

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

0490011-84.2013.4.02.5101 Número antigo: 2013.51.01.490011-0

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Autuado em 08/01/2013 - Consulta Realizada em 24/09/2013 às 16:56

AUTOR : APPLE INC.

ADVOGADO: RAFAEL ATAB DE ARAUJO E OUTROS

REU : IGB ELETRONICA S.A. E OUTRO

ADVOGADO: FERNANDO EID PHILIPP E OUTROS

25ª Vara Federal do Rio de Janeiro - EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Juiz - Sentença: EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Redistribuição Livre em 28/01/2013 para 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL

Concluso ao Juiz(a) EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES em 05/09/2013 para Sentença SEM LIMINAR por JRJBBF

SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA
001206/2013 FOLHA

LIVRO

REGISTRO NR.

Custas para Recurso - Autor: R\$ 0,00
Custas para Recurso - Réu: R\$ 0,00

25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROCESSO: Nº 0490011-84.2013.4.02.5101 (2013.51.01.490011-0)
AUTOR: APPLE INC. RÉU: IGB ELETRONICA S.A. E INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES SENTENÇA TIPO A Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por APPLE INC, em face de IGB ELETRÔNICA S.A do INPI e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista «GRADIENTE IPHONE», de propriedade da empresa Ré, 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». Em resumo, a Autora informa que é sociedade multinacional norte-americana famosíssima no ramo de aparelhos multimídia e, em geral, na área de informática, em que teve sua origem. Relata que sua história está profundamente ligada à própria invenção do computador pessoal, tendo em vista que, em 1976, dois jovens aficionados por informática criaram a máquina Apple I e fundaram a Apple Computer Company. Em seguida, traça breve histórico da evolução de seus dos produtos, tais como o Apple II, criado em abril de 1977, a linha «Macintosh», introduzida em janeiro de 1984 e a revolucionária família de produtos «i-», da APPLE, criada em 1998. Acrescenta que na linha de evolução dos computadores «Macintosh», foi lançado, em agosto de 1998, o computador pessoal iMac e, no ano seguinte, o iBook. Afirma que a Autora, além de mudar os paradigmas da indústria da informática, revolucionou a própria indústria do entretenimento, com a criação das febres mundiais, sob as denominações de iPod, iPhone e iPad, os quais estão constantemente em grande destaque na mídia mundial, sempre associados à APPLE, haja vista os maciços investimentos em propaganda em âmbito nacional e mundial. Conta que, após triunfal anúncio em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi colocado à venda em junho daquele ano, tornando-se o smartphone de maior sucesso em todos os tempos. Assevera que, diante da importância desse bem de consumo, a Autora agiu diligentemente na proteção dos sinais identificadores da família «i», conforme demonstram os registros elencados às fls. 05/06 da inicial. Sustenta que a Autora utiliza o sinal IPHONE, mundialmente, desde 2007, empregando-o com inegável natureza marcária, na medida em que indiscutivelmente dá conta de identificar a origem do produto, distinguindo-o de outros congêneres. Defende que a marca IPHONE, concebida e extensivamente utilizada pela Apple, atende aos requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, nos termos do art. 122, da Lei 9.279/96, da LPI, não se podendo afirmar o mesmo em relação ao signo iphone, discretamente incorporado à marca GRADIENTE IPHONE, depositada pela empresa Ré. Alega que, paralelamente à bem sucedida história da Autora e da adoção do sinal IPHONE como marca no mercado de revolucionários telefones celulares com acesso à internet, a empresa Ré depositou, em 29/03/2000, o pedido de registro para a marca mista «GRADIENTE IPHONE». Argumenta que o referido registro foi, equivocadamente, concedido em 02/01/2008 pelo INPI à empresa Ré, na medida em que o termo iphone, da maneira como se apresenta no conjunto da marca ora em discussão e para o intuito concebido, não tem nenhuma força distintiva, figurando ali, a toda evidência, apenas como um elemento de caráter acessório, descritivo da categoria de produto da Ré, a ser comercializado pela marca GRADIENTE. Explicita que essa conclusão se extrai, inicialmente, da mera observação do conjunto marcário depositado, composto pelo logotipo «G» e pela marca nominativa GRADIENTE notoriamente conhecidos no Brasil, associados a uma palavra («iphone») meramente descritiva da funcionalidade do produto, qual seja, um telefone com acesso à internet. Aduz que essa conclusões são confirmadas, também, pelas declarações do Sr. Eugenio Staub, empresário de renome, fundador da Gradiente e, hoje, presidente do Conselho de Administração da primeira Ré: «A intenção, desde aquela época, era fazer uma linha de smartphones com acesso à internet. Não era realidade, mas a gente sabia que viria a ser» (fl. 124). Afirma que desde a origem a expressão iphone foi concebida pela empresa Ré e sua antecessora como um elemento meramente descritivo de telefones com acesso à internet, ou seja, como um smartphone. Cita, ainda, o seguinte trecho das declarações da empresa Ré: «Foi ela que se distinguiu no mercado «batizar» seus aparelhos, atribuindo-lhes submarcas enquanto os concorrentes costumavam usar números para identificar seus modelos. Nos casos dos celulares Gradiente, foram comercializados verdadeiros ícones, como Strike, Concept, Chroma, NEO, entre outros. Basta lembrar ainda que foi a primeira empresa a lançar um aparelho smartphone no Brasil, em 2004, denominado Partner» (doc. 07). Ressalta, assim, que a história da empresa Ré, como ela mesmo afirma, sempre esteve ligada ao lançamento de submarcas (como as ditas CONCEPT, STRIKE ou PARTNER)

