

A DETERMINAÇÃO DA JURISDIÇÃO COMPETENTE PARA JULGAR VIOLAÇÃO DE MARCA DA UNIÃO EUROPÉIA CONFORME O CRITÉRIO DA “DIREÇÃO DE ATIVIDADES” E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ON-LINE: NOTAS SOBRE A SENTENÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPÉIA NO PROCESSO C-104/22, LÄNNEN

Jurisdiction for EU Trademark Infringement in Online Sales: The ‘Targeting’ Test and the CJEU’s Ruling in Case C-104/22, Lännen

Guillermo Palao Moreno^{1/2}

RESUMO

A violação de direitos de propriedade intelectual e industrial de natureza transfronteiriça no ambiente digital deu origem a uma jurisprudência significativa por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, afetando a interpretação das regulamentações europeias relevantes ao determinar a jurisdição competente para julgar tais disputas. Com o julgamento do Caso C-104/22 *Lännen*, foi dado mais um passo na interpretação do critério de “atividades direcionadas” em relação à violação de uma marca registrada da União Europeia, a partir de um caso de publicidade de um

ABSTRACT

The infringement of intellectual and industrial property rights of a cross-border character in the digital environment has resulted in significant case law from the Court of Justice of the European Union, impacting on the interpretation of relevant European regulations when determining the competent jurisdiction to hear such disputes. With its judgment in Case C-104/22 Lännen, a further step forward was taken in the interpretation of the criterion of “targeted activities” in relation to the infringement of a European Union trademark, based on an alleged case of advertising by a competitor of its products by means of their

¹ Professor de Direito Internacional Privado (Universidade de Valência, Espanha). Membro do grupo de pesquisa GI+dPI (Universidade de Valência) e dos projetos de P&D: PID2021-123170OB-I00 (“Chaves para uma justiça digital e algorítmica com perspectiva de gênero”) e TED2021-129307A-I00 (“Rumo a uma transição digital centrada na pessoa na União Europeia”). Contato: Guillermo.palao@uv.es. ORCID 0000-0002-3267-3934.

² Tradução realizada por Matheus Monteiro Moura de Lima, membro do corpo de redação da Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade (RRDDIS). Membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial (GEDAI).

concorrente de seus produtos por meio de seu posicionamento na Internet usando a marca registrada do proprietário.

positioning on the internet using the proprietor's trademark.

Palavras-chave: Marca registrada da União Europeia. Infração. Jurisdição. Local de cometimento do ato ou tentativa de infração. Publicidade na Internet. “Direção de atividades”.

Keywords: *European Union trad mark. Infringement. Competent Jurisdiction. Place in which the act of infringement has been committed or threatened. Advertising on the Internet. “Direction of activities”.*

SUMÁRIO

I. O CASO *LÄNNEN*: QUESTÕES LEVANTADAS E A ESTRUTURA LEGAL APLICÁVEL. 1. ELEMENTOS FACTUAIS E QUESTÕES SUBMETIDAS A UMA DECISÃO PRELIMINAR. 2. DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA LEGAL APLICÁVEL PARA DETERMINAR A JURISDIÇÃO COMPETENTE NO CASO *LÄNNEN*. II. O CRITÉRIO DE “ATIVIDADES DIRECIONADAS” E VIOLAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL NO AMBIENTE DIGITAL EUROPEU: IMPLICAÇÕES PARA O CASO *LÄNNEN*. 1. “ACESSIBILIDADE” VERSUS “DIREÇÃO DE ATIVIDADES” E A ESPECIFICAÇÃO DOS TRIBUNAIS COMPETENTES EM MATÉRIA DE VIOLAÇÃO DIGITAL TRANSFRONTEIRIÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL NA UNIÃO EUROPEIA. 2. O CRITÉRIO DE “ATIVIDADES DIRECIONADAS” E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE MARCA REGISTRADA DA UNIÃO EUROPEIA: IMPLICAÇÕES PARA O CASO *LÄNNEN*. III. AVALIAÇÃO. BIBLIOGRAFIA.

I O CASO *LÄNNEN*: QUESTÕES LEVANTADAS E ESTRUTURA LEGAL APLICÁVEL

A publicação da Sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 27 de abril de 2023, no caso C-104/22, *Lännen*³, nos oferece uma nova oportunidade de examinar o progresso que foi feito na interpretação dos critérios de jurisdição aplicáveis a disputas relativas a direitos de pro-

³ ECLI:EU:C:2023:343.

priedade industrial unitários europeus - como, nesse caso, uma marca da União Europeia - e as peculiaridades que envolvem sua interpretação com relação a esse tipo de caso no contexto complexo e onipresente da Internet. Um problema que já havia atraído a atenção da Corte de Luxemburgo em várias ocasiões anteriores⁴, sendo que a presente decisão representa um novo passo nesse *iter* interpretativo. Nesse sentido, antes de verificar o impacto da decisão nesse processo, é aconselhável fazer referência aos seus principais elementos factuais e enquadrá-los no contexto regulatório aplicável a esse tipo de litígio.

