

# Com vista, STF suspende análise de disputa pela marca 'iPhone'

12/06/2023

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, pediu vista, na última sexta-feira (9/6), dos autos do julgamento de repercussão geral sobre a disputa entre as empresas de tecnologia Apple e Gradiente pela marca "iPhone". O caso vinha sendo debatido no Plenário Virtual. O pedido de vista suspende a análise, que se estenderia até esta segunda-feira (12/6).

Reprodução



Conflito judicial entre "Gradiente Iphone" e "iPhone" da Apple já dura 10 anos

A controvérsia existe porque a Gradiente, em 2000, pediu o registro da marca "Gradiente Iphone" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O registro foi deferido somente em novembro de 2007 e concedido em janeiro do ano seguinte.

A Apple, que lançou o primeiro modelo do seu iPhone nos EUA em janeiro de 2007, tentou, mais tarde, registrar o nome do *smartphone* no Brasil, mas o pedido foi negado por causa da Gradiente. Assim, em 2013, a multinacional norte-americana contestou o registro da empresa brasileira na Justiça.

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) anularam parcialmente o registro de marca da Gradiente no INPI e afastaram o uso exclusivo do termo isolado "iPhone".

## Tribunais superiores

A empresa nacional recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e argumentou que o "i" minúsculo é apenas uma expressão indicativa de acesso à internet. Também alegou que a anulação do registro ocorreu somente pelo sucesso do produto da Apple. Em 2018, a 4ª Turma do STJ decidiu que a Gradiente **não tem exclusividade** sobre a marca "Iphone".

Além de acionar o STJ, a Gradiente também recorreu da decisão do TRF-2 ao STF e ressaltou que depositou sua marca quando a Apple sequer atuava no ramo de telefonia celular. Também explicou que deixou de usar a marca por um certo período devido a problemas financeiros, mas a retomou dentro do prazo legal.

O *smartphone* da Apple passou a ser vendido no Brasil em setembro de 2008. De acordo com a Gradiente, naquele momento, a empresa estrangeira deveria ter consultado o INPI sobre o uso da marca.

Já a Apple reconheceu que a palavra "iPhone" sempre foi usada como abreviação para os termos "internet" e "phone", mas alegou que, a partir de 2007, retirou tal palavra do uso comum e a transformou em uma indicação de origem de seus produtos.

Em 2020, o caso chegou a ser **encaminhado** ao Centro de Conciliação e Mediação do STF, mas o procedimento terminou no ano seguinte **sem acordo** entre as partes.

### Corrente do relator

Antes do pedido de vista, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso já haviam votado. Após a paralisação, Gilmar Mendes também antecipou seu posicionamento. Já Luiz Edson Fachin não participa do julgamento, pois se declarou suspeito.

Toffoli, que é relator do RE, votou pela reforma do acórdão do TRF-2 e propôs a tese de que o depósito de pedido de registro de marca não é afetado pelo uso posterior de um mesmo sinal distintivo por terceiros. Ele foi acompanhado por Gilmar.

Para eles, todos aqueles que depositaram pedidos de registro de marca após 2000 para o uso da expressão "Gradiente Iphone" em conjunto ou isoladamente deveriam obedecer a prioridade da Gradiente. Isso porque, conforme a **Lei da Propriedade Industrial**, após a concessão, não são admitidos novos registros.

O relator ressaltou que a Apple poderia ter pedido administrativamente a anulação do registro da Gradiente em até 180 dias a partir da certificação, mas isso não ocorreu.

O ministro também apontou que a empresa estrangeira nada fez entre 2008 e 2013. No último dia do prazo prescricional de cinco anos, finalmente ajuizou uma ação judicial. Por todo esse tempo, a expressão "Iphone" foi usada no Brasil sem qualquer oposição. Para ele, a Apple desrespeitou o registro da Gradiente durante tal período.

