

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL, SUA FUNÇÃO E LIMITES NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA - O CASO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.266.095/RJ (TEMA 1.205 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: FUNCTION AND LIMITS IN THE BRAZILIAN LEGAL ORDER - THE CASE OF THE EXTRAORDINARY APPEAL WITH COMPLAIN Nº 1.266.095/RJ (SUBJECT 1205 FROM THE FEDERAL SUPREME COURT)

Ingo Wolfgang Sarlet¹

Professor Titular da Escola de Direito (PUC, Porto Alegre/RS, Brasil)

SUMÁRIO: 1 Objeto do parecer; 2 Breve síntese dos fatos e do processo; 3 Considerações introdutórias e apresentação da controvérsia na perspectiva jurídico-constitucional; 4 Argumentos de natureza constitucional que sustentam a pretensão da consulente; 5 Síntese dos argumentos apresentados.

SUMMARY: 1 Subject of the opinion; 2 Brief synthesis of the facts and the

procedure; 3 Introductory considerations and presentation of the controversy in a legal and constitutional perspective; 4 Reasons of constitutional nature which sustain the consultants pretension; 5 Synthesis of the presented arguments.

1 OBJETO DO PARECER

A Apple Inc. contratou o signatário para analisar e opinar

¹ Doutor em Direito pela Universidade de Munique. Professor Titular e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Desembargador aposentado do TJRS e ex-Juiz do TRE/RS. Advogado e Parecerista. E-mail: iwsarlet@gmail.com. Currículo: <http://lattes.cnpq.br/7185324846597616>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2494-5805>.

acerca da controvérsia objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.266.095/RJ (Tema 1.205 do STF), a fim de responder ao seguinte questionamento: *quais fundamentos jurídico-constitucionais sustentam a pretensão da Consulente de usar o termo “Iphone” como marca, no Brasil, levando em consideração a preexistência do registro da marca “G Gradiente Iphone”, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) em favor da IGB Eletrônica S/A (Gradiente)?*

Antes de adentrarmos a análise da questão posta, iniciaremos com uma síntese abreviada dos fatos e do processo.

2 BREVE SÍNTESE DOS FATOS E DO PROCESSO

Para compreender a controvérsia no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.266.095/RJ, é necessário remontarmos à origem da disputa.

O processo tem início em 02.01.2013, quando a Apple Inc. moveu ação em face da IGB Eletrônica S/A (Gradiente)² e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), com o fim de obter a nulidade parcial do registro da marca mista “G Gradiente Iphone”³ (Registro nº 822.112.175/Classe 09), realizado pelo último em 02.01.2008. O pedido que culminou no referido registro foi depositado no INPI aproximadamente 8 (oito) anos antes, em 29.03.2000, pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), objetivando designar “aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, *hands free*, peças e acessórios incluídos nesta classe”⁴.

No âmbito da petição inicial, a Consulente – então Autora, ora Recorrida – pleiteava, em síntese, a retirada do direito de exclusividade concedido à

² No desenvolvimento das teses aqui apresentadas, optamos por fazer referência às sociedades empresárias Apple Inc. e IGB Eletrônica S/A (Gradiente) como “fornecedoras” dos seus respectivos produtos, prestigiando o termo genérico escolhido pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro (CDC) e por ele definido como “[...] toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (art. 3º).

³ Daqui em diante, utilizaremos “Iphone” como signo/termo/elemento, sem atributo de marca de maneira autônoma, e “*iPhone*” para designar a marca e/ou o produto que a carrega, concebidos pela Apple Inc.

⁴ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Petição Inicial, 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

IGB Eletrônica S/A (Gradiente) sobre elemento (qual seja, o signo “Iphone”) da marca registrada “G Gradiente Iphone”, sob o fundamento de que, *in casu*, o signo revestia-se de caráter estritamente descritivo, e por isso seria irregistrável e inapropriável, conforme o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ao relatar o histórico de sua consolidação no mercado mundial de aparelhos multimídia, a Apple Inc. destacou, em primeiro lugar, o surgimento da *Apple Computer Company*, no ano de 1976, e, na sequência, alguns de seus mais relevantes marcos empresariais, como o lançamento do *iMac*, primeiro produto da família “i”, em 1998; o anúncio mundial do primeiro *iPhone*, em 09.01.2007; e o início da comercialização do aparelho nos EUA, em 29.06.2007, e no Brasil, em 29.06.2008.

A Apple Inc. sustentou que, desde que começou a comercializar o aparelho, o signo “Iphone” passou a ser mundialmente associado a ele. Além disso, destacou que o emprego do referido signo deixou de ser feito com a finalidade estrita de descrever as funcionalidades do produto, passando a servir para distingui-lo de outros *smartphones* disponíveis no mercado. Essa transformação teria, portanto, o condão de alçar o signo “Iphone” à condição de marca, atendendo ao exigido pelo art. 122 da LPI.

Em contestação, IGB Eletrônica S/A (Gradiente) alegou deter a titularidade, no Brasil, do direito de uso exclusivo do signo “Iphone”, inclusive na condição de marca, por empregá-lo com caráter distintivo como típico “nome de fantasia”. Nesse sentido, argumentou que o depósito do pedido de registro da marca “G Gradiente Iphone” foi por ela realizado em 29.03.2000, aproximadamente 7 (sete) anos antes do anúncio do primeiro *iPhone* da Apple Inc. nos EUA (09.01.2007) e 8 (oito) anos antes do seu lançamento no Brasil (29.06.2008). Assim, observou que, em razão da segurança jurídica, os requisitos de registrabilidade das marcas devem ser aferidos no momento do depósito do pedido, tendo atendido a todos na ocasião. Por fim, pontuou que obteve o registro da marca “G Gradiente Iphone” em 02.01.2008, antes mesmo de o produto da Consulente ser comercializado no mercado nacional⁵.

⁵ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Contestação da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

O INPI, por sua vez, quanto ao mérito da disputa, limitou-se a afirmar a distintividade do signo “Iphone”, com isso justificando o alegado acerto do registro da marca “G Gradiente Iphone” feito em benefício da IGB Eletrônica S/A (Gradiente)⁶.

No juízo de primeiro grau, o pedido da Consulente foi julgado procedente, recaindo sobre o INPI a obrigação de fazer consistente em anular a decisão de registro dada em proveito da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), e republicá-la com a seguinte ressalva: “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”⁷.

Contra a sentença, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Interpostas apelações pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e pelo INPI, a Primeira Turma Especializada do TRF 2 negou provimento aos pedidos deduzidos pelas Recorrentes, nos termos a seguir:

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

⁶ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Contestação do INPI, 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

⁷ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Sentença, 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

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, aos produtos da ora apelada.

Apelações desprovidas. Sentença confirmada⁸. (grifos nossos)

Opostos embargos de declaração pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), ficou decidido por sua rejeição.

⁸ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Acórdão, 1ª Turma Especializada.

Contra o acórdão, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e o INPI interpuseram recursos especiais (REsp), alegando ofensa aos arts. 124, VI, e 129, ambos da LPI. Ao apreciá-los, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria, negar-lhes provimento, no teor do voto do Relator, o Exmo. Ministro Luiz Felipe Salomão, restando vencido o Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região), que, isoladamente, votou em sentido contrário.

Destacamos os seguintes trechos da decisão ementada do REsp 1.688.243/RJ:

Recurso especial. Ação de “nulidade parcial” da marca mista “G Gradiente Iphone”. Aparelhos telefônicos com acesso à internet. Pretensão autoral de inserção de ressalva indicativa da falta de exclusividade da utilização da palavra “Iphone” de forma isolada. Mitigação da exclusividade do registro de marca evocativa.

[...]

5. *A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro – LINDB).*

6. *No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei nº 9.279/1996.*

[...]

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 fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning* (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter 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...⁹ (grifos nossos)*

Segundo observamos, o acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ sustenta-se em dois fundamentos principais.

O primeiro deles diz respeito à ocorrência do fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning*. Para a Turma, o signo “Iphone” adquiriu um sentido secundário com o uso ostensivo e continuado pela Apple Inc. Nesse contexto, deixou de significar “*internet phone*” (sentido primário) e passou a constituir elemento identitário do produto “*iPhone*” da Apple Inc. Por outro lado, quando utilizado pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), o signo se limita a exercer uma função meramente descritiva das funcionalidades do aparelho.

O segundo fundamento corresponde à necessidade de – no âmbito das relações de consumo e das práticas de mercado – primarmos pela proteção dos consumidores, impedindo que um fornecedor desvie ilegalmente a clientela de outro e aufira, assim, proveito econômico parasitário. No entendimento da

⁹ BRASIL. STJ, REsp 1.688.243/RJ, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 10.09.2018.

Turma, é isso que ocorreria acaso a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) pudesse utilizar o signo “Iphone” isolado e de forma exclusiva.

Simultaneamente com o REsp, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) interpôs recurso extraordinário (RE) no STF, aduzindo a violação dos arts. 1º, IV; 5º, II e XXIX; 37, *caput*; e 170, IV, todos da Constituição Federal de 1988 (“CF”). O pedido dirigido à Corte foi assim formulado:

Ex positis, requer-se seja admitido o presente recurso extraordinário, eis que preenchido [*sic*] todos os pressupostos processuais a ele inerentes e, após, seja dado total provimento para que o v. acórdão recorrido seja integralmente reformado, reconhecendo-se o caráter distintivo do sinal IPHONE, com a consequente improcedência da Ação de Nulidade de Marcas proposta por APPLE em face de IGB.¹⁰

O Tribunal *a quo* inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição, nos termos do art. 102, III, *a*, da CF.

Em sede de agravo, o Exmo. Min. Dias Toffoli, então Presidente deste STF, negou seguimento ao RE, ressaltando a ofensa meramente indireta à Constituição, bem como a inexistência de prequestionamento da matéria no acórdão recorrido (Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte). Entretanto, em seguida, a decisão foi reconsiderada pela Presidência e o recurso foi recebido.

Em dezembro de 2020, os autos foram remetidos ao Centro de Conciliação e Mediação do STF, tendo em conta que a questão suscitada no presente ARE se refere a direitos patrimoniais disponíveis. Houve tentativa de composição de solução consensual pelas partes, sob a mediação da Exma. Ministra Ellen Gracie; contudo, em razão do insucesso, o processo retornou para julgamento.

Em seguida, instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da República (“PGR”) opinou pelo não provimento do recurso.

No entanto, em 18.03.2022, o STF, por unanimidade, reputou a questão constitucional, fixando a seguinte Tese com Repercussão Geral:

¹⁰ BRASIL. STF, ARE 1.266.095/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli – Razões do Recuso Extraordinário.

Tema 1.205: 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.

Paralelamente à tramitação deste ARE, em recente decisão proferida em 01.07.2022, no âmbito do Processo nº 5067776-25.2021.4.02.5101/RJ, que tramita na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, envolvendo as mesmas partes, foi acolhido o pedido formulado pela Apple Inc. com vistas à declaração de caducidade do Registro nº 822.112.175/Classe 09, referente à marca “G Gradiente Iphone”, tendo como fundamento o art. 143 da LPI.

Reproduzimos trecho esclarecedor da decisão da eminente magistrada:

[...] Verifica-se, assim, sem qualquer sombra de dúvida, que a IGB adotou a estratégia de apor a marca G GRADIENTE IPHONE aos produtos NEO ONE já existentes da CBTD, com o deliberado e inequívoco propósito de fabricar evidências de uso do termo IPHONE e, assim, evitar a caducidade do seu registro.

[...] *Tal conjunto probatório é suficiente para amparar a convicção de que, com a ascensão da marca IPHONE da APPLE no mercado internacional, a IGB – que detinha legitimamente um registro anterior para marca que continha tal signo, propositadamente adotou estratégia – que pode ser caracterizada como distante dos níveis adequados e leais de concorrência –, de associar sua marca a produto já existente com o único propósito de evitar a caducidade do registro e, assim, viabilizar a celebração de eventual acordo com a gigante empresa norte-americana, ou com ela litigar visando alguma possível compensação financeira.*

[...] Com efeito, a fabricação de provas ou a fabricação de uso às vésperas da expiração do prazo para caducidade – hipótese esta que reputo suficientemente comprovada no caso concreto, visando eventual

reserva de mercado ou mera manutenção de interesses econômicos, revela um abuso de direito, conduta vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que afirma que, no exercício de um direito, o seu titular deve observar “os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (Código Civil/2002, art. 187).

[...] Destarte, entendo não ter restado comprovado o uso efetivo e adequado da marca G GRADIENTE IPHONE, tal como depositada, nos anos que antecederam o primeiro requerimento de caducidade formulado pela empresa autora, pelo que deve ser julgada procedente a pretensão autoral, com a decretação da caducidade do registro nº 822.112.175.¹¹ (grifos nossos)

Por fim, mais uma vez no âmbito do presente ARE, merece destaque o Parecer apresentado, em 15.07.2022, pela PGR, no qual o Exmo. Procurador Geral da República Augusto Aras manifestou-se pelo desprovimento do recurso manejado pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), com a fixação da seguinte tese:

[...] 2. A *propriedade industrial*, inserida entre os direitos e as garantias fundamentais (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal), classifica-se como bem de produção e *destina-se ao cumprimento de uma função social*, consubstanciada no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

3. A proteção da livre concorrência e da propriedade industrial buscam concretizar os mesmos objetivos: esta, por um lado, fomenta a inovação, que agrega valor, beneficiando o desenvolvimento nacional e gerando bem-estar ao consumidor; aquela, por outro, ao privilegiar o invento como conquista criativa, traz benefícios ao ambiente concorrencial e aos agentes econômicos que alcançam a inovação, criando

¹¹ BRASIL. TRF 2, Processo nº 5067776-25.2021.4.02.5101/RJ – Sentença, 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

condições legítimas de concorrência nos mercados e pelos mercados.

4. A Lei nº 9.279/1996 aponta que a distintividade é pressuposto para o registro da marca, enumerando sinais defesos de registro por inexistir qualquer traço diferenciador que justifique sua apropriação exclusiva (art. 124).

5. Determinados signos podem sofrer mutações em sua distintividade, na medida em que (i) podem adquirir significação específica e distintiva (secondary meaning), passível de registro como marca; ou (ii) sofrerem o processo inverso, a vulgarização (ou generificação), perdendo sua função como marca.

6. A aquisição de um segundo significado possibilita que um elemento meramente descritivo adquira distintividade a ponto de identificar um produto ou serviço, tornando-o vendável por atrair o consumidor.

7. A análise da concessão da exclusividade de marca pelo INPI há de contemplar, além da anterioridade, os impactos da rapidez da evolução tecnológica e os efeitos deletérios do backlog, dentro da função social desta e do contexto econômico e consumerista em que se insere quando de seu registro.

8. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 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 do mercado.*

Parecer pelo desprovisionamento do recurso extraordinário, com a fixação da tese sugerida.¹² (grifos nossos)

¹² BRASIL. STF, ARE 1.266.095/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli – Parecer PGR juntado em 15.07.2022.

Exposto o cenário fático e processual, seguiremos com a apresentação da controvérsia sob o viés jurídico-constitucional, a partir do conjunto de normas referentes ao tema, bem como dos pressupostos teóricos de direito público que servem à compreensão da questão (item III), para, em seguida, destacarmos e desenvolvermos os argumentos de natureza constitucional que, entendemos, corroboram a pretensão da Consulente de que seja mantido o acórdão recorrido (inciso IV).

Adiantamos que as melhores razões jurídico-constitucionais assistem à Apple Inc., na medida em que seu pleito para que, em relação à marca “G Gradiente Iphone”, seja ressalvado que o registro é “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE” harmoniza, em coexistência constitucionalmente ótima, os direitos fundamentais de propriedade intelectual tanto da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) quanto da Apple Inc., prestigiando, ainda, os princípios (e direitos) constitucionais da segurança jurídica e da proteção dos consumidores, ademais de observar as exigências dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. É o que passaremos a demonstrar.

3 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS E APRESENTAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA PERSPECTIVA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

A Consulente nos questiona sobre os fundamentos jurídico-constitucionais que sustentam sua pretensão de usar o termo “Iphone” como marca, no Brasil, levando em consideração a preexistência do registro da marca “G Gradiente Iphone”, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) em favor da IGB Eletrônica S/A (Gradiente). Para bem responder à questão, precisamos, primeiro, afinar a discussão com a gramática constitucional pertinente.

Em seu art. 1º, IV, a CF prevê, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, “os valores sociais do trabalho e da *livre iniciativa*” (grifos nossos). Por sua vez, o art. 170 do texto constitucional ancora a ordem econômica brasileira “[...] na valorização do trabalho humano e na *livre iniciativa*” (grifos nossos), e fixa, entre os seus princípios, a livre concorrência (inciso IV) e a defesa do consumidor (inciso V).

Os referidos dispositivos reportam-se a princípios e direitos fundamentais nucleares da atividade empresarial, quais sejam, a livre iniciativa e a livre concorrência. No âmbito das relações de consumo, tais princípios devem ser harmonizados com a defesa do consumidor, consoante podemos extrair de interpretação integral e sistemática do art. 170 c/c o art. 5º, XXXII, ambos da CF.

Ainda entre os direitos fundamentais de destacada relevância no exercício da atividade empresarial, mencionamos: a) o art. 5º, *caput*, do Texto Constitucional, que prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a *inviolabilidade do direito à [...] propriedade...*” (grifos nossos); b) o inciso XXII, nos termos do qual “é garantido o *direito de propriedade*” (grifos nossos); c) e, ainda, mais especificamente, o inciso XXIX, do qual podemos depreender um autêntico direito fundamental à propriedade intelectual, voltado (também) à proteção da propriedade das marcas de serviços e de produtos, segundo o qual

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à *propriedade das marcas*, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (grifos nossos)

Com efeito, sobre o direito geral de propriedade, sublinhamos que a sua previsão é acompanhada de um limite estabelecido no próprio texto constitucional, qual seja, o de que *toda propriedade atenda à sua função social* (art. 5º, XXIII, da CF). Mais que um limite, aliás, a função social da propriedade constitui “elemento integrante de sua própria natureza”¹³.