1 Elementos factuais e questões submetidas a uma decisão preliminar

Sem pretender ser exaustivo, os fatos em que se baseou a decisão do Tribunal de Luxemburgo hoje em análise são os seguintes. A *Lännen*, uma empresa estabelecida na Finlândia, fabrica dragas anfíbias que comercializa sob a marca registrada da União Europeia “Watermaster”. A referida empresa entrou com uma ação no Tribunal de Comércio finlandês, por violação de sua marca na Finlândia, contra duas empresas pertencentes a um grupo de empresas, ambas domiciliadas na Alemanha: as empresas *Berky* e *Senwatec*. No entanto, os fatos em relação aos quais a empresa apresentou sua reivindicação eram ligeiramente diferentes em cada um desses casos.

Em particular, no caso da *Senwatec*, a empresa alemã realizou uma colocação paga de um anúncio por meio de um mecanismo de busca (ou seja, *Google Adwords*) sob o domínio de nível superior nacional (finlandês, a propósito). A empresa *Barky*, por outro lado, havia feito uma colocação natural de imagens das máquinas que vendia na Internet

⁴ Assim, no que diz respeito à marca da União Europeia ou à sua antecessora, a marca comunitária, além do que foi discutido aqui, deve-se levar em conta o CSTJ de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, *Coty Germany* (ECLI:EU:C:2014:1318); de 18 de maio de 2017, Processo C-617/15, *Hummel Holding* (ECLI:EU:C:2017:390); e de 5 de setembro de 2019, Processo C-172/18, *AMS Neve Ltd.* (ECLI:EU:C:2019:674). Por sua vez, em relação ao desenho ou modelo comunitário, deve-se mencionar o TJUE de 3 de março de 2022, Processo C-421/20, *Acacia* (ECLI:EU:C:2022:152).

- que estavam armazenadas na época no serviço *FLickr.com* - por meio de uma meta-tag com a palavra-chave “Watermaster”, sem usar um link de publicidade, mas era acessível por meio de uma pesquisa “orgânica”.

Dessa forma, a empresa finlandesa considerou que, em ambos os casos - embora as informações estivessem em inglês e os produtos fossem destinados a todo o mundo e não apenas à Finlândia - as empresas alemãs haviam realizado atividades de promoção comercial direcionadas à Finlândia. Essa circunstância, para a empresa, justificava a jurisdição dos tribunais de marca finlandeses. Um resultado que, no entanto, foi contestado pelas empresas alemãs. Esses argumentos foram recebidos pelo Tribunal Comercial finlandês de ambos os lados, que, dadas as dúvidas que surgiram, suspendeu o processo e decidiu encaminhar várias questões ao TJUE para uma decisão preliminar em relação a um caso em que a empresa A - estabelecida no Estado Membro X, onde tinha sua sede social - havia usado um sinal idêntico a uma marca da União Europeia pertencente à empresa B em um site, seja em publicidade ou como palavra-chave, como as três seguintes:

Em primeiro lugar, o tribunal finlandês perguntou se, no caso em questão, a publicidade poderia ser considerada como dirigida aos consumidores ou aos comerciantes do Estado-Membro Y - onde a empresa B estava estabelecida - e, portanto, um tribunal de marcas da União do Estado-Membro Y poderia ter jurisdição para julgar a possível violação de uma marca da União, de acordo com o artigo 125.5 do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia⁵; nos casos em que, na publicidade apresentada eletronicamente ou no site de um anunciante para o qual essa publicidade está vinculada, a área geográfica de fornecimento dos produtos não é indicada - pelo menos não expressamente - ou quando nenhum Estado-Membro específico é expressamente excluído dessa área de fornecimento. Para esse fim, continuou o órgão jurisdicional de reenvio, poderia levar em conta a natureza dos bens mencionados no anúncio e o fato de que a área de co-

⁵ DO n.º L 154 de 16 de junho de 2017.

mercialização dos bens da empresa A, como alegado no presente caso, se estende a todos os países do mundo e, portanto, abrange todo o território da União Europeia, inclusive o Estado-Membro Y.

Em segundo lugar, o Tribunal Comercial finlandês questionou se essa publicidade poderia ser considerada como dirigida aos consumidores ou comerciantes do Estado-Membro Y, nos casos em que fosse exibida em um site de mecanismo de busca que operasse sob o domínio nacional de primeiro nível do Estado-Membro Y. Em terceiro lugar, no caso de uma resposta afirmativa à primeira ou à segunda pergunta, foi questionado quais outras circunstâncias, se houver, teriam que ser levadas em consideração para decidir se a publicidade foi dirigida aos consumidores ou comerciantes no Estado-Membro Y.