Cris Vicente



Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos <sup>Cris Vicente</sup>

Outro ponto trazido pelo magistrado foi o fato de que a Apple investiu pesadamente para se apropriar exclusivamente da expressão "iPhone" em diversos lugares do mundo. A empresa chegou a adquirir marcas de terceiros com essa expressão em outros países, como EUA, Canadá e México.

"No sistema vigente, os requisitos para a concessão de patentes, de desenhos industriais e também de marcas devem ser verificados no momento da apresentação do registro, e não ao final do procedimento", explicou o relator. Ou seja, "a data a ser considerada é a do depósito, e não a da concessão do registro".

Quando a marca em questão foi deferida pelo INPI, o produto da Apple ainda não estava disponível no mercado brasileiro. Assim, segundo Toffoli, não havia "competição ou relação de concorrência entre as empresas no Brasil pelo mercado de *smartphones*".

Na sua visão, para que um sinal ou uma denominação ganhem um novo significado, precisam ser usados "no mercado em que se pretende criá-lo ou reconhecê-lo" — no caso concreto, o brasileiro, "perante o público consumidor nacional".

### Divergências

Fux votou contra obedecer a prioridade da Gradiente, por entender que o direito de exclusividade sobre a marca não é absoluto. Ele ressaltou que a marca pode ser desvirtuada caso restrinja excessivamente a livre concorrência "sem a contrapartida do impulsionamento econômico que a exclusividade artificialmente criada busca incentivar".



O magistrado constatou uma "evidente evolução do produto", protagonizada pela Apple. Além do longo período entre o depósito e a concessão do pedido da Gradiente, ele destacou a "dinamicidade do mercado de tecnologia".

Por isso, defendeu o "uso de razoabilidade" para não "comprometer o próprio interesse social do instituto da propriedade intelectual" e não premiar quem "se manteve inerte por estar protegido pela morosidade no processo de análise da autarquia".

O ministro considerou que não seria correto "impedir o verdadeiro desenvolvimento de um produto de uso continuado e massivo, que segue sendo líder em seu segmento até os dias atuais".

Já Barroso, preliminarmente, votou por manter a decisão do TRF-2 que não admitiu o recurso extraordinário. Segundo ele, o caso trata de uma suposta violação a princípio constitucional de "caráter indireto". Para se admitir um RE, é necessária uma violação direta. As demais alegações, para o magistrado, eram genéricas.

Também segundo ele, a alteração da conclusão alcançada pelo TRF-2 exigiria uma reanálise de fatos e provas, o que é proibido pela [Súmula 279](#) do STF.

O ministro ainda votou por cancelar a repercussão geral, por entender que o tema é altamente específico e "possui caráter estritamente patrimonial". Segundo ele, a hipótese dos autos é singular e sua repetição é improvável: "Não há tese jurídica a ser apreciada para além da realidade dos litigantes dos autos".

No mérito, Barroso manteve o acórdão do TRF-2. Ele entendeu que a proibição do uso isolado de um elemento de marca registrada não viola a Constituição quando há consagração mundial de um produto fabricado por concorrente.

Foi o que aconteceu no caso concreto, pois o TRF-2 excluiu a possibilidade de uso exclusivo do termo isolado "Iphone", mas não proibiu a expressão integral "Gradiente Iphone". Ou seja, "o registro se mantém hígido e eficaz na exata extensão em que foi requerido".

De acordo com o magistrado, o acórdão "não altera a dinâmica do mercado e a sua divisão entre as partes dessa demanda" e não causa "danos emergentes a nenhuma delas". Ele registrou que tal solução protege o consumidor, pois este associa o termo isolado "Iphone" ao produto da Apple.

**Clique [aqui](#) para ler o voto de Toffoli**

**Clique [aqui](#) para ler o voto de Fux**

**Clique [aqui](#) para ler o voto de Barroso**

**ARE 1.266.095**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jun-12/vista-stf-suspende-analise-disputa-marca-iphone-2/>