associadas à marca GRADIENTE. Assevera, entretanto, que o exame superficial dos fatos permite facilmente constatar que o elemento ‘iphone’ sequer foi concebido pela empresa Ré para funcionar como uma submarca. Sustenta, outrossim, que na realidade as declarações da empresa Ré à imprensa demonstram que a sua pretensão foi sempre a de usar ‘iphone’ como sinônimo de ‘smartphone’. Nesse contexto, alega que a ‘submarca’ de seu atual telefone GRADIENTE é NEO ONE e não iphone. Aliás, esse telefone já estava no mercado desde, pelo menos, agosto de 2012, como revela a reportagem da revista EXAME, em anexo. Salienta que, o ponto irrefutável da controvérsia é que, passados mais de 13 anos do depósito, a empresa Ré nunca utilizou a expressão iphone como marca. Relata que, com base no registro anulando, a empresa Ré se achou no direito de informar à imprensa que, não obstante o mundialmente famoso produto da APPLE, lançaria a sua linha de celular ‘iphone’ e tomaria todas as medidas necessárias para reprimir a violação de seus ‘direitos’. Diante desse fato, a Autora argumenta que o referido registro, apenas agora invocado pela empresa Ré, somente poderá seguir valendo no mundo jurídico com o devido apostilamento, indo de encontro aos termos do art. 124, VI, da LPI. Por outro lado, destaca que é público e notório que o mercado consumidor percebe que a Autora utiliza o sinal IPHONE com uma função e natureza bastante diversas daquelas exercidas pela palavra ‘iphone’ na marca mista depositada pela empresa Ré, qual seja, ‘GRADIENTE IPHONE’. Reafirma que o termo ‘iphone’ constitui elemento meramente indicativo de um telefone com acesso à internet da GRADIENTE, de marca NEO ONE. Argumenta, por fim, que a falta de uma ressalva quanto à exclusividade dos elementos dissociados do logotipo objeto do registro da empresa Ré decorre de evidente equívoco do INPI, pois que constitui violação ao disposto no art. 124, V, da Lei nº. 9.279/96. A Autora junta procuração às fls. 49/79 e documentos às fls. 17/147. Custas judiciais integralmente recolhidas às fls. 17. A empresa Ré apresentou contestação às fls. 156/174, com a juntada dos documentos de fls. 175/241, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão formulada pela Autora, na forma do art. 174 da LPI, tendo em vista que, apesar da presente demanda ter sido proposta em 02/01/2013 (último dia do prazo prescricional, visto que a marca em questão foi concedida em 02/01/2008 pelo INPI), a Autora deixou de prestar a caução exigida pelo art. 835 do CPC, que era sua obrigação ab initio. Esclarece que não basta, como fez a Autora, requerer o arbitramento do valor da caução exigida pelo CPC, devendo esta depositar valor suficiente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas judiciais, o que não foi feito. Requer, diante do alegado, a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. Destaca, ainda, que a Autora, empresa estrangeira, deveria prestar a caução suficiente e idônea, a fim de garantir, minimamente, o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, nos termos do art. 835 do CPC, o que não ocorreu foi feito até o presente momento. Em razão disso, pleiteia a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso IV, do mesmo diploma legal. No mérito, informa que, de acordo com a APPLE, o termo ‘IPHONE’ seria descriptivo (e, portanto, inapropriável), quando utilizado para designar produtos do segmento da telefonia celular, notadamente telefones com acesso à internet. Nas palavras da Autora, IPHONE ‘não tem nenhuma força distintiva’. No entanto, afirma que o comportamento da Autora mostra exatamente o contrário e faz o seguinte questionamento: Se IPHONE, de fato, ‘não tem nenhuma força distintiva’, por qual motivo APPLE o teria depositado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente, e na forma nominativa? Em seguida, responde: ‘evidentemente que para obter o registro e a respectiva propriedade’ (fl. 157). Sustenta que a tese de que o termo IPHONE