É certo que tal limite também recai sobre o direito à propriedade intelectual (e, em específico, sobre a sua dimensão correspondente à propriedade de marcas), do que decorre a conclusão de que a CF assegura o direito à propriedade de marcas, desde que elas atendam à sua função social.

A controvérsia ora analisada recai, principalmente, sobre a interpretação dos referidos dispositivos, reclamando a correta definição do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade intelectual, no que toca à sua dimensão referente à propriedade de marcas. Tal empreendimento há de levar em consideração a promoção da defesa do consumidor, sem descuidar dos princípios e direitos fundamentais à livre iniciativa e à livre concorrência.

¹³ FACCHINI, E. Comentário ao artigo 5º, inciso XXIII. In: CANOTINHO, J. J. G.; MENDES, G. F.; SARLET, I. W.; STRECK, L. L. (coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018. p. 339.

No que diz respeito ao plano infraconstitucional, a LPI, em seu art. 123, I, define “marca de produto ou de serviço” como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (grifos nossos). Além do mais, acerca dos limites e das possibilidades do registro de marcas, estabelece:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. (grifos nossos)

Conforme notamos, a LPI define a distintividade como condição para o registro de marcas. Sobre o elemento da distinção, o INPI adota o seguinte entendimento, constante em seu *Manual de Marcas*:

Para que a marca de posição atenda ao requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca.

*O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.*¹⁴ (grifos nossos)

¹⁴ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 12 jun. 2022.

No que se refere ao processo administrativo de registro de marcas, a LPI atribuiu legitimidade para iniciá-lo a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, mediante a realização de depósito do pedido de registro (art. 128 da LPI), que será submetido a exame, segundo o disposto nos arts. 158 e 159 da lei. Uma vez concluído, o processo resultará no registro (ou não) de uma nova marca (art. 160).

Às regras específicas contidas na LPI devem ser somadas aquelas que regem os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, dispostas na Lei nº 9.784/1999. Em harmonia com o art. 37 da CF, a lei dispõe que:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da *legalidade*, *finalidade*, *motivação*, *razoabilidade*, *proporcionalidade*, *moralidade*, *ampla defesa*, *contraditório*, *segurança jurídica*, *interesse público* e *eficiência*.

Parágrafo único. *Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:*

[...]

XIII – *interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.*
(grifos nossos)

À vista disso, é também o caso de avaliarmos – em conjunto com os pontos já destacados – em que consiste a atuação constitucionalmente adequada da Administração Pública Federal (por meio do INPI), no âmbito dos processos administrativos que visam ao registro de marcas, considerados os princípios que os regem, dentre os quais a legalidade, a finalidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência.

Para uma análise estruturada e metodologicamente consistente dos aspectos levantados na perspectiva jurídico-constitucional, passaremos a destacar e articular as teses que, segundo entendemos, sustentam a pretensão da Consulente.

4 ARGUMENTOS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL QUE SUSTENTAM A PRETENSÃO DA CONSULENTE

Na sequência, apresentamos as teses ancoradas no direito constitucional – e conectadas com o direito público de modo geral – que, em nosso sentir, sustentam a pretensão da Consulente de que seja mantido o acórdão recorrido, a fim de que a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) seja impedida de fazer o uso isolado do signo “Iphone”, mediante a declaração de nulidade parcial do registro que lhe foi concedido pelo INPI.

Destacamos que a primeira tese sustentada aponta no sentido de que a controvérsia ora em análise é meramente aparente. Nesse sentido, insere-se num plano argumentativo que, ao invés de voltar-se ao conflito, contesta a sua própria existência. Por essa razão, é apresentada como tese preambular (intitulada “Tese 0”).

Por sua vez, desenvolvemos as demais teses dentro do marco traçado pelo Tema 1.205 do STF, e, por isso mesmo, elas pressupõem a existência de um genuíno conflito de interesses (que, inclusive, transcendem aqueles nutridos pelas partes) e colisão de direitos fundamentais.

a) Tese 0: O conflito é MERAMENTE APARENTE, uma vez que o registro efetuado pelo INPI concede à IGB Eletrônica S/A (Gradiente) *apenas o uso da marca “G Gradiente Iphone”, dele não sendo possível extrair uma autorização implícita para a utilização do signo “Iphone”, isoladamente, como requer a Recorrente.*

Conforme exposto, a interposição do presente ARE 1.266.095/RJ pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) fundamenta-se na existência de um conflito de interesses envolvendo a Recorrente e a Apple Inc. Todavia, uma análise atenta nos permite considerar que a controvérsia suscitada é, a bem da verdade, *meramente aparente*. Com isso queremos dizer que, ao contrário do que parece, *não há um genuíno conflito a ser resolvido* (ou, pelo menos, ele não existe da forma que se apresentou *até aqui*). Explicamos.

De fato, a Recorrente IGB Eletrônica S/A (Gradiente) depositou pedido de registro de marca no INPI, em 29.03.2000, o qual foi deferido pela autarquia federal em 02.01.2008, sob o nº 822.112.175/Classe 09. Entretanto, *o objeto do*

registro é a marca “G Gradiente Iphone”, sendo o signo “Iphone”, portanto, apenas um componente marcário.

Isso posto, e considerando-se que a pretensão da Consulente não corresponde ao uso exclusivo do termo “Iphone”, mas sim ao seu uso exclusivo de maneira isolada, não se configura verdadeiro conflito entre as partes. Atendendo-se ao pleito da Apple Inc., coexistirão no mercado as marcas “iPhone” (Apple Inc.) e “G Gradiente Iphone” (IGB Eletrônica S/A – Gradiente).

Essa conclusão decorre da compreensão de que é insubsistente (além de temerário!) que o registro de marca composta confira ao seu titular a propriedade dos elementos que a compõe, permitindo-lhe, a partir de então, usá-los isoladamente.

A fim de justificá-la, cumpre frisarmos a definição de “marca” e da forma gráfica de apresentação de marcas designada “marca mista ou composta”. No já citado *Manual de Marcas do INPI*, consta que “marca é um sinal distintivo...”¹⁵ (grifos nossos), e “marca mista ou composta” é “o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada”¹⁶ (grifos nossos).

Ora, sendo assim, a inferência lógica é que marca é um sinal distintivo que será misto ou composto quando constituído por uma combinação de elementos. Repisamos: marca é o sinal composto (e não os seus componentes)! Tanto é assim que, no banco de dados do INPI, encontramos sob o Registro nº 822.112.175/Classe 09: “Marca: G GRADIENTE IPHONE/ Situação: Registro de marca em vigor/ Apresentação: Mista/ Natureza: De Produto”, e não “Marcas: “G GRADIENTE IPHONE”, “G”, “GRADIENTE” e “IPHONE”¹⁷.

Para melhor visualização, observemos que se o(s) termo(s) componente(s) da marca caracterizar(em) diversos produtos (tome-se, como exemplo, o termo

¹⁵ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 9 jul. 2022.

¹⁶ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 9 jul. 2022.

¹⁷ BRASIL. INPI. *Base de dados do INPI – Marcas*. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp. Acesso em: 9 jul. 2022.

“café”) e for(em) usado(s) na composição de uma marca (p. ex., “+café” e “Café²”), a sua apropriação por um único agente (o primeiro a conseguir o registro de marca contendo-o), impediria todos os demais dele(s) se utilizarem, ainda que acompanhado(s) de outros elementos aptos, em conjunto, a distinguir o produto de outros.

Ora, se a propriedade de uma marca mista ou composta conferisse direito de uso exclusivo aos seus componentes individuais e isolados, o resultado seria um desarrazoado estreitamento do sistema de registros de marca. Haveria, nessa esteira, o comprometimento da eficácia e da efetividade do direito fundamental à propriedade intelectual (art. 5º, XXVIII, da CF), com o que decerto não compactuaria o INPI.

Um rápido regresso ao banco de dados do Instituto é bastante para comprovar que sua práxis confirma nosso entendimento: para ilustrar, citamos os Registros nºs 920.855.075¹⁸ e 922.606.811¹⁹, referentes às marcas mencionadas (“+café” e “Café²”), compostas pelo mesmo termo (“café”). Isso é, o INPI, ao conferir o registro da marca composta “+café”, por exemplo, não lhe conferiu o direito do uso exclusivo do termo “café” de maneira isolada.

Ressaltamos, por isso, que a única maneira constitucional e legalmente adequada (além de conforme com a regulamentação do próprio INPI) de interpretar o registro de marca composta é considerando que o direito de uso por ele conferido tem como objeto a composição como um todo, nunca a de cada um dos seus termos isoladamente.

Verifica-se que a utilização de um raciocínio *a fortiori* – como parece ser o realizado pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) – é inadequado ao presente caso. A estrutura de um argumento *a fortiori* pode ser assim definida: se o caso “x” não está regulado, mas existe uma norma que regula o caso “y” (Se “y”, então “z”), o caso “x” merece, com maior razão, a mesma de regulamentação “y” (então, se “x”, também “z”). Entretanto, na apurada lição de Riccardo Guastini, o seu uso “supõe, evidentemente, uma conjuntura (valorativa, como já sabemos) sobre a ‘razão’, a *ratio*, da norma explícita que se usa como premissa”²⁰ (tradução nossa, grifos nossos).

¹⁸ BRASIL. INPI. *Processo nº 920855075*. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp. Acesso em: 26 jun. 2022.

¹⁹ BRASIL. INPI. *Processo nº 922606811*. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp/. Acesso em: 26 jun. 2022.

²⁰ GUASTINI, R. Interpretación y construcción jurídica. *Isonomía*, n. 43, p. 39, 2015.

O argumento esgrimido pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) parece seguir essa fórmula: “Se a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) detém a propriedade da marca ‘G GRADIENTE IPHONE’, com mais razão detém também a propriedade dos seus elementos”. No entanto, para verificarmos se tal construção é válida, é preciso aferirmos se a *ratio* da norma utilizada como premissa (a propriedade de uma marca confere a seu proprietário o direito de seu uso exclusivo) se coaduna, valorativamente, com a derivação pretendida (a propriedade de uma marca mista ou composta confere a seu proprietário o direito de seu uso exclusivo, assim como de seus elementos isoladamente).

No caso em análise, a resposta é não: a ratio do direito ao uso exclusivo da marca por seu proprietário não se coaduna com a aplicação derivada pretendida. Ao contrário, o direito de uso exclusivo dos elementos que compõem uma marca mista ou composta, ao invés de proteger o direito à propriedade intelectual, vai de encontro às razões pelas quais se confere proteção jurídica às marcas.

Tal derivação inviabilizaria o sistema de registro de marcas; comprometeria a eficácia e a efetividade do direito fundamental à propriedade intelectual; feriria a livre iniciativa, em especial a livre concorrência, na medida em que engessaria, sobremaneira, a liberdade de escolha sobre elementos marcários dos agentes econômicos que chegassem mais tarde ao mercado; comprometeria a defesa do consumir, criando reservas de mercado.

Se o argumento da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) vingasse, comprometeria a confiança do consumidor que, no Brasil e mundialmente, desde há muito associa o termo “Iphone” ao produto da Apple Inc., o que, evidentemente, fere a moldura jurídico-constitucional aplicável.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.688.243/RJ, interposto contra o mesmo acórdão objeto deste ARE, a Exma. Ministra Isabel Gallotti adotou o entendimento que ora sustentamos. A título de ilustração, transcrevemos, a seguir, um trecho do seu voto:

Considero, portanto, que a pretensão deduzida na inicial, a pretensão alvo da contestação, e o que foi deferido tanto pela primeira instância quanto pela segunda com rótulo de “declaração de nulidade parcial do registro”, na verdade, é uma declaração dos efeitos desse registro. Ou seja, fica mantido o registro desse nome “G Gradiente iPhone”, o qual não impede, todavia, o uso, não

confere exclusividade à palavra “iPhone”, de forma que ela poderá ser utilizada pela Apple, como vem sendo utilizada desde 2008, sem prejuízo de que a Gradiente use o nome que ela registrou, que não foi meramente iPhone, mas sim “G Gradiente iPhone”.²¹ (grifos nossos)

Na esteira da conclusão da eminente ministra, salientamos que o provimento judicial do pedido da Consulente (ora recorrida) tem, na prática, natureza declaratória, e não constitutiva. Assim, em que pese tenha sido pleiteada a anulação do registro da marca “G Gradiente Iphone”, seguida de sua republicação com a ressalva de vedação do uso isolado do termo “Iphone”, o resultado prático almejado é atingido com a declaração dos efeitos do registro já concedido à IGB Eletrônica S.A (Gradiente), que é da marca “G Gradiente Iphone”, e não da “marca” “Iphone”.

Sendo assim, o conflito de interesses (pelo menos com os contornos adquiridos durante o processo e até aqui) é uma ficção. Se há alguma oposição de interesses entre as partes, ela não se perfaz tendo, de um lado, a pretensão da Apple Inc., no sentido de desconstituir o direito de uso isolado e exclusivo de um elemento marcário pela IGB Eletrônica S.A (Gradiente), e, de outro, a pretensão dessa última de continuar a exercer o seu direito. É que – como soa óbvio! – só se pode desconstituir o que existe, e o registro de marca realizado pelo INPI não atribuiu direito à propriedade sobre o signo “Iphone” à IGB Eletrônica S.A (Gradiente).

Assim, entendemos que a decisão a ser proferida neste ARE 1.266.095/RJ, no que se refere aos interesses subjetivos em causa, terá natureza declaratória, nos termos do art. 19, I e II, do Código de Processo Civil brasileiro, limitando-se a atestar – assim esperamos – a inexistência de direito de uso isolado e exclusivo do signo “Iphone” pela Recorrente.

No entanto, ainda que esse fundamento não seja acolhido por esta egrégia Corte, sobram razões constitucionais capazes de fortalecer a pretensão da Consulente, que passamos a analisar na sequência.

a) Tese 1: O direito fundamental à propriedade intelectual abarca a proteção de marcas, e, enquanto espécie do direito geral de propriedade, está sujeito a limites e

²¹ BRASIL. STJ, REsp 1.688.243/RJ, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 10.09.2018.

restrições que recaem sobre esse último, dentre as quais a OBRIGATORIEDADE de cumprimento da sua função social.

Para o desenvolvimento da tese apresentada, percorreremos duas etapas. A primeira delas consiste na identificação da propriedade de marcas enquanto componente do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade intelectual, seguida da determinação do seu sentido e do seu alcance (item IV.b.i). A segunda etapa compreende a análise dos efeitos da restrição do direito à propriedade intelectual (e de marcas) promovida pela cláusula da “função social da propriedade” (item IV.b.ii).

i) A propriedade de marcas como dimensão do direito fundamental à propriedade intelectual – Considerações acerca do seu sentido e do alcance de sua proteção, especialmente a partir da CF e da Lei nº 9.279/1996 (LPI).

Ao menos desde 1883, com a *Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle* (e suas revisões)²² (“Convenção de Paris”), observamos uma progressiva sistematização da proteção jurídica conferida à propriedade intelectual no plano internacional, com profundos reflexos sobre a disciplina atribuída à matéria por seus países signatários (dentre os quais o Brasil)²³, no âmbito dos respectivos ordenamentos internos.

Em seu art. 2º, 2, a Convenção de Paris define o objeto de proteção da propriedade industrial, destacando as marcas entre os seus componentes. Assim, diz-nos que, com a propriedade industrial, protegem-se “as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”²⁴ (tradução nossa, grifos nossos).

²² OMPI. *Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*. 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/index.html>. Acesso em: 19 jun. 2022.

²³ A adesão do Brasil ao texto originário se deu por meio do Decreto nº 9.233/1884.

²⁴ OMPI. *Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*. 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/index.html>. Acesso em: 19 jun. 2022.

Já no âmbito da *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*²⁵ de 1967 (“Convenção de 1967”), à qual o Estado brasileiro aderiu em 1975²⁶, a propriedade intelectual é definida como o conjunto de direitos relativos às marcas industriais, comerciais e de serviço, assim como às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes; aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal; bem como a todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Tomados em conjunto, os referidos tratados apontam para a existência de categorias de direitos que se relacionam, sem que possam ser considerados equivalentes. Vemos, pois, que, ao reportar-se à propriedade intelectual, a Convenção de 1967 abarca todos os elementos considerados componentes da propriedade industrial pela Convenção de Paris (dentre os quais, as marcas), e avança, atribuindo proteção a bens não relacionados (necessariamente) com atividades industriais e comerciais, como as obras literárias, artísticas e científicas.

Isso posto, temos como ponto de partida que a relação entre propriedade intelectual e propriedade industrial é de gênero e espécie²⁷. A propriedade intelectual, na condição de gênero, abriga duas espécies de direitos: os direitos relacionados à propriedade industrial e os direitos autorais. Os primeiros, que consistem no objeto de nossa análise, são previstos no art. 5º, XXIX, da CF, e disciplinados pela LPI; já os direitos autorais – aos quais faremos referência nos estritos limites necessários ao esclarecimento das teses aqui defendidas – encontram-se previstos no art. 5º, XXVII, da CF, e na Lei nº 9.610/1998 – Lei de Direitos Autorais.

²⁵ WIPO. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/convention/>. Acesso em: 19 jun. 2022.

²⁶ A adesão do Brasil se deu por meio do Decreto nº 75.541/1975.

²⁷ BASSO, M. Comentários ao art. 5º, inciso XXIX. In: CANOTINHO, J. J. G.; MENDES, G. F.; SARLET, I. W.; STRECK, L. L. (coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018. p. 360-363.

Decorre do exposto a conclusão de que a proteção de marcas de produtos e de serviços compõe o direito à propriedade industrial, e, ao fim e ao cabo, o direito à propriedade intelectual. *Dessa maneira, para desenvolvermos a resposta correta no que diz com a controvérsia posta no ARE 1.266.095/RJ, situamo-la (embora não exclusivamente, conforme se verá adiante) como uma questão relacionada ao direito fundamental mais amplo, qual seja, o direito à propriedade intelectual.*

No Brasil, o tema da propriedade intelectual está presente desde a Constituição de 1824, que reconheceu aos inventores a propriedade de suas descobertas e produções (art. 179, XXVI). A partir da Constituição de 1891, a proteção da marca mereceu previsão expressa no art. 72, §27 – “A lei assegurará a *propriedade das marcas de fábrica*”²⁸ (grifos nossos), ao passo que a Constituição de 1934, em seu art. 113, 19, dispôs ser “[...] assegurada a *propriedade das marcas de indústria e comércio* e a exclusividade do uso do nome comercial” (grifos nossos).

