

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE)

FRANCISCO DE ASSIS MACARIO DE OLIVEIRA

**REPERCUSSÃO GERAL E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**São Paulo
2024**

FRANCISCO DE ASSIS MACARIO DE OLIVEIRA

**REPERCUSSÃO GERAL E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre, sob orientação do Professor Walter Godoy dos Santos Junior.

**São Paulo
2024**

Oliveira, Francisco de Assis Macario de.

Repercussão geral e a constitucionalização da propriedade intelectual. / Francisco de Assis Macario de Oliveira. 2024.
189 f.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, 2024.

Orientador (a): Prof. Dr. Walter Godoy dos Santos Junior.

1. Repercussão geral. 2. Propriedade intelectual. 3. Supremo Tribunal Federal. 4. Constitucionalização. 5. Controle de constitucionalidade.

I. Santos Junior, Walter Godoy dos.

II. Título.

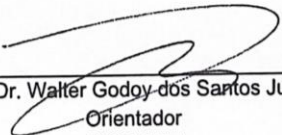
CDU 34

FRANCISCO DE ASSIS MACARIO DE OLIVEIRA
REPERCUSSÃO GERAL E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito da Universidade
Nove de Julho como parte das
exigências para a obtenção do título
de Mestre em Direito.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Walter Godoy dos Santos Junior
Orientador
UNINOVE

Marcelo
Costenaro Cavali

Assinado de forma digital por
Marcelo Costenaro Cavali
Dados: 2024.11.18 14:05:44 -03'00'

Prof. Dr. Marcelo Costenaro Cavali
Examinador Interno
UNINOVE

GEORGES
ABBOUD

Assinado de forma
digital por GEORGES
ABBOUD
Dados: 2024.11.18
18:26:18 -03'00'

Prof. Dr. Georges Abboud
Examinador Externo
PUC/SP

AGRADECIMENTOS

Ao Supremo Tribunal Federal, casa onde pude e posso vivenciar o direito de forma acolhedora e dinâmica.

Ao meu orientador, Dr. Walter Godoy dos Santos Junior, pela paciência e pelos sempre polidos e ricos ensinamentos.

Aos Ministros Celso de Mello, de quem tive a honra e o privilégio de receber incansáveis lições sobre o incessante processo de pensar o Direito Constitucional, e Dias Toffoli, com quem persisto na labuta de tornar concretos os valores constitucionais.

À minha família, em especial minha irmã Verônica e meu companheiro Thiago, pelo suporte que me oferecem, sem o qual o caminho seria bem mais pesado.

“Technology lawyers, and especially intellectual property lawyers, have discovered the Constitution. They are filing suits to invalidate statutes and interposing constitutional defenses to intellectual property claims at an unprecedented rate”
(Mark Lemley, *Berkeley Technology Law Journal*, 2000).

ABREVIATURAS e SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Acordo TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio; em inglês, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
ADC	Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADO	Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AI	Agravo de Instrumento
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ARE	Agravo em Recurso Extraordinário
ASDIN	Asociación de Derechos Intelectuales
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CF	Constituição Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CPC	Código de Processo Civil
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
DPU	Defensoria Pública da União
EC	Emenda Constitucional
ECAD	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
EPO/EUIPO	European Patent Office/European Union Intellectual Property Office
ER	Emenda Regimental
HC	Habeas Corpus
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMPI (WIPO, em inglês)	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PL	Projeto de Lei
RCL	Reclamação
RE	Recurso Extraordinário
RG	Repercussão Geral
RISTF	Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
Rp	Representação
ss.	seguintes
STF	Supremo Tribunal Federal
UNAM	Universidad Nacional Autónoma do México

RESUMO

A presente dissertação aborda a repercussão geral como mecanismo de constitucionalização da propriedade intelectual no Brasil. Com o advento da sistemática de repercussão geral na análise do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o sistema jurídico brasileiro passou por uma série de mudanças, especialmente no que diz respeito ao controle incidental de constitucionalidade. O estudo trata da evolução normativa e conceitual da repercussão geral, bem como de seu impacto na jurisprudência do STF, com especial foco nas questões relacionadas à propriedade intelectual. A pesquisa examina o fenômeno jurídico hermenêutico da constitucionalização da propriedade intelectual para concepção de novos parâmetros formais e materiais do sistema de proteção da propriedade intelectual. É realizado estudo de caso a partir da análise do Tema n. 1.205 da repercussão geral, relacionado à proteção de marcas. Por meio deste estudo, busca-se verificar se a repercussão geral pode ser considerada mecanismo para a constitucionalização da propriedade intelectual, considerando-se a crescente relevância do tema no contexto da economia globalizada e da sociedade da informação com sua velocidade transformadora.