teria adquirido distintibilidade exclusivamente por conta do uso ostensivo feito por APPLE desde 2007 (ano do lançamento do produto nos EUA), o que traria ao caso a aplicação da teoria do ‘secondary meaning’, não é confirmada nem pelos fatos, nem pelos atos da própria Autora que pretendeu se apropriar do mesmo enquanto marca requerendo o seu registro. Aduz, ainda, que, no Brasil, o lançamento do smartphone da APPLE ocorreu em 26/09/2008. Argumenta ser relevante a anterioridade da aquisição da marca IPHONE, tanto pelo uso, quanto pelo depósito, pela empresa Ré, no Brasil e no mundo. Alega que, em 2000, isto é, 7 anos antes da Autora, a empresa Ré lançou, no Brasil, um telefone celular denominado ‘GRADIENTE IPHONE’, conforme atesta a reportagem, em anexo, publicada no jornal ‘O ESTADO DE SÃO PAULO’, em 03/04/2000. Ressalta que a marca de titularidade da empresa Ré, contendo o termo IPHONE, foi concedida pelo INPI, sem qualquer restrição, anotação ou apostila, em janeiro de 2008 (com depósito em 2000), anteriormente, inclusive, ao lançamento do produto da Autora no mercado nacional. Defende que o direito de exclusividade da empresa Ré sobre o termo IPHONE no Brasil é incontestável, nos termos do art. 129, da Lei nº. 9.279/96. Aduz, portanto, que inexiste ‘abusiva pretensão da Ré no mercado’ (fl. 11), havendo, segundo a Ré, exercício regular de um direito de propriedade. Esclarece que a empresa Ré apenas não ajuizou ação em face da Autora anteriormente por conta da crise financeira enfrentada pela Ré desde 2007, que culminou na paralisação de suas atividades, e do processo de recuperação extrajudicial existente, fatos esses notórios. Relata que, não por acaso, após a finalização do amplo processo de reestruturação da IGB ELTRÔNICA, a comercialização dos produtos da empresa Ré foi retomada no mercado brasileiro, culminando com o relançamento do aparelho celular ‘GRADIENTE IPHONE’ no final de 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto pelo art. 143, I, da Lei nº. 9.279/96. Assevera que a mera visualização da imagem colacionada à fl. 160 revela o indiscutível destaque dado pela empresa Ré ao termo IPHONE, que é por ela utilizado como marca, isto é, para distinguir o telefone celular produzido pela Ré de outros de origem diversa. Aduz que o fato de IPHONE ser utilizado pela empresa Ré ao lado da letra ‘G’ estilizada e da house mark GRADIENTE, por óbvio, não lhe retira o caráter distintivo, sendo certo que o termo descriptivo para o produto em tela é smartphone. Afirma, assim, ser evidente o caráter fantasia da expressão IPHONE, que nada tem de descriptiva ou genérica. Informa que, em 1993, a IGB ELETRÔNICA foi a primeira empresa a produzir aparelhos celulares analógicos no País, fabricados sob a licença da empresa finlandesa Nokia Mobile Phone e que, em 1997, a empresa Ré foi responsável pela fabricação do primeiro telefone celular digital no Brasil, o qual foi um verdadeiro sucesso de vendas. Conta que, diante do enorme sucesso do primeiro celular digital brasileiro, em 2000, a empresa Ré apostou na ideia de conciliar os serviços de internet com os de telefonia móvel em um único aparelho. Acrescenta que a IGB ELETRÔNICA lançou, já naquela época, o aparelho celular com a marca ‘GRADIENTE IPHONE’ (abreviação de INTERNET PHONE). Relata que, visando resguardar para si o direito de propriedade e exclusividade sobre a aludida expressão, a empresa Ré requereu e obteve, perante o INPI, o registro marcário ‘GRADIENTE IPHONE’ (depósito em 29/03/2000 e concessão em 02/01/2008). Alega, no entanto, que, em 2007, como é público e notório, a empresa Ré passou por uma grave crise financeira, a qual culminou não só na paralisação de suas fábricas, mas também na interrupção da comercialização de produtos GRADIENTE no mercado nacional. Afirma que, nesse mesmo ano, mais precisamente no mês de junho, a APPLE lançou no mercado mundial um aparelho de grande sucesso, coincidentemente, com a marca ‘IPHONE’. Assevera que, no

