

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 03 de novembro de 2023 às 07h56*  
*Seleção de Notícias*

## Terra - Notícias | BR

Patentes

<b>Nokia processa Amazon por suposto uso indevido de patentes no Prime Video .....</b>	<b>3</b>
--	----------

VINÍCIUS MOSCHEN

## Consultor Jurídico | BR

01 de novembro de 2023 | Marco regulatório | INPI

<b>Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil .....</b>	<b>4</b>
---	----------

## Nokia processa Amazon por suposto uso indevido de patentes no Prime Video

Nokia entrou com ação judicial contra a Amazon por suposto uso indevido de tecnologias de otimização de vídeo no Prime Video

Após já ter aberto processos nos últimos anos contra marcas como a OPPO, Vivo e Lenovo, a Nokia entrou com ação contra a Amazon em relação ao uso de **patentes**. Dessa vez, as tecnologias usadas de forma supostamente irregular dizem respeito ao serviço de streaming Prime Video.

Foto: Montagem: Caio Carvalho/Canaltech / Canaltech

Nokia pede compensação por tecnologias de otimização do Prime Video (Imagem: Divulgação/Nokia) Foto: Canaltech

De acordo com a descrição do processo, a Amazon teria se recusado a pagar licenças relacionadas a tecnologias de otimização de streaming no Prime Video, e na Twitch. Estas soluções fazem com que os sites fiquem mais rápidos e eficientes.

Em publicação oficial, a Nokia deu mais detalhes em relação ao que está sendo infringido pela Amazon:

"O Amazon Prime Video e os dispositivos de streaming da Amazon descumprem uma série de **patentes** de multimídia da Nokia, incluindo tecnologias como a compressão de vídeo, entrega de

conteúdos, recomendação de conteúdos e outros aspectos relacionados a hardware."

Tecnologias incluídas no processo também incluem soluções de recomendação de conteúdo (Imagem: Divulgação/Amazon) Foto: Canaltech

A empresa ainda justificou seu processo contra a Amazon, afirmando que investiu muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos, e quer ser recompensada por isso.

"Você sabia que, por exemplo, a otimização de conteúdo em seu dispositivo enquanto alterna entre os modos retrato e paisagem é uma criação da Nokia? E avançar ou voltar um vídeo com um movimento de arrastar, enquanto ao mesmo tempo é mostrado a cena atual, também foi inventado pela Nokia."

Além de processar a Amazon, a Nokia também abriu uma ação contra a empresa de computadores HP pelo uso de tecnologias de vídeo em seus dispositivos.

Segundo o que afirmou a marca, o dinheiro recebido pelos processos será reinvestido em desenvolvimento para a próxima geração de tecnologias multimídia. A Nokia definiu a situação como um "círculo virtuoso", que tem acontecido há muitos anos.

Por Vinícius Moschen

## Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil

Por Érica Alvarenga Lopes e Thamires Lemos

Quando pensamos no termo "iPhone" automaticamente o vinculamos à empresa Apple, certo?

Entretanto, com um debate histórico no mundo de registro de marcas no Brasil, a análise sobre a titularidade pelo uso do termo "iPhone", que pode ficar com a empresa brasileira Gradiente, foi reiniciada para ser julgada presencialmente pelo plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), ainda sem data para acontecer.

Isso porque no último dia 23 de outubro estava previsto para o STF finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo de nº 1.266.095 sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que entendeu como parcialmente nulo o registro da marca "iPhone" quanto à exclusividade de seu uso à Gradiente, conforme marca "Gradiente Iphone" registrada no **INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)**.

De acordo com o TRF-2, permitir que a Gradiente utilize a expressão Iphone de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo à Apple, pois toda fama e clientela do produto decorreram do nível de competência e grau de excelência da empresa americana. Para o tribunal, a Gradiente não pode se valer do termo "iPhone", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, aos produtos da Apple.

Em seus argumentos, a empresa brasileira reforça ter agido com lealdade e dentro da legalidade, ressaltando que depositou a marca Gradiente Iphone perante o **INPI** em 20 de março de 2000, quando a Apple sequer atuava no ramo de telefonia celular, obtendo o registro junto ao instituto em 2 de janeiro de 2008, e que, durante um período, fez o uso da marca, deixando de utilizá-la, depois de um tempo, por ra-

zões financeiras (as quais resultaram em pedido de recuperação judicial), tendo retomado seu uso no prazo legal.

A empresa argumenta que a Apple não se mostrou leal ao dizer que, ao lançar seu iPhone no Brasil, em 29 de setembro de 2008, deveria ter consultado o **INPI**, mas não o fez, para saber se alguém já havia depositado ou obtido o registro do signo.

Por fim, a Gradiente alega que o TRF-2 não trouxe qual dispositivo legal "proíbe o registro de marca por conta de sinal empregado posteriormente por concorrente que tenha adquirido sucesso e fama muitos anos após o depósito da marca original". Com isso, a empresa alegou que o TRF-2, ao firmar entendimento contrário à sua tese, acarretaria enorme insegurança jurídica, "pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros na determinação da probabilidade de concessão".