No entanto, e apesar de sua abordagem separada, o Tribunal Superior da UE considerou apropriado analisar todas essas questões em conjunto, uma vez que todas elas se referiam à questão de saber se o artigo 125.5 do referido Regulamento 2017/1001 deveria ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União que se considerasse lesado pelo uso, sem seu consentimento, por um terceiro de um sinal idêntico a essa marca em publicidade e ofertas de vendas on-line para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essa marca foi registrada, poderia mover uma ação por violação da marca contra esse terceiro em um tribunal de marcas da União do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e comerciantes aos quais essa publicidade ou essas ofertas de venda foram direcionadas, mesmo que esse terceiro não tenha mencionado expressa e inequivocamente esse Estado-Membro entre os territórios aos quais os produtos em questão poderiam ser fornecidos.

2 Determinação da estrutura jurídica aplicável para determinar a jurisdição competente no caso *Lännen*

A resolução da questão submetida ao TJUE envolveu necessariamente a determinação, em primeiro lugar, de onde estava localizada a

estrutura legal aplicável para determinar a jurisdição na disputa em análise. A esse respeito, cabe lembrar, em primeiro lugar, que os aspectos jurisdicionais relativos à violação de direitos de propriedade intelectual e industrial na União Europeia são regidos por diferentes normas. Assim, por um lado, e em termos gerais, deve ser mencionado o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, também conhecido como Regulamento Bruxelas I bis⁶. Por outro lado, a União Europeia desenvolveu uma série de soluções especializadas para as previstas no Regulamento Bruxelas I bis⁷, que vieram a substituí-lo, conforme previsto em seu artigo 67. No caso dos direitos unitários de propriedade industrial, eles se encontram no já mencionado Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia, bem como no Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho sobre desenhos ou modelos comunitários⁸. O tipo de litígio, a estrutura e as respostas jurisdicionais fornecidas por esses regulamentos variam, daí a importância de identificar o texto aplicável a cada disputa em questão⁹.

A esse respeito, brevemente e no que diz respeito à especificação dos tribunais competentes em ações por violação desse tipo de direitos,

⁶ **DO** n.º L 351 de 20 de dezembro de 2012. No que diz respeito às relações entre os Estados-Membros da União Europeia e os países da Associação Europeia de Livre Comércio, pode-se fazer referência à Convenção “paralela” de Lugano II (**JO** L 339 de 21 de dezembro de 2007).

⁷ PALAO MORENO, Guillermo. “Article 67 Brussels Ibis Regulation and Intellectual Property Litigation in the Field of European Union Trade Mark and Community Design: European and Spanish Practice”, In: **Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation**, p. 155-173. Canterno, Aracne editrice, 2012, p. 155-173.

⁸ **DO** L 3 de 5 de janeiro de 2002. Isso foi alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18.12.2006, que altera os Regulamentos (CE) n.º 6/2002 e (CE) n.º 40/94 para dar efeito à adesão da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo de Haia relativo ao registro internacional de desenhos industriais (**JO** n.º L 386 de 29 de dezembro de 2006). Sua aplicação ex art. 67 do Regulamento Bruxelas I bis, como *lex specialis*, foi confirmada pelo CSTJUE de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, *Coty Germany* e de 18 de maio de 2017, Processo C-617/15, *Hummel Holding* (já citado).

⁹ Como foi visto, em relação a uma ação de declaração de não violação de um desenho ou modelo comunitário, no Processo C-433/16 do TJUE, *Bayerische Motoren Werke* (ECLI:EU:C:2017:550).

deve-se observar que, em primeiro lugar, o Regulamento Bruxelas I bis tem - além dos foros baseados no domicílio do réu e na apresentação, em seus artigos 4, 30 e 31 - um foro especial em matéria de responsabilidade civil no artigo 7.2, uma alternativa ao foro geral do domicílio do réu e plenamente aplicável aos casos de violação desse tipo de direitos em geral, que usa como critério de atribuição o *“local onde ocorreu ou poderá ocorrer o fato danoso”*.

No entanto, no que diz respeito ao caso das marcas da União Europeia, se observarmos as disposições do artigo 125 do Regulamento (UE) nº 2017/1001 e se também levarmos em consideração as disposições do artigo 126, podemos ver como o primeiro incorpora uma série de fóruns de jurisdição em seus parágrafos 1 a 5, para os quais, na prática, dois tipos de cenários são previstos para o autor¹⁰. Por um lado, o autor recorre às soluções previstas nos parágrafos 1 a 4, conforme previsto no art. 126.1, a), o que implicaria que o tribunal de marcas da União Europeia competente pode julgar *“atos de infração cometidos ou ameaçados no território de qualquer Estado membro”*, sem limitação territorial, portanto. No entanto, o recurso ao critério incluído no numeral 5, conforme destacado no Art. 126.2, implicaria que esse tribunal *“também”* teria competência *“apenas para decidir sobre atos cometidos ou ameaçados no território do Estado Membro em que esse tribunal está localizado”*. Essas possibilidades, portanto, de natureza alternativa.