Palavras-chave: repercussão geral, propriedade intelectual, Supremo Tribunal Federal, constitucionalização, controle de constitucionalidade.

ABSTRACT

This dissertation addresses the general repercussion as a mechanism for the constitutionalization of intellectual property in Brazil. With the advent of the general repercussion system in the analysis of extraordinary appeals by the Supreme Federal Court (STF), the Brazilian legal system underwent a series of changes, particularly with regard to the incidental control of constitutionality. The study explores the normative and conceptual evolution of general repercussion, as well as its impact on the STF's jurisprudence, with a special focus on issues related to intellectual property. The research examines the hermeneutical legal phenomenon of the constitutionalization of intellectual property to conceive new formal and material parameters for the intellectual property protection system. A case study is conducted based on the analysis of General Repercussion Theme 1,205, related to trademark protection. Through this study, it seeks to verify whether the general repercussion can be considered a mechanism for the constitutionalization of intellectual property, considering the growing relevance of the topic in the context of the globalized economy and the information society, with its transformative speed.

Keywords: general repercussion, intellectual property, Supreme Federal Court, constitutionalization, control of constitutionality.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
1.1 JUSTIFICATIVA	14
1.2 QUESTÃO NORTEADORA.....	14
1.3 HIPÓTESE.....	14
1.4 OBJETIVOS – GERAL E ESPECÍFICOS	14
2 REPERCUSSÃO GERAL	16
2.1 ORIGENS, CONCEITO E EVOLUÇÃO NORMATIVA	16
2.2 NATUREZA JURÍDICA E REQUISITOS DA REPERCUSSÃO GERAL.....	26
2.3 REFLEXOS DA REPERCUSSÃO GERAL NA JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	31
2.4 A REPERCUSSÃO GERAL, O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA	39
3 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL	47
3.1 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	51
3.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE CONCENTRADO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL	61
3.3 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE DIFUSO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL	67
4 A REPERCUSSÃO GERAL COMO MECANISMO DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	70
4.1 METODOLOGIA	74
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS – TEMA N. 1.205 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL	75
5 CONCLUSÃO.....	88
REFERÊNCIAS	93
ANEXOS	100

1 INTRODUÇÃO

Com a implementação da sistemática de repercussão geral (RG) no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), no contexto da “crise do Supremo”, o sistema jurídico processual brasileiro vem experimentando diversas mudanças, notadamente no âmbito do controle incidental de constitucionalidade operado por meio da análise do recurso extraordinário (RE).

Desde alterações internas na Suprema Corte até o atuar do juiz de primeiro grau nos mais remotos rincões do país, os efeitos decorrentes da análise de determinada questão jurídica sob o viés da repercussão geral têm oportunizado um verdadeiro repensar da atuação do STF no seu mister constitucional de guarda da Constituição Federal (CF).

Nesse contexto, os delineamentos da questão da propriedade intelectual na sociedade da informação, com sua velocidade transformadora e suas multifacetadas características, em que se sobrelevam as criações e invenções mais diversas que podem vir a ser fonte de vários conflitos envolvendo valores constitucionalmente estabelecidos, notadamente no âmbito das redes sociais, plataformas digitais (Fisher, 2023) e inovações tecnológicas, trazem à tona a necessidade de se estabelecer um novo olhar na interpretação e na aplicação do sistema de proteção da propriedade intelectual.

Fenômeno jurídico verificado nos estados constitucionais de direito, a constitucionalização do direito condiciona a validade e o sentido das normas infraconstitucionais à observância dos vetores constitucionais, tal como referido por Barroso (2006, p. 58), que consigna o “efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico”. Note-se que não se trata de incorporação ao texto constitucional de disposições típicas de legislação ordinária, como as de delimitação da propriedade intelectual, por exemplo, mas de interpretação do ordenamento infraconstitucional com base nos preceitos constitucionais.

Nessa perspectiva, sendo o sistema de proteção da propriedade intelectual direito fundamental inscrito na Constituição Federal do Brasil (art. 5º, incisos XXVII a XXIX, v.g.), relegando-se ao legislador ordinário a delimitação do seu exercício, tem-se como primordial a superação do legalismo formal típico das primeiras décadas do século XX para se conceber novos parâmetros formais e materiais obtidos a partir do texto constitucional para validação e aplicação das normas e regras concernentes ao sistema como um todo indissociável: Constituição e legislação infraconstitucional.

