

O Senhor Ministro **Cristiano Zanin** (Voto-vogal):

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Apple Inc em desfavor de IGB Eletrônica e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) buscando o reconhecimento da nulidade parcial do registro da marca mista “Gradiente Iphone” registrada em nome da primeira ré (documento eletrônico 1).

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade parcial do registro objeto da ação (documento eletrônico 10).

O Tribunal de origem negou provimento às apelações e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Foram interpostos recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

Em juízo de admissibilidade do RE, o tribunal de origem inadmitiu o recurso, entendendo tratar-se de matéria infraconstitucional (Súmula 636 STF), não havendo ofensa direta à Constituição.

Após a interposição de Agravo, os autos chegaram ao STF.

Realizada a tentativa de conciliação, esta foi infrutífera.

Em seguida, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

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. (doc. Eletrônico 72).

Trata-se, portanto, de agravo buscando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com fundamento na alínea a do dispositivo constitucional, contra o seguinte acórdão:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE" - Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE". - A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes. - É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE. - Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. - Não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Inteligência do artigo 124, VI, da LPI. - O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, ao produto siara apelada. - Apelações desprovidas. Sentença confirmada.” (Doc.11)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXIX; 37, caput; e 170, inciso IV, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que o presente caso detém matéria de

inequívoca repercussão geral, pois trata de infringência direta ao princípio constitucional da livre concorrência e ao direito de propriedade, possuindo, portanto, relevância dos pontos de vista jurídico, social e econômico.

Alega violação aos artigos 1º, IV, e 170, IV, da CF, por entender que a livre concorrência é a possibilidade de os agentes econômicos competirem de forma justa no mercado, de forma que as empresas compitam entre si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude dos privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de recursos. Sustenta que o acórdão recorrido violou tais princípios pois, em seu entendimento, parece ter considerado, tão somente, a força econômica da empresa ora recorrida, por entender que de alguma forma a Recorrente havia praticado concorrência desleal ao pretender usar a marca Iphone.

Afirma que a violação ao princípio da legalidade decorre da atipicidade da fundamentação do acórdão, que teria desconsiderado a dicção do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o fundamento da sentença que afirmou que o INPI deveria ter considerado a situação mercadológica do sinal Iphone no momento da concessão da marca Gradiente Iphone.

Aduz também, a violação ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de propriedade, e que o acórdão recorrido relativizou o direito fundamental à marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessão de seu pedido de registro.

Requer, ao final, que seja admitido o recurso extraordinário, e que seja dado total provimento do recurso para reformar integralmente o acórdão recorrido (documento eletrônico 12, p. 79-105).

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, propondo a fixação da seguinte tese:

“A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a

presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes de mercado”.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Registro, inicialmente, minha divergência em relação ao voto do eminente Ministro Relator Dias Toffoli, inclusive quanto à admissibilidade do recurso extraordinário.

Após analisar detidamente os autos, bem como a matéria controvertida na primeira instância, concluo que a questão discutida tem natureza infraconstitucional, motivo pelo qual não caberia ao Supremo Tribunal Federal solucionar o conflito.

Embora a recorrente fundamente seu recurso em princípios constitucionais, como livre iniciativa e concorrência, observa-se que não se enquadra nesse aspecto o cerne da discussão. Ao se permitir essa elasticidade hermenêutica em outros casos, qualquer questão que diga respeito a direito empresarial deverá ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não parece ser a melhor interpretação.

Com efeito, a temática da marca, no ordenamento pátrio, é tratada integralmente por leis em sentido estrito, ou seja, por normas infraconstitucionais.

Esse ponto é fundamental para que se conclua pela impossibilidade de reexame da matéria pela Corte Constitucional.

Tratando-se, conforme dito, de matéria infraconstitucional, tenho como necessário o cancelamento da repercussão geral anteriormente reconhecida por esta Corte.

A análise mais aprofundada do conflito versado nos autos permite concluir tratar-se de um caso singular que veicula interesses *inter partes* e de natureza eminentemente patrimonial.

O cancelamento da repercussão geral é perfeitamente possível e tem sido levado a efeito em situações semelhantes, como ocorreu recentemente na conclusão do julgamento do RE 614867, em sessão plenária de 19/10/2023.

Assim, a solução definida no julgamento do presente recurso estará limitada ao caso concreto e às partes que integram a relação jurídico-processual, não havendo que se reconhecer o caráter vinculante dos temas com repercussão geral.

Em vista das duas questões preliminares tratadas acima, entendo que o recurso em foco não preenche os requisitos de admissibilidade. Concluo, deste modo, que deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário na origem.

