

VOTO

O Senhor Ministro Luiz Fux: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"”

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE".

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes.

- É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE.

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto.

- Não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Inteligência do artigo 124, VI, da LPI.

- O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo

"IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, ao produt siara apelada.

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada." (Doc.11)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXIX; 37, *caput*; e 170, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o presente caso detém matéria de inequívoca repercussão geral, pois trata de infringência direta ao princípio constitucional da livre concorrência e ao direito de propriedade, possuindo, portanto, relevância dos pontos de vista jurídico, social e econômico.

Alega violação aos artigos 1º, IV, e 170, IV, da CF, por entender que a livre concorrência é a possibilidade de os agentes econômicos competirem de forma justa no mercado, de forma que as empresas compitam entre si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude dos privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de recursos. Sustenta que o acórdão recorrido violou tais princípios pois, em seu entendimento, parece ter considerado, tão somente, a força econômica da empresa ora recorrida, por entender que de alguma forma a Recorrente havia praticado concorrência desleal ao pretender usar a marca IPHONE.

Afirma que a violação ao princípio da legalidade decorre da atipicidade da fundamentação do acórdão, que teria desconsiderado a dicção do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o fundamento da sentença que afirmou que o INPI deveria ter considerado a situação mercadológica do sinal IPHONE no momento da concessão da marca GRADIENTE IPHONE. Criando assim, um precedente perigoso que subverte o sistema de Propriedade Industrial no Brasil.

Aduz também, a violação ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de propriedade, e que o acórdão recorrido relativizou o direito fundamental à marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessão de

seu pedido de registro. Requer, ao final, que seja admitido o recurso extraordinário, e que seja dado total provimento do recurso para reformar integralmente o acórdão recorrido (Doc. 12, P. 79-105).

A repercussão geral da tese foi submetida à julgamento no plenário virtual, havendo a questão *sub examine* sido reputada constitucional, por unanimidade, em sessão do Plenário Virtual. Fixou-se, pois, o Tema 1205: “*Discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente*”.

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, propondo a fixação da seguinte tese: “*A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes de mercado*”.

É o relatório. Decido.

O agravo não merece ser provido.

Discute-se, no caso, os contornos constitucionais da declaração de ausência de exclusividade sobre o registro de marca (ou elemento genérico, como alega a recorrida) “IPHONE”, à luz da pretensão do Recorrente de reverter a declaração de nulidade parcial da marca mista “GRADIENTE IPHONE”, originalmente concedida pelo Tribunal *a quo* e posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se verá a seguir, a referida pretensão encontra os seguintes óbices: (i) os limites da restrição legítima à livre concorrência pelos direitos exclusivos originados da propriedade intelectual; (ii) a inobservância das alterações no mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone”; e (iii) a distinguibilidade atribuída à marca a partir da atuação mercadológica da Apple e o predomínio deste conteúdo semântico sobre o sentido genérico originalmente concedido à expressão “*Iphone*”.

(i) Os limites da restrição legítima à livre concorrência pelos direitos exclusivos originados da propriedade intelectual

A Constituição Federal de 1988 erigiu a livre concorrência à condição de princípio da ordem econômica (Art. 170, IV), o que toma por base o ideário do “livre mercado”, caracterizado pela liberdade da atuação econômica dos agentes no espaço em que realizam suas trocas comerciais, ausentes, portanto, injustificadas barreiras à entrada; o que propicia não apenas o livre exercício da atividade empresarial, como também um sadio ambiente concorrencial, contribuindo assim para o fomento do desenvolvimento econômico do país.

Ocorre que a ideia de livre concorrência é conceitualmente oposta ao conceito de monopólio, caracterizado pela existência de um único fornecedor no mercado, que não sofre a rivalidade de seus concorrentes e por isso é capaz de controlar o mercado e apropriar-se do excedente do consumidor, ocasionando uma perda de bem-estar geral no cenário econômico.

Como anota o Ministro Ayres Britto, em suas ponderações acadêmicas, a natureza de princípios como a livre iniciativa suscita “um manejo bem mais cuidadoso dos métodos de hermenêutica jurídica no que toca à seleção daquele princípio que, numa situação em concreto, deva preponderar sobre o outro”. (BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 197)

É desta oposição que surge o aparente antagonismo entre os direitos de propriedade intelectual e a defesa da livre concorrência, uma vez que a concessão de exclusividade à exploração de uma ideia gera um efeito semelhante ao de um monopólio, sob o ponto de vista dos benefícios atribuídos ao seu criador.

Entretanto, como defendeu Schumpeter, a existência de determinadas restrições à livre concorrência não necessariamente gerará prejuízos à dinâmica do mercado, o que remonta o exemplo da criação dos privilégios de exclusividade de uma inovação. Como explica o autor, é possível que a existência de situações extraordinárias e temporárias de monopólio possam gerar eficiências econômicas capazes de retroalimentar o próprio processo

concorrencial (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia (versão traduzida). Rio de Janeiro: Editora Funde de Cultura, 1961).

A doutrina tem salientado que que nossa Constituição consagrou não apenas uma livre iniciativa, senão que distintas “iniciativas livres”, que em seu conjunto significam que o “empresário deve ser o senhor absoluto na determinação de o que produzir, como produzir, quanto produzir e por que preço vender.” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 16.)

Ao gerar vantagens competitivas aos agentes econômicos inovadores, a propriedade intelectual estimula o crescimento e a produtividade econômica, premiando a assunção de riscos decorrente da ideia ou processo inovativo.

No âmbito do direito à propriedade intelectual, as marcas apresentam lógica própria, permitindo aos consumidores que percebam a diferença entre os bens/serviços com menor confusão ou custos relacionados a sua identificação. Para os professores William Landes e Richard Posner, a marca é entendida como um signo (ou conjunto de signos) que serve para identificar a fonte de um produto/serviço (LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: na economic perspective. Journal of Law and Economic, v. 30, n. 2, 1987, p. 269-270).

Além deste caráter distintivo, as marcas também são responsáveis por proteger os investimentos realizados por seus titulares e impulsioná-los a construir uma reputação como forma de escalonar o valor atribuído à marca.

Ocorre que uma marca também pode significar uma barreira à entrada, na medida em que seu uso ilegítimo ou mesmo a desvirtuação do propósito inicialmente pretendido com o processo de registro junto ao órgão competente tenha o condão de restringir excessivamente a livre concorrência sem a contrapartida do impulsionamento econômico que a exclusividade artificialmente criada busca incentivar.

Neste sentido, importa destacar trecho do julgado desta Corte Suprema já inclusive mencionado na decisão do tribunal *a quo*, a saber:

*“ A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra **limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio**, expresso da proibição profissional. **Excedidos esses limites surge a concorrência desleal** . Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados” (R.T.J. 56/453-5, grifo meu).*

In casu, observa-se que, para além da evidente evolução do produto, que é inquestionavelmente protagonizada pela Recorrida, evidencia-se ainda, por parte da Recorrente, a clara inobservância quanto à existência de concorrentes neste mercado, o que acaba inclusive atrasando o procedimento de registro, que perdura durante aproximadamente sete anos.

Dessa forma, a convicção exposta pelo Ministro-Relator quanto à “necessária observância da prioridade da Gradiente” parece-me questionável, uma vez que o direito de exclusividade sobre a marca, ainda que possua uma natureza constitutiva (cf. Art. 129 da LPI), não se trata de um direito absoluto. Nas palavras do eminente ministro Eros Grau na seara doutrinária:

*“ ... a liberdade de concorrência deve ser visualizada **como elemento moderador do princípio da liberdade de comércio e indústria**, e não como ratificador deste último. Não deve ser tomado, pois, como princípio negativo. Este sentido já é coberto pelo princípio da liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico). **A liberdade de concorrência é, fundamentalmente, uma liberdade privada e se apresenta dotada de caráter positivo, expressando-se como direito a que o abuso (deslealdade) da liberdade de comércio e indústria não comprometa o funcionamento regular dos mercados.** Esse o sentido sob o qual o princípio é consagrado no plano constitucional, no inc. IV do art. 170*

da vigente Constituição”. (GRAU, Eros. Princípio da livre concorrência – função regulamentar e função normativa. Revista Trimestral de Direito Público. v. 93, n. 4, 1993, p. 126, grifo meu).

