordo TRIPS, um acordo relacionado aos aspectos de direitos de propriedade intelectual no comércio, assinado em 1994, em Marrakesh, por mais de 150 (cento e cinquenta) países⁷.

No Brasil, o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição brasileira estabelece que competirá, à lei, assegurar proteção à propriedade das marcas, bem como a outros bens da propriedade industrial. Nessa linha e incorporando o acordo TRIPS, a Lei 9.279/1996 regula, internamente, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, como se verá mais detalhadamente adiante⁸.

³ Definição dada pelo artigo 122 da Lei 9.279/1996.

⁴ A semiótica é a área de conhecimento que estuda os signos e seu relacionamento com o significado. Em geral, entende-se que todo signo (verbal ou não verbal) possui um significado e é capaz de comunicar. WIKIPEDIA, *Semiótica*, Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁵ Um bom exemplo desta possibilidade é a marca Nubank, reconhecida por ter criado uma relação de idolatria com seus clientes. (AGÊNCIA GATILHO, *Porque o Nubank tem fãs e não apenas clientes?* Disponível em: <<https://agenciagatilho.com.br/blog/por-que-o-nubank-tem-fas/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁶ BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, *Convenção da União de Paris*, Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁷ BRASIL, Ministério das Relações Exteriores, *Acordo TRIPS*, Disponível em: <<https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-trips>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁸ BRASIL, *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 25 abr. 2024.

Não obstante tal regulação propiciar uma base mínima protetiva, com o avanço das novas tecnologias e a expansão global das grandes empresas⁹ de base tecnológica, conhecidas como *Big Techs*, que hoje figuram no topo dos *rankings* de empresas mais valiosas do mundo e que protagonizam debates em torno da regulação das plataformas digitais e das redes sociais, as disputas envolvendo o direito de marca ganharam novas camadas de complexidade.

Com efeito, em muitos casos, as chamadas *Big Techs* têm desafiado os ordenamentos jurídicos de diversos países, inclusive no Brasil, em matéria de direito marcário. O recente litígio envolvendo a Meta, empresa estadunidense detentora das plataformas *Instagram*, *Facebook* e *WhatsApp*, e uma sociedade brasileira detentora do registro da marca *Meta* perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é apenas um dos exemplos que demonstram os novos desafios apresentados.

Nesse contexto, no presente artigo, busca-se analisar o comportamento das *Big Techs* em relação às disputas envolvendo direitos marcários no mercado, à luz da legislação brasileira, a fim de verificar se ele poderia representar algum tipo de ilicitude e, na hipótese de uma resposta positiva, qual deve ser o posicionamento a ser adotado. O presente estudo será feito com foco nos casos notórios que surgiram acerca do tema nos últimos anos.

Para tanto, no tópico a seguir, aprofunda-se o delineamento do problema. No terceiro tópico, analisam-se as normas que conferem o contorno do direito de marca no ordenamento jurídico pátrio, a balizar a solução de litígios sobre a matéria. No quarto tópico, examinam-se, na prática, conflitos de direito de marca envolvendo *Big Techs* e sociedades empresárias brasileiras. Os casos analisados foram escolhidos em razão de sua notoriedade e pelo fato de envolverem algumas das maiores empresas de tecnologia em atividade no mercado. Ao final, conclui-se pela existência de um ambiente propício para que as *Big Techs* abusem de sua posição, pela adoção de novas marcas cujos registros já foram concedidos a outros empresários, de menor porte, no mesmo segmento. Ao agirem dessa forma, valendo-se de seu poder econômico e consequente visibilidade para a tomada de decisões no campo do direito de marca, assumem o risco de violação ao direito marcário de outros empresários. Tal comportamento ilícito somente será desestimulado a partir da devida penalização sob a perspectiva do ordenamento ou ordenamentos jurídicos afrontados.

2 *BIG TECHS*, MARCA E PODER DE MERCADO

Não há dúvidas de que as *Big Techs*, por meio de suas plataformas digitais e redes sociais, se tornaram as maiores empresas de publicidade da contemporaneidade. Com efeito, os modelos de negócio envolvendo as plataformas digitais e as redes sociais abarcam a captura e o agrupamento (*clusterização*) de dados de milhões de usuários, os quais são, posteriormente, tratados com o objetivo de direcionar campanhas de publicidades pagas por anunciantes.

⁹ O termo “grande empresa” utilizado no presente estudo não reflete o conceito legal da Lei 11.638/1975, que trata de sociedades de grande porte. Considera-se o termo em seu sentido genérico, representando as *Big Tech* aqui mencionadas. Igualmente, o termo “empresa” é utilizado no seu perfil subjetivo, significando o empresário e a sociedade empresária, esta última independentemente de seu tipo societário.

Neste sentido, pesquisas fundadas em dados fornecidos pelas próprias *Big Techs* demonstram que uma das suas principais fontes de receita consiste no direcionamento de publicidade, não obstante seus modelos de negócio sejam diversificados. A título de exemplo, a *Google*, de 2017 a 2023, teve, em média, entre 75 (setenta e cinco) a 80% (oitenta por cento) de sua receita global obtida por meio da disponibilização de *ads*¹⁰. Esta prevalência de receita com publicidade também ocorre no âmbito da Meta, em suas diversas plataformas¹¹.

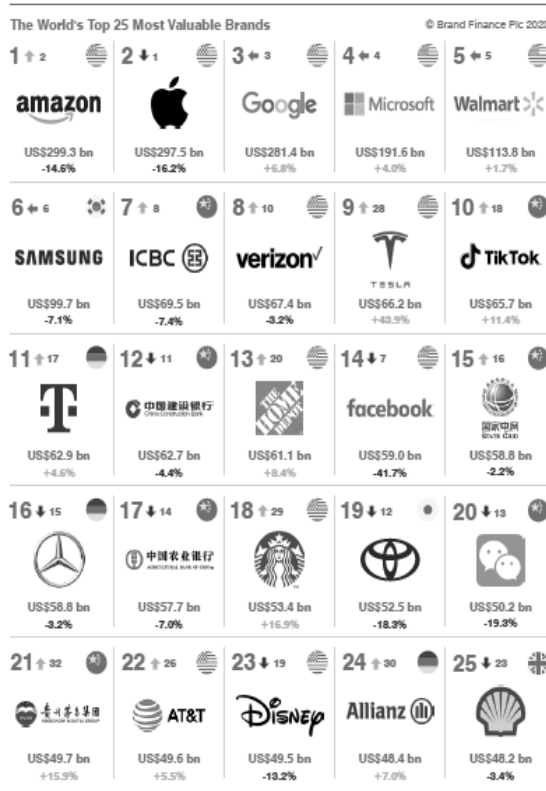
Além disso, as marcas titularizadas pelas *Big Techs*, por si só, são muito valiosas. Um relatório apresentado pela consultoria *Brand Finance*, no Fórum Econômico Mundial de Davos, de 2023, demonstra que, dentre as vinte e cinco marcas mais valiosas do mercado global, cinco se referem a plataformas digitais (*Amazon*, *Google*, *Microsoft*, *TikTok* e *Facebook*), ao passo que ao menos dez delas são de titularidade de empresas de base tecnológica¹². Adicionalmente, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta posições no *ranking* são ocupadas por *Big Techs*, a saber, *Amazon*, *Apple*, *Google* e *Microsoft*, respectivamente:

¹⁰ STATISTA, *Distribution of Google segment revenues from 2017 to 2023*, Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/1093781/distribution-of-googles-revenues-by-segment>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

¹¹ STATISTA, *Annual advertising revenue of Meta Platforms worldwide from 2009 to 2023*, Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/271258/facebooks-advertising-revenue-worldwide/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

¹² BRAND FINANCE, *Global 500 2023: The annual report on the world's most valuable and strongest brands*, Disponível em: <<https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-global-500-2023-preview.pdf>>. Acesso em: 24 mar. 2024.