Na Constituição de 1937, constou a competência da União para legislar sobre “os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, *marcas* e outras designações de mercadorias” (art. 16, XXI – grifos nossos). As Constituições de 1946 e 1967, retomando a fórmula adotada em 1934, previram, respectivamente, ser “[...] assegurada a *propriedade das marcas de indústria e comércio*, bem como a exclusividade do uso do nome comercial” (art. 141, § 18 – grifos nossos) e “a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a *propriedade das marcas de indústria e comércio*, bem como a exclusividade do nome comercial” (art. 150, § 24 – grifos nossos).

No entanto, é na Constituição Federal de 1988 (“CF”) que encontramos a formulação mais detalhada da proteção da propriedade intelectual no que se refere às marcas. Reproduzindo a expressão utilizada nos textos constitucionais de 1891, 1934, 1946 e 1967, o Constituinte de 1987/1988 inseriu, no rol de direitos e garantias fundamentais, e entre os direitos relacionados à propriedade industrial, o direito à “propriedade das marcas”, reservando

²⁸ Na ocasião, já havia o Decreto nº 2.682/1875, primeira norma a versar sobre marcas no direito pátrio. O seu art. 1º dispunha: “É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o *direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia*. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio” (grifos nossos).

à lei a sua definição e a maneira de assegurá-lo. Ao fazê-lo, condicionou o desdobramento infraconstitucional às necessidades de atendimento do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, XXIX).

Alguns elementos contidos no dispositivo merecem realce.

O primeiro aspecto relacionado à compreensão do art. 5º, XXIX, da CF diz respeito à própria definição de “marca”. Por ora, é bastante considerarmos a definição, com ampla adesão na doutrina, segundo a qual marca é um signo (ou um conjunto de signos) que serve para identificar a fonte de um produto ou de um serviço²⁹. Para ser alçado à condição de marca, um signo (ou um conjunto de signos) deve ser dotado de distintividade, que equivale à sua capacidade de individualizar o produto ou o serviço ao qual está ligado, diferenciando-os de outros (sobre esse aspecto, nos debruçaremos no próximo tópico).

Seguindo com a análise do dispositivo constitucional, sublinhamos que a CF não se refere à proteção das marcas, mas sim à “propriedade das marcas”. Logo, o direito à *propriedade das marcas*, componente do direito à propriedade intelectual, compreende um conjunto de condutas juridicamente protegidas, as quais *coincidem* (pelo menos em parte) *com os elementos essenciais da propriedade*.

Nesse seguimento, a partir da leitura combinada do art. 5º, XXIX, da CF com o art. 1.228, caput, do Código Civil brasileiro, a referida dimensão da propriedade intelectual abarca as faculdades de usar, gozar e reivindicar uma marca, assim como dela dispor.

No âmbito da LPI, a proteção conferida às marcas equivale àquela dada a um genuíno direito de propriedade, conforme se depreende de seu art. 130. Ali notamos, p. ex., que cabe ao titular da marca ceder o seu registro ou o seu pedido de registro (inciso I), licenciar o seu uso (inciso II) e zelar pela sua integridade material ou reputação (inciso III).

Contudo, devemos considerar que o direito à propriedade de marcas abriga uma proteção ainda mais extensa. Isso porque, nos termos do texto constitucional e do art. 129 da LPI, as faculdades acima mencionadas são atribuídas ao titular da

²⁹ LANDES, W. M.; POSNER, R. A. Trademark Law: an economic perspective. *Journal of Law and Economic*, v. 30, n. 2, p. 269-70, 1987.

marca com exclusividade, perfazendo-se enquanto “privilégio temporário”, em regime de “monopólio”.

Dessa maneira, avançando na definição do conteúdo do direito à propriedade de marcas, destacamos que ele envolve as faculdades de usar, gozar e reivindicar uma marca, bem como dela dispor, em todo caso com exclusividade.

Por conferir exclusividade ao seu titular, o direito à propriedade de marcas acolhe a faculdade de impedir que terceiros, inadvertidamente, utilizem sinais idênticos ou similares para bens ou serviços colocados no mercado de consumo. Caso haja uso simultâneo de signos iguais – como, aliás, é o que verificamos no presente caso –, o estado de confusão entre os consumidores é presumido³⁰.

Segue-se que só podemos falar em propriedade de marcas (e, portanto, em seu uso, gozo, disposição e reivindicação, com exclusividade) a partir de seu registro no INPI. Assim, *em regra*, o ato registral é constitutivo de direito (e não meramente declaratório). Antes dele, não cabe falar em propriedade de marca, mas somente em expectativa de adquiri-la. Nesse sentido, o art. 129 da LPI dispõe que “*a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei [...]*” (grifos nossos).

Nesse contexto, cabe questionarmos se (e em que medida) *é possível que a proteção conferida pela CF às marcas tenha precedência ao ato de registro*. Para isso, devemos considerar as chamadas “*marcas notoriamente conhecidas*”, isso é, aquelas que, já registradas em outro(s) país(es), não possuem registro no Brasil, embora sejam amplamente conhecidas pelos consumidores brasileiros. Sobre elas, versa o art. 126 da LPI:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

³⁰ BARBOSA, D. B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 183.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (grifos nossos)

As “marcas notoriamente conhecidas” distinguem-se daquelas conhecidas como “marcas de alto renome”. Quanto ao ponto, dois aspectos principais devem ser realçados.

Em primeiro lugar, para que uma “marca seja notoriamente conhecida”, exige-se que os consumidores da modalidade de produtos ou de serviços a que ela esteja relacionada consigam reconhecê-la. Por sua vez, as “marcas de alto renome” pressupõem conhecimento por parte dos consumidores em geral. O segundo e mais relevante aspecto é que as “marcas notoriamente conhecidas” excepcionam o princípio da territorialidade (limitação da marca ao local em que registrada), ao passo que as “marcas de alto renome” constituem exceção ao princípio da especialidade (limitação da marca ao seu ramo de atividade)³¹.

Assim sendo, cabe aludir a um direito à propriedade de marcas não registradas no Brasil. Quanto às “marcas notoriamente conhecidas”, duas condições devem ser cumulativamente satisfeitas: 1) a marca deve ser amplamente conhecida entre os consumidores brasileiros e 2) ela deve ter sido registrada ao menos em um outro país.

Sobre o primeiro ponto, precisamos “enxergar o mercado como o faz o consumidor”³², a fim de mensurar a extensão do reconhecimento desfrutado pela marca. Quanto ao segundo ponto, esclarecemos que dele não extraímos, de fato, um direito à propriedade de marca sem registro prévio, mas sim um direito à propriedade de marca sem registro prévio *no Brasil*³³.

Dito isso, resta claro que a Apple Inc. detém a propriedade da marca “iPhone” no Brasil, mesmo sem registro no INPI! O fato decorre do perfeito enquadramento do termo na definição de “marca notoriamente conhecida”, conforme, aliás, a Consulente vem argumentando desde o início do processo.

³¹ BARBOSA, D. B. Efeito extraterritorial das marcas. *Revista da ABPI*, v. 111, p. 3-44, 2011.

³² BEEBE, B. Search and persuasion in Trademark Law. *Michigan Law Review*, v. 103, p. 2020, 2005.

³³ Outros desdobramentos ainda poderiam ser extraídos. Para Pontes de Miranda, p. ex., caberia cogitar a existência de um direito autoral daquele que desenhou ou gravou a marca, cf. MIRANDA, P. de. *Direito das coisas*: propriedade mobiliária (bens corpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 413. Uma vez que não reflete (ao menos diretamente) sobre nossa análise, não aprofundaremos o ponto.

Isso é assim porque, *além de amplamente conhecida entre os consumidores brasileiros (primeira condição), fato admitido em todas as decisões de mérito proferidas até aqui (na 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do RJ, no TRF 2, e no STJ), a marca “iPhone” é registrada em diversos países (segunda condição), conforme comprovam as declarações de registros juntadas aos autos.*

Além do mais, conforme bem destaca Memorial apresentado pela Consulente à PGR³⁴, *o próprio INPI, já reconheceu, de ofício, que o termo “iPhone” se tornou uma “marca notoriamente conhecida” no final de 2007 (antes, portanto, do registro concedido à IGB Eletrônica S/A (Gradiente)), associada ao seu produto. Ao analisar o pedido de registro da marca “G Gradiente Iphone”, o INPI ressalta: “‘Iphone’ é um smartphone desenvolvido pela Apple Inc. com funções de Ipod, câmera digital e internet. No entanto, a Apple depositou o pedido de marca com este sinal em 2006, posteriormente à Gradiente” (grifos nossos).*

No entanto, a marca “iPhone” prescinde do registro anterior no INPI para gozar de proteção, uma vez que atendia (e atende) às exigências para a proteção especial conferida às “marcas notoriamente conhecidas”. Dessa forma, *qualquer pedido de registro que a reproduza ou imite deve ser indeferido pelo INPI, inclusive de ofício. Por isso, equivocou-se a autarquia ao conceder o registro da marca “G Gradiente Iphone” à IGB Eletrônica S/A (Gradiente) em 02.01.2008, após o início da comercialização mundial do “iPhone” pela Apple Inc. em 29.06.2007, sem ressaltar que o registro não lhe conferia o direito de uso isolado do termo “Iphone”.*

No mais, ainda que se prefira considerar a marca “iPhone” como de “alto renome” ao invés de “marca notoriamente reconhecida” – a despeito de a Consulente ter sustentado a sua defesa, até aqui, destacando que sua marca pertence à última categoria –, cabe assinalarmos, a partir da lição de José Carlos Tinoco Soares, que também quanto às “marcas de alto renome” deveria ser dispensado o registro, já que

[...] tem o seu conhecimento absoluto, granjeado em razão de seu conceito, qualidade do produto e/ou serviço, distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é

³⁴ Memorial apresentado à PGR, em 02.07.2022, referente ao ARE 1.266.095/RJ.

empregada porque, na realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá desconhecer.³⁵

A propósito, a aproximação entre os regimes jurídicos das “marcas notoriamente conhecidas” e de “alto renome” é favorecida pelo art. 6, 3 do Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), firmado no âmbito da Organização Mundial de Comércio (“OMC”)³⁶, que reconheceu nas “marcas notoriamente conhecidas” uma exceção ao princípio da especialidade, assim como ocorre com as marcas de alto renome:

3. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.³⁷ (grifos nossos)

Dando seguimento à análise do art. 5º, XXIX, da CF, conferimos atenção à reserva de lei nele contida. Ao dispor que “a lei assegurará [...] [a] propriedade das marcas” (grifos nossos), o Constituinte previu, ao lado do referido direito, uma autorização para que o legislador infraconstitucional restrinja o seu conteúdo³⁸, levando em consideração “[...] o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Com isso, fica evidente que, enquanto dimensão do direito fundamental à propriedade intelectual (em geral) e à propriedade industrial (em particular), o direito à propriedade de marcas não se reveste de caráter absoluto, submetendo-se a restrições indiretas traçadas pela lei, com respaldo da Constituição, sempre

³⁵ SOARES, J. C. T. *Marcas notoriamente conhecidas: marcas de alto renome vs. diluição*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. p. 215.

³⁶ O Brasil ratificou o Acordo TRIPS por meio do Decreto Legislativo nº 30/1994, promulgado pelo Decreto presidencial nº 1.355/1994.

³⁷ WTO. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Acesso em: 9 jul. 2022.

³⁸ Para a definição de reserva legal, cf. MIRANDA, J. Sobre a reserva constitucional da função legislativa. In: MIRANDA, J. (org.). *Perspectivas constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976*. Coimbra: Coimbra, v. II, 1997. p. 886.

considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Entre as restrições legais à propriedade das marcas, realçamos a realizada pela LPI, em seu art. 124, XXIII, conforme o qual:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (grifos nossos)

Resulta daí a impossibilidade de registro de sinal coincidente com marca já existente, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida. Quer dizer: *não há direito à propriedade de marca idêntica à outra, pois, dessa forma, o elemento marcário não serviria ao fim para o qual existe, que é permitir a associação do produto ou do serviço à sua fonte. A restrição operada pelo dispositivo legal é, assim, consectário lógico da definição de marca.*

Por tudo o que apreciamos, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) não é proprietária do signo “Iphone”, e nem poderia. Trata-se de signo que corresponde à marca que a Recorrente evidentemente não desconhecia, porque atua no mesmo ramo de mercado da Consulente, detentora do direito à propriedade da referida “marca notoriamente conhecida”.

Finalmente, cabe enfatizar que a dimensão jurídico-objetiva do direito à propriedade intelectual (e à propriedade das marcas, em particular) resulta em deveres de proteção estatais, no sentido de salvaguardá-lo contra agressões oriundas dos próprios Poderes Públicos, assim como de particulares e de outros Estados³⁹. Tais deveres correspondem à adoção de medidas fáticas e

³⁹ Cf. CANARIS, C.-W. *Direitos fundamentais e direito privado*. Coimbra: Almedina, 2003. p. 56 e ss. e, no Brasil, MENDES, G.; BRANCO, P. G. G. *Curso de direito constitucional*. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 233 e ss.

normativas voltadas à proteção do direito, tendo em conta a sua função de imperativo de tutela.

Ocorre que o Estado, por meio do INPI, ao realizar o Registro nº 822.112.175/Classe 09, concedendo à IGB Eletrônica S/A (Gradiente) o direito de propriedade da marca “G Gradiente Iphone” sem ressaltar a vedação do uso isolado do termo “Iphone”, vai de encontro ao dever de proteger a propriedade intelectual da Apple Inc., já titular da propriedade da marca notoriamente conhecida “iPhone”, atuação estatal essa que, no nosso entender, não deve ser prestigiada pelo STF, sob pena de afronta à CF.

ii) Efeitos da restrição do direito à propriedade intelectual (e de marcas) promovida pela cláusula da “função social da propriedade”.

Fixado, pois, que a propriedade de marcas é uma dimensão do *direito fundamental à propriedade intelectual* e, por conseguinte, um tipo específico de direito à propriedade, cabe, então, averiguarmos as consequências da submissão do referido direito à sistemática dos limites e restrições que recaem sobre a propriedade, com destaque para o imposto pela cláusula da “função social”.

Para uma melhor compreensão da relação entre o direito à propriedade intelectual e a chamada “função social da propriedade”, cabem, primeiro, algumas notas acerca do fenômeno da *concorrência* de direitos fundamentais.

Dizemos que direitos fundamentais concorrem quando uma mesma situação ou conduta acomoda-se no âmbito de proteção de mais de um deles. Nessa circunstância, é preciso definirmos qual a norma de direito fundamental aplicável ao caso e, por conseguinte, a quais limites e restrições está submetida⁴⁰. Quando concorrem direitos que travam entre si uma relação gênero-espécie – como no caso que ora analisamos –, consideramos que *prevalece o direito especial sobre o geral*. É por isso que colocamos em evidência o direito fundamental à propriedade intelectual (e não o direito geral à propriedade) a fim de aferir o sentido e alcance da proteção conferida às marcas⁴¹.

⁴⁰ CANOTILHO, J. J. G. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 1191.

⁴¹ MENDES, G.; BRANCO, P. G. G. *Curso de direito constitucional*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 259.

Já no que diz respeito ao regime de limites e restrições que recaem sobre a propriedade intelectual (e de marcas), destacamos que ele abarca aqueles traçados para o direito geral à propriedade, desde que compatíveis com a sua natureza imaterial. *Assim, sobre a propriedade intelectual (e de marcas) incidem restrições determinadas pelo dever constitucional de que a propriedade (qualquer que seja ela) cumpra a sua função social.*

Sabemos que a CF consagrou a “função social da propriedade” em seu art. 5º, XXIII (“a propriedade atenderá a sua *função social*” – grifos nossos), tomando-a, ainda, como princípio da ordem econômica em seu art. 170, III (“[...] observados os seguintes princípios: [...] III – *função social da propriedade*” – grifos nossos).

A propriedade privada, na atual quadra constitucional, não se constitui somente como fonte de poderes, sendo também fonte de *deveres* fundamentais. A função social da propriedade é *elemento integrante de sua própria natureza*, e não mera limitação externa. Na doutrina, observando a estreita ligação entre propriedade e “função social”, Gilberto Bercovici chega a afirmar que:

*A função social é mais que uma limitação. Trata-se de uma concepção que consubstancia-se no fundamento, razão e justificação da propriedade. A função social da propriedade não tem inspiração socialista, antes é um conceito próprio do regime capitalista, que legitima o lucro e a propriedade privada dos bens de produção, ao configurar a execução da atividade do produtor de riquezas, dentro de certos parâmetros constitucionais, como exercida dentro do interesse geral. A função social passou a integrar o conceito de propriedade, justificando-a e legitimando-a. A função é o poder de dar à propriedade determinado destino, de vinculá-la a um objetivo. O qualificativo “social” indica que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo, não ao interesse do proprietário.*⁴² (grifos nossos)

⁴² BERCOVICI, G. *Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 147.

No mesmo sentido, Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber concluem que inexistente espaço imune à função social quando falamos de direito à propriedade e, por isso, “não há, no texto constitucional brasileiro, garantia à propriedade, mas tão somente garantia à propriedade que cumpre a sua função social”⁴³.

Também já tivemos oportunidade de destacar a existência de uma relação entre a proteção da propriedade intelectual (em sua faceta referente aos direitos do autor) e o atendimento a um interesse coletivo:

O direito de autor não pode ser pensado exclusivamente como um direito que se destina a proteger um bem comercializável, deve-se antes compreender o *direito de autor dentro de um contexto maior, o do direito de acesso às informações, cultura e educação*.⁴⁴ (grifos nossos)

Isso posto, é o caso, então, de prosseguirmos aqui com a definição do que constitui a “função social da propriedade intelectual”, com foco em sua parcela atinente à propriedade das marcas. Para cumprir tal propósito, percorreremos, brevemente, as linhas doutrinárias que explicam a finalidade da proteção jurídica da marca.

