

## Agravo no recurso extraordinário nº 1.266.095 – Rio de Janeiro

Voto-vogal :

O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso :

***Ementa*** : Direito empresarial e processual civil. Recurso extraordinário com agravo com repercussão geral. Pedido de concessão de registro de marca no INPI. Surgimento de uso mundialmente consagrado por concorrente.

1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que considerou meramente reflexa a ofensa à Constituição apontada na peça recursal. No mérito, cuida-se de ação de nulidade parcial do registro da marca “G Gradiente Iphone”, deferido a empresa brasileira, em razão de lançamento do produto *iPhone* , que alcançou notoriedade mundial.

2. *Caráter fático e infraconstitucional da decisão* . A decisão originária de inadmissibilidade recursal não merece reparos. A reforma do acórdão firmado nas instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de discussões fático-probatórias, o que impede a apreciação do recurso extraordinário (Súmula STF, 279). A aferição da suposta violação ao princípio da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência exige a consideração dos arts. 124, VI, e 129 da Lei nº 9.279/1996, o que demonstra seu caráter reflexo e afasta o cabimento do recurso (Súmula STF, 636).

3. *Ausência de repercussão geral* . A matéria debatida possui caráter estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de especificidade, não ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Esta

Corte já decidiu que é possível a reconsideração de decisão que inicialmente concluiu pela presença de repercussão geral. Precedentes.

4. *Mérito recursal* . O direito de propriedade intelectual da agravante não foi desconsiderado pela decisão judicial da origem, que apenas determinou que a sua fruição observasse os estritos termos do registro, pelo qual lhe é concedido o uso com exclusividade da expressão “G Gradiente Iphone”. O afastamento tão somente da possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” não viola o direito de propriedade intelectual, mas representa solução que harmoniza a livre concorrência, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores.

5. Desprovemento do recurso extraordinário com agravo e cancelamento do Tema 1.205 da repercussão geral, sem fixação de tese. No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, desprovemento do recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “ *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* ”.

1. Trata-se, na origem, de ação pelo rito comum ajuizada por Apple Inc. em face de IGB Eletrônica e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na petição inicial (doc. 1, fls. 1-17), a autora aduz que a ré solicitou o registro de marca já à época genérica ou descritiva. Nesse sentido, afirma que *internet phone* ou *iphone* seria uma expressão comum antes mesmo do lançamento do seu produto ( *iPhone* ), que acabou, anos depois, mundialmente conhecido. Alega, então, que a marca não era registrável desde o momento do depósito, de modo que não poderia haver concessão de registro, em favor da ré, de exclusividade sobre a palavra “Iphone” isoladamente. Pede a declaração de nulidade parcial do registro, para que passe a figurar, nos assentos do INPI, que o registro foi “concedido sem exclusividade sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

2. A sentença acolheu a pretensão autoral (doc. 10, fl. 40). Interposta apelação pela IGB e pelo INPI, ambos os recursos foram desprovidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. 11, fls. 103 e ss.). Inconformados, os apelantes interpuseram seus recursos especiais, que, apesar de admitidos, não prosperaram perante o Superior Tribunal de Justiça (doc. 14, fls. 140 e ss.). Além disso, houve por parte da IGB Eletrônica a interposição de recurso extraordinário (doc. 12, fls. 77-105), ao argumento de que o ato jurisdicional, tal como fora proferido, viola a livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170, IV da CF/1988), a legalidade (art. 5º, II e art. 37, *caput*, da CF/1988) e o direito à propriedade industrial (art. 5º, XXIX, da CF/1988).

3. Na origem, a Vice-Presidência do TRF-2 inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 13, fls. 126-127), apontando como óbice ao seu processamento o caráter reflexo da alegada violação à Constituição. A recorrente interpôs agravo (doc. 13, fls. 130 e ss.), com pedido de reforma da decisão, para permitir a análise de sua pretensão recursal.

4. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, foi inicialmente reconhecida a repercussão geral (doc. 72). Na Sessão Virtual do Plenário de 02 a 12.06.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, apresenta seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso. Em sua fundamentação, afirma que, à luz da segurança jurídica, da livre iniciativa e da livre concorrência, os requisitos para a concessão de registro, dotado de exclusividade, devem ser apreciados conforme as circunstâncias do momento do requerimento, sendo irrelevantes alterações de fato e de direito que lhe sejam posteriores. Nesse sentido, propõe a fixação da seguinte tese de repercussão geral:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.

##### **5. É o breve relatório. Passo a votar.**

6. Peço vênias desde já para divergir do eminente Ministro relator tanto na admissibilidade quanto no mérito recursal, pelas razões que passo a expor.

## **I. Caráter fático e infraconstitucional da controvérsia**

7. Conheço do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que estão presentes os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos. O pedido recursal, todavia, não merece acolhimento, devendo ser mantida, a meu ver, a decisão da Vice-Presidência do TRF-2 que inadmitiu o recurso extraordinário na origem.

8. No caso concreto, a alegada violação ao princípio da legalidade perpassa pela análise dos requisitos legais e pela interpretação dos artigos 124, VI, e 129 da Lei nº 9.279/1996. Tal circunstância demonstra o caráter indireto da suposta violação a princípio constitucional, esbarrando, assim, no óbice imposto pelo enunciado nº 636 da Súmula do STF. Mesmo as demais alegações, como desrespeito à livre iniciativa e à livre concorrência, possuem caráter genérico, já que tais atributos foram densificados e ponderados pelo legislador no Estatuto da propriedade industrial, norma que foi devidamente considerada pelos julgadores das instâncias ordinárias. Assim, entendo que era correta a decisão original de inadmissibilidade do recurso, que, portanto, não merece reforma.

9. Além disso, a alteração da conclusão firmada pelo tribunal de origem dependeria de uma significativa reanálise de fatos e provas apresentados e apreciados nos autos, com a superação das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. O recurso extraordinário não é via idônea para a realização dessa análise, motivo pelo qual ele não deve ser conhecido (Súmula STF, 279).

10. Em síntese, ausentes os requisitos próprios e específicos, o caso era, mesmo, de não conhecimento do recurso extraordinário, de modo que o agravo interposto não merece prosperar.

## **II. Ausência de repercussão geral**

11. Mesmo que a matéria discutida tivesse natureza constitucional, ainda assim, não se justificaria o conhecimento do recurso extraordinário, por falta do requisito da repercussão geral. Não ignoro que, inicialmente, nestes autos, foi reconhecida a repercussão geral da questão debatida.

Todavia, o exame de admissibilidade do recurso é matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão *pro iudicato*. Sendo assim, a Corte pode reapreciar o ponto na ocasião do julgamento definitivo do recurso, inclusive para cancelar o tema de repercussão geral. A esse respeito:

“QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO PLENÁRIO VIRTUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. **Embora reconhecida a repercussão geral da matéria em exame no Plenário Virtual, nada impede a rediscussão do assunto em deliberação presencial**, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes. Precedente. (...)

4. Questão de ordem que se resolve no sentido da inexistência de repercussão geral, com a consequência de não se conhecer do recurso extraordinário”.

(RE 584.247 QO, sob minha relatoria, j. 27.10.2016, grifamos)

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional e Ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 16.222/2015 do Município de São Paulo. Proibição de produção e comercialização de *foie gras*. Questão examinada, sob maior amplitude, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tema 145 da Repercussão geral. **Desafetação do presente recurso extraordinário do rito da repercussão geral**. Devolução dos autos ao juízo de origem. Artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Cancelamento do Tema 1.080 da Repercussão Geral. (...) **Revisão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.080 para o exclusivo fim de desafetar o presente recurso extraordinário do rito da repercussão geral no STF**, com a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que aplique a sistemática da repercussão geral prevista nas disposições do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 5. **Cancelamento do Tema 1.080 da Repercussão Geral sem que seja fixada tese de repercussão geral para o caso**”.

