



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)

Como relatei, cinge-se a controvérsia em torno da marca mista “**i-PAD FAST**”, depositada e registrada, respectivamente, em 29/11/2007 e 19/01/2010, que a juízo da autora colide com a marca de sua titularidade, denominada “**IPOD**”, com depósito e registro efetuados, respectivamente, em 22/11/2001 e 03/07/2007.

Para as marcas com aspirações globais é cada vez mais complicado encontrar um nome para um produto que ainda não esteja sendo usado num país qualquer.

Com efeito, em que pese o indiscutível acerto da empresa Apple no lançamento de seus produtos, o mesmo não pode dizer das escolhas de suas marcas, frequentemente oriundas de expressões que já eram objeto de registro de terceiros, como o caso de “**IPHONE**”, “**IOS**” (Internetwork Operating System) e do verbete “**IPAD**”.

Quem acompanha a história da companhia sabe que tanto “**IPHONE**” quanto “**IOS**” eram marcas registradas da empresa ‘**CISCO SYSTEMS**’ muito antes do lançamento do smartphone da Apple, que só conseguiu a titularidade dessas expressões (a primeira para designar o aparelho telefônico, e a segunda para designar sistema operacional), após ferrenha disputa judicial, que culminou na realização de um acordo, notoriamente conhecido através dos meios de comunicação e do livro, ‘Inside Apple’, de Adam Lashinsky, e objeto de nota no site da própria empresa, no endereço:

<https://www.apple.com/br/pr/library/2007/02/21Cisco-and-Apple-Reach-Agreement-on-iPhone-Trademark.html> . Confira-se:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

Cisco e Apple Fecham Acordo sobre Marca registrada iPhone

SAN JOSE e CUPERTINO, Califórnia - 21 de fevereiro de 2007 - A Cisco e a Apple anunciaram hoje que as duas empresas resolveram a disputa envolvendo a marca registrada "iPhone". Sob esse acordo, as duas companhias estão livres para usar a marca registrada "iPhone" em seus produtos em qualquer parte do mundo. As duas empresas reconhecem os direitos de propriedade da marca registrada que foram concedidos e cada lado irá arquivar qualquer ação pendente relacionada à marca registrada. Além disso, a Cisco e a Apple irão explorar oportunidades para interoperabilidade em áreas de segurança e comunicação corporativa e para o usuário final. Outros termos do acordo são confidenciais.

Sendo notórios, também, os esforços da empresa em obter o registro de um dos seus produtos mais famosos, o **"IPAD"**, cuja expressão, muito antes do primeiro anúncio do tablete, em 27/janeiro/2010, já era marca registrada das empresas **'PROVIEW TECHNOLOGY'** (na China) e **'FUJITSU'** (no Japão), desde os idos de 2.000 e 2003, respectivamente, só passando para titularidade da Apple depois de muita disputa judicial, que culminou em acordo proposto pela ora Apelada, sem o qual ficaria impedida de comercializar os tablets com a mesma designação naqueles países.

Cumprindo notar que o registro da denominação **"IPAD"** na Europa não é de titularidade da Apple, mas sabidamente da empresa **'ST MICROELECTRONICS'**, que detém os direitos dessa marca naquele continente, desde 14/09/ 2001.

Diante de tal cenário, já é possível concluir que a marca **"IPOD"** (sabidamente registrada na Europa e na Ásia para identificar os tocadores de áudio da Apple, lançados em 2001) não serviu de impedimento para o registro da expressão **"IPAD"** por terceiros.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelção Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

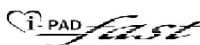
0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

Visto isso, de fundamental importância para o deslinde da causa, passemos agora ao ponto nodal da questão.

Vê-se nos autos que a marca **"IPOD"** foi depositada em 22/11/2001, na forma nominativa, sob os n.ºs. 824160843 e 824160851, nas classes NCL (7) 38 e NCL (7) 09, e os registros concedidos em 03/07/2007.

