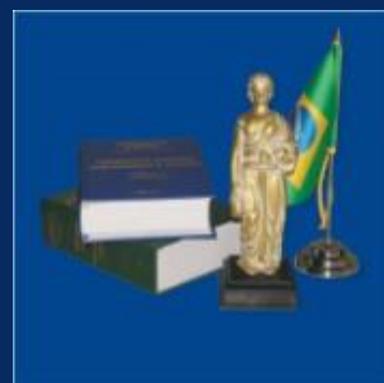


BREAKING NEWS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - BRASIL

Março - 2022



STF coloca em sua pauta a disputa entre a Apple e a Gradiente sobre uso de marca

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1266095, que envolve a disputa entre a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e a Apple Inc. pela exclusividade do uso da marca "iphone" no Brasil. A Gradiente recorre de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que manteve a nulidade parcial de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A controvérsia chegou a ser submetida ao Centro de Conciliação e Mediação do STF em 2020, mas não houve acordo entre as partes.

Entendendo a disputa

O caso teve início em ação apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista "Gradiente iphone" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos 'i-' (iMac, iBook, iPad, etc.) está relacionada a ela, e a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa "Gradiente iphone", mas não o termo isoladamente, que atualmente é identificado com seu produto.



ASSOCIADA DE FERNANDES+JACQUES ADVOGADOS

© patcorp 2022 - direitos reservados

Office: + 55 -19 - 3291-0790 / Fax: + 55 -19 - 3295-6527 - WhatsApp + 55 19 - 99443-7007
e-mail: adm-central@patcorp.com.br



- Campinas, São Paulo, BRASIL - www.patcorp.com.br



A Gradiente, por sua vez, argumentou que havia submetido a marca ao INPI em 20/3/2000, quando a Apple ainda não atuava no ramo de telefonia celular, e obtido a concessão do registro em 2/1/2008. Disse que fizera uso da marca em demonstração e, por um período, deixara de utilizá-la por razões financeiras (que resultaram em pedido de recuperação judicial), retomando o uso no prazo legal.

No exame do caso, o TRF-2 manteve sentença em que foi declarada a nulidade do registro e determinou que o Inpi fizesse ressalva quanto ao uso do nome, de modo a deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre a palavra "iphone" isoladamente. Para o TRF-2, não se pode desconsiderar que, entre o depósito da marca no Inp e a da concessão do registro, o mercado envolvendo o iPhone da Apple Inc. sofreu significativa alteração, e a empresa havia consolidado o uso do termo na identificação de seus aparelhos celulares. Esse contexto não poderia ter sido desconsiderado pelo Inpi, e a demora na análise do pedido não permitiria ao órgão retroagir a situação fática do ano de 2000, criando insegurança para os envolvidos.

O relator, ministro Dias Toffoli, na sua manifestação em que reconhece a repercussão da matéria, explica que a discussão está em saber se a demora na concessão do registro pelo Inpi poderia resultar na não exclusividade sobre a marca por quem a depositou em razão do surgimento de uso da mesma marca pela concorrência. Para o ministro, trata-se de matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, levando-se em conta os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a ser decidida pelo STF.

Ainda, segundo o ministro, a finalidade da marca é a de diferenciar determinada mercadoria, produto ou serviço de seus concorrentes. Ela interessa tanto aos empreendedores, que podem explorá-la economicamente sob certa proteção, quanto aos consumidores, que conseguem identificar a procedência, a qualidade e as principais características do produto.

Além disso, para o relator, é preciso considerar que o mundo empresarial é extremamente dinâmico, o que faz com que novos produtos e novas marcas surjam com grande velocidade, demonstrando que a matéria em debate ultrapassa o interesse subjetivo das partes. "O conflito quanto ao uso de determinado signo distintivo poderá surgir entre outras empresas e, ainda, envolvendo diversas outras mercadorias, produtos ou serviços, mormente quando se consideram o dinamismo empresarial e a globalização", concluiu.

Lhes manteremos informados sobre os próximos capítulos no desenvolvimento dessa tão interessante disputa que promete bastante polêmica!

PATCORP/PATENTIK INNOVE

Fonte: AASP



ASSOCIADA DE FERNANDES+JACQUES ADVOGADOS

© patcorp 2022-direitos reservados

Office: + 55 -19 - 3291-0790 / Fax: + 55 -19 - 3295-6527 - WhatsApp + 55 19 - 99443-7007
e-mail: adm-central@patcorp.com.br



- Campinas, São Paulo, BRASIL - www.patcorp.com.br