Figura 1. *Ranking* de marcas.



Fonte: *Brand Finance*¹³.

Tendo em vista que as *Big Techs* são titulares de valiosas marcas e, ao mesmo tempo, têm, como suas principais fontes de receitas, a publicidade, inclusive com a divulgação de marcas de outras empresas, é possível que haja conflito de interesses¹⁴ entre uma dada *Big Tech* e uma empresa brasileira, no campo de disputa de direito marcário.

De fato, havendo um litígio relativo a direito de marca envolvendo uma *Big Tech* e uma empresa brasileira, tal *Big Tech* ver-se-á diante de um conflito, qual seja, permitir que a empresa contra a qual tenha uma disputa siga tendo pleno acesso às suas plataformas digitais e redes sociais ou valer-se de sua posição para suprimir ou, de alguma forma, reduzir a visibilidade da referida empresa em suas plataformas e

¹³ *Idem*. p. 13.

¹⁴ Neste estudo, considera-se conflito de interesses ou conflito de agência a situação fática em que um agente no meio empresarial pode interferir negativamente na situação empresarial de um terceiro com quem tenha relações jurídicas. Vide KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, Jhon; DAVIES, Paul *et al*, *The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach*, Oxford University Press, 2017, p. 29.

redes sociais, atendendo aos seus próprios interesses. A balança pende para a segunda opção.

Discussões acerca desse comportamento já são objeto de estudos jurídicos. A prática denominada *self-preferencing*, pela qual as *Big Techs* priorizam a visibilidade de seus próprios conteúdos e produtos sobre o conteúdo de outros anunciantes que, geralmente, pagam para expor seus produtos nas plataformas e redes, é estudada como uma prática concorrencial abusiva e, portanto, ilegal.

Sob esse prisma, Ana Frazão sustenta que um dos critérios que deve ser adicionado às análises de condutas anticoncorrenciais no âmbito dos mercados digitais é justamente o dos *incentivos* (para as empresas de tecnologia) *para privilegiar seus próprios serviços sobre os serviços dos usuários*¹⁵.

Dessa forma, a prática hipotética narrada no caso de disputa de marca seria uma espécie de *self-preferencing*, em que as *Big Techs* optam por privilegiar seus próprios conteúdos em detrimento de um terceiro com quem possuem um conflito marcário. Camila Leite Contri descreve o *self-preferencing* como uma prática característica dos mercados digitais:

*Retornando ao ponto central, outra questão de destaque é que muitos dos agentes dos mercados digitais, movidos pelas economias de escopo e pelo uso intensivo de dados, atuam em mercados verticalmente relacionados ou em conglomerados, como é o caso da Google. Dada essa integração (ou hibridez no negócio, já que se atua simultaneamente como operador de plataforma e concorrente dos participantes do mercado), uma preocupação nesse mercado é o incentivo econômico à alavancagem discriminatória (ou de auto-preferência, favorecimento de produtos próprios ou self-preferencing) através de platform envelopment (“embrulho de plataformas”). Esta conduta ocorreria ao impulsionar seu poder em um mercado adjacente, em discriminação a concorrentes e parceiros comerciais. Para além da Google, uma discussão atual sobre o assunto é a mudança da Política de Privacidade do WhatsApp para maior integração de seus (meta)dados com o Facebook*¹⁶.

Voltando ao poder das *Big Techs* em direcionar conteúdos, em verdade, a programação imposta em suas plataformas configura verdadeiras normas coercitivas. A capacidade das empresas de base digital de produzirem regras já é tema debatido pelos juristas desde a introdução do conceito de *code as law*, de Lawrence Lessig¹⁷, ainda em meados dos anos 1990. Sobre a matéria, Hoffman-Riem defende que o desenvolvimento de *softwares* pelas empresas é um ato legítimo realizado no âmbito de sua autonomia privada, mas, como os programas de computadores, geralmente,

¹⁵ FRAZÃO, Ana, Big data, plataformas digitais e principais impactos sobre o direito da concorrência, In: FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Ângelo Gamba (org.), *Empresa, mercado e tecnologia*, Belo Horizonte, Fórum, 2019. p. 194.

¹⁶ CONTRI, Camila Leite, Aspectos concorrenciais de regulação de plataformas: inovação e características de mercados digitais, In ZANATTA, Rafael A. F., CONTRI, Camila Leite, SECAF, Helena. (org.), *Dados, mercados digitais e concorrência*, Belo Horizonte – MG, Casa do Direito. 2022. p. 20-35.

¹⁷ LESSIG, Lawrence, The law of the horse: what cyberlaw might teach, In: *Harvard Law Review*, v, 113:501, p. 502-546, Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf> Acesso em: 25 abr. 2024.

envolvem regras a seus usuários ou à comunidade em que tais usuários atuam, essas regras devem levar em consideração a legislação local¹⁸.

Hoffman-Riem destaca, ainda, a autoexecutoriedade destas regras algorítmicas:

A aplicação de regras na forma de algoritmos é – como explicado, em última análise um processo técnico. Na medida em que a capacidade de uma pessoa já está limitada pela tecnologia, não é sequer necessário que os interessados estejam cientes das regras embutidas nos algoritmos para controlar o processo. Também não há a possibilidade de escolher entre opções comportamentais. Não têm a chance de decidir se querem ou não se comportar em conformidade com as regras: porque o controle não é feito por meio das especificações típicas nas categorias de permitido/não permitido ou do dever ser, mas diretamente pela limitação da capacidade (factual). Tais regras são self-executing¹⁹.

Contudo, o controle acerca do cumprimento legal no âmbito de programas de computador se torna difícil, na medida em que há pouca transparência no tocante à atuação das empresas desenvolvedoras e a programação é, usualmente, segredo de negócio²⁰.

Ressalta-se, ainda, que, na perspectiva do direito brasileiro, por interpretação da Lei 12.529/2011, que *Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência*, é possível afirmar que as *Big Techs* exercem posição dominante²¹ no mercado de tecnologia. Embora não haja, no Brasil, legislação específica que faça uma distinção dos modelos de negócio adotados pelas *Big Techs*, que são consideradas tão somente como *provedores de aplicação*, pelo Marco Civil da Internet²², elas dominam os mercados de *plataformas digitais* e *redes sociais*.