(ii) A inobservância das alterações no mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone”

O exame de mérito empreendido pelo INPI compreendeu longo interregno temporal, considerando que o pedido de registro fora depositado em março de 2000, deferido em novembro de 2007 e apenas concedido em janeiro de 2008. Ao comentar sobre a necessidade de levar em conta o cenário econômico vigente à época do exame de mérito de um pedido de registro de marca, o INPI argumenta que isto

“ (...) cria enorme insegurança jurídica, pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros, na determinação da probabilidade de concessão. De fato, exigir tal exercício de futurologia de qualquer empresa, seja qual for o seu tamanho e meios à sua disposição, inviabilizaria o sistema de propriedade industrial, com consequências imprevisíveis. E, ressalte-se, tal tese não é prevista em lei” (§ 7º da manifestação do INPI, colacionado no voto do Ministro-Relator).

Doutro lado, destaca-se trecho da sentença *a quo*, que trata sobre o mesmo fato, isto é, o impacto do transcurso temporal nos efeitos da decisão sobre o mercado. *In verbis*:

“ Não há como desprezar, em qualquer situação, tão longo transcurso de tempo como este . É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia, como também não será pelo Judiciário”.

Perceba-se que o trecho destacado da decisão que outrora indeferiu a pretensão da parte, ora Recorrente, diferencia o caso em análise de outras situações submetidas ao crivo do INPI.

No caso concreto, para além de quase uma década compreendida entre o depósito e a concessão do pedido, há ainda que se ter em conta a dinamicidade do mercado de tecnologia, sob pena de comprometer a razão de existir da propriedade intelectual, no sentido de resguardar a inovação e premiar o incumbente mais eficiente.

Dessa forma, não se trata de um exercício de futurologia, mas do uso de razoabilidade, sob pena de comprometer o próprio interesse social do instituto da propriedade intelectual, vez que se estaria premiando o agente económico que se manteve inerte por estar protegido pela morosidade no processo de análise da autarquia.

(iii) A distinguibilidade atribuída à marca a partir da atuação mercadológica da Apple e o predomínio deste conteúdo semântico sobre o sentido genérico originalmente concedido à expressão “ iPhone”

Como corretamente expôs o acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão sob a perspectiva infraconstitucional:

“ 10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão “iPhone” (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao “iPhone” da Apple, sobressai a ocorrência do fenómeno mercadológico denominado secondary meaning (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de carácter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca “iPhone” pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro”.

Ora, aos olhos desta Corte Constitucional, a questão deve ser analisada sob a perspectiva do “ *interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país*”. Robert Sherwood, ainda em 1992, alertava sobre “ *um papel mais importante para a propriedade intelectual, no estudo do desenvolvimento econômico. Além disso, uma literatura ainda escassa começa a examinar diretamente a interação da propriedade intelectual, da inovação e do desenvolvimento econômico no mundo em desenvolvimento* ” (SHERWOOD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Trad. Heloísa Arruda Vilela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992, p. 73).

Ocorre que, à luz do caso concreto, é cristalino que o interesse social não recai sobre a solução proposta pela Recorrente, no sentido de impedir o verdadeiro desenvolvimento de um produto de uso continuado e massivo, que segue sendo líder em seu segmento até os dias atuais.

Deveras, podemos enxergar “ *pressupostos da Constituição da República, no que regula em seu art. 5º, XIX os direitos relativos à Propriedade Industrial, condicionando-os à satisfação dos interesses do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do País. Com efeito, submetendo o mais elevado nível de proteção às criações tecnológicas – o deferido pelas informações confidenciais de invenção – a um prazo limitado e a condições de uso socialmente responsáveis, a Constituição claramente delimita o limite máximo que as criações menos complexas ou inovadoras não podem ultrapassar.*” (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 664)

Pelo contrário, ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia.

Consectariamente, “obedecer a prioridade da Gradiente”, como propõe o Ministro-Relator, pode ocasionar um verdadeiro comprometimento das razões que originalmente fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual, cujo aparente antagonismo com o princípio da livre concorrência decorre de uma visão estática e errônea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado competitivo.

Ex positis , inauguro a divergência e voto pelo **desprovemento** do recurso.

É como voto.

Plenário Virtual - minuta de voto - 07/06/2023