Duas vertentes principais cuidam de explicar o porquê de as marcas de produtos e de serviços merecem proteção jurídica. De um lado, sob uma perspectiva considerada tradicional, entende-se que as marcas protegem, em primeiro lugar, a reputação comercial de seus detentores, que deve ser blindada contra terceiros, e, em segundo plano, o consumidor. Assim, explica Denis Borges Barbosa:

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a *proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o*

⁴³ TEPEDINO, G.; SCHREIBER, A. A garantia da propriedade no Direito brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, n. 6, p. 105, 2005.

⁴⁴ SARLET, I. W.; KRETSCHMANN, Â. Os direitos do autor como direitos fundamentais? *Revista Jurídica do Cesuca*, v. 1, n. 1, p. 18, 2013.

investimento em qualidade seria reconhecido.⁴⁵ (grifos nossos)

A vertente encontra ampla adesão na jurisprudência do STJ. A título de exemplo, citamos o REsp 1.105.422/MG, de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, que, em seu voto, firmou o seguinte entendimento:

[...] *A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto* (art. 4º, VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.⁴⁶ (grifos nossos)

Todavia, o desenvolvimento da temática a partir do século XX tem apontado para a proteção das marcas independentemente de o seu uso impróprio ter o condão de provocar confusão (real ou potencial) nos consumidores⁴⁷. Nesse contexto, considera-se que, mais que meros signos, as marcas transmitem características dos produtos⁴⁸, como “qualidade, valor,

⁴⁵ BARBOSA, D. B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 698-9.

⁴⁶ BRASIL. STJ, REsp 1.105.422/MG, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrighi, Dje 18.05.2011.

⁴⁷ MCKENNA, M. P. The normative foundations of Trademark Law. *Notre Dame L. Rev.*, v. 82, p. 1839-1916, 2013.

⁴⁸ Sobre as características não físicas, emocionais, dos produtos, “é cada vez mais comum que os produtos não tenham seu valor de mercado unicamente determinado por suas qualidades e seus atributos físicos, mas que tal valor de mercado também reflita a carga de significados que trazem consigo, especialmente sua marca. Os produtos passaram a ser valorizados não só pelo que são, mas também pelo que representam. [...] Boa parte do estado de coisas não-físico esperado pelos consumidores emerge do campo do marketing, e integra a percepção econômica que se tem do bem. Ao passo que as características tangíveis estão fisicamente presentes e podem ser experimentadas ou mensuradas de alguma forma, as características intangíveis, ligadas à reputação, percepção de imagem e origem, por exemplo, são apreendidas usando-se processos cognitivos, e contêm uma dimensão emocional. Emoções ou não, é inegável que tais elementos não-físicos possuem um valor econômico real, patente no fato de que os consumidores estão dispostos a pagar preços mais altos por valores com os quais se identificam” (WEINGARTNER, F. *A conformidade das mercadorias no comércio internacional: características não-físicas como balizas de conformidade na Convenção das Nações Unidas sobre*

segurança e prestígio”⁴⁹ (tradução nossa). Por isso mesmo, é preciso prevenir a sua “diluição”, ou seja, a perda de seu caráter distintivo ou a mancha de sua reputação⁵⁰.

A despeito de distintas, entendemos que tais vertentes não são propriamente inconciliáveis. Assim, *consideramos que, em virtude do valor alcançado por uma marca no âmbito do mercado de consumo, justifica-se impedir o seu uso indevido, com vistas a assegurar os interesses de seu proprietário e a proteção dos consumidores.*

É precisamente quando a proteção se volta à coletividade (consumidores) que a propriedade de uma marca cumpre a sua função social. Assim, *evidencia-se um interesse público – aqui considerado como o interesse dos consumidores enquanto membros da sociedade*⁵¹ – *de que uma marca possa ser reconhecida e associada a um produto ou a um serviço, bem como à sua fonte, sem impedimentos ou embaraços.*

Nesse particular, é esclarecedora a lição de Bruno Miragem no sentido de que

[...] a proteção jurídica da marca também observa um claro benefício ao interesse dos consumidores, o que justifica a coibição e repressão eficientes ao seu uso indevido, assim como dos nomes comerciais e signos distintivos, pelo CDC... Notadamente, dentre as finalidades da proteção jurídica da marca, está assegurar a liberdade de escolha do consumidor, uma vez que lhe seja permitido, mediante o direito de uso exclusivo por determinado fornecedor, identificar e distinguir produtos e serviços, diminuindo seu esforço de busca e evitando possíveis confusões. O direito de exclusividade de sua utilização pelo fornecedor, assim, projeta-

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). 2019, p. 27-30. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/231025>. Acesso em: 17 jul. 2022).

⁴⁹ PARR, R. L. *Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages*. New Jersey: Wiley, 2018. p. 29.

⁵⁰ ABBOTT, F. M. et al. *International intellectual property in an integrated world economy*. New York: Wolters Kluwer, 2019. p. 54. Tratamos sobre o fenômeno no item IV.c.

⁵¹ A definição é inspirada no conceito de “interesse público” apresentado por Celso Antônio Bandeira de Mello, cf. MELLO, C. A. B. de M. *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 62.

se na esfera jurídica do consumidor para *proteger a confiança despertada e a legítima expectativa em relação a sua vinculação a determinados produtos ou serviços, inclusive em produtos destinados a consumidores com vulnerabilidade agravada como no caso das crianças. Deste modo, é possível concluir que sempre onde exista uma violação do direito de uso exclusivo de marca pelo fornecedor, está presente, em alguma medida, prejuízo aos interesses do consumidor.*⁵² (grifos nossos)

Sobre o ponto, ressaltamos, ainda, que o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (“LINDB”) dispõe que, no campo da interpretação e da aplicação judicial das normas, “[...] o juiz atenderá *aos fins sociais* a que ela se dirige e às exigências do bem comum” (grifos nossos). Ademais, com ainda maior precisão, o próprio art. 5º, XXIX, da CF realça a necessidade de que a disciplina legal da propriedade industrial considere o *interesse social*.

Munidos dos fundamentos apresentados até aqui, é possível avançarmos com a constatação de que, *para que cumpra a sua função social, a propriedade da marca “iPhone” não pode ser conferida a mais de um agente, sob pena de anuviar a percepção dos consumidores do mercado brasileiro de smartphones quanto à verdadeira fonte do produto. Por isso, cabe à IGB Eletrônica S/A (Gradiente), no máximo, o uso do termo “Iphone” como signo descritivo das funcionalidades do produto por ela comercializado, mas, em hipótese alguma, o seu uso isolado.*

Para finalizar, recordamos que, *em recente decisão proferida no âmbito da 13ª Vara da Justiça Federal no RJ, foi declarada a caducidade da marca “G Gradiente Iphone”, o que aponta, inclusive, para o descumprimento da função social da propriedade da marca como um todo.*

Na ocasião, não prosperou o argumento apresentado pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) para justificar o longo período no qual deixou de produzir e comercializar o aparelho “G Gradiente Iphone” (de 2007 a 2012), qual seja, o estado de recuperação extrajudicial em que se encontrava a empresa. Entendeu-se – corretamente, quer-nos parecer – que, uma vez que o instituto da recuperação extrajudicial objetiva a superação da crise econômico-financeira do devedor, com a preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005),

⁵² MIRAGEM, B. *Curso de direito do consumidor*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 96-7.

contrariaria a própria finalidade do instituto utilizá-lo para justificar o desuso da marca⁵³.

Patente, portanto, que a utilização exclusiva do termo isolado “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), mormente no contexto de marca de produto não fabricado e comercializado há anos, desatende à função social da propriedade intelectual (e de marcas) constitucionalmente exigida, devendo ser rechaçada, portanto, por este STF.

b) Tese 2: O direito à propriedade de marcas condiciona-se à existência de *distintividade*, que pode ser adquirida como consequência do assim designado “*secondary meaning*”, O QUE OCORREU com o signo “Iphone”, à medida em que passou a ser utilizado ostensiva e continuamente pela Apple Inc.

Com o registro da marca “G Gradiente Iphone” desacompanhado de ressalva quanto à vedação do uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), o INPI desconsiderou a ocorrência de um fenômeno (com ampla aceitação, inclusive no Brasil) designado “*secondary meaning*”.

Para bem demonstrar porque assim compreendemos, situamos o desenvolvimento desta tese no domínio das discussões acerca da distintividade das marcas. Como já dissemos, a distintividade é uma característica das marcas que as tornam capazes de individualizar um produto ou um serviço. A noção de distintividade foi incorporada no Brasil especialmente por meio do art. 123, II, da LPI, que define marca como “aquela usada para *distinguir* produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (grifos nossos).

A relação entre marca e distintividade é de tamanha intensidade que não será exagero afirmarmos que ou bem há distintividade, ou não há marca. À vista do exposto, é certo que a distintividade compõe parcela do conteúdo essencial do direito à propriedade de marcas, e, por isso, não se pode com ela transigir, sob pena de diluição do próprio direito.

Entretanto, o uso do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) não denota distintividade, posto que tem valor meramente descritivo das

⁵³ BRASIL. TRF 2, Processo nº 5067776-25.2021.4.02.5101/RJ – Sentença, 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

funcionalidades do seu produto, *ao passo que, quando utilizado pela Apple Inc., é imbuído do referido requisito em grau suficiente para ser alçado à condição de marca.*

Sobre o tema, é o caso de invocarmos a emblemática decisão, oriunda dos Estados Unidos da América, proferida no caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* 537 F.2d 4 (2º Cir. 1976), que fornece elementos para a compreensão dos diferentes graus de distintividade das marcas e dos seus correlatos níveis de proteção. Desde então, ficou definido que os signos se enquadram em uma espécie de “espectro de distinção” (*spectrum of distinctiveness*), rendendo-lhes a condição de (1) genéricos, (2) descritivos, (3) sugestivos ou (4) arbitrários/fantásticos. Sobre os termos “descritivos”, a decisão destaca que, embora desprovidos de distintividade inicial, é possível que a adquiram, merecendo, a partir daí, proteção marcária. Assim:

O termo que é descritivo, mas não genérico, tem uma base melhor. Embora §2º (e) da Lei Lanham, 15 USC §1052, vede o registro de marca que, quando aplicada aos bens do requerente, seja “meramente descritiva”, o §2º, (f) retira parte considerável do agulhão ao prever que “exceto quando expressamente excluído nas alíneas (a) a (d) desta seção, nada impedirá o registro de uma marca que se tornou distintiva das mercadorias do depositante no comércio”.

[...] *E é possível aceitar como prova prima facie de que a marca se tornou distintiva, o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca aplicada aos produtos do requerente nos cinco anos anteriores ao pedido.*⁵⁴ (tradução nossa, grifos nossos)

Conforme podemos depreender, é plenamente possível que signos pouco distintivos adquiram a condição de marca por seu emprego enfático e prolongado. É exatamente no caso em que a distintividade do signo não é

⁵⁴ EUA. Court of Appeals for the Second Circuit. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* 537 F.2d 4. 1976. Disponível em: https://www.courtlistener.com.translate.google/opinion/336319/abercrombie-fitch-company-v-hunting-world-incorporated/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc. Acesso em: 25 jun. 2022.

inicial, mas sim adquirida, que acontece o fenômeno designado “*secondary meaning*”. Quando isso ocorre, o novo sentido torna-se apropriável.

No plano internacional, o Acordo TRIPS prevê a ocorrência da aquisição de distintividade em virtude do uso, nos seguintes termos:

Art. 15 - Matéria Protegida: 1. Pode constituir uma marca qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir os bens ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Tais sinais, em particular palavras incluindo nomes pessoais, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação de tais sinais, serão elegíveis para registro como marcas. *Quando os sinais não são inerentemente capazes de distinguir os bens ou serviços relevantes, os Membros podem fazer com que o registro dependa da distinção adquirida pelo uso.* Os membros podem exigir, como condição de registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (Anexo 1C - Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994).⁵⁵ (tradução nossa, grifos nossos)

Por sua vez, embora sem caráter vinculante para os países da União Europeia, a Diretiva n^o 2008/95/CE especifica que:

3. O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efectivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior na acepção do n. 2 e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca

⁵⁵ WTO. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Acesso em: 9 jul. 2022.

posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los.⁵⁶

Na mesma linha, a melhor doutrina elenca os *pressupostos cumulativos para que um signo adquira a condição de marca, independentemente de registro, a saber: (1) o uso do signo como marca; (2) o uso efetivo do signo no comércio; (3) o uso de boa-fé; (4) o uso prolongado e a aquisição de clientela*⁵⁷.

Assim, fica evidente que o signo “Iphone”, desde que passou a ser utilizado pela Apple Inc., adquiriu distintividade pelo uso, porquanto preencheu todos os referidos requisitos. O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para demonstrar que, desde o lançamento mundial do *smartphone*, em 2007, e do início de sua comercialização no Brasil, em 2008, o signo “Iphone” é usado como marca (pressuposto 1), em especial no mercado de consumo, inclusive pelos próprios consumidores (pressuposto 2), de maneira lícita e conforme os ditames da boa-fé (pressuposto 3), rendendo à Consulente, ano a ano, significativo aumento do volume de clientela (pressuposto 4).

Sobre o ponto, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) alega ser impossível que um mesmo signo atenda ao requisito da distintividade em certos casos e noutros não. No entanto, nada obsta que isso ocorra. Na doutrina sobre o tema, p. ex., o uso de um mesmo signo vez como marca, vez como elemento descritivo de um produto, é plenamente admitido. Vejamos:

Em geral, *terminologia descritiva ou imagens não podem ganhar proteção de marca registrada, a menos que também tenha “significado secundário” como um distintivo identificador de origem. Mesmo que uma marca comercial cubra esse sentido especializado de uma palavra ou imagem, seu significado primário subjacente permanece no domínio público.*⁵⁸ (tradução nossa, grifos nossos)

⁵⁶ UE. *Diretiva nº 2008/95/CE*. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32008L0095>. Acesso em: 25 jun. 2022.

⁵⁷ BARBOSA, D. B. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. *PIDCC*, n. 2, p. 91, 2013.

⁵⁸ MCGEVERAN, W. Rethinking Trademark fair use. *Iowa Law Review*, v. 94, p. 82, 2008.

Quando o cumprimento do requisito da distintividade da marca passa a depender dos consumidores, basta que eles reconheçam a relação produto-fonte de uma maneira singular. É o que aconteceu em razão da reiterada associação do signo “Iphone” exclusivamente ao produto da Apple Inc. (e não ao produto da IGB Eletrônica S/A – Gradiente).

Todavia, devemos sublinhar que, no caso das marcas compostas (ou mistas), a aquisição de distintividade não resulta, automaticamente, na distintividade de seus termos. É por isso que somente à composição pode ser atribuída a condição de marca. Nesse mesmo sentido, o entendimento firmado pelo TRF 2:

[...] No presente caso, a aplicação do *secondary meaning* à marca “CHINA IN BOX” da embargante não provoca a colidência automática entre as marcas objeto do presente litígio. Inclusive, no caso sob análise, a marca da empresa embargada foi considerada como concedida dentro dos parâmetros legais do artigo 124, inciso VI da LPI, se revestindo de suficiente distintividade, na medida em que foi constituída na forma mista. 6 – O reconhecimento do *secondary meaning* para a marca “CHINA IN BOX”, resultante do julgamento no Processo nº 0523618-64.2008.4.02.5101, não significa a supremacia em relação a outras marcas que porventura contenham o termo “IN BOX”, de forma que a utilização desta expressão deve ser analisada caso a caso, notadamente diante da natureza evocativa e de uso 1 comum do sinal “IN BOX”.⁵⁹ (grifos no original)

Notamos que a pretensão da Apple Inc. é a de utilizar o termo “Iphone”, com exclusividade, enquanto marca. Já o que requer a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) é utilizar o termo, que compõe a sua marca (sem com ela se confundir), de maneira exclusiva. *Ocorre que, como observamos, a pretensão da Recorrente não se sustenta, pois o reconhecimento da distintividade da marca “G Gradiente Iphone” não carrega consigo o selo da distintividade dos seus elementos, não devendo, pois, ser tal pretensão chancelada, sob pena de subversão do sistema jurídico-constitucional de proteção de marcas.*

⁵⁹ BRASIL. TRF 2, AC 01455324520144025101/RJ, 1ª T., Rel. Des. Gustavo Arruda Macedo, DJ 03.08.2020.

c) Tese 3: Em virtude do direito fundamental à proteção do consumidor e do correspondente dever de proteção estatal (art. 5º, XXXII, da CF), bem como do princípio da ordem econômica consistente na defesa do consumidor (art. 170, V, da CF), o exercício da atividade econômica por parte da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) NÃO PODE RESULTAR na *frustração da confiança dos consumidores brasileiros*, acostumados à utilização isolada do signo “Iphone” pela Apple Inc., posto que isso violaria inclusive (e também) o princípio da *segurança jurídica*, em particular no que diz respeito à proteção da confiança.

Conforme já demonstramos, o direito fundamental à propriedade intelectual (e à propriedade de marcas), na condição de espécie de direito à propriedade, submete-se aos limites e restrições que recaem sobre ela, entre os quais o dever de satisfação de sua função social. No que se refere à propriedade de marcas, o cumprimento da função social passa pela aptidão de o elemento marcário evitar que o consumidor se confunda (real ou potencialmente) sobre a fonte do produto ou do serviço.

Assim, entendemos que, ao insistir no uso isolado e exclusivo do termo “Iphone”, a IGB Eletrônica S.A (Gradiente) desconsidera a restrição imposta pela cláusula da “função social da propriedade” e, ao fazê-lo, despreza o polo vulnerável nas relações de consumo, ou seja, o consumidor. Uma vez que a Recorrente tem pleno conhecimento da contumaz associação entre o referido termo e o produto da Apple Inc., caso faça uso dele como marca, com anuência do INPI, atentará contra a confiança depositada pelos consumidores na correção da relação marca-fonte, tal como vem sendo feita há anos.

