

08/06/2020

PLENÁRIO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.263.405
DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S)	: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME
ADV.(A/S)	: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA
AGDO.(A/S)	: DECOLAR. COM LTDA.
ADV.(A/S)	: ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL

EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Comercial. Nome empresarial. Marcas e signos distintivos. Colidência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Danos morais. Valor. Ausência de repercussão geral. Precedentes.

1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).

2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro **Gilmar Mendes**, Tema 655, DJe de 31/5/13).

3. Agravo regimental não provido.

4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do

ARE 1263405 AGR / DF

Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 29/5 a 5/6/20, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente).

Brasília, 8 de junho de 2020.

Ministro Dias Toffoli
Presidente

08/06/2020

PLENÁRIO

**AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.263.405
DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S)	: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME
ADV.(A/S)	: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA
AGDO.(A/S)	: DECOLAR. COM LTDA.
ADV.(A/S)	: ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento da ausência de tópico formal e fundamentado de repercussão geral.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do óbice apontado.

É o relatório.

08/06/2020

PLENÁRIO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.263.405
DISTRITO FEDERAL

VOTO**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):**

De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas oportunamente pela parte agravante, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário demonstrou, suficientemente, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada.

Todavia, ainda que superado este óbice, o recurso não comporta êxito.

Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATOS QUE IMPORTEM DESVIO DE CLIENTELA PELA CONFUSÃO CAUSADA AOS CONSUMIDORES. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (Lei 9.279/1996), sendo, portanto, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.243.687/RJ-AgR, Segunda Turma,

ARE 1263405 AGR / DF

Relator o Ministro **Edson Fachin**, DJe de 30/4/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE SINAL CARACTERIZADOR DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. LEI 9.276/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTRELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.162.731/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro **Luiz Fux**, DJe de 17/5/19).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOMES EMPRESARIAIS. VERIFICAÇÃO DE COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO XXIII, LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se

ARE 1263405 AGR / DF

pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11. 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. MARCAS LIDEL E LIDL. COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO XXIII, LPI. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação. 2. Considerando que a empresa estrangeira LIDL STIFTUNG & CO. KG., ora apelada, foi constituída no ano de 1973, enquanto que os atos constitutivos da apelante – LIDEL LOJA DE ALIMENTOS LTDA - datam de 1998, é possível concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade sob o aspecto do nome comercial. 3. O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro,

ARE 1263405 AGR / DF

por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 4. Sendo a empresa-ré mais antiga que a empresa-autora, e atuando ambas no mesmo segmento mercadológico – supermercados/comércio de mercadorias - evidencia-se o prévio conhecimento da autora reconvinde sobre a existência e atividades da ré-reconvinte, podendo invocar a primeira o inciso XXIII do art. 124 da LPI como protetor de seus sinais. 5. Apelação e remessa improvidas.” 7. Agravo regimental desprovido.” (AI nº 739.381/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro **Luiz Fux**, DJe de 14/5/13).

Registre-se, por fim, que não foi reconhecida a repercussão geral do debate acerca da modificação do valor fixado a título de danos morais pela origem. O referido entendimento foi firmado no julgamento do ARE nº 743.771/SP-RG, Relator o Ministro **Gilmar Mendes**, DJe de 31/5/13 - Tema 655).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

É como voto.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.263.405

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE

AGTE.(S) : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME

ADV.(A/S) : ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA (40996/DF, 99065/MG)

AGDO.(A/S) : DECOLAR. COM LTDA.

ADV.(A/S) : ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL (184279/RJ, 185441/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.

Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

17/03/2022**PLENÁRIO****REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.266.095 RIO DE JANEIRO**

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S)	: IGB ELETRONICA S.A
ADV.(A/S)	: IGOR MAULER SANTIAGO
ADV.(A/S)	: MARCO ANTONIO CINTRA GOUVEIA
ADV.(A/S)	: THABITTA DE SOUZA ROCHA
RECDO.(A/S)	: APPLE INC.
ADV.(A/S)	: RAFAEL ATAB DE ARAUJO
ADV.(A/S)	: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL
INTDO.(A/S)	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL FEDERAL

EMENTA

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

ARE 1266095 RG / RJ

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator

**REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.266.095 RIO DE JANEIRO**

EMENTA

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.