A implementação da sistemática de repercussão geral tem permitido mudanças tanto no número quanto no perfil das decisões proferidas pelo STF, abrindo-se oportunidade para se selecionar questões em sede recursal que se mostrem relevantes e transcendentais, emitindo juízo positivo de cognoscibilidade a recursos extraordinários que abordem questões as mais diversas, antes tidas por incognoscíveis, no exercício de juízo discricionário típico e transtemporal da jurisdição constitucional recursal.

Especificamente quanto ao sistema de proteção da propriedade intelectual, o magistério da jurisprudência recursal do STF tem sido no sentido de que as questões envolvem, de forma imediata, interesses *intra partes*, o que tem levado à emissão de juízos negativos de admissibilidade, sob os mais diversos óbices.

Desse modo, a submissão à sistemática de repercussão geral de controvérsia relativa ao tema apresenta-se como primordial para pacificação do entrave verificado para análise e julgamento de casos que, ainda que de forma mediata, guardam relação com valores constitucionalmente estabelecidos, como o fim social da propriedade, o acesso à cultura e à ciência, à liberdade de informação, ao progresso científico e tecnológico do país, todos ínsitos ao regime de proteção da propriedade intelectual.

Decisões emanadas do STF no microssistema processual da repercussão geral e relacionadas à propriedade intelectual impactarão, de forma incontestada, as operações de empresas transnacionais com atuação no Brasil, revelando-se essenciais sua identificação e sua análise como instrumentos primordiais da atividade empresarial dos agentes do mercado globalizado.

Nesse cenário, o presente estudo busca identificar se a repercussão geral se apresenta como mecanismo para o reconhecimento da constitucionalização da propriedade intelectual, na forma de capítulos que conduzam aos resultados apresentados ao final.

No Capítulo 2 (subitem 2.1), faz-se a apresentação das origens da sistemática de repercussão geral, com destaque para a “crise do Supremo”, revelada pelo excessivo acervo processual que aportava e pendia de análise pela Corte, bem como se abordam o conceito e a evolução normativa do requisito recursal.

De igual modo, ainda no Capítulo 2 (subitem 2.2), a discussão em torno da natureza jurídica e dos requisitos da repercussão geral permitirá a identificação dos elementos essenciais para sua compreensão em termos doutrinários e jurisprudenciais.

A par de tal exposição, decorridos quase 20 (vinte) anos de sua implementação, buscar-se-á identificar os reflexos da sistemática de repercussão geral no exercício da

jurisdição constitucional pelo STF, o que permitirá a verificação de como a Corte vem se utilizando dos requisitos recursais, o que será apresentado também no Capítulo 2 (subitem 2.3).

Ao inovar no ordenamento jurídico brasileiro, trazendo para o cotidiano dos operadores do direito, tradicionalmente de *civil law*, o sistema de precedentes, a sistemática de repercussão geral opera efeitos sobre todo o sistema de justiça no intuito de conferir maior segurança jurídica e fortalecer a vocação de Corte constitucional do STF, o que será abordado no último tópico do Capítulo 2 (subitem 2.4).

Partindo de tal premissa, no Capítulo 2 busca-se demonstrar que a construção da hermenêutica constitucional por intermédio da sistemática de análise da repercussão geral viabiliza ao Supremo a definição do conteúdo constitucional de temas antes tidos de forma tímida na sua jurisprudência recursal, muitas vezes relegados aos “filtros ocultos” de admissibilidade.

Na forma de tópicos do Capítulo 3, revela-se que as questões envolvendo discussões acerca da propriedade intelectual, em que pese o vasto lastro constitucional do seu tratamento, como se vê de relevantes julgados proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade, têm sido jogadas na vala comum dos filtros tradicionais de inadmissibilidade de recursos extraordinários que abarquem controvérsias correlatas.

O reconhecimento de existência de repercussão geral de controvérsia pertinente ao sistema de proteção da propriedade intelectual, relacionada à proteção de marca (Tema n. 1.205), aponta no sentido da constitucionalização do tema, revelando-se necessário o estudo do caso para compreensão de como o STF tem sinalizado na temática, o que será feito no Capítulo 4.