Portanto, em resumo, no caso de infração de uma marca da União, o autor deve considerar se deseja que a ação tenha essa limitação territorial ou não e, em seguida, decidir se considera mais apropriado mover a ação: ou nos fóruns incluídos nos primeiros 4 parágrafos - com base sucessivamente no domicílio ou residência habitual das partes, seus estabelecimentos secundários, a apresentação ou os tribunais de Alicante como sede do EUIPO - ou basear a jurisdição nas disposições do parágrafo 5º. Uma seção que, a propósito, também usa um critério de atribuição territorial como na regra especial do Regulamento Bruxelas I bis, embora

¹⁰ Arts. 82 e 83 no caso do Regulamento de Desenho Comunitário.

neste caso baseado no “*Estado Membro em cujo território o ato de infração ou tentativa de infração foi cometido*”.¹¹

Sendo assim, é de grande interesse delimitar claramente se a resposta jurisdicional à disputa em questão se enquadraria em um instrumento ou no outro, já que eles contêm respostas diferentes. No que tange ao caso em tela, em especial, não havia dúvidas de que se tratava de violação de uma marca da União Europeia e que, conseqüentemente, era no Regulamento (UE) nº 2017/1001 onde a resposta jurisdicional deveria ser encontrada. O fato é que, no que diz respeito ao caso em análise, o TJUE, acertadamente, tomou como ponto de partida a natureza *lex specialis* das regras de competência estabelecidas no Regulamento de marcas da União Europeia, em contraposição ao Regulamento geral Bruxelas I bis, bem como a estrutura particular dos foros estabelecidos no primeiro para os casos de ações por violação de uma marca da União Europeia, para terminar lembrando as possibilidades alternativas (não cumulativas) para o autor de: mover uma ação nos tribunais do domicílio do réu por atos de violação cometidos em todo o território da UE (Artigo 125.1), ou aos tribunais do Estado Membro em cujo território o ato ou tentativa de violação foi cometido, mas limitado a atos cometidos no território onde esse tribunal estava localizado (Art. 125.5).

II O CRITÉRIO DE “ATIVIDADES DIRECIONADAS” E VIOLAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL NO AMBIENTE DIGITAL EUROPEU: IMPLICAÇÕES PARA O CASO *LÄNNEN*

Conclui-se do exposto acima que, o fato de situar a ação por violação de um direito de propriedade intelectual ou industrial em um instrumento regulatório ou outro, tem conseqüências processuais importantes, principalmente em termos de especificação do escopo da jurisdição estatal competente. Assim, embora de alguma forma ambos os

¹¹ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. *Derecho Privado de Internet*, p. 881-889, Madri, Civitas Thomson Reuters, 2022 (6ª ed.).

modelos regulatórios se baseiem em critérios de jurisdição territorial, como foi observado, sua formulação e redação são um pouco diferentes. Uma diferença que teria levado, no que diz respeito à sua interpretação pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, a uma interpretação divergente certamente preocupante - da qual podem ser derivadas consequências negativas-. Especialmente com relação aos casos de violação de tais direitos sobre bens intangíveis no ambiente digital. E isso, entre outras razões, porque o litígio internacional por violação desse tipo de direitos pode envolver tanto direitos nacionais de propriedade industrial quanto direitos de efeito unitário, bem como a estreita inter-relação que pode ocorrer *in casu* em relação aos instrumentos europeus mencionados, uma vez que as próprias limitações dos regulamentos de marcas da União Europeia e de desenhos comunitários em matéria processual podem tornar necessário recorrer às respostas contidas no Regulamento Bruxelas I bis, mais geral¹².

Portanto, para entender as implicações jurisdicionais resultantes da aplicação da legislação europeia no caso analisado, é útil primeiro lembrar as diferentes abordagens que coexistem no contexto do litígio europeu sobre direitos de propriedade intelectual e industrial, bem como explicar os diferentes cenários de litígio em que o titular de tais direitos pode se encontrar como autor, em casos de violação de um direito de propriedade industrial unitário, como uma marca da União Europeia.

1 “Acessibilidade” versus “direção de atividades” e a especificação dos tribunais competentes em matéria de violação digital transfronteiriça de direitos de propriedade intelectual e industrial na União Europeia

Portanto, como acaba de ser dito, apesar de a resposta jurisdiccional contida em todos os instrumentos mencionados contemplar uma

¹² Exemplos dessa inter-relação podem ser encontrados, entre outros, no CSTJ de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, *Coty Germany* (citado acima); de 27 de setembro de 2017, Processos apensos C-24/16 e C-25/16, *Nintendo Co. Ltd* (ECLI:EU:C:2017:724).