Em atenção ao princípio da eventualidade, todavia, caso o colegiado entenda por reexaminar o mérito, passo a tratar do tema.

No **mérito** também peço vênias para divergir do Relator.

Nessa linha, registro que a sentença e o acórdão de segunda instância merecem ser integralmente mantidos, vez que examinaram com verticalidade a questão controvertida.

Houve, de fato, a adequada subsunção dos fatos à norma aplicável, motivo pelo qual o julgamento já realizado é suficiente para a solução do conflito.

Destaco, em acréscimo, alguns pontos que reforçam meu entendimento, em linha idêntica ao que já foi decidido nas instâncias inferiores e pontuado pelos Ministros que apresentaram voto neste julgamento.

Nessa linha, de acordo com as lições de Marlon Tomazette, a marca de um produto tem mais de uma finalidade:

“Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor.” (TOMAZETTE, M. **Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário**. São Paulo: Editora Atlas, 2008. v. 1, p. 137)

Ainda sobre esse aspecto, transcrevo trecho da sentença que analisou o presente caso:

“ A criação de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular a criatividade, não sendo vedado que pessoas físicas ou jurídicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros. No mercado de domínios da internet, tal prática se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no presente caso, não reconheço tal proteção como absoluta.” (documento eletrônico 10).

No dispositivo, a sentença estabeleceu que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, **de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”**. Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.”

A solução ofertada em primeira instância e confirmada no julgamento das apelações não cria nenhum desequilíbrio, pelo contrário, confirma a realidade fática e preserva a boa-fé.

Entendimento contrário significaria reconhecer validade a conduta que, sob meu ângulo de análise, atrai a normatividade do art. 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Com efeito, o exercício de um direito não pode contrariar a sua finalidade. Nesse sentido, se o registro da marca tem por objetivo identificar produto ou serviço e proteger o consumidor, não se pode proteger o titular de direito que distorce a própria finalidade da previsão legal.

Ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empírica assentada pelo acórdão recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome “Gradiente Iphone”. Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro fático, exigir o uso exclusivo da marca “Iphone” após o estrondoso sucesso do produto lançado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na previsão do art. 187 do Código Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética social esperada dos principais agentes de mercado.

Essa questão foi amplamente debatida na sessão de julgamento das apelações no Tribunal Regional da 2ª Região. As transcrições fonográficas dos debates estão nos autos e revelam que a situação fática que deu origem ao conflito foi apreciada inclusive quanto ao aspecto empírico, com diversos exemplos e experiências vivenciadas pelos julgadores (documento eletrônico 11):

“ Ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a toda uma legislação já um pouco desassociada da realidade, de 1996, é demais! Lógico que o juiz, lógico que os operadores do direito não podem ir contra a lei, agir contra a lei. Isso não pode, senão dá uma insegurança no tecido social e dá uma insegurança quanto à questão do ordenamento jurídico, mas, e casos tópicos como este, é preciso haver uma certa evolução para que haja uma resposta jurisdicional moderna, adequada à realidade social e não adequada especificamente à estática!

Quer dizer, na hora de conceder, em 2008 - oito anos depois -, como não viu que a Apple tinha um iPhone, que era um sucesso no mundo inteiro inclusive no Brasil?"

Assim, não vejo possibilidade de alterar as conclusões do tribunal de origem, seja porque o assunto foi examinado à exaustão, seja porque qualquer modificação demandaria revolver matéria fática, o que é absolutamente vedado nesta fase processual (Súmulas 279 do STF).

Ademais, tenho que a solução ofertada na origem deu escorreita solução à causa, vez que apenas condicionou o uso da marca "Gradiente Iphone" aos estritos termos do registro. Como consequência, a recorrente não poderá usar o termo "Iphone" de forma isolada, mas poderá continuar usando a expressão integral, que foi a registrada no INPI.

Evidentemente, o uso isolado da expressão "Iphone" pela recorrente ofenderia a necessária proteção ao consumidor, já que este poderia confundir diferentes produtos. Se a marca tem como finalidade assegurar a adequada identificação do produto no mercado de consumo, entendimento em sentido contrário estaria em desacordo com a proteção ao consumidor, que também tem assento constitucional.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário.

Acompanho, desse modo, a proposição formulada pelo Ministro Luís Roberto Barroso quanto ao cancelamento do Tema 1205 da repercussão geral.

No mérito, caso superada a questão da admissibilidade recursal, pedindo vênias ao Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Luiz Fux, para negar provimento ao recurso extraordinário.

Adiro, também nesse aspecto, à tese proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos seguintes termos: *"Não ofende a Constituição a proibição do*

uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”

É como voto.

Plenário Virtual - minuta de voto - 20/10/2023