Com o reconhecimento da existência de repercussão geral de questão correlacionada à propriedade intelectual, estar-se-ia se abrindo um caminho para a constitucionalização da propriedade intelectual? Mallmann (2013, p. 28) refere que a propriedade intelectual “é como uma ‘medusa’, quanto mais tentam podá-la, mais ela cresce, aparece e se fortalece”. Trata-se desse fenômeno? É o que a presente pesquisa tentará abordar.

O ambiente de negócios, no contexto da economia globalizada, demanda parâmetros claros em torno da previsibilidade dos riscos jurídicos envolvidos nas atividades relacionadas às criações da mente humana de que resultem direitos econômicos, considerada a segurança jurídica típica de estados democráticos de direito como o Brasil.

A jurisprudência constitucional, emanada do STF, cumpre papel fundamental em termos de última palavra em matéria de propriedade intelectual que, para além de proteção dos interesses econômicos dos titulares de direitos decorrentes das criações da mente humana, revela a necessidade de serem protegidos igualmente valores constitucionais norteadores da atividade econômica, seja na perspectiva de proteção aos investimentos, seja na garantia da concorrência leal, seja, ainda, na realização do desenvolvimento econômico e tecnológico do país, observando-se sempre o interesse social.

Primordial, desse modo, a identificação do atuar do STF no tema.

1.1 JUSTIFICATIVA

A justificativa da presente pesquisa reside na necessidade de se ter no âmbito de competência recursal do STF espaço para ampliação dos debates em torno de questões relacionadas à propriedade intelectual, diante do crescente número de conflitos relacionados ao tema e da necessidade de sua constitucionalização.

1.2 QUESTÃO NORTEADORA

Como a repercussão geral pode vir a ser um mecanismo para o reconhecimento da constitucionalização da propriedade intelectual?

1.3 HIPÓTESE

Possivelmente, o reconhecimento da existência de repercussão geral de questões relacionadas à propriedade intelectual pelo STF torna efetiva, na jurisdição recursal, a constitucionalização da temática.

1.4 OBJETIVOS – GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a utilização pelo STF da sistemática de repercussão geral como mecanismo de constitucionalização da propriedade intelectual.

Para tanto, estabeleceram-se como objetivos específicos:

- i) mapear a jurisprudência do STF em tema de propriedade intelectual;
- ii) realizar estudo de caso emblemático, em que reconhecida a existência de repercussão geral, relacionado à disputa concernente à propriedade intelectual.

2 REPERCUSSÃO GERAL

2.1 ORIGENS, CONCEITO E EVOLUÇÃO NORMATIVA

Ao STF brasileiro cabe a guarda da Constituição, exercitando assim seu papel de Corte constitucional atuando como órgão jurisdicional de vértice, nos termos definidos pelo própria CF.

No desempenho da jurisdição constitucional, o órgão de cúpula do Judiciário exerce o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos a partir do modelo misto adotado pela Constituição, no qual se encontram os controles abstrato ou concentrado e difuso de constitucionalidade.

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o sistema jurídico processual brasileiro permite o acesso à Corte Suprema mediante a interposição do recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso III e alíneas, da Constituição, no qual é analisada a existência de violação de preceitos constitucionais por decisões judiciais proferidas em única ou última instância pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

Instrumento de excelência de acesso ao STF por quaisquer interessados, sem as limitações e amarras de legitimidade processual ativa ínsitas ao controle abstrato ou concentrado, o recurso extraordinário oportuniza à Corte e aos cidadãos em geral a busca por solução de lides a partir de uma perspectiva constitucional, em atuação típica de controle difuso de constitucionalidade apta a solucionar os interesses em conflito.

Nesse diapasão, historicamente, sempre aportaram inúmeros recursos extraordinários no STF, vendo-se a Corte confrontada com o dilema de como resolver tal entrave à sua efetiva missão constitucional, especificamente quanto a esse instrumento típico do controle incidental de constitucionalidade.

Em 2004, ano de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004¹, há quase 20 (vinte) anos, a qual consubstanciou a Reforma do Judiciário, aportaram no STF 83.667 processos (Braghittoni, 2007), número extremamente revelador da chamada “crise

¹ Publicada no *DOU* de 31.12.2004.

do Supremo”², chegando em 2006 aos impressionantes 122.995 recursos recebidos, conforme dados do portal Corte Aberta do STF³.

Nesse contexto, fazia-se necessário rever o sistema jurídico processual brasileiro para viabilizar o melhor funcionamento da Suprema Corte, que se via assoberbada por acervo sem fim e em constante crescimento, registrando-se em 2006 – ano anterior à implementação da sistemática de repercussão geral – uma taxa de aumento de acervo de 38,6% em relação ao ano anterior, conforme mencionado na apresentação de obra desenvolvida pelo STF por ocasião das comemorações dos 15 anos da repercussão geral⁴.