Neste sentido, seja porque seus interesses podem conflitar com aqueles de seus clientes, especialmente no que tange a questões ligadas ao direito marcário, seja em virtude de sua posição dominante nos mercados de tecnologia e publicidade, deve-se refletir acerca dos limites de atuação das *Big Techs*. A partir do próximo tópico, busca-se explorar mais a fundo esta hipótese e seus desdobramentos à luz do direito brasileiro. Para tanto, no próximo tópico, serão analisados alguns casos notórios de disputas de marca envolvendo as *Big Techs* no Brasil, com o objetivo de explorar a tese e a postura adotada por tais empresas nestes casos.

¹⁸ HOFFMAN-RIEM, Wolfgang, *Teoria geral do direito digital, transformação digital, desafios para o direito*, Trad. Italo Fuhrmann, São Paulo, Editora Forense, 2020, p. 36.

¹⁹ *Idem*. p. 39.

²⁰ *Ibidem*. p. 37.

²¹ BRASIL, Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, *Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência*; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm> Acesso em: 25 abr. 2024.

²² “Art. 5º. (...) VII – aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”. (BRASIL, *Lei 12.965, de 23 de abril de 2014*, Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/12965.htm. Acesso em: 24 mar. 2024.

3 BIG TECHS E DISPUTAS DE MARCA

Pode-se afirmar que as disputas envolvendo marcas e as chamadas *Big Techs* não são um fenômeno totalmente recente. Neste tópico, analisam-se, brevemente, três relevantes casos de disputas neste sentido.

3.1 Gradiente *Versus* Apple

Desde 02 de janeiro de 2013, tramita, no judiciário brasileiro, uma disputa entre a Apple, segunda colocada no *ranking* das marcas mais valiosas exposto no tópico anterior, e a empresa brasileira IGB Eletrônica S.A., mais conhecida pela sua marca Gradiente.

A disputa se dá em torno do uso da marca *iPhone*, nome dado pela Apple ao seu mais importante produto, o telefone celular que revolucionou a telefonia móvel no início dos anos 2000, suplantando o até então líder absoluto do segmento *Blackberry*, produzido pela empresa canadense Research in Motion²³.

Tendo iniciado a comercialização de seu produto *iPhone*, no Brasil, em setembro de 2008 e decorridos quase 5 (cinco) anos, a Apple pleiteou, judicialmente, a nulidade parcial da marca *iPhone Gradiente*, cujo registro havia sido solicitado anteriormente pela Gradiente, no ano 2000, antes do *smartphone iPhone* sequer ter sido lançado no mercado. Tal registro em favor da Gradiente fora deferido pelo INPI apenas em 27/11/2007, com expedição do certificado em janeiro de 2008, tendo em vista que, naquela época, o órgão demandava um longo prazo para a análise dos pedidos de registro de marca²⁴.

Em primeira e segunda instâncias, a pretensão da Apple foi acolhida, tendo sido reconhecida a nulidade parcial do registro da marca *iPhone Gradiente*, para que referido registro figurasse como concedido sem exclusividade sobre o uso da palavra *iPhone* de forma isolada. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde ainda está pendente de julgamento, tendo alguns votos já sido proferidos.

Em síntese, a Apple alega que o termo *iPhone*, na marca *Gradiente iPhone*, registrada pela Gradiente, seria meramente acessório e descritivo da categoria de produto (telefone celular), mas não significativamente distintivo dos produtos da Gradiente, que teriam como elemento distintivo de marca, em verdade, o sinal gráfico *G* com uma grafia específica²⁵. Além disso, postula a nulidade parcial do registro, uma vez que, em 2008, quando concedido, o telefone *iPhone* da Apple já seria um fenômeno mundial de vendas²⁶.

A Gradiente, por sua vez, sustenta que teria sido a primeira produtora nacional de telefones celulares, tendo lançado o primeiro *smartphone* nacional no ano

²³ A história da derrocada do *Blackberry* e ascensão do *iPhone* é contada no filme *Blackberry*, dirigido por Matt Johnson, lançado em 2023 e disponível no Amazon Prime.

²⁴ Ver MIGALHAS, *Marca iPhone*: STF tem 3x2 a favor da Apple em caso contra Gradiente. 14 out. 2023. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/395293/marca-iphone-stf-tem-3x2-a-favor-da-apple-em-caso-contragradiente>>. E, ainda: MIGALHAS, *Disputa por marca iPhone será reiniciada no STF*, 24 out. 2023. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/395838/apple-x-gradiente-disputa-por-marca-iphone-sera-reiniciada-no-stf>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

²⁵ BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ARE 1266095, Rel. Min. Dias Tóffoli.

²⁶ *Idem*.

2000, quando já o denominava *Gradiente iPhone*. Portanto, quando a Apple lançou o *iPhone* dela internacionalmente, este sinal já era distintivo do produto da Gradiente no Brasil²⁷.

Na Suprema Corte, o feito é julgado em regime de Repercussão Geral pelo STF (Tema 1205)²⁸. O voto do Relator, Ministro Dias Tóffoli, proferido em outubro de 2023, foi no sentido de acolher a argumentação da Gradiente, reforçando a precedência do registro e a prevalência da legislação brasileira, mesmo diante do poderio econômico da empresa estrangeira, propondo a fixação da seguinte tese:

*De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior*²⁹.

A votação encontra-se, até o momento de escrita deste estudo, em 5 votos a favor da nulidade e 3 votos em favor da Gradiente³⁰, prevalecendo, até o momento, a divergência aberta pelo Ministro Luiz Fux, em que se destaca o fundamento de que a marca *iPhone* da Apple seria *notoriamente conhecida*, conceito que será abordado mais adiante neste texto. Ao longo do julgamento no STF, diversas sessões de mediação foram realizadas no sentido de tentar uma composição do litígio, ainda sem sucesso³¹.

3.2 Meta Versus Meta Serviços em Informática S/A

Em 2021, o controverso CEO do *Facebook*, Mark Zuckerberg, surpreendeu o mercado global ao anunciar a mudança da marca *Facebook* para *Meta*. Embora a rede social *Facebook* tenha continuado existindo, a empresa controladora da rede e das demais redes detidas pelo grupo, tais como o Instagram e o WhatsApp, deixou de ser *Facebook* para se tornar *Meta*³². Esta mudança de posicionamento de marca foi seguida de uma diversificação de investimentos da companhia, incluindo a inovação chamada Metaverso.

Ocorre que, no Brasil, a sociedade empresária Meta Serviços Em Informática S/A (Meta brasileira), fundada em 1990, no Estado de São Paulo, realizou o pedido de registro da marca *Meta*, no INPI, em 1996, tendo este sido concedido em 2008³³.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral”. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ARE 1266095, Rel. Min. Dias Tóffoli).