abordagem semelhante de natureza territorial, sua formulação literal difere. Uma disparidade que, por sua vez, levou a uma resposta diferente em sua interpretação autônoma e uniforme pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, quando a violação de tais direitos ocorreu na Internet. A esse respeito, a natureza onipresente desse meio digital não deve ser esquecida. Isso dificulta a localização de elementos territoriais, que, embora “tecnologicamente neutros”, provavelmente gerarão sérias dificuldades nesse contexto tecnológico, pois os elementos que constituem o delito podem estar dispersos. Nesse sentido, se examinarmos a jurisprudência do Tribunal de Luxemburgo nesse tipo de litígio, e com relação à determinação do tribunal competente, podemos ver como, embora a interpretação do critério territorial contido no art. 7.2 do Regulamento Bruxelas I bis, o chamado critério de “acessibilidade” foi consolidado, no caso do art. 125.5 do Regulamento (UE) nº 2017/1001 - como em relação ao art. 82.5, no caso do desenho comunitário - esse exercício de interpretação levou à aplicação do critério da “direção das atividades”¹³.

A abordagem mantida com relação ao art. 7.2 do Regulamento Bruxelas I bis para esse tipo de infração baseia-se na própria formulação desse critério e na escolha feita pelo Tribunal de Justiça - em sua rica jurisprudência que interpreta essa disposição - em favor do princípio da alternatividade ou ubiquidade; segundo o qual, ao determinar os tribunais competentes, tanto o local onde a ação prejudicial ou o elemento causal ocorreu (*fórum loci actus*) quanto o local de produção ou manifestação do dano (*fórum loci iniuriae*)¹⁴ seriam considerados equivalentes no caso de danos à distância. Uma alternatividade que favorece os interesses do autor, que, no entanto, teria sido posteriormente limitada para evitar fenômenos como *o forum actoris*, com base nos princípios que informam o Regulamento Bruxelas I bis, como a existência de uma conexão entre a

¹³ OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. “Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual”. In: **Cuestiones de Derecho de autor en la Unión Europea**, p. 5-42, Madri, Reus, 2017.

¹⁴ Assim, em um caso de violação de uma marca comercial nacional, CJEU de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, *Wintersteiger AG* (ECLI:EU:C:2012:220).

ação em disputa e o tribunal competente, a previsibilidade e a boa administração da justiça¹⁵.

Portanto, a interpretação dessa disposição e, consequentemente, a localização desse critério territorial no contexto da Internet não tem sido uma tarefa simples, e tem havido uma espécie de especialização em sua localização na prática jurisprudencial do Tribunal de Luxemburgo. Isso, no que diz respeito a casos de violação de direitos sobre propriedade intangível, resultou gradualmente na delimitação, para fins jurisdicionais, tanto do escopo material¹⁶ quanto do escopo territorial¹⁷ do Art. 7.2, bem como da localização de tais elementos; tanto no que diz respeito ao local onde a ação prejudicial foi realizada¹⁸, quanto ao local onde o resultado prejudicial foi manifestado¹⁹. Com relação ao segundo elemento - ou seja, o *forum loci iniuriae* - isso teria sido gradualmente interpretado de acordo com o critério de onde a atividade infratora on-line era “acessível” em casos de violações desse tipo de direitos intangíveis, uma vez que tal direito existe nesse território²⁰. Uma resposta que não teria sido isenta de críticas, pois poderia ser questionado se essa abordagem estaria em conformidade com os princípios mencionados acima, devido à imprevisi-

¹⁵ Recital 16.

¹⁶ CSTJ de 1º de outubro de 2002, Processo C-167/00, *Henkel* (ECLI:EU:C:2002:555); de 25 de outubro de 2012, Processo C-133/11, *Folien Fischer e Fofitec* (ECLI:EU:C:2012:664); de 21 de abril de 2016, Processo C-572/14, *Austro-Mechana* (ECLI:EU:C:2016:286); e de 3 de março de 2022, Processo C-421/20, *Case Acacia* (já citado). No entanto, TJUE de 13 de julho de 2017, Processo C-433/16, *Bayerische Motoren Werke* (citado acima).

¹⁷ CSTJ de 12 de abril de 2011, Processo C-253/09, *DHL Express* (ECLI:EU:C:2011:238); e de 22 de setembro de 2016, Processo C-223/15, *combit Software* (ECLI:EU:C:2016:719).

¹⁸ CSTJ de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, *Wintersteiger AG* (citado acima); e de 16 de maio de 2013, Processo C-228/11, *Melzer* (ECLI:EU:C:2013:305).

¹⁹ Embora não seja uma perda econômica pura 16 de junho 2016, Processo C-12/15, *Universal Music* (ECLI:EU:C:2016:4).