O STF via-se, desse modo, diante de cenário em que quanto mais julgava processos, mais processos tinha por julgar, revelando um círculo nada virtuoso em que a efetiva prestação jurisdicional passava ao longe.

Foi quando surgiu a repercussão geral, então novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, classe processual que constituía boa parte desse acervo – devendo-se incluir também nesse número os recursos de agravos interpostos contra os juízos negativos de admissibilidade de apelo extremo proferidos pelos tribunais locais e superiores –, numa tentativa de tornar mais racional, efetiva e célere a jurisdição constitucional, mister maior do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, com inspiração no *writ of certiorari* norte-americano e no *el certiorari* argentino, entre outros (Braghittoni, 2007).

Em termos conceituais, tem-se que a repercussão geral é o requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário caracterizado pelo “binômio” de ser a questão debatida na insurgência relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e de transcender o interesse subjetivo contido na causa, contribuindo para a unidade do Direito Constitucional brasileiro mediante a valorização dos precedentes para apresentação de soluções de problemas de tal ordem, como referido nas precisas lições de Marinoni e Mitidiero (2013, p. 45).

Historicamente, a utilização de filtros de admissibilidade de recursos dirigidos às Cortes Supremas revela-se como mecanismo de controle de acesso nos mais diversos

² José do Carmo Veiga de Oliveira (A crise secular do Supremo Tribunal Federal, *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, n. 54, p. 93-107, maio/jun. 2013) refere que a crise do STF, que persiste até hoje, tem sido observada desde a Constituição de 1891.

³ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Corte Aberta. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 maio 2024.

⁴ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Repercussão geral 15 anos – origens e perspectivas* [recurso eletrônico]: bibliografia, legislação e jurisprudência temática. Brasília: STF, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, 2022.

países, devendo-se, na linha da advertência feita por Dinamarco (2001), ter a cautela de, em termos de direito comparado, ao se buscar institutos assemelhados em sistemas jurídicos estrangeiros, considerar as especificidades de cada qual para só então identificá-los e assemelhá-los ou distingui-los.

Nesse sentido, diversos são os estudos doutrinários que se ocuparam da análise de institutos correlatos à repercussão geral, valendo destacar, no ponto, o *writ of certiorari* norte-americano e o *el certiorari* argentino, tal como referido por Braghittoni (2007).

Em termos de direito comparado, verifica-se que a adoção de filtros de relevância apresenta-se como prática judicial adotada no intuito de racionalizar o funcionamento das Cortes, sempre assoberbadas, imbuídos os julgamentos de apreciação de tais requisitos de ampla discricionariedade, considerada a funcionalidade para o sistema de justiça dos países.

Anote-se, ainda numa perspectiva de direito comparado, que Barroso e Rego (2017, p. 698) relembram que, em julgamento que não se apresenta como precedente, a apreciação discricionária do filtro de relevância se dá mediante decisões desprovidas de motivação, as quais, no entanto, “como contrapeso” à falta de motivação, exigem quórum qualificado; referem os autores as seguintes regras jurídicas de países “com elevado grau de respeito às garantias processuais das partes em geral, e ao dever de motivação em particular”: a Regra 10 das Rules of the Supreme Court, dos Estados Unidos, que exige ao menos dois terços dos seus juízes para a negativa do *certiorari*; o BVerfGG, § 93d, (1), da Alemanha, que exige unanimidade, se o caso for julgado em uma das Câmaras, ou três quartos dos juízes, se o caso for de competência de um dos Senados, para o Tribunal Constitucional Federal alemão poder inadmitir uma reclamação constitucional (*Verfassungsbeschwerde*) sem motivação; o Código de Processo Civil (CPC) francês, art. 1.014, regra validada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, à luz do dever de motivação decorrente do art. 6º, 1, da Convenção Europeia de Direitos Humanos (caso *Burg et autres c. France*, j. 28.01.2003, entre outros), que exige a unanimidade para que a Corte de cassação inadmita recursos por “decisões não especialmente motivadas”.