²⁹ *Idem*.

³⁰ *Idem*.

³¹ *Idem*.

³² META, *Introducing Meta: A Social Technology Company*, 28 out. 2021, Disponível em: <<https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

³³ NICOCÉLI, Artur, SILVA, Victor Hugo, *Dona do Facebook consegue decisão temporária que permite uso da marca Meta no Brasil*, 15 mar. 2024, Disponível em: <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/03/15/dona-do-facebook-consegue-decisao-temporaria-que-permite-uso-da-marca-meta-no-brasil.ghtml>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

Após a mudança de marca da controladora do *Facebook*, segundo afirmou a Meta brasileira perante o judiciário, esta recebeu mais de cem processos de consumidores que desejavam, em verdade, promover demandas contra a Meta controladora do *Facebook*³⁴. De fato, embora seja sociedade voltada para o mercado B2B (*Business-to-Business*), isto é, voltada para atender outras empresas, em breve pesquisa no indexador Jusbrasil, é possível observar que a Meta Serviços Em Informática S/A possui mais de trezentos processos movidos por pessoas físicas e, em muitos casos, divide o polo passivo da ação com a *Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.*, sociedade empresária controlada pela Meta de Zuckerberg³⁵.

Em razão dessa confusão e outros prejuízos que alega, a Meta Serviços Em Informática S/A pleiteia, no judiciário, que a Meta Platforms Inc. (Facebook) seja condenada a se abster de utilizar a marca *Meta*, bem como para que seja obrigada a constar, em seus canais de comunicação, que a marca pertence à sociedade brasileira e, ainda, que seja condenada a indenizá-la em danos patrimoniais e extrapatrimoniais³⁶.

Em primeira instância, o juízo da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial de São Paulo negou a tutela de urgência pleiteada pela Meta brasileira, sob o fundamento de que o requisito de urgência não haveria sido suficientemente demonstrado³⁷.

Em segunda instância, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Meta Serviços Em Informática S.A., sob o principal fundamento de que o grande número de processos envolvendo consumidores da Meta Platforms Inc. (Facebook) em face da Meta Serviços Em Informática S.A., causados pela confusão entre as marcas, demonstra a impossibilidade de convivência entre estas e, neste caso, deve prevalecer o princípio da anterioridade que rege a proteção ao direito de marca. Veja-se a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Competência da Justiça Estadual. Requerente que detém a titularidade do registro da marca "META". Utilização incessante da aludida propriedade industrial com o intuito de individualizar seus produtos e serviços desde 1996. Posterior deferimento de registro de marcas mista e nominativa contendo a expressão "Meta" à requerida nas mesmas classes em que vigentes os da autora. Partes que atuam no segmento de tecnologia em âmbito nacional e internacional. Impossibilidade de resolução da controvérsia a partir dos postulados da especialidade e territorialidade. Alto risco de indução do público consumidor e da própria sociedade em erro que inviabiliza a coexistência pacífica entre as marcas. Direito de exclusividade no uso que deve recair sobre a parte que primeiro depositou o pedido de registro, em prestígio ao princípio da anterioridade, que rege o direito marcário. Provas documentais que atestam a real confu-

³⁴ *Idem*.

³⁵ JUSBRASIL, Disponível em <<https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31661374/meta-servicos-em-informatica-sa>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

³⁶ SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Azuma Nishi, Julgado em 28 fev. 2024.

³⁷ *Idem*, p. 194-198.

*são e/ou associação entre as marcas “META” da autora e “META” da requerida, já que a clientela, órgãos públicos e até mesmo o Poder Judiciário têm atribuído todos esses serviços a uma única empresa. Perigo de dano e risco ao resultado útil comprovado. Preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC. Concessão da tutela de urgência pretendida. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO*³⁸.

Contudo, diante da concessão de pedido de efeito suspensivo a Recurso Especial interposto pela Meta Platforms Inc. em face de referido acórdão, a determinação da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se suspensa³⁹.

Em paralelo às decisões judiciais, há notícias de que a Meta Platform Inc. chegou a propor, à Meta Serviços em Informática S/A, acordo no sentido de que a empresa estrangeira poderia representar a empresa brasileira em eventuais processos judiciais que esta sofresse em razão da confusão causada pela semelhança entre seus nomes, o que não foi aceito⁴⁰.

Atualmente, o feito aguarda julgamento de Recurso Especial⁴¹.

3.3 Meta e Microsoft *Versus* X (Twitter)

Em 2022, o também controverso bilionário Elon Musk adquiriu a rede social Twitter, focada em textos curtos para a divulgação de ideias e notícias, preferida de jornalistas e acadêmicos, por R\$ 44 bilhões de dólares⁴². Em 2023, dentre várias outras mudanças radicais na governança do Twitter, Musk também surpreendeu o mercado global ao modificar a marca, antes um simpático passarinho azul, substituída pela marca X, uma única letra em fonte com linhas retas e pretas⁴³. Abaixo, ilustra-se a evolução da marca:

³⁸ *Idem*.

³⁹ *Idem*. p. 2783.

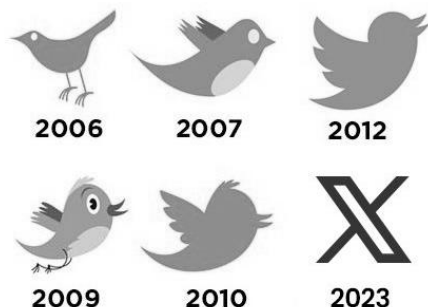
⁴⁰ ROCHA, André Ítalo, *O que a Meta de Mark Zuckerberg propôs à meta brasileira*, In: Valor Econômico, Pipeline Negócios, 21 mar. 2024, Disponível em: <<https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/o-que-a-meta-de-mark-zuckerberg-propos-a-meta-brasileira.ghtml>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴¹ SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Azuma Nishi, Julgado em 28 fev. 2024.

⁴² G1, *Elon Musk compra o Twitter: o que se sabe até agora e quais são os primeiros passos*, 25 abr. 2024, Disponível em: <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴³ SHAH, Saqib, MARTIN, Alan, *Why is Twitter now called X? The big rebranding explained*, In: The Standard. 22 ago. 2023, Disponível em: <<https://www.standard.co.uk/news/tech/x-twitter-logo-rebrand-why-elon-musk-b1096363.html>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

Figura 2. Marca Twitter ao longo dos anos.



Fonte: The Standard⁴⁴.

Ocorre que, segundo notícias, tanto a Microsoft possuiria, desde 2003, os direitos sobre a marca *X*, em razão de sua conhecida linha de consoles de videogame Xbox, quanto a Meta, detentora do *Facebook*, também possuiria o registro da marca *X* no ramo de redes sociais⁴⁵.