MANIFESTAÇÃO

Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto por IGB Eletrônica S/A (Gradiente) contra acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve sentença na qual se declarou a nulidade parcial de registro de marca da recorrente realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), condenando a autarquia a anular a decisão concessória do registro e a republicá-la, na forma da lei, fazendo-se constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o uso isolado do termo IPHONE, de modo que o registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.

O julgado foi assim ementado:

“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

ARE 1266095 RG / RJ

como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como ‘concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE’.

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

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

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

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

- O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo ‘IPHONE’, de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, ao[s] produto da ora apelada.

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada” (doc. eletrônico nº 11).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Foram manejados, além de dois recursos especiais, os quais não foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso

ARE 1266095 RG / RJ

extraordinário.

No recurso extraordinário, a recorrente aduz ter havido violação dos arts. 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXIX; 37, **caput**; e 170, inciso IV, da Constituição Federal (doc. eletrônico nº 12).

A respeito da repercussão geral, alega que a matéria constitucional debatida nos autos possui relevância sob os pontos de vista jurídico, social e econômico e ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Relata estarem em jogo os princípios da legalidade, da livre concorrência e da livre iniciativa bem como o direito de propriedade. Ressalta que a discussão envolve matéria de inquestionável relevância para o Estado Democrático de Direito e um dos próprios fundamentos da República. Afirma que, no geral, as matérias relacionadas com esses fundamentos já pressupõem existência de repercussão geral, em razão de sua relevância nos campos social e jurídico. A respeito do direito de propriedade, assevera que a discussão se dá de modo amplo e abstrato, tendo sido tal direito por ela adquirido quando do deferimento do pedido de registro de marca pelo órgão competente. Diz que, no caso, há evidente interesse da sociedade quanto à correta aplicação das normas de direito público e de direito privado.

No mérito, aponta que, como manifestação da liberdade de iniciativa, o princípio da livre concorrência enseja a possibilidade de os agentes econômicos competirem de forma justa no mercado, sem que nenhum deles goze de supremacia em razão de privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de recursos. Assevera, tendo isso em vista, que, no presente caso, o direito de uso pela recorrida de marca já registrada pela recorrente deveu-se tão somente em razão da força econômica daquela.

Argumenta a parte insurgente ter agido com lealdade e dentro da legalidade. Explica ter depositado a marca GRADIENTE IPHONE junto ao INPI em 20/3/2000 – quando a recorrida não atuava no ramo de telefonia celular – e obtido a concessão do registro em 2/1/08. Consigna que fez o uso da marca em demonstração e que deixou, por um período, de utilizá-la por razões financeiras (as quais resultaram em pedido de

ARE 1266095 RG / RJ

recuperação judicial), tendo retomado o uso dela no prazo legal.

Diz que a recorrida, ao lançar seu IPHONE no Brasil em 29/9/08, deveria ter consultado o INPI, mas não o fez, para saber se alguém já havia depositado ou obtido o registro do signo. Ressalta não ser leal a conduta de quem usa marca de outro ou ajuíza demandas alegando não ser a marca registrável mas dela se apropria.

Quanto à ofensa ao princípio da legalidade, expõe ter a Corte **a quo** entendido que o INPI deveria ter considerado a situação mercadológica do IPHONE quando da concessão da marca da recorrente. Sustenta, contudo, que, em matéria de propriedade industrial, os requisitos de registrabilidade devem ser aferidos pela autarquia no momento do requerimento (depósito).

Destaca que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, a instância **a quo** não informou qual dispositivo legal “proíbe o registro de marca por conta de sinal empregado posteriormente por concorrente que tenha adquirido sucesso e fama muitos anos após o depósito da marca original”. Aduz que entendimento contrário a sua tese acarreta enorme insegurança jurídica, “pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros na determinação da probabilidade de concessão”.

Indica ter a Constituição Federal reconhecido a marca como direito de propriedade. Articula que o direito de propriedade intelectual traduz obstáculos a imitações e tem por fundamento garantir a “proteção às criações industriais, de forma a incentivar novas criações, recuperar investimentos e permitir o lucro resultante dessa atividade criativa”.

Em seu modo de ver, o Tribunal de origem relativizou o direito fundamental à marca e o direito de propriedade adquirido quando da concessão de seu pedido de registro em 2/1/08.

