

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

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 a 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 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, alçando 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 registro 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.

Date Created

01/07/2021