Brasil, o produto da Autora só foi lançado em 26/09/2008, ou seja, 8 anos depois do pedido de registro realizado pela empresa Ré e após a concessão do registro da marca «GRADIENTE IPHONE» pelo INPI (ocorrida em 02/01/2008). Desse modo, defende que não poderia a Autora ignorar a titularidade da IGB ELETRÔNICA para a marca contendo a expressão «IPHONE» no país. Ressalta que não só o depósito e respectivo registro, mas também o uso da expressão «IPHONE» pela IGB ELETRÔNICA é anterior à adoção do aludido por parte da Autora, inclusive nos Estados Unidos da América. Assim, argumenta que a primeira empresa a adotar a expressão «IPHONE» no mundo, como marca, foi a IGB ELETRÔNICA (ou, à época, GRADIENTE ELETRÔNICA), e não a APPLE. Sustenta que, não por acaso, após a finalização do amplo processo de reestruturação da IGB ELETRÔNICA, a comercialização dos produtos «GRADIENTE» foi retomada no mercado brasileiro, culminando com o relançamento do aparelho celular «GRADIENTE IPHONE». Aduz, dessa forma, que é indiscutível que a IGB ELETRÔNICA é a legítima titular dos direitos de propriedade industrial sobre a marca «IPHONE», no Brasil. Por outro lado, salienta que o uso anterior da marca «IPHONE», por terceiros, não é novidade para a APPLE. Informa que, conforme notícia veiculada no site jurídico WWW.conjur.com.br, datada de 05/11/2012, a Justiça Mexicana determinou que a APPLE cessasse o uso da expressão «IPHONE», no México, haja vista o uso anterior da marca «IFONE» por uma empresa de telecomunicação daquele país, que utiliza a aludida expressão desde 2003. Reafirma que o termo «IPHONE» está em posição de destaque nos aparelhos celulares comercializados pela IGB ELETRÔNICA, como marca, e não como elemento descritivo da funcionalidade de seu produto, ressaltando que o sinal distintivo e identificador do aparelho celular da empresa Ré é justamente a expressão «IPHONE». Destaca que a ata notarial lavrada em 20/12/2012, em anexo, comprova que a empresa Ré vem fazendo uso da expressão «IPHONE», como marca, bem como que as notas fiscais emitidas pela Ré também comprovam que a referida expressão é amplamente utilizada como elemento identificador de sua linha de aparelhos celulares. Alega que os aparelhos celulares com acesso à internet, máquina fotográfica, entre outros itens, são popularmente conhecidos como «smartphones» (telefones inteligentes). No entanto, adverte que, ao contrário do que pretende fazer crer a Autora, nenhuma empresa utiliza a expressão «IPHONE» para descrever a funcionalidade do produto, sobretudo porque aludido sinal não serve para tal finalidade. Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado da aglutinação fantasia das palavras inglesas «Internet» e «Phone» em nada altera a validade do registro marcário concedido pelo INPI, haja vista que a empresa Ré não pretende (e jamais pretendeu) apropriar-se das expressões «INTERNET» e «PHONE», isoladamente, mas sim do sinal distintivo «IPHONE», no conjunto e nessa ordem. Por derradeiro, requer a improcedência do pedido, bem como a condenação da Autora ao pagamento de todas as despesas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% do valor dado à causa. Despacho proferido à fl. 258, determinando que a parte autora promova, no prazo de 10 dias, o cumprimento do disposto no art. 835 do CPC, depositando o equivalente a 20% do valor atribuído à causa. Petição da Autora às fls. 260/262, requerendo a juntada aos autos da guia comprobatória do depósito da caução, na proporção de 20% sobre o valor da causa. Petição juntada pela Autora e a empresa Ré, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 265, II, do CPC, em razão das tratativas de acordo mantidas entre as partes, com vistas à solução amigável da questão. Despacho proferido à fl. 265, suspendendo o feito, na forma do art. 265, II, do CPC, por 30 dias, conforme solicitado pelas partes. Petição acostada pelo BANCO DO BRASIL S.A às fls. 267/269, com os documentos de fls. 