Já a Apple apresenta, em suas razões recursais, que, conforme seu histórico empresarial, a família de produtos "i" está a si relacionada, trazendo como exemplos, o iMac, o iBook e o iPad. Além disso, argumenta que a Gradiente só pode se utilizar do termo Iphone em sede de marca mista, isso é, pode se valer da expressão completa Gradiente Iphone, mas não daquele termo isoladamente.

Ademais, a Apple entende pela manutenção da decisão do TRF-2 que confirmou a decisão em primeira instância, ressaltando que a palavra Iphone, no final dos anos noventa, era utilizada como abreviação para internet 1) + phone, sendo signo descritivo, e que, a partir de 2007, retirou tal palavra do uso comum e "lhe emprestou nova natureza, tornando-a indicação de origem de seus produtos" (fenômeno do secondary meaning).

Por fim, a Apple aponta que a sentença e o tribunal de origem analisaram a situação do mercado na época da

Continuação: Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil

concessão do registro, bem como na época do depósito da marca pela Gradiente, afirmando que, atualmente, iPhone é sinal identificador dos produtos da Apple e, por esse motivo, deve ser a ela vinculada.

De fato, fazendo uma leitura da letra lei seca de Propriedade Industrial, a Gradiente tem o direito à proteção da marca "Gradiente iPhone" no Brasil pelo caráter de anterioridade, uma vez que obteve o seu registro primeiro.

Contudo, não há como desconsiderar que a Apple trouxe inegável valor empresarial e econômico ao termo "iPhone" não somente no Brasil, mas mundialmente, e, diante das proteções constitucionais da livre concorrência, da livre iniciativa, do interesse dos consumidores e da ordem econômica, de fato, é importante que a decisão mais acertada seja em favor da Apple, mantendo a decisão do TRF-2 que declarou a nulidade parcial do registro da marca mista "G Gradiente iPhone" de propriedade da Gradiente para constar que o termo "iPhone" isoladamente não é exclusivo à Gradiente.

É importante destacar que a intenção dada à proteção da marca, além de conferir segurança jurídica ao titular do registro, é para assegurar que o consumidor não seja induzido a erro. A marca identifica o produto, distinguindo de outros do mercado, mostra a sua origem e procedência, bem como indica o padrão de qualidade.

No caso, iPhone está inegavelmente vinculada à Apple, o que é mais um dos pontos favoráveis à esta empresa estadunidense, sendo certo que, caso seja decidido de forma favorável à Gradiente, não afetaria somente a Apple, mas todos os consumidores de seus produtos. Neste contexto, o ministro Alexandre de Moraes havia reconhecido a marca "iPhone" como notoriamente conhecida, isto é, uma marca que é conhecida em seu ramo de atividade e protegida independentemente de seu registro no Brasil, nos termos da Convenção da União de Paris.

Entretanto, houve uma reviravolta no julgamento ocorrido no dia 23/10, quando, até então, a maior parte dos ministros do STF já havia votado, estando o placar de cinco votos a favor da Apple contra três em desfavor, faltando votar somente o ministro Nunes Marques, houve um pedido de destaque para que o processo fosse reiniciado e julgado presencialmente no Plenário.

Com isso, todos os votos até então proferidos pelos ministros do STF não mais serão considerados, já que o julgamento do recurso, diante desse pedido, se iniciará do zero e todos os ministros podem votar novamente sobre o caso, sem se vincular à decisão anterior.

Para esse caso, é importante entender, em uma linha do tempo, como essa briga jurídica foi formada e como se encontra atualmente:

#### Linha cronológica dos fatos

29/3/2000 - Depósito do pedido de registro da marca Gradiente iPhone;

03/4/2000 - Lançamento do telefone celular denominado Gradiente iPhone;

27/11/2007 - Deferimento do pedido de registro da marca Gradiente iPhone;

21/1/2008 - Expedição do certificado de registro da marca Gradiente iPhone;

26/9/2008 - Início da venda do smartphone da Apple no Brasil;

02/1/2013 - Data do ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca pela Apple na Justiça Federal do Rio de Janeiro;

23/10/2023 - Previsão de término do julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF, com placar, até então, de 5 a 3 em favor da Apple;

Continuação: Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil

23/10/2023 - Pedido de Destaque para reiniciar o julgamento do recurso de forma presencial;

O caso é bem complexo, envolvendo muitos interesses e o resultado decorrente do julgamento do recurso possui extrema relevância para qualquer uma das partes envolvidas, o que fez com que a Gradiente seguisse com a contratação do ex-presidente Michel Temer para compor sua equipe de advogados do caso.

Sem dúvida alguma, esse julgamento é um dos mais

importantes para a atualidade e será um marco na análise de registro de marcas no Brasil, podendo criar um precedente que será lembrado por muito tempo já que envolve não somente uma das empresas mais conhecidas do mundo, a Apple, mas porque trata sobre a exclusividade de utilizar o nome de um dos objetos mais cobiçados da atualidade: o Iphone.

Érica Alvarenga LopesThamires Lemos

## Índice remissivo de assuntos

**Patentes**

3

**Marco regulatório | INPI**

4