

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 02 de julho de 2021 às 08h04*  
*Seleção de Notícias*

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

**STJ permite que a marca Visa continue sendo usada por laticínio mineiro . . . . . 3**  
CONSULTOR JURÍDICO

Marco regulatório | INPI

**Cesário e Barros: Como o iPhone foi parar no STF? . . . . . 5**  
CONSULTOR JURÍDICO

## STJ permite que a marca Visa continue sendo usada por laticínio mineiro



Após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada em se proteger de possíveis "homônimos" deve dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996, da Resolução **INPI/PR** 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do **INPI**.

da ação rescisória na 2ª Seção do STJ

Esse entendimento foi utilizado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça para negar o pedido da administradora de cartões de crédito Visa para que a Visa Laticínios, de Minas Gerais, fosse obrigada a mudar seu nome.

O colegiado julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra um acórdão da 3ª Turma da corte que negou pedido de proteção especial da marca Visa por entender que a empresa não cumpriu o procedimento determinado pela legislação.

No julgamento anterior, os ministros da 3ª Turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.

Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão 3ª Turma violou a legislação por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei 9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei 9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.

Fundamento jurídico



*A ministra Isabel Ballotti foi a relatora da ação rescisória na 2ª Seção do STJ Rafael Luz/STJ*

Continuação: STJ permite que a marca Visa continue sendo usada por laticínio mineiro

Para a relatora do recurso, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão questionado foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor da empresa de cartão de crédito.

A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da Lei 9.279/1996, de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo **INPI** permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante, fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".

Segundo a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo **INPI** de alto renome para a marca Visa.

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo. Para ela,

do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a vigor na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome", explicou ela. "Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento."

A ministra frisou que a interpretação do artigo 233 da Lei 9.279/1996 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status. Ela ressaltou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

para ler o acórdão

AR 4.623

## Cesário e Barros: Como o iPhone foi parar no STF?



Por Kone Cesário e Alan Lopes de Barros

Era uma vez uma professora que costumava ensinar para os seus estudantes, como o coautor deste artigo, que o Superior Tribunal de Justiça era, de fato, a última instância para as demandas sobre marcas, patentes ou desenhos industriais porque, naqueles tempos não tão longínquos, essas demandas discutiam apenas as normas de caráter especial da Lei da Propriedade Industrial.

Todavia, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal vem sendo instado a analisar a constitucionalidade dessa lei que está apenas em bodas de

prata. A grande importância do Supremo, obviamente, nasce da sua natureza de guardião da Constituição Federal, que o coloca, teoricamente, na posição de última instância recursal do Poder Judiciário. Assim, tecnicamente, qualquer caso de violação das normas constitucionais pode chegar à Corte Suprema, incluindo os direitos industriais.

Entretanto, será que tantos casos de Direito Empresarial deveriam ser levados por esse caminho? Esse questionamento é feito tendo em mente o tempo que se leva para julgar uma demanda nessa instância, o custo envolvido em movimentar a máquina pública e, em especial, porque na atividade empresarial vale a máxima *time is money* como melhor caminho para se alcançar seu objetivo primordial, qual seja, o lucro. No entanto, para a *Gradiente* e a *Apple*, a última instância judicial parece ser a solução para uma disputa que dura mais de uma década sobre o termo "iPhone".

A história é que, nos anos 2000, enquanto muitos acreditavam no apocalipse tecnológico da virada do milênio, a *Gradiente* deu entrada no pedido de registro da marca "G *Gradiente iPhone*" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). Naquela mesma época, Steve Jobs, o famoso chefe executivo de ofício (CEO) da *Apple*, e o possível pai dos smartphones, ainda estava a lançar o "MAC OS X", sistema operacional que se tornaria a base dos *MacBooks* e, via de consequência, do primeiro aparelho telefônico da famosa "maçã" que só iria ser lançados nos anos 2007 no mercado americano, mesma época em que a *Apple* fez o seu pedido de registro da marca nominativa *iPhone* perante o **INPI**.

Em 2007, qualquer mínimo entendedor sobre proteção marcária diria que a *Apple* nunca conseguiria ter seu pedido de registro de marca concedido pelo **INPI**, tendo em vista a latente anterioridade do pedido da empresa brasileira. Esse realmente seria o destino normal daquele pleito, não fosse o grande sucesso que os aparelhos da *Apple* tiveram como inovadores e uma estratégia de branding que levou o

Continuação: Cesário e Barros: Como o iPhone foi parar no STF?

consumidor a uma idolatria da marca, tornando-o, sem dúvida, um termo descritivo - "iPhone" - distintivo e notório ao mesmo tempo. De fato, o ciclo tradicional levou o pedido de registro da Apple a ser negado pelo órgão, mas aquela empresa, não satisfeita com a decisão, entrou com pedido de nulidade do registro da Gradiente para que pudesse utilizar o termo iPhone como sua marca.

A tese da notoriedade e da distintividade adquirida de uma marca se sobrepondo à anterioridade do registro já vinha sendo aplicada pelo STJ no ano de 2019, a exemplo do caso Lojas Hering contra a Companhia Hering no Resp. 1801881. Por isso, atualmente a Apple tem uma decisão favorável do STJ no Resp. 1.688.243, no qual o relator entendeu haver um "alto grau de distintividade da marca iPhone da Apple, alcançando até mesmo à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade)", mas, contraditoriamente, também entendeu que o termo é descritivo ao ser composto do "i" de internet e o "Phone" de telefone, abrindo espaço para coexistência com outras marcas similares formadas por tal palavra.

Insatisfeita com essa decisão, e entendendo que houve afronta aos seus direitos de propriedade intelectual, constitucionalmente garantidos no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, a IGB Eletrônica (atual Gradiente) recorreu ao STF e, agora, aguarda julgamento para saber o futuro do seu re-

gistro marcário, uma vez que, em que pese os esforços conciliatórios do ministro Dias Toffoli, que encaminhou o assunto para o Centro de Conciliação e Mediação da corte, e da ministra Ellen Gracie, que foi escalada para mediar a disputa, mesmo após 20 encontros em fevereiro deste ano o processo foi encaminhando, sem prazo para ser julgado, para decisão da Suprema Corte.

Assim foi que o iPhone foi parar no STF. Nós acreditamos que ambas as empresas possuem bons argumentos que respaldam suas pretensões, mas na ordem prática das coisas é difícil compreender como esse caso foi alcançar a cúpula do Judiciário, mesmo havendo tantas formas mais técnicas, eficientes e menos custosas de resolução de conflitos, especialmente os da ordem empresarial. É justamente esse aspecto dos direitos da propriedade industrial, ramo empresarial, estar sendo a todo tempo levado ao Supremo que nos aflige, porque parece remar contra a ideia da livre iniciativa que norteia as relações e normas empresariais.

Como ensina o professor Fábio Ulhoa Coelho, há um custo no Direito Empresarial, sendo as normas de Direito Industrial as de mais fácil compreensão como tal e de incidência direta sobre os custos da empresa, que acaba por amortizá-los para tornarem-se elementos do custo da atividade econômica, portanto, incidindo sobre o preço final dos produtos que acabará sendo pago pelos consumidores.

## Índice remissivo de assuntos

**Marco** regulatório | INPI  
3, 5