270/293, em anexo, informando que: O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira Ré (IGB ELETRÔNICA S.A), uma execução de quantia certa contra devedor solvente, com vistas ao recebimento da pretensão creditória representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 20/001150-4, no valor de R\$ 765.032,68. Aduz que, após diversas tentativas infrutíferas de citação, o Banco requereu o arresto da marca «IPHONE», o que foi deferido pelo Douto Juízo daquela execução, conforme se verifica pela decisão em anexo. O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira Ré (IGB ELETRÔNICA S.A), outra execução de quantia certa contra devedor solvente, com vistas ao recebimento da pretensão creditória representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 20/001149-0, no valor de R\$ 15.426.436,82. Acrescenta que também nos autos do processo tratado no presente tópico, com fulcro na realização de tentativas infrutíferas de citação dos executados, o BANCO DO BRASIL S.A requereu o arresto da marca «IPHONE», conforme petição em anexo, que se encontra pendente de apreciação. Diante do informado, requer a intimação da Autora e das Rés para tomarem ciência dos fatos narrados na presente petição, com vistas à prevenção de conflitos futuros, que podem ser vivenciados a partir de uma eventual negociação de bens constritos, notadamente a marca «IPHONE». Petição juntada pela IGB ELETRÔNICA S.A às fls. 294/295, com os documentos de fls. 296/316, em anexo, esclarecendo que a decisão mencionada pelo BANCO DO BRASIL S.A foi cassada, por força do efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa Ré. Informa, ainda, que a IGB ELETRÔNICA S.A possui outros bens, inclusive de maior valor e liquidez, hábeis a garantir os débitos ali executados. Aduz, também, que as ações de execução movidas pelo Banco do Brasil têm como objeto cédulas de crédito bancário, as quais estão devidamente garantidas por alienação fiduciária consistente e suficiente para garantir seu crédito. Em contestação, às fls. 317/323, com a juntada de parecer técnico às fls. 324/327 e os documentos de fls. 328/332, o INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 175 da LIP. No mérito, a Autarquia alega que, reexaminou o ato impugnado, à luz da argumentação trazida à colação na inicial, tendo concluído que não assiste razão à Autora. Sustenta que, conforme o art. 124, inciso VI, da LIP, em um conjunto marcário um termo para ser retirado do direito ao seu uso exclusivo, deve ser considerado, dentro dos critérios de análise, genérico ou de uso comum, mantendo uma relação direta com os produtos ou serviços que visam assinalar. Ressalta que o texto legal, que preconiza aspectos dos sinais considerados genéricos/comuns, assegura uma proteção relativa em detrimento ao direito de terceiros, haja vista pertencerem ao patrimônio comum, assim, para serem considerados passíveis de registro esses sinais tem que possuir cunho de distintividade suficiente para merecer tal proteção. Afirma, entretanto, que no caso concreto, dentro dos critérios de análise deste Instituto, a denominação «IPHONE», ao contrário do que quer fazer crer a Autora, forma um conjunto passível de registro dentro do segmento que atua, tendo em vista que possui suficiente cunho de distintividade, para merecer uma proteção exclusiva, pois não se pode confundir uma denominação considerada evocativa/sugestiva, como é o caso em questão, que é passível de registro, com denominação de uso comum que é irregistrável a título exclusivo. Assevera, ainda, que sendo a denominação «IPHONE», constituída pela junção da letra «I» com o radical «PHONE» de origem inglesa, cuja tradução para o vernáculo é fone forma uma nova denominação com características próprias suficiente para merecer uma proteção exclusiva, pois, como citado acima, é considerada dentro dos critérios de análise evocativa/sugestiva no segmento mercadológico que atua. Petição juntada pela Autora e

