

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 07 de dezembro de 2020 às 07h45
Seleção de Notícias

MSN Notícias | BR

Marco regulatório | INPI

STF: Gradiente e Apple devem resolver uso da marca "iphone" via conciliação 3

PODER360

STF: Gradiente e Apple devem resolver uso da marca "iphone" via conciliação



© Unsplash/Laurenz Heymann

A Apple, fabricante do iPhone, teve vitórias no TRF (Tribunal Regional Federal) e no STJ (Superior Tribunal de Justiça)

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o caso entre Apple e Gradiente pelo uso do nome "iphone" no Brasil seja remetido ao Centro de Conciliação e **Mediação** da Corte. Eis a íntegra da decisão (94 KB). O órgão, criado pela Resolução 697/2020, tem o objetivo de atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à competência do STF.

Em 2000, a IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, solicitou ao **Inpi** (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) o registro da marca "Gradiente Iphone". O pedido foi deferido somente em 2008. A norte-americana Apple, fabricante do iPhone desde 2007, ajuizou em 2013 ação contra a IGB e o **Inpi** pedindo a nulidade parcial do registro. A 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (RJ) julgou o pedido procedente e determinou ao **Inpi** que o concedesse "sem exclusividade sobre a palavra iphone isoladamente". A decisão foi mantida pelo TRF da 2ª Região, que entendeu que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto. De acordo com o TRF-2, é preciso levar em consideração o fato de que os consumidores e o mercado "estão tratando do aparelho da Apple" quando pensam em "iphone". Por

isso, o uso isolado da marca por qualquer outra empresa poderia causar "consequências nefastas" à Apple.

Em 2018, a 4ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou vitória da Apple. Ao negar um recurso da Gradiente, o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que a empresa brasileira pode continuar usando sua marca mista registrada, mas o não o termo "iphone" sozinho. Fato consumado no ARE (Recurso Extraordinário com Agravo) impetrado no STF, a Gradiente argumenta que, conforme registrado no acórdão do TRF, é incontroverso que o depósito da marca foi feito em 2000 e que o registro só foi deferido pelo **Inpi** em janeiro de 2008. "Nesse momento, o iPhone da Apple, lançado em 2007, já era uma febre mundial, muito em razão de enormes investimentos em publicidade", afirma. Segundo a empresa brasileira, o fundamento adotado para o acolhimento do pedido da Apple teria sido a existência de um fato consumado, e a definição do titular da marca teria levado em conta o critério da opinião dos consumidores. Para a Gradiente, esse entendimento "subverte completamente o sistema brasileiro de propriedade intelectual, substituindo o princípio da prioridade no depósito pelo do sucesso na exploração". Em junho, o ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso interposto ao STF. Argumentou que a análise da causa demandaria interpretação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas, o que não é cabível em recurso extraordinário. Em seguida, a Gradiente interpôs agravo regimental visando à reforma da decisão monocrática. Ao suspender o processo e remetê-lo ao Centro de Conciliação e **Mediação**,

Continuação: STF: Gradiente e Apple devem resolver uso da marca "iphone" via conciliação

Toffoli lembrou que o relator pode adotar essa providência em qualquer fase processual, para que sejam realizados os procedimentos a fim de buscar a composição consensual da lide. A decisão da remessa levou em conta que a questão discutida no recurso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3

Arbitragem e Mediação
3