Pede a recorrente a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se o caráter distintivo do sinal IPHONE, com a improcedência da ação de nulidade de marca proposta pela Apple Inc.

Em contrarrazões, a Apple Inc. alega não haver repercussão geral na questão discutida nos autos, sendo que a ofensa à Constituição Federal,

ARE 1266095 RG / RJ

caso houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Aponta haver necessidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório. Diz que a matéria não está prequestionada e que a Súmula nº 284 se aplica no caso.

No mérito, a recorrida apresenta seu histórico empresarial, aduzindo que a família de produtos 'i-' está a si relacionada (cita, por exemplo, o iMac, o iBook e o iPad). Defende que a recorrente só pode se utilizar do termo IPHONE em sede de marca mista, isso é, pode se valer da expressão completa GRADIENTE IPHONE, mas não daquele termo isoladamente. Entende estarem corretos a sentença e o acórdão recorrido. Assevera que a palavra IPHONE, no final dos anos 90, era utilizada como abreviação para **internet phone**, sendo signo descritivo, e que, a partir de 2007, tirou tal palavra do uso comum e "lhe emprestou nova natureza, tornando-a indicação de origem de seus produtos" (fenômeno do **secondary meaning**). Aponta ter a sentença analisado a situação do mercado na época da concessão do registro e também na época do depósito da marca pela recorrente. Afirma que, atualmente, IPHONE é sinal identificador dos produtos da Apple.

Em decisão publicada em 4/12/20, considerando a criação do Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à competência da Corte (Resolução 697, de 6 de agosto de 2020) e a disponibilidade do direito patrimonial envolvido na discussão em tela, determinei a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos àquele centro, a fim de que se realizassem as tratativas com escopo de se buscar conciliação.

Foi designada como mediadora do litígio a Ministra **Ellen Gracie**, nos termos do despacho subscrito pelo Presidente da Corte, Ministro **Luiz Fux**, e por mim.

No relatório de conclusão da mediação, a Ministra asseverou que, "não obstante todos os esforços de boa fé empreendidos no sentido de alcançar convergência (...), as Partes não conseguiram atingir um termo comum para formulação de acordo, pelo que decidiram pôr termo à conciliação".

ARE 1266095 RG / RJ

Instado a se manifestar, o Procurador-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário.

Passo à manifestação.

Verifica-se que as instâncias **a quo** concluíram não ter a recorrente, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente), exclusividade sobre o uso isolado do signo IPHONE e assentaram a nulidade parcial do registro de marca por ela realizado perante o INPI em 2000, a anulação da decisão concessória do registro e a obrigação de republicação dessa, com a correção pertinente.

Para chegar a essa conclusão, o Tribunal de origem realçou que, entre a data do depósito da marca feito pela recorrente e a data da concessão do registro, a qual se deu apenas em 2008, o mercado envolvendo o IPHONE da Apple Inc. sofreu significativa alteração, tendo essa empresa consagrado, em termos mundiais, inclusive no território nacional, o uso desse signo na identificação de aparelhos celulares por ela comercializados.

Nesse contexto, asseverou a Corte **a quo** que o INPI, ao apreciar o pedido da recorrente de registro de marca, não poderia ter desconsiderado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre aqueles anos. Complementou aquela Corte que a demora na análise desse pedido não permitiria à autarquia “retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos”. Segundo o Desembargador Relator, “ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a toda uma legislação já um pouco desassociada da realidade, de 1996, é demais!”.

A decisão se deu nesse sentido em razão da invocação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (arts. 1º, IV; e 170, VI, da Constituição Federal). A propósito, aduziu-se, no voto condutor do acórdão recorrido, que, se a Gradiente pudesse se utilizar, livremente, da expressão IPHONE, haveria imenso prejuízo para a Apple Inc., “pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca (...) equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo

ARE 1266095 RG / RJ

sucesso do produto”.

Acentue-se, em **obiter dictum**, que, convergindo com essa compreensão, o STJ, ao negar provimento aos recursos especiais interpostos pela IGB Eletrônica e pelo INPI, asseverou que a autorização do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito que não a Apple Inc. para se designar celulares com acesso à internet poderia gerar consequências deletérias rechaçadas pela Constituição Federal.