No Brasil, embora não se tenha notícia de processos judiciais envolvendo efetivamente a marca *X* do antigo Twitter, fato é que, enquanto a marca *Twitter* encontra-se registrada no INPI como marca de alto renome, conceito que será discutido adiante, sob o número 829444114⁴⁶, a marca *X CORP* é registrada sob outra titularidade⁴⁷ e a marca exclusiva *X* não possui nenhum registro no INPI, pelo que se pôde apurar nesta pesquisa até o fim da escrita deste estudo.

É possível, ainda, questionar a distintividade da marca *X*. Com efeito, uma simples busca no *Google* pela marca *X* resulta na identificação de inúmeras empresas utilizando este mesmo sinal⁴⁸. De acordo com a Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei 9.279/1996), em seu artigo 124, não são registráveis como marca *sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo*⁴⁹.

Até mesmo nos Estados Unidos, seu país de origem, a titular da marca *X* de Musk é alvo de processos judiciais em virtude da mudança da marca. A propósito, uma agência de *marketing* denominada *X Social Media*, baseada na Florida, processa

⁴⁴ *Idem*.

⁴⁵ ALMENARA, Igor, *Registros de Meta e Microsoft podem impedir Twitter de usar a marca “X”*, 25 jul. 2023, Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/registros-de-meta-e-microsoft-podem-impedir-twitter-de-usar-a-marca-x,0744605cd4881e66a5b519421c129c820jk091f9.html>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴⁶ BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Processo nº 829444114. Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2064042>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴⁷ INPI, Resultado de Busca por “X” e “X Corp”.

⁴⁸ LEX LATIN, *Um X pode ser registrado como marca?* Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/um-x-pode-ser-registrado-como-marca-lexlatin-br/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴⁹ BRASIL, *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024.

a titular da marca X de Musk, por uso indevido de marca anteriormente registrada por aquela⁵⁰.

A partir dos casos relatados, é possível verificar os problemas advindos da exploração de marcas por *Big Techs*, a qual pode conflitar com o direito marcário de outros empresários, causando prejuízos, especialmente porque, diante do poderio econômico dessas empresas de base tecnológica, muitas de suas marcas adquirem notoriedade quase instantânea. A situação é ainda mais grave quando a conduta das *Big Techs* se dá de forma abrupta, implicando o alijamento, do mercado, de marcas titularizadas por terceiros que as exploram há anos, de boa-fé, em autêntica afronta, no contexto brasileiro, aos preceitos constitucionais, em especial aos artigos 5º, inciso XXIX e 170, da Constituição Federal. Uma adequada solução para o problema posto passa, necessariamente, pela compreensão da legislação que rege o tema da proteção de marca no Brasil, bem como das possíveis colidências entre os sinais distintivos do empresário. É o que se vê na sequência.

4 PROTEÇÃO DA MARCA NO DIREITO BRASILEIRO

Como exposto no tópico anterior, a proteção de marca, no direito brasileiro, é conferida, no âmbito infraconstitucional, pela Lei 9.279/1996, conhecida como a *Lei de Propriedade Industrial* (LPI). A LPI dispõe, em geral, sobre os institutos da propriedade industrial, os quais estão inseridos no conjunto maior da propriedade intelectual. A LPI cuida da proteção pela concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, desenho industrial, registro de marca, indicações geográficas, dispondo, ainda, sobre a repressão às práticas de concorrência desleal.

Segundo o artigo 122 da aludida Lei, conceituam-se, como marca, passível de registro, *os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*⁵¹.

As marcas são, ainda, divididas, pela Lei, em marcas *de produto ou serviço*, que servem para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. As *marcas de certificação* são aquelas usadas *para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada*, e as *marcas coletivas* são aquelas usadas *para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade*⁵².

O INPI, autarquia federal responsável por realizar o registro de marcas no mercado brasileiro adota uma divisão adicional entre os tipos de marca, podendo estas serem *nominativas*, ou seja, consistirem apenas em um determinado nome registrado, excluídas as proibições legais; *figurativas*, cujo elemento distintivo é

⁵⁰ BRITAIN, Blake, *Elon Musk's X hit with trademark lawsuit from marketing agency*, In: REUTERS, 02 out. 2023, Disponível em: <<https://www.reuters.com/technology/elon-musks-x-hit-with-trademark-lawsuit-marketing-agency-2023-10-02/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

⁵¹ BRASIL, *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024. Art. 122.

⁵² *Idem*. Art. 123.

apenas um símbolo ou imagem, ou, ainda; *mistas*, contendo tanto um elemento nominativo quanto um elemento figurativo⁵³.

A LPI traz, ainda, privilégios legais às *marcas de alto renome*, no seu artigo 125 e, no artigo 126, dispõe que as marcas *notoriamente conhecidas* em seu ramo de atividade, seja de produtos ou serviços, na forma do artigo 6º, bis (1), da Convenção da União de Paris para Propriedade Industrial, goza de proteção especial, mesmo que não esteja previamente registrada ou depositada no Brasil. Diante dessa notoriedade, o INPI pode indeferir, de ofício, pedidos de registro de marca que colidam com marcas notoriamente conhecidas. O artigo citado tem a seguinte redação:

*Art. 6º bis Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta*⁵⁴.

Por fim, a proteção do registro de marca se dá por um período de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 133 da LPI⁵⁵, contados da concessão do registro e prorrogáveis por iguais períodos. A proteção consiste, consoante artigo 130, no direito assegurado de: *i) ceder o registro ou o pedido de registro; ii) licenciar seu uso; iii) zelar pela sua integridade material ou reputação*⁵⁶, sendo certo que, pelo registro, o titular tem o monopólio, concedido pelo Estado, da exploração comercial da marca protegida⁵⁷.

Observa-se que os conceitos de *marcas de alto renome* e *notoriamente conhecidas* não são especificados na LPI. Segundo Marlon Tomazette:

*A marca de alto renome é aquela que é conhecida da população em geral, sendo um fator de diferenciação extremamente relevante, vale dizer, ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato. Trata-se de uma marca que possui alto grau de conhecimento junto ao público em geral, inspirando confiança e exercendo grande força atrativa. Nesse caso, a proteção se estende a todos os ramos econômicos, desde que haja um registro no país, especificadamente com essa conotação de alto renome (art. 125 da Lei 9.279/96)*⁵⁸.

Já quanto à *marca notoriamente conhecida*, Tomazette a conceitua como:

⁵³ BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Manual de marcas*, 3ª ed. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

⁵⁴ BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. *Convenção da União de Paris*. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

⁵⁵ BRASI. *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁵⁶ *Idem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ TOMAZETTE, Marlon, *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário*, v. 1. 11. Ed, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 197.

Ao lado das marcas de alto renome, que são conhecidas do público em geral, existem as marcas notoriamente conhecidas, que detêm seu prestígio restrito aos segmentos do público consumidor relacionado ao produto que elas assinalam. Esta é famosa apenas no seu segmento mercadológico, dentro de seu ramo de atuação, isto é, quem atua em determinada área não tem como não conhecer a referida marca.