E a marca **"I-PAD FAST"** sob os n.ºs 900632950 e 901309656. O primeiro misto, na classe NCL (9) 09, depositado em 29/11/2007 e concedido 19/01/2010. E o segundo, nominativo, na classe NCL (9) 35, com depósito em 14/08/2008, ora sobrestado.



Consultando o site do INPI, vê-se que, entre a data do depósito e a concessão dos registros da Apelante, dois anos se passaram, sem que a Apple apresentasse qualquer oposição aos registros, só vindo a manifestar contrariedade por seu deferimento, em julho de 2010, quando requereu a nulidade dos atos em sede administrativa.

Sendo cediço que o tablete da Apple só teve o lançamento anunciado, em 27/01/2010, e as vendas principiadas quatro meses depois, em 03 de abril de 2010. Não havendo dúvida de que a Apelante (e toda a comunidade internacional) só tomou conhecimento do produto, e do seu nome, cerca de dois anos após o depósito da expressão (**IPAD**), pela Apelante no Brasil, e uma semana depois da concessão do deferimento do título.

À semelhança do que já houvera ocorrido na Europa e na Ásia, como acima se viu.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

De outro lado, à evidência de que a marca **"IPOD"** é mundialmente conhecida, possivelmente oriunda do acrônimo – **P**ORTABLE **O**N **D**EMAND (POD) - bem ao gosto da linguagem eletrônica, configurando-se em verbete indiscutivelmente inovador, fortemente vinculada ao produto, sem denunciar suas características ou qualidades.

Bem diferente da expressão **"IPAD"**, claramente descritiva, com acepção na língua inglesa, onde o significado da palavra **"PAD"** pode ser traduzido como "bloco de apontamentos", exprimindo exatamente as características do produto (um tablete) que em associação com a letra "i" (de internet) – é percebido como bloco eletrônico, com acesso a internet - a exemplo do que ocorre de com outras expressões americanas que fazem uso do mesmo termo, como **"note pad"** (bloco de notas); **"sketch pad"** (bloco de desenho); **"scratch pad"** (bloco de rascunho); **"memo pad"**; **"steno pad"**; **"writing pad"**, etc.

Sentido que, aliás, o próprio Departamento de Marcas e Patentes dos EEUU, **United States Patent and Trademark Office (USPTO)**, reconhece ser meramente descritivo do produto, quando rejeitou, em janeiro último, o registro da marca **"IPAD MINI"**, requerida pela Apple, afirmando expressamente que o termo **"IPAD"** é meramente descritivo das características e funções do produto, conforme se confere na carta-resposta daquele instituto, (U.S. Application Serial No. **85780375**), que pode ser vista na internet, no endereço, <http://pt.scribd.com/doc/133137604/USPTO-Refuses-Apple-s-iPad-mini-Trademark-Application>, cujos trechos transcrevo em tradução livre:

The term "IPAD" is descriptive when applied to applicant's goods because the prefix "I" denotes "internet." According to the attached evidence, the letter "i" or "I" used as a prefix and would be understood by the purchasing public to refer to the Internet when used in relation to Internet-related products or services. Applicant's goods are identified as "capable of providing access to the Internet".

.....



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

The term "PAD" is also descriptive of the applied for goods. The term "pad" refers to a "pad computer" or "internet pad device", terms used synonymously to refer to tablet computers, or "a complete computer contained in a touch screen." Please see the attached dictionary definition. In addition, the attached excerpts from third party websites show descriptive use of the term "pad" in connection with tablet computers. This marketplace evidence shows that the term "pad" would be perceived by consumers as descriptive of "pad computers" with internet and interactive capability. Applicant's goods are identified as "a handheld digital mobile electronic device comprising tablet computer",

(TRADUÇÃO LIVRE)

"O termo "IPAD" é descritivo quando aplicado aos bens do requerente porque o prefixo "I" significa "internet." De acordo com as provas em anexo, a letra "i" ou "I", usada como prefixo, é percebida pelo consumidor como referência à Internet, quando utilizado em relação a produtos ou serviços relacionados à Internet. Bens do requerente são identificados como "capazes de fornecer acesso à Internet".

O termo "pad" refere-se a um "computador pad" ou "dispositivo de bloco de internet", termos usados como sinônimos para se referir a computadores tablet, ou "um computador completo contido em uma tela de toque." Além disso, os trechos anexados a partir de sites de terceiros mostram uso descritivo do termo "pad" em conexão com computadores tablet. Esta evidência de mercado mostra que o termo "pad" seria percebido pelos consumidores como descritivos de "computadores pad" com internet e capacidade interativa. Bens do requerente são identificados como "um dispositivo móvel digital portátil eletrônico compreendendo computador tablet".

Vendo-se, assim, que não existe colidência entre os signos, por não se poder supor - possa alguém confundir o verbete 'POD' - sem significado evocativo do produto - com palavra de uso corrente 'pad', amplamente utilizada no mercado eletrônico como



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

sinônimo de 'tablete', em especial precedida com a letra "i", reforçando a ideia de "bloco eletrônico" com acesso à internet e funções interativas.

Cabendo, ainda, registrar que, ao contrário do que alega a Apelada e se encontra dito na sentença, a letra "i" não se constitui em parâmetro para identificar as marcas da Apelante, sendo indistintamente utilizada por inúmeras empresas do mercado eletrônico para indicar produtos e serviços vinculados à internet.

Fosse assim, marcas como **"IBAY", "I-COMMERCE", "IROBOT", "I-MOBILE", "I OMEGA"; "I SKIN"; "ICAM", "I-COM", "I.SOUND"; "ISUPER"; "IHOME"; "IPLAYER" "I TOK"; "I.MODO"; "I-INC"** e tantas outras seriam percebidas como da "família da apelada", sem condições de identificação de origem, não sendo isso que acontece no mundo dos fatos.

Não se podendo olvidar que antes do depósito da marca **"IPOD"** no Brasil, vista como obstativa nestes autos, já existiam dois depósitos para a marca **"IPAD"**, efetuados em 18/09/2001, pela empresa **PROVIEW ELECTRONICS CO.,LTD**, que só não foram concedidos em razão da oposição da Empresa **ITAUTEC S/A**, invocando a antecedência de suas marcas figurativas, consubstanciada em uma letra "i" dentro de um círculo, que na mídia televisiva é reforçado por um gesto de desenho no ar.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

Diante de tantas evidências, assiste razão à Apelante quando diz que as expressões “iPAD FAST” e “IPOD” não se confundem, fato que, ao meu sentir, restou confirmado na própria sentença, quando o Magistrado admite que a expressão “PAD” remete a desfibrilador, e não a produto da Apple. Confira-se, verbis (fls. 720):

Registre-se, neste ponto, que, conforme já explicitado em sede de decisão liminar, não verifico existir óbice ao registro, em nosso País, do termo I-PAD FAST para designar produtos médicos, considerando que o termo PAD é reconhecido, na língua inglesa, para distinguir um desfibrilador de acesso público (public access defibrillator), também conhecido pela sigla AED (automated external defibrillator, ou desfibrilador automático externo, no vernáculo).

Fundamento que ao meu sentir só ratifica a indiscutível distinção entre os termos “IPAD” e “IPOD”, não havendo como confundir expressão com significado em razão da língua, com outro conferido pela Apple.

Assim, por tudo quanto se viu, diverjo do entendimento da sentença, não visualizando no caso possibilidade de confusão entre a marca “**i-PAD FAST**” e a marca nominativa “**IPOD**”, tratando-se de sinais indiscutivelmente distintos gráfica, semântica e visualmente, não se visualizando, no caso, qualquer violação dos incisos XIX e XXIII, do art. 124, da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

1-Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

0812089-04.2010.4.02.5101 (2010.51.01.812089-4)

ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08120890420104025101)

Quanto à violação do artigo 128 § 1º, não impressionam os argumentos, sabendo-se que aparelhos e equipamentos hospitalares são operados por dispositivos eletrônicos, perfeitamente compatíveis com a classe em questão.

Ante o exposto, dou provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos, revogando a liminar concedida às fls. 300/303, revertendo, ainda, os ônus da sucumbência no patamar fixado na sentença.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 2ª Turma Especializada