empresa Ré à fl. 336, requerendo nova suspensão do feito até 31 de maio de 2013, em razão das tratativas de acordo mantidas entre as partes, com vistas à solução amigável da questão. Instadas as partes a se manifestarem (fl. 333), tanto o INPI como a empresa Ré se pronunciaram, afirmando não ter provas a produzir (fl. 337 e fls. 651/666). Despacho proferido à fl. 338, suspendendo o curso do presente processo pelo prazo de 30 dias. Réplica apresentada às fls. 340/364, com os documentos de fls. 365/650, na qual a Autora requer a produção de prova documental suplementar. Petição juntada pela empresa Ré às fls. 651/666, com documentos de fls. 667/774, em anexo, requerendo seja reconhecida a extemporaneidade do argumento da Autora de nulidade parcial da marca «GRADIENTE IPHONE», sob a ótica do art. 124, XVIII da LPI, bem como a improcedência do pedido autoral. Às fls. 778/784, a Autora acosta petição, com os documentos de fls. 785/810, em anexo, na qual informa que logo após o ajuizamento da presente demanda, a ora empresa Ré propôs uma ação de infração de marca, com pedido de tutela antecipada de cessação imediata de uso da expressão iPhone pela ora Autora (fls. 588/599), a qual permaneceu igualmente suspensa durante as negociações de um possível acordo pelas partes. Relata que, diante de recente petição da empresa Ré, comunicando o encerramento das negociações e reiterando tal pleito de antecipação de tutela, o Douto Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca do Estado de São Paulo houve por bem dar prosseguimento ao feito e indeferir a liminar requerida pela ora empresa Ré, por ausência de perigo na demora, após quase cinco anos de tolerância de contínuo uso da marca iPhone pela Autora. Alega que a controvérsia travada nos presentes autos se mostra, sem dúvida alguma, prejudicial ao exame da pretensão inibitória deduzida pela ora empresa Ré perante aquele Douto Juízo Cível. Por tal razão, requer a expedição de ofício ao d. Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, especificamente em referência à referida ação de infração de nº. 1000061-78.2013.8.26.0100, com fins de comunicação do status da presente ação de nulidade, bem como do inteiro teor da mais recente decisão de fl. 775, que atesta que a ação em epígrafe não tardará a ser sentenciada. Requer, ainda, a intimação do INPI para que se manifeste sobre os argumentos e documentos trazidos em sede de réplica, de forma que a Autarquia possa rever seu posicionamento manifestado anteriormente. Pleiteia, por fim, a concessão de prazo adicional de até trinta dias para que a Autora possa apresentar toda a relevantíssima prova documental suplementar, conforme requerido em sua réplica. Às fls. 811/821, a empresa Ré apresenta petição, com os documentos de fls. 822/966, pleiteando o sumário indeferimento de todos os pedidos formulados pela APPLE às fls. 778/784. Requer, ainda, além da juntada da documentação referente ao item 5, a tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira acostados às fls. 667/774 (doc. 05), bem como o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do agravo de instrumento nº. 0043666-03.2013.8.26.0000, revogou a ordem de arresto da marca «GRADIENTE IPHONE» (doc. 09), de modo que não mais existe qualquer interesse do Banco do Brasil nessa lide. Despacho proferido à fl. 968, determinando a expedição de ofício, e encaminhamento pela via postal, ao Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, comunicando o atual andamento do feito, bem como que o INPI se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre os documentos juntados pela Autora às fls. 340/650. Defere, ainda, o prazo de 10 dias para eventual prova documental suplementar. Petição juntada pelo INPI às fls. 974/975, informando que os novos documentos apresentados pela empresa Autora em nada modifica o posicionamento deste Instituto, conforme parecer técnico da Diretoria de Marcas desta Autarquia, em anexo (fls. 976/978). À fl. 979, a empresa Ré apresenta petição, com os documentos de fls. 980/1021, em anexo, na qual requer a juntada de tradução juramentada dos documentos acostados aos autos às fls. 833/953, em língua estrangeira. Petição acostada pela Autora às fls. 1022/1047, com os documentos de fls. 1048/1291, requerendo: 1) a juntada aos autos dos anexos pareceres, a fim de auxiliar esse Douto Juízo no exame da presente lide; 2) a juntada aos autos das anexas traduções juramentadas dos documentos em língua estrangeira acostados às fls. 789/799; 3) sejam rechaçadas as alegações e documentos trazidos à baila pela empresa Ré às fls. 811/966. Pleiteia, por fim, a procedência da ação. A empresa Ré, por sua vez, junta petição às fls. 1292/1294, manifestando-se acerca da petição de fls. 1022/1047 e pareceres de fls. 1048/1247. Reitera, por fim, os termos de suas manifestações anteriores, bem como renova o pedido de julgamento antecipado da ação, com a sua total improcedência. Às fls. 1295/1305, a Autora junta petição, na qual alega ser manifesta a contradição dos argumentos adotados pela Autarquia-ré para justificar a conclusão de fl. 978, bem como requer a procedência do pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é o registro de uma marca, obviamente a Autarquia responsável pelo registro desta, tem de responder à ação judicial, como Ré. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, como revela o acórdão abaixo transscrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu: «PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART.94, §4º, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Consequentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido.» (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos). Outrossim, no que se refere a preliminar de prescrição apresentada pela Ré, em razão da ação ter sido proposta no último dia do prazo prescricional e não ter sido atendida a exigência do Artigo 835 do Código de Processo Civil, relativa à caução de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, deve ser rejeitada, tendo em vista que, na decisão de fls. 258, proferida em fevereiro de 2013, o Juiz da causa determinou o depósito do referido valor que foi devidamente cumprida pela Autora às fls. 260/262 -, não tendo a Ré impugnado tal decisão. Dessa forma, não há motivos para a extinção do processo. No mérito, a PROCEDÊNCIA se impõe. De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requião, a marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. Vale a pena transcrever, também, a lição do referido mestre, quando ainda em vigor a Lei nº 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte sentido: «As marcas têm, segundo o Código, por função, distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante. O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava

nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal. (In Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945, grifos nossos). Observa-se, assim, que os termos, ‘clientela’, ‘consumidor’ e ‘concorrência’ estão presentes na definição e análise da natureza jurídica da marca, apresentadas pelo citado doutrinador. Assim, devem-se examinar questões relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em consideração essa tríade. Denis Borges Barbosa, já à luz da Lei nº 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta a seguinte definição: ‘Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente único do objeto simbolizado.’ (In Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2003, grifos nossos). Dos ensinamentos doutrinários supratranscritos, depreende-se que a marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes. Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio, permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor. Dessa forma, a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art. 124, inciso XIX. Ressalte-se que a concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas, desde que respeitadas as regras da competição. O fundamento da proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência. Assim, em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição da República), é imprescindível a proteção à livre concorrência que, inclusive, constitui princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna). Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorrência, como toda liberdade, não é absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras ao jogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significa possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas, as quais definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado, o Direito intervém e atua para reprimir a concorrência desleal. Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.’ (R.T.J. 56/453-5). Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. A Autora pretende a decretação da nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista ‘GRADIENTE IPHONE’, de propriedade da empresa Ré, bem como seja o INPI condenado 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’. Para tanto, fundamenta seus argumentos no artigo 124, incisos VI, da Lei nº. 9.279/96, que merece reprodução: ‘Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descriptivo, 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’. A discussão da matéria fática do processo é bastante interessante, apesar de permitir poucas conclusões, sendo certo que, um processo desta magnitude não pode simplesmente ser resolvido pela interpretação que o julgador fizer das versões apresentadas pelas partes. A mesma conclusão vale para as sugestões de condutas imorais e ilícitas de ambas. A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da ‘família de marcas’ identificadas pelo sinal ‘I’ desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que justificaria a criação do IPHONE como evolução da telefonia celular, enquanto a empresa Ré defende que fez o pedido de depósito em 2000 da marca ‘GRADIENTE IPHONE’, não podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de produto que só veio a ser lançado em 2007. Analisando as duas versões, percebe-se que as duas empresas estão certas, pois enquanto a APPLE pode considerar a criação do IPHONE como uma consequência de uma linha de produtos ou ‘família de marcas’ nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez, pode defender que efetuou um registro de marca que não era proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado. Assim, em uma primeira análise, considero oportuna a crítica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa Ré, afinal o depósito foi feito em 29/03/2000 e o registro concedido tão somente em 02/01/2008. Não há como desprezar, em qualquer situação, tão longo transcurso de tempo como este. É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia, como também não será pelo Judiciário. Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa Ré (2000) e o lançamento do IPHONE pela Autora (2007), não há que se falar em má-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré não ter usado a marca ‘GRADIENTE IPHONE’, logo após o seu deferimento, também não indica nenhum tipo de conduta ilícita ou imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca e, se pretendeu não utilizá-la, é uma questão de discricionariedade desta, não podendo o Judiciário adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violação do princípio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econômica, na forma do Artigo 170 da Constituição Federal. Outrossim, é extremamente notório que a Autora consagrou o nome IPHONE,