Como se vê, está em discussão saber se a demora na concessão de registro de marca pelo INPI pode ensejar a não exclusividade sobre ela por quem a depositou, em razão do surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Julgo haver matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico a ser dirimida pela Corte. Em síntese, a marca tem por finalidade diferenciar determinada mercadoria, produto ou serviço de seus concorrentes. Ela interessa aos empreendedores, que podem explorá-la economicamente sob certa proteção, visando à comercialização de suas mercadorias, produtos ou serviços, e também aos consumidores, que, com ela, conseguem identificar a procedência, a qualidade, as principais características etc. do que está a venda.

Ao lado disso, anote-se que o mundo empresarial é extremamente dinâmico. Hodiernamente, novos produtos e novas marcas surgem com grande velocidade.

É certo, ademais, 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.

Destaco que não é novidade a Corte se debruçar sobre questão constitucional relacionada com a propriedade industrial, da qual é espécie a marca. Recentemente, aliás, o Tribunal Pleno, no exame da ADI nº 5.529/DF, de minha relatoria, debateu sobre os prazos extras de patentes de medicamentos e equipamentos de saúde, levando em conta a

ARE 1266095 RG / RJ

demora do INPI na concessão dessas patentes.

Entendo, assim, ser extremamente recomendável que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, na sistemática da repercussão geral, sobre a possibilidade de, em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI e surgimento, durante isso, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, o depositante deixar de ter exclusividade sobre ela, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Ante o exposto, manifesto-me pela existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Dias Toffoli

Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.285.533 RIO DE JANEIRO

REGISTRADO	: MINISTRO PRESIDENTE
RECTE.(S)	: LABORATORIOS VENCOFARMA DO BRASIL LTDA
ADV.(A/S)	: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA
RECDO.(A/S)	: EXCELENCIA EM SAUDE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADV.(A/S)	: LEONARDO IGNATIUK PESSANHA
RECDO.(A/S)	: VALLEE SA
ADV.(A/S)	: NATALIA JACINTO GIGANTE
RECDO.(A/S)	: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL FEDERAL

DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS RETIDOS - INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 174 DA LPI - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - COLIDÊNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE - ART. 124, XIX, DA LPI - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO - MESMO ELEMENTO NOMINATIVO - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO. I - Apesar de o registro nº 823.163.733 para a marca nominativa EXCELLER ter sido depositado em 28/11/2000 e concedido em 11/03/2008, o pedido da autora foi a decretação de nulidade do ato que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade relativo àquele registro, que foi praticado em 01/11/2011, por meio de publicação na Revista de Propriedade Industrial nº 2130, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI, vez que a ação foi ajuizada em 11/04/2014, devendo ser desprovido o agravo retido interposto pela terceira ré. II -

Analisando-se as marcas da autora e da segunda ré, verifica-se que possuem o mesmo elemento nominativo, EXCELL, não havendo suficiente distintividade entre elas, de modo a afastar o impedimento descrito no art. 124, XIX, da LPI, em que pese os elementos figurativos serem diversos. III - A possibilidade de confusão e associação é enorme, mesmo considerando que a empresa autora atua no ramo de medicamentos veterinários e que sua marca assinala vacinas, e que a segunda ré atua no segmento de medicamentos humanos e que sua marca designa álcool medicinal, algodão, curativo, etc., já que todos os itens pertencem ao segmento mercadológico de produtos para a saúde, cujos registros, inclusive, são feitos na mesma classe NCL (7) 05, não devendo, assim, ser aplicado o princípio da especialidade. É certo que a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado desse tipo de produto pode acarretar risco à saúde da população. IV - Restou prejudicado o pedido de decretação de nulidade do ato que indeferiu o procedimento administrativo de nulidade oferecido em relação ao registro nº 823.163.733, de titularidade da terceira ré, referente à marca nominativa EXCELLER, tendo em vista que a apelante condicionou seu exame à procedência do pedido de nulidade do indeferimento do registro nº 820.267.902, o que incorreu. Assim, prejudicado, também, o exame da alegação de violação ao princípio da isonomia. V - Agravo retido interposto pela segunda ré não conhecido. Apelação e agravo retido interposto pela terceira ré desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e

reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:

“Agravamento regimental no recurso extraordinário com agravamento. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. **1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.** 2. Agravamento regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. **Dias Toffoli** (Presidente), DJe de 18/09/19).