Para melhor articulação da tese, tomamos a liberdade de colacionar trecho de Parecer de nossa autoria, acostado a processo que tramita neste STF, no qual o tema já foi explorado, inclusive para enfatizar a relação entre o direito fundamental à segurança jurídica e a chamada proteção da confiança, enquanto uma de suas dimensões⁶⁰:

⁶⁰ Trata-se de Parecer elaborado por este signatário e acostado à ADI 6.367/DF, que tramita neste tribunal, no qual se discute a legitimidade jurídico-constitucional da Emenda Constitucional (EC)

[...] Considerando que também a *segurança jurídica coincide com uma das mais profundas aspirações do ser humano*⁶¹, viabilizando, mediante a garantia de uma certa estabilidade das relações jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de projetos de vida, bem como a sua realização, desde logo é perceptível o quanto a ideia de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente vinculada à própria noção de dignidade da pessoa humana, aspecto que, contudo, já foi versado em item próprio.

[...] Quanto ao conteúdo do princípio da segurança jurídica e como bem destaca Gomes Canotilho, em lição que aqui recolhemos como pressuposto da nossa análise, o *princípio da segurança jurídica (aqui também tomado em sentido amplo como abrangendo a proteção da confiança) exige tanto a confiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder público, quanto a segurança do cidadão no que diz com as suas disposições pessoais e efeitos jurídicos de seus próprios atos, de tal sorte que tanto a segurança jurídica quanto a proteção da confiança incidem em face de qualquer ato de qualquer órgão estatal.*⁶² (grifos nossos)

Desenvolvemos o tema também em obra de nossa autoria, na qual esclarecemos que:

nº 103/2019, que alterou o sistema da previdência social na CF de 1988.

⁶¹ Cf. bem lembra MELLO, C. A. B. de. *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 113.

⁶² CANOTILHO, J. J. G. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 252. Registramos que não são poucos os que tratam a segurança jurídica e a proteção de confiança como princípios independentes e elementares e constitutivos (embora ambos intimamente vinculados) do Estado de Direito, assim como outros preferem compreender a proteção de confiança como subprincípio (e, portanto, elemento) da segurança jurídica. Tal discussão, para efeito deste ensaio, não se reveste de maior importância (com o que não estamos, por óbvio, refutando a relevância em si da temática) já que para o nosso propósito basta a certeza – e neste ponto, reitera-se, inexistente maior controvérsia, de que ambas as categorias (proteção da confiança e segurança jurídica) andam abraçadas e não podem ser compreendidas isoladamente.

[...] e) O princípio da proteção da confiança, na condição de elemento nuclear do Estado de Direito (além da sua íntima conexão com a própria segurança jurídica) impõe ao poder público – inclusive (mas não exclusivamente) como exigência da boa-fé nas relações com os particulares – o respeito pela confiança depositada pelos indivíduos em relação a uma certa estabilidade e continuidade da ordem jurídica como um todo e das relações jurídicas especificamente consideradas; f) Os órgãos estatais, especialmente como corolário da segurança jurídica e proteção da confiança, encontram-se vinculados não apenas às imposições constitucionais no âmbito da sua concretização no plano infraconstitucional, mas estão sujeitos a uma certa autovinculação em relação aos atos anteriores...⁶³

Em face do exposto, notamos que, *em nome da segurança jurídica e da proteção da confiança, as decisões administrativas – entre as quais a de registro de marcas, cuja competência é atribuída ao INPI – não podem atentar contra a confiança nutrida pelos cidadãos quanto aos efeitos práticos e jurídicos de seus atos. Ocorre que, ao não ressaltar a vedação ao uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” no registro da marca “G Gradiente Iphone”, o INPI permite que a IGB Eletrônica S.A (Gradiente) utilize-o de modo a confundir os consumidores brasileiros que, desde há tempos, associam o termo ao produto da Apple Inc.*

Nesse sentido, em nosso ver, o propósito da Recorrente viola a proteção da confiança, e, *simultaneamente, contraria a boa-fé, com ele relacionado*⁶⁴. Isso porque, ao paralisar suas atividades empresariais por aproximadamente 5 (cinco) anos (entre 2007 e 2012), período em que, inclusive, submeteu-se a plano de recuperação extrajudicial visando à sobrevida de suas atividades, a Recorrente permitiu a ocorrência de *supressio*, consistente na perda do direito de reivindicar o uso exclusivo, de maneira isolada, do signo “Iphone”, pelo decurso

⁶³ SARLET, I. W. *Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional*. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 446.

⁶⁴ A ligação (e mesmo superposição) entre confiança e boa-fé é demonstrada por MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 239.

do tempo, criando uma legítima expectativa de que não mais o exerceria. O tempo de inércia coincidiu com o período de lançamento mundial e brasileiro do *smartphone* da Apple Inc. e o seu rápido posicionamento no mercado. O fato permitiu o amplo e consistente reconhecimento da relação “*iPhone*”-Apple Inc. por parte dos consumidores, contribuindo para a ocorrência de *surrectio* em benefício da Consulente, consistente no direito de requerer o uso do termo “*Iphone*” como marca pela Apple Inc.⁶⁵

Ademais disso, o INPI desconsidera que, ao associar o termo “*Iphone*” à Apple Inc., os consumidores realizam inferências sobre as características e a qualidade do produto, reconhecendo-o como assemelhado a outros produtos da mesma fonte. Portanto, mais que confiar na correção da associação realizada, o consumidor acredita que as deduções que faz a partir daí decorrem das informações que já detém sobre a fonte do produto.

Essa projeção – que pode ser decisiva para a aquisição de um produto no mercado de consumo – é consequência do chamado “capital de marca” (*brand equity*)⁶⁶. Dizemos que uma marca o detém “quando o consumidor está familiarizado com ela e mantém em sua memória associações fortes, favoráveis e únicas a seu respeito”⁶⁷ (tradução nossa).

É evidente que a capacidade de uma marca agregar valor a um produto não é um fator de menor importância nas relações de consumo. A prova disso pode ser encontrada no recente relatório *Edelman Trust Barometer – 2021*⁶⁸,

⁶⁵ Os conceitos de *supressio* e *surrectio* utilizados no desenvolvimento do argumento são encontrados em CORDEIRO, A. M. da R. e M. *Da boa-fé no direito civil*. Coimbra: Almedina, 2001. p. 797 e ss.

⁶⁶ “[*Brand equity*] tem sido referido como o ‘núcleo do valor de uma marca, e uma manifestação do conceito legal de patrimônio intangível [*goodwill*] de uma marca”. Também vale registrar a observação de Maley de que a marca de um produto não impacta apenas a percepção dos consumidores do mercado de consumo em geral, mas tem reflexos inclusive no contexto do mercado industrial: “Bendixen *et al.* estimam que em um contrato típico de venda de bens industriais, a marca do produto responde por 16% da decisão de compra. A marca dos produtos também tem um efeito muito real em seu valor de mercado: associações de marca positivas permitem um prêmio médio de preço de 7,4%, enquanto associações negativas incorrem em um desconto de 6,5%” (MALEY, K. *The limits to the conformity of goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. *International Trade & Business Law Review*, n. 12, p. 88-9, 2009 – tradução nossa).

⁶⁷ MARTOS PARTAL; GONZÁLEZ BENITO, O. Capital de marca: pilares, medición y efectos sobre el consumidor y la empresa. *Economía Industrial – Activos Intangibles*, n. 414, p. 14, 2019.

⁶⁸ O relatório foi produzido Edelman, empresa norte-americana de Comunicação, com filial no Brasil. A pesquisa foi realizada entre 12 de maio a 2 de junho de 2021, envolvendo 14 mil pessoas, em 14 países

produzido a partir de ampla pesquisa em diversos países (inclusive no Brasil), a fim de medir a relevância atribuída pelos consumidores à confiança que uma marca transmite. Entre as suas conclusões, destacamos a de que a confiança é tida por 91% dos consumidores brasileiros como o elemento mais relevante transmitido por uma marca. Além disso, para 79% dos consumidores ouvidos no Brasil, é mais importante confiar em uma marca, atualmente, do que era no passado, percentual que é ainda maior na faixa etária de 18 a 34 anos (85%)⁶⁹.

Desse modo, é incontroverso que quando consumidores fazem inferências sobre um produto, impactados pelo “capital de marca” de uma fonte que não é a verdadeira, o seu real fornecedor é beneficiado com a apropriação de um valor que não foi por ele construído (ou construído em igual medida).

Assim, é possível que consumidores experimentem um verdadeiro estado de confusão mental quanto à fonte de um produto. Para que ocorra tal embarço – que tem dimensão cognitiva, mas também comportamental e afetiva –, deve ser considerado, por exemplo, o nível de tolerância individual com a ambiguidade diante de informações dúbias, enganosas ou inadequadas⁷⁰. Nesse contexto, percebemos que, quando o nível de tolerância dos consumidores com esse tipo de informação é baixo, há uma tendência de que interrompam o processamento de assimilação do produto e se tornem reativos a novas informações esclarecedoras⁷¹.

Informações ambíguas podem levar consumidores a se confundirem sobre diversos aspectos relacionados ao produto ou ao serviço, entre os quais a sua origem. É precisamente uma confusão quanto à *origem* – cuja ocorrência se dá quando uma marca faz o consumidor acreditar que o produto ou o serviço vem de outra fonte⁷² – que os consumidores brasileiros experimentarão quando expostos, no

(África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes, EUA, França, Índia, Japão, México e Reino Unido).

⁶⁹ EDELMAN TRUST BAROMETER – 2021. Disponível em: <https://www.edelman.com/trust/2021-brand-trust>. Acesso em: 29 jun. 2022.

⁷⁰ MITCHELL, V.-W.; PAPAVALASSIOU, V. Exploring the concept of consumer confusion. *The Journal of Product and Brand Management*, n. 4, v. 8, p. 319-39, 1999.

⁷¹ MITCHELL, V.-W.; WALSH, G.; YAMIN, Mo. Towards a conceptual model of consumer confusion. *NA – Advances in Consumer Research*, v. 32, p. 143-50, 2005.

⁷² ZHOU, L. Understanding consumer confusion on brand origin in a globalizing world. *AP – Asia Pacific Advances in Consumer Research*, v. 6, p. 359-63, 2005.

mercado brasileiro, à oferta do produto da IGB Eletrônica S.A (Gradiente) com o signo “Iphone” como marca.

A expectativa de confusão é ainda maior em casos que, como o ora avaliado por nós, envolvem uma marca forte, amplamente conhecida, como a marca “iPhone”. O motivo encontra-se bem definido na jurisprudência norte-americana sobre o tema:

*Quanto mais distintiva a marca, maior a probabilidade de o público, vendo-a usada uma segunda vez, presumir que o segundo uso vem da mesma fonte que o primeiro. O objetivo de evitar a confusão do consumidor, portanto, dita que [...] marcas fortes [...] recebam proteção mais ampla do que marcas fracas.*⁷³ (tradução nossa, grifos nossos)

Para mais que isso, conforme já diagnosticado, quando os consumidores sentem dificuldade de distinguir os fornecedores, há uma tendência de que não os recompensem com sua confiança. Perdidos quanto à origem do produto e afetados pela sensação de insegurança, abandonam o propósito de adquirir o produto⁷⁴.

Sendo assim, ao fazer uso do termo “Iphone” isolada e exclusivamente, a IGB Eletrônica S.A (Gradiente) provocará um estado de confusão nos consumidores brasileiros, e, como se não fosse o bastante, favorecerá, com isso, que tomem decisões em prejuízo da Apple Inc. Tal conduta tem manifesta natureza anticompetitiva e viola o princípio e direito fundamental à livre concorrência, como desenvolveremos adiante.

Duas objeções podem ser apresentadas ao argumento que desenvolvemos aqui. É possível que se sustente que a mera probabilidade de confusão mental dos consumidores brasileiros causada pela IGB Eletrônica S.A (Gradiente) seja um motivo insuficiente para ocasionar alguma interferência negativa nos negócios da Consulente. Além do mais, é possível argumentar que parte significativa dos consumidores brasileiros não experimentarão qualquer confusão com o uso do signo “Iphone” como marca pela IGB Eletrônica S.A (Gradiente), tal como requer a Recorrente.

⁷³ EUA. Court of Appeals for the Second Circuit. *Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab*, 335 F.3d 141. 2003. Disponível em: <https://casetext.com/case/virgin-enterprises-ltd-v-nawab>. Acesso em: 29 jun. 2022.

⁷⁴ LAU, G. T.; HAN LEE, S. Consumers trust in a brand and the link to brand loyalty. *Journal of Market Focused Management*, v. 4, p. 341-70, 1999.

Como veremos à frente, a primeira objeção não se sustenta no âmbito da legislação e da doutrina brasileiras, que compartilham da premissa de que consumidores são vulneráveis nas relações de consumo. Tal vulnerabilidade – vale destacarmos desde logo – tem, entre os seus fundamentos, a assimetria informacional entre consumidores e fornecedores de produtos e de serviços, que favorece os últimos.

A fim de responder à segunda objeção, retomamos à noção de diluição de marca, fenômeno que, como já dissemos, consiste no embaraço ou mancha de uma marca, que independe da ocorrência (mesmo que potencial) de confusão. A justificativa para evitá-lo – que nada tem a ver com a probabilidade de confusão – consiste na redução dos chamados “custos da imaginação” (*imagination costs*), isso é, da necessidade de o consumidor ter de pensar mais para concluir corretamente algo sobre uma marca⁷⁵.

No cenário em que consumidores (na melhor das hipóteses) não se confundem sobre a fonte de um produto ou de um serviço, as marcas encurtam a distância entre eles e os fornecedores, preenchendo, com rapidez, “lacunas de informação”⁷⁶, por meio da associação do produto ou do serviço com outros do mesmo fornecedor. Sobre essa vantagem da qual também usufruem consumidores não confusos, traçaremos mais considerações no tópico seguinte.

d) Tese 4: A pretensão de uso isolado e exclusivo do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) NÃO SUBSISTE a um *juízo de proporcionalidade*.

Em nosso entender, ao realizar o registro da marca “G Gradiente Iphone” *sem ressaltar* a vedação ao uso isolado e exclusivo do termo “Iphone”, atendendo ao pedido feito pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), o INPI realizou ato administrativo que afronta o princípio (e dever) da proporcionalidade, o que não deve ser cancelado.

Para melhor elucidar a tese, faremos algumas breves considerações sobre o princípio da proporcionalidade na sua manifestação e aplicação clássica como critério material de aferição da inconstitucionalidade de medidas estatais que

⁷⁵ GRYNBERG, M. Trademark litigation as consumer conflict. *New York University Law Review*, v. 83, n. 60, p. 110, 2008.

⁷⁶ BARTOW, A. Likelihood of confusion. *San Diego L. Rev.*, v. 41, p. 1-160, 2004.

restringem os direitos fundamentais por intervenção em seu respectivo âmbito de proteção.

Para tanto, transcrevemos trechos de obra de nossa redação⁷⁷:

[...] De acordo com a posição corrente e amplamente recepcionada pela doutrina e também acolhida em sede jurisprudencial (embora nem sempre corretamente aplicada!), na sua função como critério de controle da legitimidade constitucional de medidas restritivas do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade costuma ser desdobrado em três elementos (subcritérios ou subprincípios constitutivos, como prefere Gomes Canotilho):

a) *a adequação ou conformidade*, no sentido de um controle da viabilidade (isto é, da idoneidade técnica) de que seja em princípio possível alcançar o fim almejado por aquele(s) determinado(s) meio(s), muito embora, para alguns, para que seja atendido o critério, bastaria que o Poder Público (mediante a ação restritiva) cumpra com o dever de fomentar o fim almejado⁷⁸;

b) *da necessidade*, em outras palavras, a opção pelo meio restritivo menos gravoso para o direito objeto da restrição, exame que envolve duas etapas de investigação: o exame da igualdade de adequação dos meios (a fim de verificar se os meios alternativos promovem igualmente o fim) e, em segundo lugar, o exame do meio menos restritivo (com vista a verificar se os meios

⁷⁷ SARLET, I. W. *Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional*. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 416-17 (para enxugar o texto do parecer, foi reduzido, em alguns casos, o conteúdo das notas de rodapé).

⁷⁸ Nesse sentido, dentre muitos, ÁVILA, H. B. *Teoria dos princípios – Da definição à aplicação de princípios jurídicos*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 116 e ss.

alternativos restringem em menor medida os direitos fundamentais afetados)⁷⁹;

c) *da proporcionalidade em sentido estrito*, que exige a manutenção de um equilíbrio (proporção e, portanto, de uma análise comparativa) entre os meios utilizados e os fins colimados, no sentido do que para muitos tem sido também chamado de razoabilidade ou justa medida⁸⁰, já que mesmo uma medida adequada e necessária poderá ser desproporcional...⁸¹.

[...] Cumpre anotar, neste contexto, que embora não se trate propriamente de um critério interno (no sentido de um quarto elemento da proporcionalidade), a aferição da proporcionalidade de uma medida restritiva há de partir do pressuposto de que a compressão de um direito encontra sua razão de ser na tutela de outro bem jurídico constitucionalmente relevante (não necessariamente outro direito fundamental), ou seja, a restrição deve ter uma finalidade constitucionalmente legítima⁸², em outras palavras e como já referido, uma justificação constitucional.

Conforme podemos observar, uma restrição – sendo ela uma redução da extensão de um direito fundamental – carece de uma justificação válida e

⁷⁹ Cf., novamente, ÁVILA, H. B. *Teoria dos princípios* – Da definição à aplicação de princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 122 e ss.

⁸⁰ Sobre a razoabilidade e sua distinção da proporcionalidade, remetemos, na doutrina brasileira, especialmente aos estudos de STEINMETZ, W. A. *Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 173 e ss.; SILVA, V. A. da. O proporcional e o razoável. *Revista dos Tribunais*, v. 798, p. 27 e ss., 2002, bem como as diversas possibilidades de distinção apresentadas por ÁVILA, H. B. *Teoria dos princípios* – Da definição à aplicação de princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, em especial p. 102 e ss.

⁸¹ A respeito destes três critérios e sua aplicação, v., dentre tantos, SCHOLLER, H. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e administrativo da Alemanha. *Revista Interesse Público*, n. 2, p. 97 e ss., 1999. Entre nós, em especial ÁVILA, H. B. *Teoria dos princípios* – Da definição à aplicação de princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 112 e ss.

⁸² Cf., por todos e entre nós, DIMOULIS, D.; MARTINS, L. *Teoria geral dos direitos fundamentais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 198 e ss.

compatível com a Constituição, devendo sempre atender às exigências do teste de proporcionalidade acima descritas.

Entretanto, não é isso que percebemos na situação em análise.

O registro realizado pelo INPI não atende ao princípio (e dever) da proporcionalidade, porque sequer passa pelo escrutínio de sua segunda etapa, qual seja, a da necessidade. Para esclarecer, passamos a examinar, etapa por etapa, a (des)proporcionalidade da restrição empreendida pelo registro da marca “G Gradiente Iphone” desacompanhado de proibição de uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S.A (Gradiente).

À partida, destacamos que o conflito em questão envolve o direito à propriedade intelectual (e à propriedade de marca) de ambas as partes. Entretanto, conforme a seguir elucidamos, a controvérsia em causa envolve também o direito à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência), além do direito à segurança jurídica (especialmente no que diz com a proteção da confiança legítima dos consumidores brasileiros), o que deve ser levado em conta na análise da restrição a ser realizada, sob o prisma do princípio-dever da proporcionalidade.

Quanto à primeira etapa do teste da proporcionalidade, devemos averiguar se o meio – qual seja, o registro da marca “G Gradiente Iphone” sem qualquer ressalva quanto à vedação ao uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” – é adequado para atingir o fim visado, consistente na promoção do direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Recorrente IGB Eletrônica S.A (Gradiente), bem como de seu direito à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência). Numa versão “fraca” do teste de adequação, o meio é adequado se fomenta ao fim visado, ainda que não o garanta.

No caso examinado, é possível concluir que o meio eleito é adequado.

Segundo já dissemos, o registro é ato administrativo de natureza (em regra) constitutiva, nos termos do art. 126 da LPI, cuja consequência é a atribuição da propriedade de uma marca a alguém. Por isso, não duvidamos de sua aptidão para proteger o direito à propriedade intelectual (e de marcas) da IGB Eletrônica S/A (Gradiente).

A demonstração da adequação impele-nos à aferição subsequente da necessidade do meio eleito, que compreende a segunda etapa da análise de proporcionalidade.

Nesse momento, ao confrontarmos o meio eleito para assegurar o fim almejado com meios alternativos a ele, fica cristalina a existência de alternativa que garante o direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Recorrente IGB Eletrônica S.A (Gradiente), e que afeta em menor medida o direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc., o seu direito à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência) e o direito à segurança jurídica (em especial, no que se refere proteção da confiança) dos consumidores brasileiros.

Com vistas a demonstrarmos a razão de o meio eleito pelo INPI não atender ao teste da necessidade, devemos compará-lo com meios alternativos.

Para tanto, destacamos que, consoante a recente Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marcas e sobre o *Manual de Marcas do INPI*, os pedidos de registro de marca devem ser avaliados formal e substancialmente (art. 20). A análise realizada pode culminar em diferentes decisões, conforme vemos a seguir:

Art. 24. Os despachos decisórios relativos à registrabilidade do sinal podem ser *o de deferimento, o de deferimento parcial ou o de indeferimento do pedido de registro de marca.*

Parágrafo único. Os textos dos despachos deverão conter a justificativa das decisões tomadas e poderão contemplar ainda os seguintes elementos:

I - *ressalva quanto a eventuais termos considerados irrestritamente aplicáveis per se, se for o caso;*

II - *tradução dos elementos nominativos da marca em idioma estrangeiro, se for o caso, e apenas quando o esclarecimento do significado da expressão em análise for relevante para o contexto da decisão tomada; e*

III - *menção quanto a alterações, se for o caso, na especificação de produtos e serviços, em razão de necessária adequação às classes reivindicadas. (grifos nossos)*

Notamos que, entre o deferimento sem qualquer ressalva e o indeferimento de um pedido de registro de marca, o INPI pode adotar uma posição intermediária consistente no deferimento do pedido com ressalva quanto à vedação ao uso de termos irregistráveis, pertencentes à composição da marca. O ponto tem relevância quando em questão marcas compostas por mais de um signo, como é o caso da “G Gradiente Iphone”, composta pelos signos “G”, “Gradiente” e “Iphone”.

Observando decisões já tomadas pelo INPI, podemos concluir, com segurança, que a presença de signos irregistráveis na composição de uma marca não constitui obstáculo ao seu registro. Assim, p. ex.:

4. Na composição de sinais marcários, o termo “BRASIL” é comumente disposto de forma a funcionar como identificador da origem dos bens ou dos serviços ou, ainda, da nação onde os mesmos serão comercializados ou fornecidos. Em tais circunstâncias, o mesmo seria, portanto, de uso comum para estes produtos ou empreendimentos, conforme expresso no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo, conseqüentemente, irregistrável isoladamente à luz do referido dispositivo legal.

5. Contudo, há casos em que o referido vocábulo, quando combinado a outros termos ou expressões, não enseja o estabelecimento de uma relação inequívoca entre o conjunto requerido e a nacionalidade/proveniência dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar, deixando de exercer função de identificador de nacionalidade e passando a funcionar como parte distintiva do conjunto. Trata-se de hipóteses em que “BRASIL”, por figurar com conotação destinada a apenas sugerir conceitos, ideias, imagens associadas ao País, termina compondo conjunto passível de registro, resultando, a rigor, em marca tão somente evocativa.

6. *Quando diante desta hipótese, não se aplica o disposto no art. 124, inc. VI, da LPI, uma vez que o conjunto resultante*

*possuiria suficiente distintividade, sendo passível, portanto, de registro – ressalvada, obviamente, a incidência de demais proibições legais.*⁸³ (grifos nossos)

*Salientamos que a orientação técnica, a qual vem sendo aplicada desde a década de 90, no sentido de proteger como marca o conjunto composto por termos que isolados são considerados irregistráveis, teve sua origem em uma decisão judicial proferida na ação ordinária n. 7365772/86 (doc. fls. 75/82), pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Federal, Seção do Estado do Rio de Janeiro, objeto de acompanhamento no processo INPI nº 000786/86, que envolveu o registro nº 810928094, marca “Pão & Companhia”.*⁸⁴ (grifos nossos)

Em adição, enfatizamos que o próprio *Manual de Marcas do INPI* prevê que:

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.

[...] Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica dos diversos elementos constituintes das marcas, *verificando se as impressões de conjunto geradas são capazes de levar o público-alvo à confusão ou à associação indevida.*⁸⁵ (grifos nossos)

Por isso mesmo, é evidente que, quando marcas compostas por signos irregistráveis são registradas, não é atribuída a propriedade dos referidos signos ao seu titular, sob pena de verdadeira afronta à vedação legal contida

⁸³ BRASIL. INPI. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2017. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Resolu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 2 jul. 2022.

⁸⁴ BRASIL. INPI. Parecer/INPI/Proc/Diradi nº 15/09. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Resolu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 2 jul. 2022.

⁸⁵ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 4 jul. 2022.

no art. 124 da LPI, VI, que proíbe o registro de sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos.

Na Nota Técnica nº 001/2015, o INPI estabelece, inclusive, a forma adequada de registro de marcas que têm em sua composição signos irregistráveis. Referindo-se às marcas formadas pela justaposição ou aglutinação de termos não distintivos e outros elementos, determina que:

2. Nas marcas formadas a partir do processo de aglutinação, será objeto de ressalva o elemento não distintivo que esteja, do ponto de vista gráfico ou fonético, suficientemente destacado, a ponto de descaracterizar o efeito gerado pela aglutinação. *Aplica-se, em tais casos, a apostila “sem direito ao uso exclusivo da expressão [...], isoladamente”...*

3. Nas marcas formadas a partir do processo de justaposição, será objeto de ressalva o elemento não distintivo que, embora justaposto a outro termo distintivo, seja incapaz de formar conjunto suficientemente diferente dos componentes isolados da marca sob exame, do ponto de vista gráfico, fonético ou ideológico. *Neste caso, aplica-se a ressalva “sem direito ao uso exclusivo da expressão [...]” ao elemento não distintivo, independente da apresentação do sinal.*⁸⁶ (grifos nossos)

De tudo o que foi dito, temos que a decisão do INPI de realizar o registro da marca “G Gradiente Iphone” em benefício da Recorrente, sem ressaltar a vedação quanto ao uso isolado e exclusivo do termo “Iphone”, não resiste à aplicação do teste da necessidade, pois a alternativa de conceder o registro da composição marcária “G Gradiente Iphone” com a mencionada ressalva teria, igualmente, o condão de assegurar o direito à propriedade intelectual (e de marcas) à IGB Eletrônica S/A (Gradiente), fazendo-o sem violar o direito de uso da “marca notoriamente reconhecida” “iPhone” pela Apple Inc.

⁸⁶ BRASIL. INPI. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2015. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Resolu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 2 jul. 2022.

Aliás, conforme se extrai dos autos, é exatamente essa a pretensão da Apple Inc. Repisa-se que a Consulente não pretende apropriar-se do termo “Iphone” de modo a impedir o seu uso pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente). Se assim fosse, seguramente o direito à propriedade intelectual (e de marcas) da IGB Eletrônica S.A (Gradiente) sofreria maior restrição, visto que seria reduzida a extensão de sua liberdade de escolha de signos visando à composição da sua marca.

Nada obstante, como já afirmamos, o que se quer é tão somente que o registro da marca “G Gradiente Iphone” seja acompanhado de uma ressalva quanto à vedação ao uso isolado e exclusivo do termo “Iphone”. Ou seja, sequer se pretende retirar da Recorrente a liberdade de compor a sua marca com o signo “Iphone”.

Desse modo, é oportuno destacar que *não desconsideramos a possibilidade de um “uso justo” (fair use) do termo por parte da IGB Eletrônica S/A (Gradiente). Ao contrário: reconhecemos que subsiste o direito de a Recorrente fazer uso do termo que tem, para o seu produto, significado primário, isso é, descritivo.*

Sabemos que um mercado competitivo exige que os fornecedores tenham meios adequados de comunicar as características de seus produtos. Entretanto, para isso não se deve tolerar a apropriação de signos que, no contexto, têm finalidade meramente descritiva⁸⁷.

Logo, entendemos que é plenamente possível que os produtos da Apple Inc. e da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) disputem o mercado de consumo de smartphones, mas em condições adequadas de concorrência, as quais passam pelo destaque, no ato de registro, da proibição de utilização, de forma exclusiva e isolada, do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A.

Acrescentamos que a doutrina é firme no sentido de que o registro de marcas é um ato administrativo vinculado, tendo em vista a impossibilidade de o INPI realizá-lo (ou não) conforme o seu arbítrio⁸⁸. Do mesmo modo, em voto proferido no STJ, a Exma. Ministra Nancy Andrighi já defendeu que a análise realizada pelo INPI para fins de registro de marcas encontra-se “vinculada aos parâmetros técnicos estabelecidos na Lei nº 9.279/1996 e em suas próprias

⁸⁷ BARRET, M. Reconciling fair use and trademark use. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, v. 28, p. 1-63, 2010.

⁸⁸ CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial: da propriedade intelectual e do objeto dos direitos*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 101.

resoluções, sendo-lhe, em princípio, vedado negar registro a uma marca que preencha os requisitos legais”⁸⁹ (grifos nossos).

Assim, por causa de sua natureza de ato administrativo vinculado, o registro deve ser realizado pelo INPI em proveito da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), mas não à revelia das exigências legais e constitucionais (e daquelas definidas em seus próprios atos decisórios e regulamentares) acerca do direito à propriedade intelectual (e de marcas). Por tudo isso, o registro há de ser feito, mas com ressalva!

No entanto, mesmo que se entenda, a despeito de tudo o que já foi colacionado em termos de argumentos jurídicos, que o Registro nº 822.112.175/ Classe 09 realizado pelo INPI não viola o teste da necessidade, não haveria como superar a terceira barreira, ou seja, o teste da proporcionalidade em sentido estrito.

No âmbito da terceira etapa da aplicação da proporcionalidade, qual seja a proporcionalidade em sentido estrito, notamos a prevalência do direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc., que, no presente caso, se soma ao seu direito fundamental à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência) e à segurança jurídica (e à proteção da confiança, em particular) dos consumidores brasileiros.

A fim de justificarmos esse entendimento, passamos a demonstrar que o peso do direito fundamental à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc. soma-se ao do seu direito fundamental à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência) e ao da segurança jurídica (e à proteção da confiança, em específico) dos consumidores brasileiros, sobressaindo-se em relação ao do direito à propriedade intelectual (e de marcas) da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), tudo como demonstram as razões que seguem:

1. *O direito fundamental à segurança jurídica (em sua faceta correspondente à proteção da confiança) requer que o termo “iPhone” possa ser usado pela Apple Inc. como marca, uma vez que ele faz parte de uma “família de marca” (família “i”), e, quando isso ocorre, a relação marca-fonte é reforçada no imaginário do consumidor.*

Quando um signo é utilizado em um conjunto de marcas do mesmo fornecedor, dizemos que está constituída uma “família de marca”. Uma vez que isso ocorra, “o consumidor pode desconhecer o nome do fornecedor

⁸⁹ BRASIL. STJ, REsp 1.162.281, 3ª T., Relª Min. Nancy Andriahi, DJe 25.02.2013.

detentor da marca, mas confia que, seja qual for, será sempre o mesmo”⁹⁰ (tradução nossa).

O tema da “família de marca” já foi amplamente discutido na jurisprudência norte-americana, com especial destaque para o caso *McDonald’s Corp. v. McBagel’s Inc.*, no qual ficou decidido que a *McBagel’s Inc.* estava impedida de usar o elemento “Mc” como componente de marca, uma vez constatada a existência de uma família de marca “Mc” pertencente ao *McDonald’s*:

[...] Em outras palavras, se o *McDonald’s* puder demonstrar que estabeleceu uma “família de marcas”, a corporação poderá obter proteção de marca registrada contra aquela cuja marca se acredita ser proveniente da mesma fonte que a família do demandante. A existência de uma “família de marcas” é uma questão de fato baseada no caráter distintivo do componente formativo comum e outros fatores, incluindo a extensão do uso da família, publicidade, promoção e sua inclusão em um número de marcas registradas e não registradas de propriedade de uma única fonte. Neste caso, o Tribunal não hesita em constatar que o *McDonald’s* possui uma “família de marcas”, tanto registradas quanto não registradas, cuja característica comum é o uso de “Mc” ou “Mac” como formativo.⁹¹ (tradução nossa, grifos nossos)

Na ocasião, ficou definido, ainda, que a *McDonald’s Corp.* não precisaria comprovar que o uso do elemento “Mc” pela empresa concorrente seria capaz de causar confusão nos consumidores, sendo suficiente que os consumidores acreditassem que o detentor de uma “família de marca” patrocinou ou simplesmente aprovou o uso de elemento identificador da família por terceiros⁹².

⁹⁰ FERNANDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Barcelona: Marcial Pons, 2004. p. 71.

⁹¹ EUA. United States District Court – S.D. New York. *McDonald’s Corp. v. McBagel’s, Inc.*, 649 F. Supp. 1268. 1986. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/649/1268/1631960/>. Acesso em: 9 jul. 2022.

⁹² EUA. United States District Court – S.D. New York. *McDonald’s Corp. v. McBagel’s, Inc.*, 649 F. Supp. 1268. 1986. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/649/1268/1631960/>. Acesso em: 9 jul. 2022.

A partir do exposto, cabe aferir se a Apple Inc. constitui uma “família de marca” (família “i”).

Em primeiro lugar, destacamos que a Apple Inc. possui, ao todo, muitos registros de marcas “i”, no Brasil, citando-se, em caráter ilustrativo⁹³:

1. IMUSIC - marca nominativa (de serviço); registro concedido em 13.02.2007 e com vigência até 13.02.2027.
2. IMOVIE - marca nominativa (de produto); registro concedido em 13.12.2005 e com vigência até 13.12.2025.
3. IMAC - marca nominativa (de produto); registro concedido em 15.05.2007 e com vigência até 15.05.2027.
4. ITUNES marca nominativa (de produto); registro concedido em 12.06.2007 e com vigência até 12.06.2027.
5. IPOD - marca nominativa (de serviço); registro concedido em 03.07.2007 e com vigência até 03.07.2027.
6. IBOOK - marca nominativa (de produto); registro concedido em 16.11.2010 e com vigência até 16.11.2030.

Soma-se a isso o efetivo uso das marcas da família “i” pela Consulente.

Quanto à marca “iPhone”, que ora nos interessa, isso se confirma pelos recentes dados, segundo os quais, em 2021, a Apple Inc. atingiu o marco de mais de 1 bilhão de “iPhones” ativados no mundo⁹⁴, e, no corrente ano de 2022, anunciou o total de 1,8 bilhão de dispositivos ativos no mundo (ou seja, com ao menos um serviço da Apple Inc. em funcionamento), considerados todos os seus produtos⁹⁵.

⁹³ O inteiro teor dos mencionados (e de todos os) registros concedidos à Apple Inc., no Brasil, pode ser encontrado na base de dados de registros ativos do INPI, em BRASIL. INPI. Base de dados. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_titular.jsp. Acesso em: 3 jul. 2022.

⁹⁴ APPLE sees revenue growth accelerating after setting record for Iphone sales, China strength. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-apple-results/apple-tops-wall-street-expectations-on-record-iphone-revenue-china-sales-surge-idUSKBN29W2TD?il=0>. Acesso em: 6 jul. 2022.

⁹⁵ APPLE tem 1,8 bilhão de dispositivos ativos no mundo. Disponível em: <https://macmagazine.com.br/post/2022/01/27/apple-tem-18-bilhao-de-dispositivos-ativos-no-mundo/>. Acesso em: 6 jul. 2022.