(RE 1.030.732, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.12.2021, grifamos)

12. No caso dos autos, a matéria debatida possui caráter estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de especificidade, não ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Veja-se que se trata de hipótese de ocorrência singular, cuja repetição é significativamente improvável, de modo que não há tese jurídica a ser apreciada para além da

realidade dos litigantes dos autos. Não foram preenchidos, assim, os requisitos constitucionais (CF/1988, art. 102, § 3º) e legais (CPC, art. 1.035, §1º) para que se dê seguimento à análise do recurso extraordinário.

13. Em suma, seja por depender da interpretação de legislação infraconstitucional, ou da alteração das premissas fáticas fixadas pela Corte de origem, seja, enfim, pela ausência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, de modo que se impõe o cancelamento do Tema 1.025 da repercussão geral, sem a fixação de tese.

### **III. Análise do mérito do recurso extraordinário**

14. Caso reste vencido nas preliminares, passo a tecer minhas considerações acerca do mérito recursal, ponto no qual também peço vênia para divergir do relator. O ponto central da demanda, originalmente, dizia respeito à registrabilidade do termo “Iphone” e à possibilidade de seu uso com exclusividade. No entanto, a discussão acabou por se deslocar para a avaliação do surgimento de uso mundialmente consagrado da palavra por fabricante internacional e do seu eventual impacto sobre pedido já depositado no INPI.

15. Nessa hipótese, tenho que se está diante de uma situação complexa, não havendo, a princípio, ilícito imputável a nenhuma das partes em conflito. A agravante exerceu seu direito de petição ao requerer o registro de marca, e a agravada legitimamente desenvolveu um produto sem ter conhecimento do requerimento protocolado no Brasil. Nesse contexto, é necessário que o provimento jurisdicional pondere os interesses em conflito e chegue a solução que, minimamente, harmonize a livre concorrência, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores, todos princípios fundantes da ordem econômica (CF/1988, art. 170, *caput*, IV e V). No presente caso, é isso o que penso ter sido feito nas instâncias ordinárias.

16. A solução à qual chegaram as instâncias anteriores não aniquila o direito da agravante à marca registrada, mas se limita a excluir a possibilidade do uso isolado do termo “Iphone”. Como se vê na decisão que acolheu o pedido de registro (doc. 1, fl. 89), o termo efetivamente registrado é a marca “G Gradiente Iphone”, de modo que a decisão judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos do deferimento expedido pelo INPI. Embora se tenha excluído a possibilidade

de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” pela agravante, não há nenhum óbice a que ela continue a se valer da expressão integral “G Gradiente Iphone”, validamente registrada como marca perante o órgão competente, à luz dos requisitos da época do depósito. Assim, o registro se mantém hígido e eficaz na exata extensão em que foi requerido.

17. Não se pode dizer, com isso, que os requisitos para o registro tenham sido aferidos pelas instâncias ordinárias de acordo com a data de sua concessão. Permanece aplicável a tese jurídica, já reconhecida por esta Corte, no sentido de que a verificação das condições para deferimento do registro deve considerar a data do depósito do pedido. Tanto é assim que a marca foi devidamente registrada. O que se fez na decisão recorrida foi, tão somente, uma atividade interpretativa, com o objetivo de afastar o uso exclusivo de elemento secundário que compõe a marca registrada.

18. Vale registrar, ainda, que a providência adotada na referida decisão judicial não altera a dinâmica do mercado e a sua divisão entre as partes dessa demanda, não causando danos emergentes a nenhuma delas. A solução encontrada também protege o consumidor, que efetivamente associa o termo isolado “Iphone” ao produto desenvolvido pela marca estadunidense. Assim, a meu ver, a resposta dada à demanda pelos órgãos jurisdicionais da origem é a que melhor equaciona os interesses contrapostos e os valores jurídicos em jogo, motivo por que deve ser mantida.

#### **IV. Conclusão**

19. Pelo exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu desprovisionamento, com a manutenção da decisão originária que inadmitiu o recurso extraordinário, de modo que fica cancelado o Tema 1.025 da repercussão geral. No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, nego provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese de repercussão geral: “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”.

20. Deixo de arbitrar honorários recursais, considerando que o acórdão de julgamento da apelação e a interposição do recurso extraordinário são anteriores à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

21. É como voto.

*Plenário Virtual - minuta de voto - 07/06/2023*