²⁰ Principalmente em casos de violação de direitos de propriedade intelectual stricto sensu, como foi constatado no CSTJ de 3 de outubro de 2013, Processo C-170/12, *Pinckney* (ECLI:EU:C:2013:635); de 3 de abril de 2014, Processo C-387/12, *Hi Hotel HCF* (ECLI:EU:C:2014:215); de 22 de janeiro de 2015, Processo C-441/13, *Pez Hedjuk* (ECLI:EU:C:2015:28); e de 21 de dezembro de 2016, Processo C-618/15, *Concurrence* (ECLI:EU:C:2016:976). Embora também em relação a violações de direitos de propriedade industrial, o CSTJ de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, *Wintersteiger AG* (citado acima) e de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, *Coty Germany* (citado acima).

bilidade e à multiplicação de fóruns competentes que ela poderia gerar, o que poderia até mesmo resultar em um verdadeiro “efeito mosaico” nessa área de litígio²¹.

Por outro lado, a posição adotada em relação aos casos de violação de direitos unitários de propriedade industrial tem sido diferente daquela seguida na jurisprudência acima referida em relação ao Regulamento Bruxelas I bis, o que se deve, entre outras razões, à sua diferente redação e ao alcance dos direitos protegidos²². A esse respeito, vale a pena notar que o momento em que essa diferença foi consagrada, rejeitando assim o critério de “acessibilidade” e optando pelo critério de “direção de atividades” para esse tipo de direitos europeus com efeitos unitários - em termos de seu melhor alinhamento com a previsibilidade e conformidade com o objetivo da administração adequada da justiça - foi encontrado no STJUE de 5 de setembro de 2019, no significativo caso C- 172/18, *AMS Neve Ltd.*²³ E isso, em relação à ação movida por uma empresa estabelecida no Reino Unido contra outra na Espanha, pela comercialização on-line por meio de um site e venda a consumidores naquele país de equipamentos de áudio que imitavam os produtos da empresa britânica e com sinais idênticos ou semelhantes a uma marca da União Europeia da qual esta última era titular.

Assim, foi nesse caso que o Tribunal de Luxemburgo decidiu que o artigo 97.5 do Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho (atual artigo

²¹ MOURA VICENTE, Dario. **La propriété intellectuelle en droit international privé**, p. 429-431. Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009; ROSATI, E. “The localization of IP infringements in the online environment: from Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse”. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, vol. 18, no. 10, outubro de 2023, p. 720-742.

²² LARSEN, Torsten Bjørn. “The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation”. **Journal of Private International Law**, vol. 14, no. 3, p. 549-561.

²³ Assim, o já mencionado CJEU de 5 de setembro de 2019, Processo C-172/18, *AMS Neve Ltd* (citado acima). Particularmente eloquentes, com relação aos riscos de multiplicação de fóruns implícitos no critério de acessibilidade e aos benefícios da aproximação, as Conclusões do AG Szpunar (ECLI:EU:C:2019:276), nos parágrafos 68-86. Essa abordagem foi posteriormente seguida, em um caso de violação de um direito de desenho comunitário, em seu Acórdão de 3 de março de 2022, Processo C-421/20, *Acacia* (citado acima).

125.5 do Regulamento (UE) nº 2017/1001) deveria ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca da União que se considere prejudicado pelo uso, sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca em publicidade e ofertas de venda apresentadas por meios eletrônicos para produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais essa marca foi registrada, poderiam mover uma ação de infração contra esse terceiro perante um tribunal de marcas da União do Estado-Membro em cujo território estão situados os consumidores e distribuidores aos quais a publicidade ou as ofertas de venda foram dirigidas, mesmo que o terceiro tenha tomado as decisões e medidas em outro Estado-Membro que foram objeto dessa apresentação eletrônica. Ou seja, onde o direito teria sido violado, e não apenas onde a informação prejudicial poderia ser acessada e, portanto, onde o direito existia. Dessa forma, esse critério para a determinação do foro territorial em questões de direitos unitários de propriedade industrial, que já estava presente em relação a outros tipos de litígios no campo da Internet²⁴, seria estabelecido, embora acabasse sendo adaptado às circunstâncias desse setor de disputas transfronteiriças²⁵.

2 O critério de “atividades direcionadas” e a violação dos direitos de marca da União Europeia: implicações para o caso *Lännen*

No que diz respeito a este caso específico, deve recordar-se que este litígio foi apresentado ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 e, face à alternativa aberta ao requerente, a empresa finlandesa, a *Lännen* optou finalmente pela alternativa de processar as empresas alemãs *Berky* e *Senwatec* perante os seus tribunais; recorrendo finalmente ao artigo 125.5,

²⁴ Assim, no que diz respeito a disputas internacionais de contratos de consumo, recorrendo a esse fórum no art. 17(1)(c) do Regulamento Bruxelas Ia. Consulte o CJEU de 7 de dezembro de 2010, Processo C- 585/08, *Pammer e Hotel Alpenhof* (ECLI:EU:C:2010:740).

²⁵ LÓPEZ TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”. *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 69, n.º 2, 2017, p. 223-256.

cujas aplicação foi solicitada em oposição às outras alternativas jurisdicionais oferecidas por essa disposição nos parágrafos 1 a 4, a fim de levar a ação aos tribunais finlandeses.