Nesse caso, a proteção se mantém restrita ao ramo da atividade, mas independe do registro no país, excepcionando o princípio da territorialidade. A Lei 9.279/96 incorpora definitivamente ao ordenamento brasileiro a proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, decorrente da Convenção da União de Paris e preconizada pelo TRIPS, garantindo-lhes proteção mesmo sem o registro no país, mas restrita ao seu segmento mercadológico⁵⁹.

A distinção entre *marca de alto renome* e *marca notoriamente conhecida* é relevante para a compreensão deste estudo. No quadro esquemático abaixo, é possível entender a distinção de forma resumida:

Quadro 1 – *Distinção entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.*

	Marca de Alto Renome	Marca Notoriamente Reconhecida
Artigo da LPI:	Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.	Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Exige Pedido de Registro no INPI?	Sim.	Não.
Âmbito de Proteção:	Em todos os segmentos de mercado.	Em seu ramo de atividade.
Prazo de Proteção:	10 (dez) anos, prorrogáveis por iguais períodos ⁶⁰ .	Não especificado.

Fonte: elaborado pelos autores

⁵⁹ *Idem.* 198-199.

⁶⁰ BRASIL, *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024. Art. 133.

É importante, ainda, diferenciar a *marca do nome empresarial* e do *nome fantasia*, outros sinais distintivos do empresário⁶¹. Enquanto a marca é o sinal distintivo registrado perante o INPI, o *nome empresarial* é o nome utilizado pelo empresário no exercício de sua atividade, podendo se subdividir em duas espécies, a saber, firma ou razão (individual ou social); e denominação social⁶². Por sua vez, o nome fantasia é o título de estabelecimento, escolhido pelo empresário para designar o local do exercício da atividade empresária⁶³.

A proteção ao nome empresarial vigora, como regra, em âmbito estadual, nos termos do artigo 1.163 do Código Civil e perdura enquanto o empresário ou a sociedade empresária estiver em funcionamento, sem necessidade de pedido de prorrogação⁶⁴. É importante ressaltar, ainda, a existência dos nomes de domínio, que correspondem ao nome utilizado como endereço das empresas na *internet*.

A colidência ocorre sempre que um sinal distintivo do empresário, seja a marca, o nome empresarial, nome fantasia ou nome de domínio possam causar confusão em seus consumidores.

De acordo com Tomazette:

Marcas e nomes empresariais não se confundem. As primeiras identificam produtos ou serviços e os nomes identificam o próprio empresário, seja ele individual, seja ele uma sociedade empresária. Entretanto, por vezes, determinadas marcas são idênticas ou muito similares a nomes empresariais, havendo um conflito cuja solução gera certa dificuldade, na medida em que são bens registrados em órgãos diversos (...) e com fins diversos⁶⁵.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela possibilidade de convivência entre marcas e nomes empresariais colidentes, desde que em ramos diferentes de atuação e, em caso de impossibilidade de convivência, prevaleceria o primeiro registro, valendo a máxima *first come, first served*⁶⁶.

Observa-se que não há, seja na legislação brasileira, tampouco nas decisões dos Tribunais Superiores sobre o tema de marca, disposições que tocam a hipótese colocada no segundo tópico deste estudo, isto é, a possibilidade de abuso em disputas marcárias envolvendo as *Big Tech* e empresas nacionais.

Contudo, como exposto anteriormente, não há dúvidas de que estas empresas de base tecnológica, por seu poderio econômico, são capazes de direcionar conteúdos, induzir comportamentos e influenciar profundamente agentes públicos e privados por meio de seus algoritmos. Neste sentido, até mesmo campanhas de combate a

⁶¹ TOMAZETTE, *Op. Cit.* p. 156.

⁶² *Idem.* p. 161.

⁶³ *Idem.* p. 168.

⁶⁴ BRASIL, *Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002*, Institui o Código Civil, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>, O art. 1.163 do Diploma Civil assim preceitua: “O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro”. Acesso em: 25 abr. 2024.

⁶⁵ TOMAZETTE, *Op. Cit.* p. 205.

⁶⁶ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp. n. 1.204.488/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22 fev. 2011.

propostas legislativas⁶⁷, influências em processos eleitorais e influências em mobilizações públicas de massa⁶⁸ já foram promovidas diretamente ou, no mínimo, permitidas pelas *Big Tech* e seus algoritmos no passado. Não seria impossível supor que tais empresas privilegiem, em tese, a exposição de suas marcas sobre a de suas concorrentes, notadamente numa situação de conflito de marca.

Esta prática, com efeito, já foi estudada e denunciada no âmbito da prática do *self-preferencing*, como debatido no segundo tópico e, por ora, também não foi objeto de decisão no judiciário brasileiro.

No caso do *self-preferencing*, esta prática recebeu, inclusive, capítulo à parte no relatório dos BRICS sobre defesa da concorrência em mercados digitais⁶⁹, no qual se destaca seu potencial abusivo para países da periferia do capitalismo contemporâneo.

Ao menos em tese, portanto, e partindo do mesmo raciocínio aplicado no tocante ao *self-preferencing*, é possível defender que a prática de adotar marcas já registradas por concorrentes de menor porte no mercado nacional seria, sim, abusiva. Com efeito, a adoção abrupta, por empresas com poder dominante de mercado, tal qual é o caso das *Big Techs*, de marcas já consolidadas e exploradas por concorrentes de menor porte em outros países, configura violação aos preceitos da livre concorrência e da livre iniciativa.

Como se demonstrou na análise de casos trazida, em poucos meses, a Apple foi capaz de tornar seu *iPhone* uma marca notoriamente conhecida, tendo em vista seu vasto poder de mercado e tecnologia de ponta, a despeito de a Gradiente ter requerido o registro da referida marca muito tempo antes, no ano de 2.000, quando o produto *iPhone* da Apple sequer havia sido lançado.

O caso da Meta (Facebook) *versus* a Meta brasileira e o caso X de Elon Musk também chamam a atenção neste mesmo sentido. Com efeito, tanto por seu inegável poder midiático e de direcionamento massivo de conteúdo, bem como por seu poder econômico, qualquer mudança de marca de uma *Big Tech* é noticiada amplamente e tem potencial para tornar, instantaneamente, a sua “nova” marca em marca *notoriamente conhecida*, ainda que o registro de marca seja de titularidade de um ou mais empresários em outros países, que não tenham condições de competir com tais empresas.

Por seu expressivo poderio econômico, seria razoável de se esperar que as *Big Techs* adotassem precauções com relação à criação de marcas.

Ao agirem de forma diversa, assumindo o risco de violação ao direito marcário de terceiros, as *Big Techs* abusam de seu poder dominante nos mercados e prejudicam a livre concorrência, cometendo, sob a perspectiva do direito brasileiro, pos-

⁶⁷ DIAS, Tatiana, Intercept Brasil, *Ofensiva das big techs contra o PL das Fake News expõe lobby mais poderoso do mundo*, Disponível em: < <https://www.intercept.com.br/2023/05/08/pl-das-fake-news-big-techs-tem-maior-lobby-do-mundo/>>, Acesso em: 24 mar. 2024.

