

Justiça Federal profere nova decisão em disputa pela marca IPHONE (Apple v. Gradiente)

30.09.2022 4 minutos de leitura

Autores

Pedro Tavares

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

Informativos Propriedade

Intelectual INPI

A 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro recentemente decidiu, de forma conjunta, duas ações judiciais que tratam de registros para a marca IPHONE perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"). As ações referem-se a registros em nome da empresa norte-americana Apple Inc. e da brasileira IGB Eletrônica S.A. (detentora da marca de eletroeletrônicos GRADIENTE) e foram decididas em favor da primeira¹.

A IGB Eletrônica requereu o registro da marca G GRADIENTE IPHONE (para identificar celulares e produtos relacionados) em 2000, ao passo que os primeiros pedidos de registro da Apple para a sua marca IPHONE somente foram apresentados em 2006. Assim, em razão da anterioridade da IGB Eletrônica, alguns pedidos de registro da Apple foram indeferidos pelo INPI e estabeleceu-se um conflito entre as marcas, dando início a uma batalha judicial que já dura quase dez anos.

A primeira ação judicial - que precedeu as duas ações acima mencionadas - foi proposta pela Apple e visava uma declaração do Poder Judiciário no sentido de que a IGB Eletrônica não poderia ter exclusividade sobre o termo IPHONE (em razão do seu registro para a marca G GRADIENTE IPHONE)². Isso porque tal termo teria caráter sugestivo ou evocativo e, dessa forma, a marca da IGB Eletrônica deveria conviver com outras marcas semelhantes. A Apple obteve decisões favoráveis na primeira e segunda instâncias da Justiça Federal, bem como no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e, atualmente, o referido caso aguarda julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com relação às ações judiciais posteriores (as quais foram recentemente decididas pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro), trata-se de (i) ação da IGB Eletrônica buscando a nulidade de determinados registros para a marca IPHONE da Apple e (ii) ação da Apple visando a decretação da caducidade do registro para G GRADIENTE IPHONE da IGB Eletrônica. A Justiça Federal entendeu que as demandas são conexas e determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto.

O primeiro caso analisado na sentença foi a ação de caducidade da Apple contra o registro para G GRADIENTE IPHONE. A caducidade é uma forma de extinção de registro de marca em razão da ausência de uso da respectiva marca no Brasil. Apesar de a IGB Eletrônica ter apresentado algumas provas de uso da marca G GRADIENTE IPHONE, a magistrada responsável pelo caso sustentou que tais provas não seriam suficientes para demonstrar o "uso real, efetivo, lícito e consistente" da marca em questão.

Dentre as provas apresentadas pela IGB Eletrônica, a magistrada levou em consideração apenas (i) notas fiscais de venda do aparelho G GRADIENTE

IPHONE em um período de 26 dias (entre 14/12/2012 e 08/01/2013) e (ii) ata notarial que atestou o acesso, em 19/12/2012, ao website da IGB Eletrônica que comercializava o celular G GRADIENTE IPHONE. A juíza entendeu que o número de notas fiscais apresentadas (pouco mais de uma centena) era baixo³ e que:

"o fato de tais notas fiscais e da referida ata notarial estarem restritas a um curto período, inferior a um mês, muito proximamente à data em que o registro completaria cinco anos sem utilização, evidencia uma clara intenção de demonstrar tal uso apenas com o fito de manutenção do registro, e não real ou genuína preocupação com o próprio uso da marca de maneira efetiva, lícita e consistente, traduzindo-se em uma marca defensiva".

Assim, tendo em vista a necessidade de assegurar a função social dos registros de marca, a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro decretou a caducidade do registro da IGB Eletrônica para a marca G GRADIENTE IPHONE.

Quanto ao segundo caso analisado pela sentença – a ação da IGB Eletrônica buscando a nulidade de determinados registros para a marca IPHONE da Apple, a magistrada consignou que, em razão da caducidade do registro para G GRADIENTE IPHONE da IGB Eletrônica, o pedido autoral estaria prejudicado.

No entanto, a juíza não se furtou de analisar a alegação de colidência marcária trazida pela IGB Eletrônica. Em resumo, a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro afastou a referida alegação com base no fato de o Poder Judiciário já ter limitado o direito de exclusividade da IGB Eletrônica sobre o termo IPHONE, conforme decisões na ação nº 0490011-84.2013.4.02.5101, que reconheceram o caráter sugestivo/evocativo deste termo na marca G GRADIENTE IPHONE.

Apesar da prolação da referida sentença, a disputa referente à marca IPHONE ainda não parece estar próxima de um fim. A IGB Eletrônica já opôs Embargos de Declaração à sentença em questão e, posteriormente, poderá apresentar recursos perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, STJ e STF. Ademais, como anteriormente mencionado, as partes atualmente aguardam o julgamento do STF referente à primeira das três ações envolvendo a marca IPHONE, conforme o Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) nº 1.266.095.

NOTAS:

¹ Ações n. 0121438-67.2013.4.02.5101 e 5067776-25.2021.4.02.5101, perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

² Ação n. 0490011-84.2013.4.02.5101, perante a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

³ Tendo em vista a operação do mercado de telefonia celular.

>>> Este conteúdo faz parte do Informativo de Propriedade Intelectual. Clique aqui para ler mais artigos.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Pedro Tavares