como seu celular com acesso à internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela APPLE de que este nome não seria passível de registro, por já ter sido concedido em outros países para a própria, parece um pouco contraditória. Entretanto, é indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE. Destarte, se a criação do IPHONE seria uma evolução natural da tecnologia, defendida tanto pela Autora, como pela Ré, não é possível sustentar que aquela tenha sido pouco diligente em não saber do pedido de registro da concorrente no Brasil. Exigir algo assim, mesmo de uma gigante multinacional, acabaria por inviabilizar o mercado de proteção às marcas e patentes, criando uma indústria própria de nomes sem vinculação a produtos. Dessa forma, os dois pontos nevrálgicos da lide residem, exatamente, no mencionado acima. Em primeiro lugar, a demora na apreciação de um registro de marca e, em segundo, até que ponto deve ser protegida uma marca sem produto? A criação de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular a criatividade, não sendo vedado que pessoas físicas ou jurídicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros. No mercado de domínios da internet, tal prática se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no presente caso, não reconheço tal proteção como absoluta. É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efetuar o registro da sua marca «GRADIENTE IPHONE», porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período, mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou, a impedi, na prática, da utilização desta marca ou não. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito (2000) e a concessão (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente distinto. Assim, 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. Logo, a Autarquia 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». Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado, a inexistência do produto desta e, por fim, a evolução do «mercado» do IPHONE. Finalmente, como a Autora, não pretende a nulidade da marca «GRADIENTE IPHONE», mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a não utilizar a expressão IPHONE isoladamente, entendo que a mesma está requerendo o que já existe atualmente no mercado, sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o registro concedido pelo INPI, para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o nome de «GRADIENTE IPHONE». DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista «GRADIENTE IPHONE», de propriedade da empresa Ré, 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». Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96. Custas ex lege. Condeno os Réus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 17), bem como no pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, pro rata. Sentença sujeita à remessa necessária. Oficie-se à 21ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, encaminhando-lhe cópia desta decisão. P.R.I. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013. Assinado eletronicamente EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES Juiz Federal Titular

Registro do Sistema em 23/09/2013 por JRJRYP.

=====
Ofício - OFI.0035.000406-5/2013 expedido em 23/09/2013.
Localização atual: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Disponível para Remessa a partir de 23/09/2013 para INPI por motivo de Recurso
A partir de pelo prazo de 15 Dias (Dobro).