Assim, em suma, no presente caso, tratava-se de verificar conjuntamente (à luz dos fatos e da jurisprudência do TJUE nessa área) se a atividade de publicidade realizada pelas empresas alemãs era realmente dirigida aos consumidores ou comerciantes localizados na Finlândia, por meio da qual foi assegurado um vínculo suficiente e razoável com esse Estado-Membro, onde o tribunal estava localizado. Isso poderia ter consequências de natureza jurisdicional - incluindo a determinação do escopo territorial da jurisdição, limitado a qualquer dano causado apenas na Finlândia - mas, como o Tribunal de Justiça apontou no devido tempo, não envolveu um exame substantivo do mérito da ação²⁶.

Para resolver essa questão, o TJUE analisou separadamente os dois casos relativos à possível violação da marca da União Europeia “Water-master”, levando em consideração a conduta diferente de cada uma das empresas alemãs envolvidas em consumidores e comerciantes localizados na Finlândia; a fim de verificar, em cada caso, se elas foram suficientemente “ativas” para estabelecer a existência de um vínculo suficiente com esse território para poder justificar o recurso ao foro de jurisdição em questão em casos de publicidade e ofertas de venda feitas eletronicamente; conforme exigido pela jurisprudência no Processo C-172/18, *AMS Neve e outros*, mencionado acima - bem como sancionado no campo de litígios de contratos de consumo - sem que seja suficiente constatar que as ofertas de venda foram dirigidas a consumidores localizados em um determinado país, simplesmente porque o site pode ser acessado a partir desse território coberto pela marca²⁷.

A esse respeito, o Tribunal de Luxemburgo considerou em sua análise, por um lado, que no caso da *Berky*, esse vínculo suficiente existia. Isso porque considerou que constituía um comportamento ativo por parte dessa empresa o fato de ela ter pago ao operador do site de um

²⁶ Parágrafos 37 a 39.

²⁷ Parágrafos 40 a 48.

mecanismo de busca com um domínio nacional de primeiro nível de um Estado-Membro diferente daquele em que está estabelecida (Alemanha) para apresentar, ao público desse Estado-Membro (Finlândia), por meio de um posicionamento pago, um link para o site dessa empresa, permitindo assim que um público especificamente direcionado acessasse a oferta de seus produtos; ele minimizou outros elementos, como a intencionalidade da atividade ou o uso do inglês²⁸. Portanto, em vista dessa conduta, seria admissível a aplicação do critério estabelecido no supracitado artigo 125.5 do Regulamento (UE) n° 2017/1001, e poderia ser considerado que ela havia direcionado suas atividades para a Finlândia e, portanto, isso permitiria que os tribunais finlandeses fossem competentes.

No entanto, por outro lado, no caso *Senwatec*, em que a possível infração foi contestada em relação ao uso do sinal registrado como marca como meta-tag em um serviço de compartilhamento de fotos on-line operando sob um domínio genérico de primeiro nível, essa conduta ativa dirigida ao território do Estado-Membro em que o ato ou a tentativa de infração de uma marca da União Europeia foi cometido não parecia ser executável; e isso, porque um site web com um domínio de primeiro nível genérico não era direcionado ao público de nenhum Estado-Membro específico e a meta tag tinha apenas a intenção de permitir que os mecanismos de busca identificassem melhor as imagens contidas nesse site para aumentar a acessibilidade. Por conseguinte, neste segundo caso, o órgão jurisdicional de reenvio não podia, com base no artigo 125.5, do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, declarar que não podia determinar que esse posicionamento natural se destinava a um público na Finlândia²⁹.

Consequentemente, e à luz do raciocínio seguido pelo TJUE, este último finalmente decidiu que o titular de uma marca da União que se considerasse prejudicado pelo uso, sem seu consentimento, de um sinal idêntico a essa marca por um terceiro em publicidade e em ofertas de venda on-line de produtos idênticos ou semelhantes àqueles para os quais foi registrada, poderia mover uma ação por violação da marca contra

²⁸ Parágrafos 49 e 50.

²⁹ Parágrafos 51 a 53.

esse terceiro perante um tribunal de marcas da União do Estado-Membro em cujo território se encontram os consumidores e comerciantes aos quais essa publicidade ou essas ofertas de venda são dirigidas; e isso, não obstante o fato de que esse terceiro não mencionou expressa e inequivocamente esse Estado-Membro entre os territórios aos quais os produtos em questão poderiam ser fornecidos, quando esse terceiro fez uso desse meio de posicionamento pago no site de um mecanismo de busca usando um nome de domínio nacional de primeiro nível específico desse Estado-Membro. Esse não seria o caso, no entanto, se o terceiro em questão tivesse colocado naturalmente as imagens de seus produtos em um serviço on-line de compartilhamento de fotos que operasse sob um domínio genérico de primeiro nível, usando meta-tags que utilizassem a marca em questão como palavra-chave.

III AVALIAÇÃO

Como resultado dessa decisão do TJUE, portanto, um novo passo é dado na especificação do critério de “direção de atividades” em relação à determinação da jurisdição dos tribunais em casos de violação de marcas da União Europeia no ambiente digital. Assim, no caso apresentado, o link oferecido pelo elemento de posicionamento pago em um mecanismo de busca que opera com um domínio de nível superior finlandês é considerado suficiente para estabelecer o critério da direção das atividades do possível infrator para aquele território, sem que seja necessário realizar uma análise mais detalhada do objeto da disputa. Um avanço na interpretação do art. 125.5 do Regulamento (UE) nº 2017/1001 pelo TJUE que, em princípio, deve ser visto de forma positiva, pois se baseia em uma conexão real e garante um nível adequado de segurança jurídica e previsibilidade; permitindo que as empresas controlem o escopo de sua atividade limitando o escopo de suas atividades comerciais por meio de instrumentos como ferramentas de bloqueio geográfico³⁰.

³⁰ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Lugar de destino de las actividades en línea, infracción de marcas y tribunales competentes. Sentencia del Tribunal de Justicia,

No entanto, a mesma avaliação positiva não pode ser feita em relação à divergência jurisprudencial denunciada nessa área e ao fato de que o critério de “acessibilidade” é mantido para localizar os tribunais competentes para o restante do litígio sobre violações de direitos de propriedade intelectual e industrial³¹. E isso, como foi explicado, não apenas porque essa abordagem nem sempre responde devidamente aos princípios que informam o próprio Regulamento Bruxelas I bis, mas também porque é particularmente distorcida em certos casos práticos, como aqueles em que a controvérsia se projeta tanto em relação aos direitos de propriedade industrial de natureza unitária, quanto em relação aos direitos de natureza nacional. Espera-se, portanto, que a interpretação oferecida pelo Tribunal de Justiça dos vários critérios existentes de atribuição de caráter territorial seja aproximada (se não convergida) no futuro, e que gire em torno do critério de “atividades direcionadas”, pelo menos em relação a litígios transfronteiriços sobre violações de direitos de propriedade intelectual no contexto digital³².

BIBLIOGRAFIA

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Lugar de destino de las actividades en línea, infracción de marcas y tribunales competentes. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de abril de 2023: as. C-104/22: Lännen”, **La Ley Unión Europea**, n.o 114, maio de 2023, p. 1-12.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. **Derecho Privado de Internet**. Madri, Civitas Thomson Reuters, 2022 (6ª ed.).

Sala Quinta, de 27 de abril de 2023: as. C-104/22: Lännen”, **La Ley Unión Europea**, n.o 114, maio de 2023, p. 1-12.

³¹ Na mesma linha, a título de exemplo e em relação à violação de uma marca nacional, SSTJUE de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, *Wintersteiger AG* (citado acima), parágrafos 26 a 29.

³² GIORDANO, Jacopo. “El criterio de “las actividades dirigidas” en la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de marcas de la Unión: La STJUE C-104/22 Lännen MCE”. **Revista Electrónica de Estudios Internacionales**, n.o 46, dezembro de 2023, p. 371-387; LÓPEZ- TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “Competencia judicial internacional en materia de infracción de marca europea cometidas en Internet - ¿Es posible complicar las cosas todavía más?”. **Cuadernos de Derecho Transnacional**, vol. 13, n.o 2, outubro de 2021, p. 352-361.

GIORDANO, Jacopo. “O critério de “atividades dirigidas” na determinação da jurisdição internacional sobre a violação de marcas registradas da UE: CJEU C-104/22 Lännen MCE”. **Revista Electrónica de Estudios Internacionales**, n.o 46, dezembro de 2023, p. 371-387.

LARSEN, Torsten Bjørn. “The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation”. **Journal of Private International Law**, vol. 14, no. 3, p. 549-561.

LÓPEZ TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”. **Revista Española de Derecho Internacional**, vol. 69, n.o 2, 2017, p. 223-256.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “Competencia judicial internacional en materia de infracción de marca europea cometidas en Internet - ¿Es posible complicar las cosas todavía más?”. **Cuadernos de Derecho Transnacional**, vol. 13, n.o 2, outubro de 2021, p. 352-361.

MOURA VICENTE, Dario. **La propriété intellectuelle en droit international privé**. Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. “Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual”. In: **Cuestiones de Derecho de autor en la Unión Europea**, p. 5-42, Madri, Reus, 2017.

PALAO MORENO, Guillermo. “Article 67 Brussels Ibis Regulation and Intellectual Property Litigation in the Field of European Union Trade Mark and Community Design: European and Spanish Practice”, In: **Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation**, p. 155-173. Canterno, Aracne editrice, 2012, p. 155-173.

ROSATI, E. “The localization of IP infringements in the online environment: from Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse”. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, vol. 8 n.o 10, outubro de 2023, p. 720-742.

Recebido em 20 de outubro de 2024.

Aprovado em 02 de novembro de 2024.