O contexto ora em análise é ainda mais grave, uma vez que a pretensão da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) é usar não somente o prefixo “i”, mas o próprio signo utilizado pela Apple Inc. (“Iphone”), fazendo-o de modo isolado e exclusivo. Evidentemente, privar a Apple Inc. da utilização do termo por ela consagrado “iPhone”, permitindo seu uso isolado e exclusivo pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), fere a segurança jurídica em sentido amplo e a proteção da confiança do consumidor em específico, não sendo, portanto, solução constitucionalmente adequada.

À vista do exposto, resta claro para nós que a segurança jurídica (aqui abrangendo a proteção da confiança) impõe ao INPI que ressalve a proibição do uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” no registro concedido em favor da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), a fim de que ele possa ser utilizado como marca pela Apple Inc. Do contrário, o conhecimento prévio dos consumidores brasileiros acerca da relação entre os produtos da família “i” e a Apple Inc. fará com que eles sejam induzidos em erro quando se depararem com o produto da Recorrente ostentando o termo em questão.

2. O direito fundamental à segurança jurídica (e à proteção da confiança) exige que sejam veiculadas informações verdadeiras, claras e precisas sobre os produtos da Apple Inc. e da IGB Eletrônica S/A (Gradiente).

No âmbito das relações de consumo, é assegurado tanto o direito à informação (Código de Defesa do Consumidor – CDC, art. 6º, III), tendo como titulares os consumidores, quanto o correlato dever de informar imposto aos fornecedores (CDC, arts. 12, 14, 18, 20, 30, 31, 46 e 54).

A relevância do direito à informação, nesse contexto, deve-se, em especial, à frequente assimetria informacional entre consumidores e fornecedores, originada no fato de que consumidores e fornecedores conhecem os produtos e os serviços em graus distintos. Se, de algum modo, isso se mostra inevitável, há situações que podem (e devem) ser combatidas, como, por exemplo, a tentativa de “reduzir a concorrência no mercado, agindo para aumentar a assimetria da informação”⁹⁶ (grifos nossos), assim como há estratégias que podem (e devem) ser usadas para reduzir tal desigualdade informacional.

⁹⁶ STIGLITZ, J. Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, v. 92, n. 3, p. 470, 2002.

Ressaltando a importância de assegurar o direito à informação aos consumidores, Antônio Herman Benjamin, Bruno Miragem e Cláudia Lima Marques destacam:

[o direito à informação confere] efetividade ao direito de escolha do consumidor (art. 6º, III), como causa inicial do contratar, e acompanha todo o processo obrigacional, na segurança esperada por este equilíbrio informado dos riscos e qualidades, até seu fim, que é satisfação das expectativas legítimas do consumir um produto ou serviço sem falhas de segurança (causa final).⁹⁷

Assim, observamos que o direito à informação está relacionado à proteção da confiança depositada pelos consumidores nos produtos e nos serviços disponíveis no mercado e em seus respectivos fornecedores. Por isso mesmo, além de concederem as informações necessárias para que os consumidores possam decidir, os fornecedores têm também o dever de não impedir ou dificultar o acesso a tais informações. Requeremos dos fornecedores, portanto, que tenham um comportamento pautado pela boa-fé⁹⁸.

No caso em análise, é especialmente relevante a proteção da informação pré-contratual, que se perfaz, regra geral, mediante publicidade. Vale lembrar que o CDC dispõe que *“a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas [...] sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados...”* (art. 31 do CDC – grifos nossos), além de vedar a publicidade enganosa, definida como aquela *“[...] inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”* (art. 37, § 1º do CDC – grifos nossos).

Seguindo o entendimento de Bruno Miragem, extraímos da interpretação conjunta dos referidos dispositivos que:

⁹⁷ MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. V.; MIRAGEM, B. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: RT, 2013. p. 278.

⁹⁸ MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. V.; MIRAGEM, B. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: RT, 2013. p. 715.

O princípio da veracidade, pois, sustenta-se no paradigma do dever de prestar a informação correta. A medida desta correção se estabelece a partir do art. 36, parágrafo único, do CDC. *Correta*, neste sentido, será a informação que guardar relação de conformidade com os fatos de natureza técnica ou científica relativos ao produto ou serviço anunciado. A violação direta do princípio da veracidade caracteriza a publicidade enganosa, definida no art. 37, § 1º, do CDC, e cuja caracterização se dá de modo objetivo, bastando para tal que seja demonstrada a violação do dever. Ou seja, sem a necessidade de reconhecimento do elemento subjetivo dolo ou culpa.⁹⁹ (grifos no original)

Ora, observamos que o dever de que informações sobre produtos e serviços sejam corretas, claras, precisas e ostensivas, somado à vedação da publicidade enganosa, tem como objetivo impedir que a publicidade induza em erro o consumidor. Esse risco é real no presente caso.

Por último, frisamos que a publicidade a ser realizada pela Recorrente se o seu produto for colocado no mercado ostentando o signo “Iphone” (isoladamente) será ilícita, ainda que a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) não tenha intenção de enganar os consumidores brasileiros. Na conjuntura das relações de consumo, a intenção do agente (quer dizer, o elemento subjetivo consistente no dolo ou na culpa) de causar dano é irrelevante¹⁰⁰.

Já que será capaz de induzir em erro (ou ao menos embarçar) o consumidor, notadamente acerca da origem do produto, a publicidade será a priori enganosa e, por isso, ilícita, o que, nos parece, não deve ser cancelado, por não ter suporte jurídico-constitucional.

3. *Uma relação de concorrência adequada pressupõe que o termo “iPhone” possa ser usado como marca pela Apple Inc., uma vez que reduz os “custos da imaginação”*

⁹⁹ MIRAGEM, B. *Curso de direito do consumidor*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 96-7. p. 275.

¹⁰⁰ PASQUALOTTO, A. *Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, tópico 1.2.2.

(*imagination costs*) do consumidor e impede a “carona no patrimônio intangível” (*free ride on the goodwill*) da marca.

Para esclarecer o ponto, são necessárias algumas observações acerca da relação entre livre iniciativa, liberdade econômica e liberdade de concorrência. Para isso, reproduzimos breve trecho de Parecer anterior deste signatário, no qual o tema foi explorado¹⁰¹:

[...] a livre iniciativa tem o seu âmbito de proteção alargado, acolhendo o que podem ser chamadas de liberdades parciais, a saber, a liberdade econômica e a liberdade de concorrência, ambas coordenadas por fins sociais.¹⁰²

De acordo com a preciosa lição de Eros Grau, que aqui se agrega, a distinção entre o conceito de livre concorrência e o da liberdade econômica (ou liberdade de comércio e indústria, como, por vezes, prefere) não afasta a profunda relação entre ambas:

[...] 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

¹⁰¹ Trata-se de Parecer da nossa lavra, acostado a processo judicial que tramita na Justiça Federal em São Luís/MA e no TRF da 1ª Região.

¹⁰² Seguiremos a concepção conforme a qual livre iniciativa e liberdade econômica não são conceitos fungíveis, porém estão relacionados, da forma que ensina GRAU, E. Comentários ao art. 170. In: CANOTINHO, J. J. G.; MENDES, G. F.; SARLET, I. W.; STRECK, L. L. (coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. 2 ed. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018. p. 1792.

constitucional, no inciso IV do art. 170 da vigente Constituição.¹⁰³

Assim também lembra o Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do recente julgamento da ADPF 449, que há uma imbricação entre livre iniciativa (e liberdade econômica, em particular) e liberdade de concorrência:

[...] livre iniciativa significa também livre concorrência, e nessa ideia se contém uma opção pela economia de mercado assentada na crença de que é a competição entre os agentes econômicos de um lado e a liberdade de escolha dos consumidores do outro que produzirão os melhores resultados sociais, que são a qualidade dos bens e serviços a um preço justo.¹⁰⁴

A partir do exposto, *depreendemos que a escolha de elementos marcários está, em tese, abarcada pela liberdade econômica da IGB Eletrônica S/A (Gradiente)*¹⁰⁵, que compreende, em seu âmbito de proteção, a liberdade de exercer a atividade econômica com a finalidade de obtenção de lucro, bem como todos os atos operacionais necessários para tal fim¹⁰⁶, entre os quais a escolha de elementos individualizadores de seus produtos e serviços, como as marcas.

Entretanto, em virtude do princípio da livre concorrência, é necessário *impedirmos que o exercício daquele direito afete o funcionamento regular do mercado brasileiro*.

¹⁰³ GRAU, E. Princípio da livre concorrência – Função regulamentar e função normativa. *Revista Trimestral de Direito Público*, v. 93, n. 4, p. 126, 1993.

¹⁰⁴ BRASIL. STF, ADPF 449, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 08.05.2019, DJe 190.

¹⁰⁵ Destacamos a existência de uma relação de concorrência de direitos fundamentais que envolve o direito à livre iniciativa (na sua dimensão relacionada à liberdade econômica) e o direito à propriedade intelectual (e de marcas). Sobre isso, remetemos às considerações já feitas acerca da concorrência de direitos fundamentais no item IV.b.ii.

¹⁰⁶ Trata-se do que chamamos de “liberdade econômica em sentido estrito”, que compõe o conteúdo protegido da norma, em conjunto com as seguintes condutas: a liberdade de escolher um ramo econômico para exploração (liberdade de escolha); a liberdade de escolher o local no qual se estabelecer em termos territoriais e definir o mercado relevante de atuação (liberdade de estabelecimento); a liberdade de organizar-se e gerir suas atividades (liberdade de organização e gestão); e a liberdade de realizar, não realizar ou deixar de realizar investimentos (liberdade de investimentos), cf. MENDES, E. F. Comentários ao artigo 61º. In: MIRANDA, J.; MEDEIROS, R. *Constituição portuguesa anotada*. 2. ed. Coimbra: Wolters Kluwer, Coimbra, t. I, 2010. p. 1207.

Para além da possibilidade de causar confusão no consumidor (ponto que já enfrentamos), dois fenômenos colocam em xeque a pretensão de uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente), porquanto produzem uma concorrência desleal entre os agentes, quais sejam: a produção de “custos de imaginação” (*imagination costs*) para o consumidor e a realização de “carona no patrimônio intangível” (*free ride on the goodwill*) da Consulente por parte da Recorrente.

Já frisamos que o “capital de marca” (*brand equity*) permite que o consumidor tire conclusões sobre um produto ou um serviço sobre o qual ainda não detém todas as informações, correlacionando-o a outros que carregam a mesma marca¹⁰⁷. As conclusões são possíveis porque o consumidor conhece a reputação da marca e do fornecedor (seu proprietário). Assim sendo, quando um novo produto é colocado no mercado, o consumidor, então, deduz: “se é dessa marca (desse fornecedor), então...”.

Esse raciocínio abrevia a decisão acerca da aquisição do produto ou do serviço por parte do consumidor, reduzindo ou eliminando os chamados “custos da imaginação” (*imagination costs*). Ou seja, o consumidor não precisa de grande esforço imaginativo para chegar a conclusões acertadas acerca do produto ou do serviço que lhe é ofertado, porque detém, na memória, um conjunto de informações prévias sobre a marca e seu fornecedor¹⁰⁸.

No entanto, uma vez que a associação entre o termo “Iphone” e a Apple Inc. pelos consumidores brasileiros é ampla e consistente, *a inserção no mercado de um produto que carregue o mesmo termo como marca, oriundo de outro fornecedor, incrementará o esforço a ser gasto pelo consumidor para chegar a conclusões corretas acerca do produto. Além disso, uma vez que a associação marca-fonte frequentemente realizada pelos consumidores sofrerá um “efeito de desfoque”¹⁰⁹, é não apenas possível, como provável, que isso venha a abalar a confiança por eles depositada na Apple Inc. e em seus produtos, como antes ressaltamos.*

¹⁰⁷ LANDES, W. M.; POSNER, R. A. Trademark Law: an economic perspective. *Journal of Law and Economic*, v. 30, n. 2, p. 269-70, 1987.

¹⁰⁸ BEEBE, B. et al. Testing for trademark dilution in court and the lab. *The University of Chicago Law Review*, v. 86, n. 3, p. 611-668, 2019.

¹⁰⁹ LANDES, W. M.; POSNER, R. A. Trademark Law: an economic perspective. *Journal of Law and Economic*, v. 30, n. 2, p. 269-70, 1987.

Por outro lado, se a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) passar a usar a marca “Iphone”, isolada e exclusivamente, é certo que pegará “carona no patrimônio intangível” (free ride on the goodwill) construído, durante anos, pela Consulente. Esse fenômeno ocorre quando um fornecedor se apropria da fidelidade (patrimônio intangível) construída por outro (por meio de sua marca) para atrair consumidores¹¹⁰.

Sublinhamos que, para o INPI, “são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros”¹¹¹, pois têm o mesmo fim ou direcionam-se ao mesmo público. É exatamente o que ocorre entre os produtos da *Apple Inc.* e da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), vez que ambos disputam o mercado brasileiro de smartphones.

Não há como concebemos, de forma jurídico-constitucional válida, que a Recorrente possa retirar vantagens comerciais do prestígio construído por sua concorrente. Trata-se de comportamento desleal que esbarra no direito à liberdade de concorrência, sendo, por isso, proibido.

A esse respeito, devemos considerar que CF prevê a livre concorrência entre os princípios da ordem econômica (art. 170, IV) em razão de seu valor social¹¹², ou seja, com vistas a promover, como fim último, a defesa do consumidor¹¹³. Assim, exige que os titulares do poder econômico sejam responsáveis perante os consumidores¹¹⁴, o que, entretanto, não é o que demonstra a Recorrente.

Para o referido fim, o texto constitucional atribui ao legislador o dever de reprimir condutas anticoncorrenciais, ao dispor, em seu art. 173, § 4º, que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (grifos nossos).

¹¹⁰ BONE, R. G. Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law. *Boston University Law Review*, v. 86, p. 549, 2004.

¹¹¹ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 4 jul. 2022.

¹¹² BRUNA, S. V. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 136.

¹¹³ SALOMÃO FILHO, C. *Direito concorrencial*. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 104 e ss.

¹¹⁴ FRAZÃO, A. A necessária constitucionalização do direito da concorrência. In: CLÈVE, C. M.; FREIRE, A. (org.). *Direitos fundamentais e jurisdição constitucional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 155.

No âmbito infraconstitucional, a LPI versa sobre a concorrência desleal determinando que:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos...

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

[...]

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

O CDC também reprime a concorrência desleal, dispondo que:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.

Por tudo isso, *apontamos, inclusive, para a possibilidade de que os consumidores brasileiros, sujeitos a informações capazes de confundir-los (ou embaraçá-los), sofram danos morais coletivos, caso seja atendida a pretensão da Recorrente. É pacífico na jurisprudência do STJ o cabimento de reparação por danos dessa natureza nas relações de consumo*¹¹⁵.

Ademais, quanto aos danos sofridos pelo próprio proprietário da marca indevidamente utilizada por terceiros, a sólida posição do STJ é no sentido de que eles podem ter natureza patrimonial e extrapatrimonial, sendo que, nesse último caso, configuram-se como in re ipsa:

*O uso indevido da marca acarreta dano material uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular. O uso indevido da marca provoca desvio de clientela e confusão entre as empresas, acarretando indiscutivelmente dano material. Desse modo, se ficar demonstrado o uso indevido de marca, o juiz deverá declarar a existência do dano (na debeatur). O quantum debeatur, por sua vez, deverá ser apurado no âmbito da liquidação pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de comprovação de fatos novos, nos termos do art. 210 da LPI. Quanto ao prejuízo extrapatrimonial, prevalece que o uso indevido da marca gera dano moral in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita – contrafação –, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.*¹¹⁶

A partir do que foi desenvolvido, o primeiro ponto que deve ser considerado, no âmbito da proporcionalidade em sentido estrito, é a intensidade da não satisfação (afetação) do direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc., ao qual se soma o seu direito à livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e de concorrência)

¹¹⁵ Para citar apenas as mais recentes, cf. BRASIL. STJ, REsp 1.929.288/TO, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrighi, DJ 22.02.2022 e STJ, REsp 15.39.056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 06.04.2021.

¹¹⁶ BRASIL. STJ, REsp 1.327.773/MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJ 28.11.2017.

e o direito à segurança jurídica (e à proteção da confiança, em particular) dos consumidores.

Uma vez que a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) pretende deduzir do registro da marca “G Gradiente Iphone” o direito de uso isolado e exclusivo do signo “Iphone”, no Brasil, o provimento do seu pedido afetará, com intensidade, o direito à propriedade de marcas constitucionalmente protegido da Consulente.

Considerando-se que o *smartphone* da Apple Inc. foi lançado em 2007, e desde 2008 tem sido comercializado no Brasil (um período que totaliza praticamente 15 anos), o termo “Iphone” adquiriu distintividade no mercado brasileiro, passando a ser associado à família “i” e às características usuais dos produtos “Apple”.

Além disso, mesmo que a Apple Inc. possa eleger outro signo para nomear o seu produto (valendo-se de sua liberdade econômica), ao ser proibida de usar o termo “iPhone” como marca (notoriamente conhecida, diga-se), ela perderá as vantagens competitivas decorrente da legítima formação de seu “capital de marca”. O resultado será uma concorrência desleal entre Apple Inc. e a IGB Eletrônica S/A (Gradiente), que passará a se servir do valor de mercado alcançado pela marca, construído pela Consulente, podendo utilizá-lo para desviar a sua clientela.

Como se não bastasse, o uso isolado e exclusivo do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) tem impactos de dimensão coletiva que recaem especialmente sobre os consumidores. Após anos de associação do termo à Apple Inc., é certo que os consumidores brasileiros terão abalada a confiança depositada nas informações disponibilizadas no mercado acerca dos produtos concorrentes, tornando-se ainda mais vulneráveis à tomada de decisões equivocadas.

O segundo ponto a ser enfrentado é se a alta intensidade da afetação (ou baixa satisfação) do direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc., ao qual se soma o seu direito à livre iniciativa (abarçadas a liberdade econômica e de concorrência) e o direito à segurança jurídica (e à proteção da confiança, em particular) dos consumidores, eventualmente se justificaria.