“Recurso extraordinário: descabimento: **questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas**, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, **mutatis mutandis**, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. **Sepúlveda Pertence**, DJ de 15/4/5).

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. **Cármem Lúcia**, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. **Gilmar Mendes**, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-

ARE 1285533 / RJ

AgR, Primeira Turma, Rel. Min **Luiz Fux**, DJe de 21/5/19.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 9 de setembro de 2020.

Ministro **DIAS TOFFOLI**

Presidente

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.274.420 RIO DE JANEIRO

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S)	: ERPA SOCIEDAD ANÔNIMA COMERCIAL
ADV.(A/S)	: ADRIANA GOMES BRUNNER
RECDO.(A/S)	: HENKEL CORPORATION
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
INTDO.(A/S)	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL FEDERAL

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 24):

“APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS - "SUPER BONDER" E "SUPRA BOND", - RECURSO PROVIDO

I - A verdade é que a marca "SUPER BONDER" - em que pese constituída de vocábulo de uso comum em inglês e evocativo, cujo sentido, alias, é desconhecido da maioria da população - queda-se, no imaginário de todos, associada cola com alto poder de adesão, mas não em razão do sentido etimológico da palavra BONDER - que poucos conhecem-- e sim por estar associada a um produto já aprovado pelo consumidor, que o tem em alto conceito e, por conseguinte, a marca.

II - De forma, o registro de uma marca denominada "SUPRABOND", para designar um produto com as mesmas características no mercado, não pode ter outro intento senão o de invocar a marca da Apelada, especialmente, quando se observa no site do INPI uma relação: com cerca de 1060 registros contendo as expressões BOND e BONDER, parecendo-me em tudo distintos, demonstrando que expressões de uso comum ou evocativas de produto podem, com um Mínimo de criatividade, ser por todos utilizada sem que isso acarrete reprodução e/ou remissão temerária de signo com outro.

III- Apelação provida.”

RE 1274420 / RJ

Os embargos de declarações e os embargos infringentes opostos não foram providos (eDOC 9, p. 66; eDOC 10, p. 61 e eDOC 11, p. 71).

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio do devido processo legal ao rejeitar os recursos interpostos sem manifestar-se sobre a prescrição arguida pela ora recorrente (eDOC 11, p. 86).

Aduz-se, ademais, que o Tribunal *a quo* violou, ainda, o princípio da legalidade e desrespeitou o direito adquirido ao desconstituir o registro de marca da recorrente e conceder o registro da marca da ora recorrida, após o transcurso do prazo legal estabelecido em lei federal (eDOC 11, p. 92).

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 9, p. 63):

“Na esteira de decisões do STJ, a jurisprudência dos tribunais Regionais Federais vem reiterando o entendimento de que o juiz ou Tribunal não está obrigado a examinar todos os artigos de lei (invocados na inicial da ação ou do recurso) devendo o julgamento, contudo, restar suficientemente fundamentado em consonância com a prestação jurisdicional.

De outro lado, ao contrário do que a afirma a Embargante os prazos prescricionais se caracterizam, justamente, pela possibilidade de suspensão, ressalvadas as hipóteses por ventura vedadas em lei, não sendo esse o caso da Lei de Propriedade Industrial.”

Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Recorrente.

Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição

RE 1274420 / RJ

Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.

Ademais, quanto à apontada violação ao princípio da legalidade, concernente ao transcurso do prazo estabelecido na Lei de Propriedade Industrial para a desconstituição e constituição de registro de marca, demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: *“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”*

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2020.

Ministro **EDSON FACHIN**

Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.276.284 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : BRIL COSMETICOS S.A.
ADV.(A/S) : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI
RECDO.(A/S) : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
ADV.(A/S) : RODRIGO SETARO

DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MARCAS E PATENTES - INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA - SUFIXO DE MARCA NOTÓRIA DA REQUERENTE UTILIZADO EM PARTE DO NOME EMPRESARIAL DA RÉ - COMBINAÇÃO QUE RESULTA EM SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE AS EXPRESSÕES DITAS COLIDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.”

O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, *a*, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXIX, da CF.

O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA

REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.

1. A análise dos requisitos necessários para a aferição da similitude de marcas para fins de registro implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.008.605-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

Brasília, 03 de agosto de 2020.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator