

APPLE vs. GRADIENTE: Caducidade de marcas

*Pedro Marcos Nunes Barbosa¹

*Bernardo Guitton Brauer²

Este texto tem como proposta realizar análise crítica a *um* dos diversos processos³ envolvendo duas grandes sociedades empresárias, ambas do ambiente de eletroeletrônicos de matriz comunicacional. Especificamente, tecer-se-á comentários sobre o feito distribuído sob o número 5067776-25.2021.4.02.5101, movido pela demandante APPLE, em desfavor da IGB (Gradiente) e do INPI, que foi sentenciado em 01/07/2022 pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O cerne da discussão foi dirimir se o *uso* do signo distintivo pela IGB era suficiente a lhe prevenir dos efeitos da extinção da marca por falta de função social na sua titularidade.

1 - AS VIRTUDES DA ESPECIALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

A interdisciplinaridade é uma rara virtude dominada por poucos, mas visada por muitos⁴. Se no campo da propriedade intelectual o perfil do gênio a *la* Leonardo da Vinci é um paradigma de difícil alcance, há algo símile a isto no mito do Juíz-Hércules⁵. Tais padrões servem mais como *meta* (ou *mandato de otimização*) para quem labora no serviço público examinando patentes ou na magistratura.

Exatamente para lidar com as aptidões mais voltadas a um cerne (mecânica, física, eletricidade, química fina) do que a outro (direito penal, tributário, civil, penal, empresarial, internacional, concorrencial), que o INPI e o Poder Judiciário têm na especialização um indicativo de melhoria de qualidades de suas produções.

Com relação ao direito da propriedade intelectual, ultrapassados mais de vinte anos da especialização de Juízos de primeiro grau, e dezessete anos dos Juízos de segundo grau do Poder Judiciário Federal da 2ª Região, é nítida a maturidade e alta qualidade dos teores decisórios. Entre as seis regiões hoje

¹ Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio.

² Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Mestre em Direito Processual pela USP. LLM em Direito da Propriedade Intelectual pela Queen Mary University (Reino Unido). Bacharel em Direito pela UFRJ.

³ O mais conhecido deles é o STF, Min. Dias Toffoli, ARE 1.266.095/RJ, cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1205 e que aguarda decisão de mérito do Pretório Excelso. Este caso não será comentado no presente texto.

⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*, Vol. III, Contratos., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. XVII.

⁵ Dialogando com as ideias de Dworkin, vide SARMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos*. 2ª Edição, Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 501.

existentes, nenhuma delas produz normas tão sofisticadas quanto aquelas derivadas das penas dos Juízos que são especializados em Propriedade Intelectual; e o único Órgão Jurisdicional que vivificou o disposto no art. 241⁶ da Lei 9.279/96, foi o TRF-2.

Saliente-se, entretanto, que a especialização *per se* não revoluciona a qualidade da fundamentação de um pleito dirimido: ela é um ponto de partida, que deve ser maturado junto com treinamento e devido estímulo das pessoas que servem ao povo. Muito além da relevância dos filtros superados por aqueles que se submeteram à aprovação em certames difíceis, apenas a valorização dos examinadores de direitos de propriedade industrial (Poder Executivo), de um lado; e os analistas, técnicos e integrantes da magistratura (Poder Judiciário), de outro; criará as condições ideais para que o alto nível com o qual se constitui e se decide direitos intelectuais possa evoluir no Brasil.

2 - O SISTEMA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL É UM SISTEMA ANTROPOCÊNTRICO

Se a academia tem servido de pioneirismo aos maiores debates havidos na propriedade intelectual, não há grandes ideias advindas *ex nihilo*. Foram das brilhantes mentes dos especialistas falecidos Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Waldemar Martins Ferreira, João da Gama Cerqueira, Denis Borges Barbosa, Bruno Jorge Hammes, Celso Delmanto, Hermano Duval, Clóvis Costa Rodrigues e Douglas Gabriel Domingues que o sistema dos direitos intelectuais prosperou no país. Entre os vivos, vale destacar a contribuição dada por Newton Silveira e Silmara Chinellato e, entre a geração dos mais jovens, os estudos de Antonio Carlos Morato, Lelio Schmidt, Walter Godoy, Milton Leão, Karin Grau-Kuntz, Elizabeth Fekete, Maite Moro e Marcos Wachowicz.

No tocante ao brioso corpo técnico do INPI, a contribuição crítica de pesquisadores como Ana Paula Gomes Pinto, Patrícia Peralta, Antonio Abrantes, Sérgio Paulino, Frederico Carlos da Cunha e Claudia Tolentino (entre tantos outros nomes maravilhosos) aprimora a hermenêutica da propriedade intelectual, com uma ótica que só o bom servidor bem compreende com profundidade.

Por fim, se os EUA já contaram com juízes que amavam dirimir contendas de PI, tais como Richard Allen Posner e Ruth Bader Ginsburg, o Brasil também é privilegiado pela meticulosa atenção dada à matéria por magistrados como os ministros Dias Toffoli (STF)

⁶ LPI: Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

e Nancy Andrichi (STJ); pelos desembargadores César Ciampolini (TJSP) e (Prof. Dr.) André Fontes (TRF-2); e pela contribuição das professoras mestras e juízas federais Márcia Maria Nunes de Barros e Caroline Somesom Tauk. Afora o caso do ministro Dias Toffoli – que participa de Órgão de cúpula que dirime todas as searas do Direito e da Política, sem uma específica *delimitação* temática, todos os demais magistrados têm em comum o fato de oficiarem *na* especialização da propriedade intelectual. Ou seja, bem decidem pois – além do inegável talento individual – exercem seu mister em tal matéria há *algum* tempo.

Faltantes quaisquer dos exemplos dos seres humanos, o mundo da propriedade intelectual seria menos virtuoso no Brasil e alhures.

3 - O CASO DA CADUCIDADE DA MARCA GRADIENTE IPHONE

Feita a introdução, antecipa-se a opinião dos autores de que a conclusão atingida pela magistrada especializada em Propriedade Intelectual, professora mestra Márcia Maria Nunes de Barros, é um primor. Em termos de valoração da *qualidade da prova* exigida para que se escude de uma imputação de caducidade em marcas, trata-se de um dos julgados de marcas mais profundos e criteriosos que os autores já tiveram a oportunidade de ler nas últimas décadas.

Em síntese, a legalidade constitucional trata os direitos intelectuais como *primordiais* às metas desenvolvimentistas havidas nos direitos fundamentais (art. 5º, XXIX, da CRFB). Como bem apontado pelo STF, não se outorga direitos de propriedade intelectual tendo em vista, especificamente, o titular, mas apenas como *algo instrumental* para que se atinja o *desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país*⁷.

Por cuidar de direitos de exclusividade que recaem sobre *bens de produção*⁸, o grau de autonomia privada do titular é mais baixo e sua função social mais alta, ao menos em comparação aos chamados *bens civis* (apartamento, carro etc.) ou aos *bens de consumo* (calça saruel, um bolero etc.). Não à toa, diferentemente dos últimos tipos de bens, apenas nos *bens de produção* se coteja a hipótese de *extinção do direito por desuso ou falta de uso suficiente*⁹.

⁷ STF, Min. Dias Toffoli, RCL 53.181, J. 10.05.2022.

⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 155.

⁹ GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 97.

No mundo das marcas, tal *dever* de uso serve a vários propósitos, entre eles: (a) evitar os grileiros de registro¹⁰; (b) precator os registros eminentemente *defensivos*¹¹; (c) atolar os bancos do INPI de titularidades *sem real função*; ou (d) obrigar o concorrente interessado a fazer uso de *signo* menos atrativo ao desejado magnetismo dirigido ao consumidor, ou seja, criando uma ilegítima barreira à entrada alheia no mercado relevante¹².

Em comparação com as criações utilitárias (cultivares, softwares, modelos de utilidade, patentes de invenção, segredos, topografias e circuitos integrados), os sinais distintivos tendem a ser *menos determinantes* na vida dos não titulares, ainda que o sejam relevantes e *condicionantes*. O próprio grau de contributo mínimo exigido do depositante de um pedido de marca é, relativamente, menor do que o que se concebe como parâmetro qualitativo para as criações utilitárias (ato inventivo/atividade inventiva), estéticas e ornamentais (mundo da originalidade). Por tal razão, exigir que o uso de um signo seja *ostensivo, contínuo e suficiente* nada mais é do que enxergar tal titularidade como ambientada dentro de uma relação jurídica *complexa*¹³ (*rectius*, munida de *deveres* para além dos conhecidos *direitos*). Se a oponibilidade do direito é *erga omnes*, a função exercida pelo titular também o deve ser.

Assim, o primeiro ponto relevante do julgado foi o de qualificar a *consequência* da caducidade do registro “G GRADIENTE IPHONE” como uma forma de *sanção*¹⁴. Na hipótese, é possível ver como a forma de extinção de propriedade¹⁵ serve à forma binária¹⁶ do conceito sancionador: (a) é uma *punição* ao proprietário desidioso; e (b) é um *estímulo* aos terceiros atentos, e aos proprietários *virtuosos* para que assim o sigam sendo.

¹⁰ LANDES, William M & POSNER, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 180.

¹¹ Tratando da mesma estratégia no ambiente das patentes vide HELLER, Michael A. *The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*. Basic Books, New York 2008, p. 59.

¹² SALOMÃO FILHO, Calixto. *Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial*. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 149.

¹³ LOUREIRO, Francisco Eduardo. *A Propriedade como Relação Jurídica Complexa*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 71.

¹⁴ “Com efeito, sendo a marca um ativo intangível de enorme valor agregado, o instituto da caducidade consiste em medida extrema, uma verdadeira sanção ao titular, mas que é legalmente imposta em razão de eventual não utilização do signo apropriado, conduta esta que é violadora da sua função social e importa em prejuízo aos concorrentes, que têm limitado o seu espectro de escolha de novas marcas quanto maior for o número de signos que estiverem apropriados no âmbito empresarial e, em decorrência, protegidos pelo sistema” TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

¹⁵ Lei 9.279/96: “Art. 142. O registro da marca extingue-se: (...) III - pela caducidade”.

¹⁶ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 16ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 578.

Por sua vez, o segundo ponto de destaque da sentença foi o de delimitar *como* a marca deve ser usada para precator a imputação que pleiteia o reconhecimento da caducidade. Hipoteticamente, se em uma marca: (i) nominativa – é *composta* por mais de um elemento (ex: Casa do Pão de Queijo), a utência de – apenas – parte do signo registrado (ex: Casa do); (ii) figurativa – o elemento é *modificado* de modo a descaracterizar a caracterização distintiva (ex: a figura feminina de uma senhora em cor verde é substituída para uma jovem de tom azul); (iii) tridimensional – há uma *vicissitude* na forma objeto de exercício (ex: de cilindro para um trapézio); (iv) de posição – a utilização do produto ou serviço ostenta o signo em desconformidade com o objeto do registro (do capô dianteiro do veículo automotor, para o traseiro); tais exercícios serão, eventualmente, insuficientes para a manutenção da tutela¹⁷.

Em seguida, o terceiro ponto relevante da decisão de mérito cuidou da análise sobre a vicissitude do Código da Propriedade Industrial de 1971, para a Lei de 1996; já que no texto vigente os dispositivos que tratam da caducidade não mais mencionam que a utência deva ser realizada “de modo efetivo”. Teria a alteração *redacional* minimizado o patamar exigido por parte do titular? A resposta negativa exarada¹⁸ no julgado é a única possível à consonância com a Constituição de 1988. Se até para a peça legislativa pretérita o grau de função social era bem delimitado, qual seria a razão para um *retrocesso social*?! Nenhuma. Se de um lado a força econômica-psicológica-publicitária do significado¹⁹ uma marca tem a ver com seu *Poder Simbólico*²⁰, a utilização *legítima* do título não pode ser apenas *simbólica* ou comedida. A utilização apta a merecer proteção deve ser *suficiente* ou como os ingleses costumam se referir, genuína²¹, e não pode ser *ocasional, esparsa*, como um mero detalhe secundário.

¹⁷ “Assim, quando da análise da caducidade de registros que se apresentem na forma mista, deve ser examinado se a documentação juntada aos autos pelo titular comprova o uso da marca, sem alteração de seu caráter distintivo original, ou seja, com a manutenção de seus elementos indispensáveis ou principais, para assinalar os produtos ou serviços que se destinava distinguir” TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

¹⁸ “A mera supressão, na nova legislação, da locução “de modo efetivo”, ao tratar do uso da marca para evitar a caducidade, não autoriza, em absoluto, a interpretação de que tenha sido superada a necessidade de comprovação de uso efetivo, lícito e consistente do sinal, visto que as normas pertinentes não podem ser interpretadas isoladamente, de forma dissociada de outras obrigações inerentes ao comércio em geral, para que atendam à sua função social” TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

¹⁹ BARTHES, Roland. *Elementos da semiologia*. Tradução, Izidoro Blikstein. 15ª Edição, Editora Pensamento-Cultrix. São Paulo/SP, 1964, p. 46.

²⁰ BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 7.

²¹ TORREMAS, Paul. *Holyoak & Torremas intellectual property law*, 6th edn, New York: Oxford University Press, ch 26.

Ato contínuo, o quarto conteúdo relevante da decisão judicial meritória cuidou do exercício do Poder de Polícia²² pelo INPI. Em sede administrativa, a IGB (proprietária do signo Gradiente IPHONE *sub judice*) apresentou uma série de documentos e o INPI os teve por relevantes, sem escrutinar com maiores detalhes a prova. A defesa do INPI – que pugnou pelo seu acerto administrativo ao não acolher o pedido da APPLE de decretação-declaração de caducidade – defendera que não *poderia* fiscalizar a higidez da prova apresentada, partindo-se da premissa de sua veracidade. Entretanto, a 13ª Vara Federal do Rio pontuou ser um poder-dever do INPI escrutinar a qualidade da prova, dentro de sua finalidade institucional²³. Uma mera análise *formal* do teor probatório não basta.

Note-se que em outros feitos, o próprio INPI²⁴ defendera o exercício de seu *múnus* fiscalizatório para averbar ou denegar o registro de contratos de transferência de tecnologia ou licenciamento de tecnologias, o que acabou referendado pelo Superior Tribunal de Justiça²⁵. Como os direitos de propriedade intelectual dialogam com a soberania nacional, com a concorrência, com a livre iniciativa, com as políticas de inovação e com as próprias chances de superarmos o subdesenvolvimento, não há que se tolher a competência do INPI na tutela de tal seara estratégica do País.

O quinto e derradeiro ponto relevante da sentença cuidou da *prova* colacionada pela proprietária do registro durante o processo administrativo. Excluída a documentação que não exibia data ou que estava fora do período de investigação, o Juízo compreendeu que

²² Sobre o ciclo relevante vide BINENBOJM, Gustavo. *Poder de Polícia Ordenação Regulação*. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 81.

²³ “Com efeito, este Juízo entende que o INPI, autarquia federal que “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial” (Lei n.º 5.648/1970, art. 2º), não só pode, como deve atuar em tal sentido, fazendo uma análise minuciosa e criteriosa dos documentos apresentados pelos interessados em processos administrativos de caducidade de marcas - como em quaisquer outros submetidos à sua apreciação. Mas, ao mesmo tempo, também compreende as limitações materiais e pessoais do órgão para exercer tal mister” TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

²⁴ Nas palavras de seu ex-diretor: “Com efeito, o registro de marca, antes de conveniência meramente individual, passou a constituir, objeto de interesse público, em o qual o Estado intervém não apenas como agente protetor de direitos pessoais, mas sobretudo, como órgão defensivo dos superiores interesses coletivos” RODRIGUES, Clovis Costa. *Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Editora Peixoto S.A, 1945, p. 116.

²⁵ “IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica. V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições” STJ, 2ª Turma, Min. Francisco Falcão, REsp 1.200.528/RJ, DJ 08.03.2017.

cabia a análise de cerca de cem notas fiscais²⁶ de alienação do produto com a exibição do signo *sub judice*. Se – aprioristicamente – tal quantitativo impressionaria se o segmento mercadológico *pertinente* fosse o de venda de aeronaves ou de veículos de transporte urbano de luxo, uma centena de documentos comprovando a alienação de aparelho telefônico acessível às camadas econômicas populares e média não impressiona. Cada mercado tem sua lógica, e não é possível importar compreensões específicas do que seja regular dentro das práticas comerciais de um nicho econômico para o outro²⁷. Aliás, apenas no limiar do término do prazo probatório houve a demonstração da venda de alguns dos produtos marcados, o que levou o Juízo a *compreender* que o uso dos signos foi para efeitos *estratégicos*²⁸ de precator o reconhecimento da caducidade. Em outras palavras, o Juízo dirimiu que não se cumpriu a *função social* da titularidade pelo fato de que o *uso* teria sido insuficiente e empenhado de modo *abusivo* (apenas para justificar a manutenção do título).

4 - NOTAS CONCLUDENTES

Se a especialização do Poder Judiciário Federal em matéria de propriedade intelectual resultou em um aprimoramento da *qualidade* do serviço jurisdicional prestado, tal não é do agrado de todos. Há forte movimento por parte de titulares de direitos de propriedade intelectual que, temendo a profundidade do escrutínio judicial que poderá submeter o *ato administrativo* (viciado ou acertado) ao forte desinfetante da *luz do sol*²⁹, visa o *fórum shopping*. Para alguns, quanto menor for o conhecimento do Juízo, dos auxiliares do Juízo, ou a especialização na matéria, mais chances se têm de perpetuar um título podre ou reverter uma correta decisão administrativa denegatória.

²⁶ “Entretanto, o baixo número de notas fiscais apresentadas (pouco mais de uma centena), quando se trata do mercado de telefonia celular, no qual comumente se registra volume expressivo de vendas, não se revela expressivo, e, portanto, não é suficiente, por si só, para comprovação do uso no período de investigação” Excerto – TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

²⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 153.

²⁸ “Além disso, não obstante a aparente regularidade formal desses documentos, o fato de tais notas fiscais e da referida ata notarial estarem restritas a um curto período, inferior a um mês, muito proximamente à data em que o registro completaria cinco anos sem utilização, evidencia uma clara intenção de demonstrar tal uso apenas com o fito de manutenção do registro, e não real ou genuína preocupação com o próprio uso da marca de maneira efetiva, lícita e consistente, traduzindo-se em uma marca defensiva” Excerto – TRF-2, 13ª VFRJ, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, AO 0121438-67-2013.4.02.51.01, J. 01.07.2022.

²⁹ SUNSTEIN, Cass R. *Republic.com 2.0*. New Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 197.

Partes de boa-fé objetiva (art. 5º do CPC³⁰) não fogem do Juízo natural, não têm receio do escrutínio qualitativo, e dirimem contendas desta sorte onde o INPI está sediado: no município de São Sebastião do Rio de Janeiro. E foi no Juízo Federal do Rio de Janeiro que um dos mais relevantes casos sobre caducidade de marcas foi dirimido, bem decidido e fundamentado.

Como nota final, a leitura das quarenta e duas laudas³¹ da sentença (ora comentada) demonstra que o exercício do comando do art. 93, IX, da CRFB³² passa longe de decisões *per relationem*, ou do afastamento da primazia do mérito. A melhor maneira de pacificar uma contenda é a dedicação da leitura das provas e a valoração dos documentos. Os jurisdicionados e os administrados – os interesses públicos primários e secundários, aliás – ganham quando o INPI e o Judiciário bem fundamentam suas decisões.

³⁰ Lei 13.105/2015: “Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

³¹ Disponível em <https://www.jfrj.jus.br/conteudo/noticia/jfrj-da-ganho-de-causa-apple-inc-e-determina-que-marca-gradiente-iphone-seja>.

³² CRFB de 1988: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.