A resposta é não. Uma afetação com tamanha intensidade no direito à propriedade intelectual (e de marcas) da Apple Inc. (e dos direitos a ela somados) se justificaria se atender à sua pretensão inviabilizasse o uso da

marca registrada “G Gradiente Iphone” pela Recorrente ou impedisse a criação de outra marca com signos diversos, a fim de competir no mercado em condições adequadas. No entanto, não é isso que ocorrerá. Caso a Apple Inc. possa usar o termo “iPhone” como marca, com exclusividade, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) *poderá continuar a utilizar a marca “G Gradiente Iphone”*.

Assim, o caminho percorrido até aqui no âmbito da proporcionalidade em sentido estrito (e das etapas da adequação e da necessidade) nos leva à conclusão de que a continuidade do uso do termo “Iphone” como marca (notoriamente conhecida) pela Apple Inc. se mostra de elevada importância, motivo pelo qual se justifica restringir o direito à propriedade intelectual (e de marcas) da IGB Eletrônica S/A (Gradiente), a fim de que ela possa fazer uso, tão somente, do conjunto de signos registrado (“G Gradiente Iphone”).

e) Tese 5: Para o registro de marca, a Administração Pública (e, em particular, do INPI) tem o DEVER de levar em consideração o conjunto de *princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo* – com destaque para a legalidade, a finalidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência (art. 37 da CF c/c art. 2º da Lei nº 9.784/1999) –, o que não ocorreu quando do registro da marca “G Gradiente Iphone”.

Até o ano de 2016, em atenção aos limites impostos pelo art. 124 da LPI, o INPI adotava a técnica de apostilar expressões capazes de demarcar o alcance da proteção conferida pelo registro das marcas. No caso de marcas compostas por signos que, tomados isoladamente, seriam irregistráveis, a autarquia acrescentava a expressão “sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão(ões) ‘_____’”¹¹⁷. No entanto, quando realizado o registro da marca “G Gradiente Iphone”, em 2008, o INPI não esclareceu os limites de uso dos elementos componentes da referida marca.

¹¹⁷ BRASIL. INPI. *Manual de Marcas*. 3. ed. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/09_Anota%C3%A7%C3%B5es_e_altera%C3%A7%C3%B5es_diversas. Acesso em: 4 jul. 2022.

Ao assim fazer, o INPI feriu princípios constitucionais basilares que regem o processo administrativo brasileiro, o que impõe a anulação parcial do registro em questão.

No ano de 2013, quando ajuizada a ação ordinária da qual se originou o presente ARE, a técnica de apostilamento estava em vigor, o que explica o fato de a Consulente requerer a inclusão da expressão “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE” no registro realizado em favor da IGB Eletrônica S/A (Gradiente).

Acontece que, ao deixar de esclarecer a impossibilidade de uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A – de forma contrária à sua práxis –, o INPI desprestigiou o conjunto de princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo. Além de ter violado os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica (e da proteção da confiança) e do interesse público pelas razões já explicadas, infringiu os princípios da legalidade, da finalidade e da eficiência.

A violação do princípio da legalidade resulta da desconsideração das proibições contidas no art. 124, VI e XXIII, da LPI, além das normas regulamentares emitidas pela própria autarquia, com destaque para o Manual de Marcas e para as notas técnicas e pareceres com força normativa antes mencionados.

Por sua vez, o princípio da finalidade foi violado quando a Administração Pública desprezou os motivos pelos quais a ordem jurídica brasileira se ocupa da proteção das marcas, dos quais destacamos a proteção da concorrência e dos consumidores. Como já evidenciado, o registro da marca sem ressalva prejudica a concorrência e lesa os consumidores, indo de encontro ao fim das normas relativas à propriedade intelectual (e industrial, em particular).

A eficiência, a seu turno, foi violada pelo extenso lapso temporal que a autarquia deixou transcorrer entre o depósito do pedido e o registro da marca “G Gradiente Iphone”, e pela inobservância das significativas mudanças contextuais ocorridas no mercado de smartphones, inclusive no Brasil, durante o período. Tal fato culminou em uma decisão anacrônica, destoante do contexto social e econômico vigente, conforme explicamos a seguir.

Desde que o apostilamento deixou de ser necessariamente aplicado, a interpretação acerca dos limites de uso dos signos componentes de marcas mistas passou a ser realizada pelo proprietário da marca e pelos demais

agentes de mercado. Na ocorrência de interpretações conflitantes, a questão desloca-se, então, para o âmbito judicial. *Por conseguinte, é o caso de esta Corte definir como interpretação correta da controvérsia ora analisada a que proíbe o uso isolado e exclusivo do termo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente).*

f) Tese 6: A Administração Pública (e, em particular, o INPI) deve decidir atentando para as *consequências práticas de suas decisões* (art. 20 da LINDB), e isso exigiria levar em consideração o posicionamento do produto da Apple Inc. no mercado e o grau de reconhecimento da marca “iPhone” pelos consumidores brasileiros, o que, entretanto, não ocorreu.

Em sua defesa, a Recorrente insiste no fato de que tanto no momento do depósito do pedido de registro quanto naquele em que realizado o registro de sua marca, o produto da Apple Inc. não era consagrado no mercado brasileiro.

De fato, em 2000, quando o pedido foi protocolado no INPI, a Apple Inc. ainda não havia lançado o seu produto “iPhone”, embora, desde 1998, os produtos da família “i” já estivessem disponíveis no mercado mundial. O primeiro “iPhone” da Apple Inc. foi lançado em 2007, e, no Brasil, passou a ser comercializado em 26.09.2008. No momento, a marca “G Gradiente Iphone” já havia sido registrada, o que ocorreu em 29.03.2008.

Contudo, para além de todas as razões já versadas, há mais um motivo para não extrairmos do registro da marca “G Gradiente Iphone” uma autorização para o uso isolado e exclusivo do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente). É que, por força do art. 20 da LINDB, a Administração Pública (no caso, o INPI), ao decidir, deve levar em conta as consequências práticas de suas decisões. Por conseguinte, ao apreciar o pedido de registro de marca feito pela Recorrente, o INPI deveria ter considerado (além das razões de direito) os impactos sociais e econômicos do ato.

Conforme ensina Teubner, se são ignorados o contexto decisório e os dados por ele fornecidos, “mutila[m]os] o conflito social, reduzindo-o ao caso legal e desse modo exclui[m]os] a possibilidade de uma adequada resolução pró-futuro socialmente compensadora”¹¹⁸ (tradução nossa). Dessa maneira,

¹¹⁸ TEUBNER, G. *Juridification of social spheres*. Berlin: Walter de Gruyter, 1987. p. 08.

é preciso que, ao decidir, tenhamos prudência e responsabilidade, ou seja, reflitamos sobre os efeitos decisórios no futuro¹¹⁹.

No que se refere às consequências de decisões judiciais (e, acrescentamos, administrativas) sobre questões concorrenciais, retiramos da doutrina a oportuna lição de que:

A perspectiva do direito da concorrência, como regra geral, ultrapassa o interesse direto das partes envolvidas, tendo como principal objeto de proteção os interesses difusos da comunidade (e dos consumidores), ou ainda uma noção de interesse institucional – no caso, a proteção do próprio mercado. *Este fato naturalmente ressalta o caráter essencial da consideração dispensada pelo jurista para a repercussão econômica e social da decisão jurídica em matéria concorrencial. A efetividade da aplicação da norma jurídica, assim, irá depender da adequada utilização dos instrumentos econômicos disponíveis e, sobretudo, de um exame prognóstico de futuro, em relação ao alcance das decisões no ambiente econômico geral.*¹²⁰ (grifos nossos)

Visto isso, e compreendida a função desempenhada pelas marcas no que se refere à proteção dos consumidores e da concorrência, *entendemos ser insustentável a pretensão da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) no sentido de que a verificação dos requisitos para a realização do registro de sua marca seja realizada levando em consideração o contexto social e econômico do momento em que depositado o pedido de registro, quer dizer, aquele que se desenhava aproximadamente 8 (oito) anos antes de o registro ocorrer.*

No mesmo sentido que aqui defendemos, a acertada decisão proferida no âmbito da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ sobre o presente caso, da qual colhemos o seguinte trecho:

¹¹⁹ MACCORMICK, N. *Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning*. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 102.

¹²⁰ MIRAGEM, B. Direito da concorrência e raciocínio econômico: intersecções entre o direito e a economia na experiência brasileira. *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir. da UFRGS*, v. 3, p. 37, 2004.

[...] Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o “mercado” do Iphone tomou entre os anos de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados “aquecidos”.¹²¹ (grifos nossos)

Ainda mais controversa é a pretensão de que, passados mais de 22 (vinte e dois) anos do pedido de registro, o caso seja analisado (agora no âmbito judicial) desconsiderando-se as profundas modificações contextuais ocorridas no mercado de smartphones no Brasil e no mundo.

Caso isso ocorra, a decisão deste ARE se dará às custas da confiança depositada pelos consumidores brasileiros na relação marca-fonte com a qual se acostumaram (“iPhone”-Apple Inc.) e legitimará uma prática concorrencial desleal, marcada pela apropriação do “capital de marca” desenvolvido pela Apple Inc. pela Recorrente.

Sobre o ponto, sublinhamos que, nos termos da recente Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022:

Art. 26. Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos.

O dispositivo institui o ônus de o depositante averiguar as marcas com registro ativo, a fim de aferir as condições de seu pleito, consideradas as vedações contidas no art. 124 da LPI. Depreendemos que a avaliação feita pelo interessado há de considerar as marcas existentes no momento do pedido de

¹²¹ BRASIL. TRF 2, Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101 – Sentença, 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

registro. Porém, daí não podemos extrair o dever de o administrador (e no presente caso, também o Poder Judiciário) valorar exatamente o mesmo contexto, ainda mais se decorrido um extenso período de tempo, acompanhado de mudanças de expressivo impacto sobre a análise do pedido.

O interstício que separa o depósito do pedido e o registro da marca “G Gradiente Iphone” (8 anos, aproximadamente), assim como aquele que separa o depósito e o momento em que a controvérsia foi submetida ao escrutínio desta egrégia Corte (22 anos, aproximadamente), é marcado pelo início da comercialização do “iPhone” no Brasil (2008), pela ampla adesão dos consumidores brasileiros ao produto e pela aquisição de distintividade do termo em razão de seu uso secundário.

Como se não bastasse, uma verdadeira revolução tecnológica, com escopo e extensão sem precedentes, vem reconfigurando as relações de consumo em todo o mundo, inclusive aquelas que envolvem a venda e a aquisição de *smartphones*¹²². Nesse cenário, o consumidor se distingue pelo ilimitado acesso a ofertas que transbordam os limites geográficos de seu país¹²³.

Portanto, numa conjuntura de hiperconexão e hipercomunicação, com volumoso e contínuo fluxo de informações sobre produtos e serviços, especialmente na internet, consumidores brasileiros continuarão tendo acesso à oferta do produto da Apple Inc. com a marca “iPhone”, tal como mundialmente conhecida.

O aspecto é relevante para corroborar que, caso o pedido da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) seja acolhido, os consumidores brasileiros experimentarão um permanente estado de confusão (ou ao menos embarço), intensificado pelo acesso paralelo a informações disponíveis em rede associando o “iPhone” à Apple Inc., o que somente demonstra que a solução constitucionalmente adequada para o conflito é a sustentada pela Consulente, no sentido de que o Registro da marca “G Gradiente Iphone” deve ser parcialmente anulado, para que passe a constar com a ressalva: “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.

¹²² No Brasil, a admissão de que a diluição de fronteiras físicas impacta a propriedade intelectual, e especificamente a proteção das marcas, pode ser percebida com o recente Decreto nº 10.033/2019, que promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas e o seu Regulamento Comum.

¹²³ SCHWAB, K. M. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016. p. 59.

5 SÍNTESE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS

Fomos instados a responder à seguinte pergunta: *quais fundamentos jurídico-constitucionais sustentam a pretensão da Consulente de usar o termo “Iphone” como marca, no Brasil, levando em consideração a preexistência do registro da marca “G Gradiente Iphone”, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) em favor da IGB Eletrônica S/A (Gradiente)?*

O percurso realizado até aqui nos conduz às seguintes conclusões, organizadas, a seguir, à maneira de síntese:

Preliminar – O conflito é MERAMENTE APARENTE, uma vez que o registro efetuado pelo INPI concede à IGB Eletrônica S/A (Gradiente) apenas o uso da marca “G Gradiente Iphone”, dele não sendo possível extrair uma autorização implícita para a utilização do signo “Iphone”, isoladamente, como requer a Recorrente: no caso de marcas mistas ou compostas, são registradas as composições (e não os seus elementos isolados), pois o contrário iria de encontro às razões pelas quais se confere proteção jurídica às marcas, entre elas a defesa do consumidor e da livre iniciativa (abarcadas a liberdade econômica e a livre concorrência).

1. O direito fundamental à propriedade intelectual abarca a proteção de marcas, e, enquanto espécie do direito geral de propriedade, está sujeito a limites e restrições que recaem sobre esse último, dentre as quais a OBRIGATORIEDADE de cumprimento da sua *função social*: o direito à propriedade de marcas (componente do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade intelectual) está sujeito a um conjunto de limites e restrições, entre os quais o dever oriundo da cláusula da “função social da propriedade”, a qual determina, no caso, que o signo “Iphone” seja utilizado como marca somente pela Apple Inc., sob pena de confundir (ou pelo menos embarçar) a percepção dos consumidores do mercado brasileiro de *smartphones* quanto à verdadeira fonte do produto.

2. O direito à propriedade de marcas condiciona-se à existência de *distintividade*, que pode ser adquirida como consequência do assim designado “*secondary meaning*”, O QUE OCORREU com o signo “Iphone”, na medida em que passou a ser utilizado ostensiva e continuamente pela Apple Inc.: sob a perspectiva dos consumidores (inclusive no Brasil), o signo “Iphone” está associado à Apple Inc., fato que caracteriza o uso secundário do termo e resulta em sua *distintividade*, razão pela qual deve ser protegido enquanto marca.

3. De acordo com as exigências do direito fundamental à proteção do consumidor e do correspondente dever de proteção estatal (art. 5º, XXXII, da CF), bem como do princípio da ordem econômica consistente na defesa do consumidor (art. 170, V, da CF), o exercício da atividade econômica por parte da IGB Eletrônica S/A (Gradiente) NÃO PODE RESULTAR na *frustração da confiança dos consumidores brasileiros*, acostumados à utilização isolada do signo “Iphone” pela Apple Inc., posto que isso violaria inclusive (e também) o princípio da *segurança jurídica*, em particular no que diz respeito à proteção da confiança: uma permissão de uso isolado do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) provocará um estado de confusão nos consumidores brasileiros e, como se não fosse o bastante, favorecerá que tomem decisões de consumo em prejuízo da Apple Inc., razão pela qual a pretensão da Recorrente deve ser afastada, porquanto tem manifesta natureza anticompetitiva.

4. A pretensão de uso isolado e exclusivo do signo “Iphone” pela IGB Eletrônica S/A (Gradiente) NÃO SUBSISTE a um *juízo de proporcionalidade*: a continuidade do uso do termo “Iphone” como marca (notoriamente conhecida) pela Apple Inc. é a alternativa menos gravosa ao direito fundamental à propriedade intelectual (e de marcas) da Recorrente, que continuará a poder utilizar o conjunto marcário registrado (“G Gradiente Iphone”), o que, somado à elevada importância de preservar a propriedade intelectual da Consulente em benefício dos consumidores brasileiros e em respeito ao processo de aquisição de clientela por ela executado de boa-fé, justifica a manutenção da decisão recorrida.

5. Para o registro de marca, a Administração Pública (e, em particular, do INPI) tem o DEVER de levar em consideração o conjunto de *princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo* – com destaque para a legalidade, a finalidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência (art. 37 da CF c/c art. 2º da Lei nº 9.784/1999) –, o que não ocorreu quando do registro da marca “G Gradiente Iphone”: além de ter violado os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica (e da proteção da confiança) e do interesse público, o INPI infringiu os princípios da legalidade (desprezando, p. ex., o disposto no art. 124, VI e XXIII, da LPI), da finalidade (ao desconsiderar que a proteção das marcas se dá, entre outras razões, para proteger a concorrência e os consumidores) e da eficiência (ao decidir pelo registro da marca, após aproximadamente 8 anos de seu depósito, indiferente às significativas mudanças contextuais ocorridas no mercado

de *smartphones* durante o período), o que reforça a necessidade de nulidade parcial do registro efetuado.

6. A Administração Pública (e, em particular, o INPI) deve decidir atentando para as *consequências práticas de suas decisões* (art. 20 da LINDB), e isso exigiria levar em consideração o posicionamento do produto da Apple Inc. no mercado e o grau de reconhecimento da marca “*iPhone*” pelos consumidores brasileiros, o que, entretanto, não ocorreu: o interstício que separa o depósito do pedido e o registro da marca “*G Gradiente Iphone*” (8 anos, aproximadamente), além daquele que separa o primeiro marco da chegada do presente caso à Corte (22 anos, aproximadamente), é marcado pelo início da comercialização do “*iPhone*” no Brasil, pela ampla adesão dos consumidores brasileiros ao produto e pela aquisição de distintividade do termo em razão de seu uso secundário, fatos que não poderiam ser desconsiderados pelo INPI (e não deverão ser desconsiderados por este tribunal), sob pena de causar prejuízos à livre concorrência e aos consumidores.

As teses aqui esgrimidas – em sua individualmente e, com especial relevo, em seu robusto conjunto – apontam, inexoravelmente, que a solução constitucionalmente ótima a ser dada à disputa pela propriedade de marca entre a Apple Inc. e a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) é a sustentada pela Consulente, qual seja, de que a IGB Eletrônica S/A não possa utilizar, de forma isolada e exclusiva, o signo “*Iphone*”, constitutivo de marca da Apple Inc.

É, s.m.j., nosso parecer.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2022.

PROF. DR. INGO WOLFGANG SARLET



Submissão em: 09.04.2024

Aceito em: 10.04.2024