

## STJ decide que Gradiente não tem exclusividade sobre marca Iphone

O termo “Iphone” é muito amplo para ser exclusividade da Gradiente. Este foi entendimento, por maioria, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na análise da disputa da Gradiente com Apple pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) da marca americana.

A decisão foi que a Gradiente poderia usar essa marca, mas não sozinha. A Gradiente tinha recorrido ao STJ sustentando que a expressão com o “i” é simplesmente indicativa de acesso à internet e que a anulação de seu registro se deu em razão do sucesso do produto da Apple, não por questão de direito.

### Disputa de anos

A disputa entre a empresa brasileira e a gigante americana se arrasta por anos. Em 2000, a Gradiente registrou no INPI um aparelho chamado “Gradiente Iphone”. À época, a empresa já pensava em unir a internet com a telefonia móvel.

No entanto, o órgão brasileiro demorou oito anos para oficializar o pedido de propriedade. Em janeiro 2007, a Apple lançou o primeiro modelo do iPhone nos Estados Unidos. Em setembro seguinte, os aparelhos chegaram ao mercado brasileiro e a Apple solicitou o registro do nome. O requerimento foi negado justamente por causa da Gradiente.

A Apple, no início da década atual, pediu a nulidade do registro da Gradiente no INPI. O resultado foi positivo para a Apple, já que foi julgado que “o INPI deveria considerar a situação mercadológica do sinal iPhone no momento da concessão e que o sinal iphone seria meramente descritivo do produto e, portanto, irregistrável”.

### O julgamento

Para o relator, ministro Luís Felipe Salomão, o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo dois princípios que limitam tal proteção, quais sejam: o princípio da especialidade (ou especificidade) e o princípio da territorialidade.

“De acordo com o princípio da especialidade, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos”, disse.

Segundo o ministro, o reconhecimento administrativo da marca como de alto renome assegura-lhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, o princípio de especialidade. “A teoria da diluição das marcas, por sua vez, tem amparo na Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”, destacou.

Assim, segundo o relator, como definido pela Lei 9.279/96, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível, como palavra, letra, numeral, figura, ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou



serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

“Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário”, afirmou.

O relator foi seguido pelos ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Isabel Galotti.

### **Sem cancelamento**

A divergência foi inaugurada pelo ministro Lázaro Guimarães, que afirmou que o trâmite da Gradiente foi perfeito. “Não poderia haver contestação da Apple porque a Gradiente fez todo o processo corretamente e não poderia cancelar o registro”, disse.

### **Sustentações**

Em sustentação oral, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, representante da Gradiente, reconheceu que não há contestação aos fatos, mas a empresa não pode ser responsabilizada.

“Ninguém compete com a Apple, mas há uma necessidade de respeito ao consumidor. Além disso, o consumidor tem o direito de segurança jurídica, de ouvir o Judiciário. O reconhecimento de boa fé é buscar a força da questão mercadológica. Isso, para nós advogados, preocupa. A causa está delimitada e deveria ter sido resolvida anteriormente e de forma exata”, defendeu.

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, defendeu que a marca da Apple pertence à Gradiente.

“A Gradiente pediu o registro da marca em 2000, enquanto a Apple só viria a lançar o aparelho “iPhone” em 2007. A preocupação da AGU é no sentido de que sejam respeitados os procedimentos legais para o registro de marcas, os quais, inclusive, seguem os padrões globais e fazem parte de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”, disse a ministra.

### **Apple já perdeu**

Em 2013, a Apple perdeu um caso semelhante no México. A companhia norte-americana enfrentou no país a empresa telefônica “iFone”, que ganhou na Suprema Corte local o direito sobre o uso do nome “iPhone”.

A companhia mexicana, que não fabrica smartphones, arquivou um processo de propriedade intelectual contra a Apple e outras três operadoras de celulares em troca de indenização monetária. A iFone registrou sua marca em 2003, quatro anos antes do lançamento do primeiro iPhone nos Estados Unidos. Mesmo assim, a companhia norte-americana vende seus aparelhos normalmente no México.



A Apple também já perdeu processo na China sobre a marca *iPad*, que resultou no pagamento de US\$60 milhões à empresa *Proview*. Recentemente, a companhia norte-americana ganhou nos Estados Unidos uma ação contra a Samsung envolvendo uma "cópia" do iPhone nos aparelhos da empresa sul-coreana.

**REsp 1688243**