⁶⁸ BARTKOWIAK, Jaqueline Zandona *et al*, *A primavera árabe e as redes sociais: o uso das redes sociais nas manifestações da primavera árabe nos países da Tunísia, Egito e Líbia*, Cadernos de Relações Internacionais, v. 10. n. 1. 2017, Disponível em: <<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/30432/30432.PDF>>, Acesso em: 24 mar. 2024.

⁶⁹ BRICS. *BRICS in the digital economy: competition police in practice*, 2nd Report by Competition Authorities Working Group on Digital Economy, p. 72-81.

sível violação à legislação antitruste⁷⁰. Como bem salientado pelo Ministro Dias Tóffoli, em seu voto condutor, no julgamento do ARE n. 1266095:

No caso das marcas, as regras são claras e postas de maneira prévia e uniforme a todos os concorrentes, de maneira que as bases do sistema de proteção dos direitos industriais de índole constitucional não permitem retrocessos e interpretações moldadas para o atendimento do interesse de empresas estrangeiras, cuja postura de afronta às leis nacionais não pode ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresários, nacionais e estrangeiros, devem ser aqueles inerentes à atividade empresarial, cumprindo salientar que o direito deve oferecer segurança jurídica para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, garantido condições isonômicas a todos, no que diz respeito tanto à iniciativa econômica quanto ao desenvolvimento da atividade empresarial, razões pelas quais não se concebe, sob os auspícios da Constituição e da legislação nacional, exceção que se justifique no caso dos autos⁷¹.

Vale dizer: ao adotarem, abruptamente, uma marca já registrada por outrem no território nacional, ancorando-se na tese de marca *notoriamente conhecida*, construída em função do seu poderio econômico e, não, em função de uma consolidação histórica e paulatina da marca, as *Big Techs* abusam de sua posição dominante de mercado, conforme definido na Lei 12.529/2011, em seu artigo 36:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

[...]

*IV – exercer de forma abusiva posição dominante. [...]*⁷²

Todavia, como visto, as *Big Techs* têm, até o presente momento, acumulado vitórias nas disputas de marca levadas ao judiciário brasileiro, calcadas sobretudo nos conceitos de marca *notoriamente conhecida*, decorrentes, por sua vez, de seu imbatível poder econômico e empresarial.

⁷⁰ Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (...) IV – exercer de forma abusiva posição dominante. BRASIL, *Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.* Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm> Acesso em: 25 abr. 2024.

⁷¹ BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ARE 1266095, Rel. Min. Dias Tóffoli.

⁷² BRASIL, *Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.* Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm> Acesso em: 25 abr. 2024.

Este cenário, no entanto, denota uma insegurança jurídica para os agentes econômicos nacionais, os quais ficam sujeitos a ter seus registros de marca desconsiderados, a qualquer momento, pela força bruta e poderio econômico de concorrentes internacionais. Com efeito, os julgamentos, até o momento, das disputas envolvendo empresas nacionais em face das *Big Techs* têm demonstrado uma tendência de prestígio estas últimas, o que deve ser motivo de alerta.

Como exposto por Ferreira, em um mundo no qual as *Big Techs* concorrem com o Estado na criação das normas sociais:

*o direito, justamente por sua inescapável função de limitar o poder, qualquer que seja ele, terá que se agigantar frente ao poder tecnológico das Big Techs, para garantir o padrão mínimo de convivência saudável de uma sociedade*⁷³.

5 CONCLUSÃO

Como foi possível observar neste trabalho, as *Big Techs* trazem novos desafios aos ordenamentos jurídicos nacionais, uma vez que as tecnologias por elas exploradas, bem como seu expressivo poder econômico propiciam o exercício de condutas abusivas e de difícil solução à luz do direito positivado. Com efeito, temas como o *self-preferencing*, decorrente do conflito de interesses existentes entre as plataformas digitais e as empresas que delas dependem para exercer suas atividades, já são objeto de estudo e análise no âmbito do direito concorrencial.

Além disso, as *Big Techs* não só se valem de seus serviços para divulgação das marcas de seus contratantes, mas, também, se beneficiam de uma grande valorização de suas próprias marcas. Diante de seu poderio econômico e visibilidade, qualquer movimento de criação de marca ou alteração de marca por parte de uma *Big Tech* já adquire, quase instantaneamente, um alto grau de *notoriedade*.

Dessa forma, em matéria de direito marcário, tais empresas têm demonstrado um comportamento passível de sanção, pois, de forma repentina, promovem mudanças em suas marcas, as quais esbarram no direito marcário de terceiros que, mesmo com o registro anterior das respectivas marcas no âmbito nacional, se veem ameaçados de perder o direito à exploração de referidas marcas diante de uma notoriedade quase instantânea reconhecida às marcas das *Big Techs*.

Não se acredita tenha sido esse o interesse a ser tutelado à luz da Convenção da União de Paris, porquanto ali se faz referência à notoriedade de uma marca que precede ao registro da mesma marca por terceiro em outro País. É precisamente em virtude da anterioridade dessa notoriedade ou, no mínimo, de uma exploração no tempo que tenha conduzido a essa notoriedade, que se excepciona a regra da territorialidade da proteção à marca, estendendo-a para além-mar, ocasionando a nulidade de registros marcários posteriores, no mesmo segmento de atuação.

A hipótese examinada é distinta, já que se está diante de uma notoriedade de marca adquirida posteriormente à exploração da mesma marca por terceiros que as titularizam de forma legítima. E mais do que isso: a aquisição de notoriedade não decorre de uma construção no tempo, de uma exploração contínua da marca, mas precede ao próprio uso, tratando-se de fenômeno recente que, pela sua especificida-

⁷³ FERREIRA, Carlos Wagner Dias, *A construção da norm@jurídica@no cyberspace*, In: Revista Internacional CONSINTER de Direito, Ano IX, Número XVII, 2º Sem. 2023, Estudos Contemporâneos, Disponível em: <https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/1705>, Acesso em: 07 ago. 2024.

de, não se pode assumir ter sido contemplado no conceito de notoriedade protegido no âmbito da Convenção da União de Paris.

Compartilha-se, a propósito, do entendimento esposado pelo Ministro Dias Tóffoli já mencionado, no sentido de que as bases do direito da propriedade industrial, incluindo-se o direito marcário, não comportam retrocesso e interpretações que prestigiem os interesses de *Big Techs* em detrimento do ordenamento jurídico nacional.

Neste sentido, tais atos não só representam violação a direitos de propriedade intelectual mas, também, podem representar abuso de posição dominante no mercado de tecnologia.

Não se pode permitir que o poder econômico dessas empresas de base tecnológica se torne uma ferramenta para a violação do direito marcário de terceiros de boa-fé, devendo, tal prática, ser sancionada adequadamente, de forma a coibir a sua perpetuação no tempo.

Prestigiar o direito marcário de *Big Techs* naquelas hipóteses em que tal “direito” decorra desse novo fenômeno de notoriedade imediata implica comprometer as bases jurídicas sobre as quais se estrutura o exercício da atividade econômica no Brasil, inclusive no que tange ao direito concorrencial e ao abuso de posição dominante, o que não pode prosperar.

6 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GATILHO, *Porque o Nubank tem fãs e não apenas clientes?* Disponível em: <<https://agenciagatilho.com.br/blog/por-que-o-nubank-tem-fas/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

ALMENARA, Igor, *Registros de Meta e Microsoft podem impedir Twitter de usar a marca “X”*, 25 jul. 2023, Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/registros-de-meta-e-microsoft-podem-impedir-twitter-de-usar-a-marca-x,0744605cd4881e66a5b519421c129c820jk091f9.html>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BARTKOWIAK, Jaqueline Zandona *et al*, *A primavera árabe e as redes sociais: o uso das redes sociais nas manifestações da primavera árabe nos países da Tunísia, Egito e Líbia*, Cadernos de Relações Internacionais, v. 10. n. 1. 2017, Disponível em: <<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/30432/30432.PDF>>, Acesso em: 24 mar. 2024.

BRAND FINANCE, *Global 500 2023: The annual report on the world’s most valuable and strongest brands*, Disponível em: <<https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-global-500-2023-preview.pdf>>, Acesso em: 24 mar. 2024.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, *Convenção da União de Paris*, Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, *Manual de marcas*, 3ª ed, Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Processo nº 829444114, Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2064042>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, *Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002*, Institui o Código Civil, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, *Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011*, Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências, Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, *Lei 12.965, de 23 de abril de 2014*, Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm, Acesso em: 24 mar. 2024.

BRASIL, Ministério das Relações Exteriores, *Acordo TRIPS*, Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-trips>, Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL, *Superior Tribunal de Justiça*, REsp. 1.204.488/RS, Relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 22 fev. 2011.

BRASIL, *Supremo Tribunal Federal*, ARE n. 1266095, Rel. Min. Dias Tóffoli.

BRICS, *BRICS in the digital economy: competition police in practice*, 2nd Report by Competition Authorities Working Group on Digital Economy, p. 72-81.

BRITAIN, Blake, *Elon Musk's X hit with trademark lawsuit from marketing agency*, In: REUTERS, 02 out. 2023, Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/elon-musks-x-hit-with-trademark-lawsuit-marketing-agency-2023-10-02/>, Acesso em: 25 abr. 2024.

CONTRI, Camila Leite, *Aspectos concorrenciais de regulação de plataformas: inovação e características de mercados digitais*, In: ZANATTA, Rafael A. F.; CONTRI, Camila Leite; SECAF, Helena (org.), *Dados, mercados digitais e concorrência*, Belo Horizonte, Minas Gerais, Casa do Direito, 2022, p. 20-35.

DIAS, Tatiana, Intercept Brasil, *Ofensiva das big techs contra o PL das Fake News expõe lobby mais poderoso do mundo*, Disponível em: <https://www.intercept.com.br/2023/05/08/pl-das-fake-news-big-techs-tem-maior-lobby-do-mundo/>, Acesso em: 24 mar. 2024.

FERREIRA, Carlos Wagner Dias, *A construção da norm@jurídica@ no cyberspace*, In: Revista Internacional CONSINTER de Direito, Ano IX, Número XVII, 2º Sem. 2023, Estudos Contemporâneos, Disponível em: <https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/1705>, Acesso em: 07 ago. 2024.

FRAZÃO, Ana, Big data, plataformas digitais e principais impactos sobre o direito da concorrência, In: FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Ângelo Gamba (org.), *Empresa, mercado e tecnologia*, Belo Horizonte, Fórum, 2019.

G1, *Elon Musk compra o Twitter: o que se sabe até agora e quais são os primeiros passos*, 25 abr. 2024, Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml>, Acesso em: 25 abr. 2024.

HOFFMAN-RIEM, Wolfgang, *Teoria geral do direito digital, transformação digital, desafios para o direito*, Trad. Italo Fuhrmann, São Paulo, Editora Forense, 2020.

JUSBRASIL, Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31661374/meta-servicos-em-informatica-sa>, Acesso em: 25 abr. 2024.

KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, Jhon; DAVIES, Paul *et al*, *The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach*, Oxford University Press, 2017.

LESSIG, Lawrence, The law of the horse: what cyberlaw might teach, In: *Harvard Law Review*, v. 113:501, p. 502-546, Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>, Acesso em: 25 abr. 2024.

LEX LATIN, *Um X pode ser registrado como marca?*, Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/um-x-pode-ser-registrado-como-marca-lexlatin-br/>, Acesso em: 25 abr. 2024.

META, *Introducing Meta: A social technology company*, 28 out. 2021, Disponível em: <https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/>, Acesso em: 25 abr. 2024.

MIGALHAS, *Disputa por marca iPhone será reiniciada no STF*, 24 out. 2023, Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/395838/apple-x-gradiente-disputa-por-marca-iphone-sera-reiniciada-no-stf>, Acesso em: 25 abr. 2024.

MIGALHAS, *Marca iPhone: STF tem 3x2 a favor da Apple em caso contra Gradiente*, 14 out. 2023, Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/395293/marca-iphone-stf-tem-3x2-a-favor-da-apple-em-caso-contr-gradiente>, Acesso em: 25 abr. 2024.

NICOCELI, Artur; SILVA, Victor Hugo, *Dona do Facebook consegue decisão temporária que permite uso da marca Meta no Brasil*, 15 mar. 2024, Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/03/15/dona-do-facebook-consegue-decisao-temporaria-que-permite-uso-da-marca-meta-no-brasil.ghtml>, Acesso em: 25 abr. 2024.

ROCHA, André Ítalo, *O que a Meta de Mark Zuckerberg propôs à meta brasileira*, In: Valor Econômico, Pipeline Negócios, 21 mar. 2024, Disponível em: <<https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/o-que-a-meta-de-mark-zuckerberg-propos-a-meta-brasileira.ghtml>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Azuma Nishi, Julgado em: 28 fev. 2024.

SHAH, Saqib; MARTIN, Alan, *Why is Twitter now called X? The big rebranding explained*, In: The Standard, 22 ago. 2023, Disponível em: < <https://www.standard.co.uk/news/tech/x-twitter-logo-rebrand-why-elon-musk-b1096363.html>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

STATISTA, *Annual advertising revenue of Meta Platforms worldwide from 2009 to 2023*, Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/271258/facebooks-advertising-revenue-worldwide/>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

STATISTA, *Distribution of Google segment revenues from 2017 to 2023*, Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/1093781/distribution-of-googles-revenues-by-segment>>, Acesso em: 25 abr. 2024.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário*, v. 1. 11. Ed, São Paulo, Saraiva Educação, 2020.

WIKIPEDIA, *Semiótica*, Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica>>, Acesso em: 25 abr. 2024.