No entanto, o legislador brasileiro, ao introduzir na sistemática recursal extraordinária o filtro de relevância da repercussão geral da questão constitucional, optou por manter a regra geral do dever de motivação das decisões judiciais, estabelecida no art. 93, inciso IX, da Constituição, conjuntamente com a exigência de quórum especial de dois terços dos membros do STF para a recusa de reconhecimento da presença do requisito (CF, art. 102, § 3º). Essa opção legislativa é fortemente criticada por Rego em

obra fruto de sua dissertação de mestrado (2022), na qual refere a subutilização pela Corte da negativa da repercussão em contraposição à superutilização de filtros ocultos, o que não teria contribuído de forma efetiva para o intuito originalmente concebido para a instituição do requisito, qual seja, a redução do acervo de processos em tramitação no STF.

É certo, no entanto, como se verá ao longo da presente pesquisa, que o STF tem envidado esforços no aperfeiçoamento da sistemática de apreciação e aplicação da repercussão geral, o que tem apresentado bons frutos, destacando-se o registro do menor número de processos em andamento em 30 anos (22.021 processos, em junho/2024), o que, segundo o hoje Presidente da Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, em notícia veiculada no *site* da Corte⁵, atribui-se, entre outros aspectos, ao “resultado do bom funcionamento do sistema de repercussão geral”, mas que de toda forma ainda é um número significativo.

Anote-se, no ponto, que a controvérsia em torno da persistência na prática judicial do STF de utilização de filtros recursais outros em detrimento da repercussão geral referida por Rego (2022) se apresenta como práxis da Corte, cuja superação demandaria verdadeira revisão da cultura institucional, centrada, atualmente, na apreciação mais célere dos recursos, pois é certo que a submissão da análise de repercussão geral se dá em ambiente colegiado, virtual ou presencial, a impor maior delonga na conclusão do julgamento, o que desestimula a prévia análise da presença do requisito da relevância, cabendo, no entender deste autor, a revisitação pelos Ministros que compõem a Corte da motivação de sua discricionariedade quanto ao modo de julgar os recursos que lhes são distribuídos, olvidando-se o pronto e rápido julgamento em prol de um atuar que, em longo prazo, redefina o quadro de acervo processual.

Anote-se que, no Brasil, em tema de competência recursal, filtros como a arguição de relevância e a repercussão geral têm como origem o fenômeno, passado e sempre atual, referido como “crise do Supremo”, tal como menciona Mancuso (2003), que tem como causa o fato de o recurso extraordinário revelar-se como *cabível em tese* nos mais variados ramos do direito, desde que presente questão constitucional, independentemente da importância da controvérsia suscitada nos autos, somando-se a isso o vasto rol de competência originária atribuído ao Supremo em sede constitucional, tudo a fazer chegar

⁵ Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/>. Acesso em: 23 jul. 2024.

às portas da Corte de cúpula um número elevadíssimo de processos, sobre os quais a devida, pronta, efetiva e célere prestação jurisdicional tem passado ao largo.

Merece destaque no ponto ainda que a utilização de diversos outros filtros (“filtros ocultos”, na fala de Rego (2022), tidos pelo próprio Supremo como requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, como o prequestionamento da matéria constitucional, a vedação de reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 279/STF), a inviabilidade de exame de questão infraconstitucional, entre outros, tem se mostrado ineficaz para a diminuição do número de recursos extraordinários e de agravos em recurso extraordinário (ARE) que batem às portas da Corte, não impedindo que verdadeiras “questões de botequim” (Braghittoni, 2007) tentem ser julgadas.

Contribui para tal quadro caótico com que tem se debatido o STF o conteúdo analítico da Constituição de 1988, que dispõe sobre os mais diversos temas, tornando, a princípio e potencialmente, questões destituídas de importância como travestidas de conteúdo constitucional, a possibilitar a atuação da Corte.

Nesse contexto, veio a repercussão geral tentar solucionar a “crise do Supremo”, estabelecendo-se como filtro viabilizador da vocação primeira de Corte constitucional, incumbida da guarda e da defesa da Constituição.

Importante observar, considerada toda a sistemática processual da repercussão geral, que desde o seu nascedouro o requisito intrínseco em questão revela seu perfil quantitativo, no sentido de diminuir o número de recursos que chegam às portas da Corte Suprema, tendo-se em vista o passado e presente fenômeno da litigiosidade excessiva.

Necessário relembrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) monitora há 21 anos os dados relacionados às atividades do Poder Judiciário, apresentando anualmente o relatório “Justiça em Números”. Dados do ano de 2023 revelam que ainda persiste o fenômeno da litigiosidade em massa⁶:

- No final de 2023, 83,8 milhões de processos aguardavam desfecho na Justiça, alta de 1,1% em relação ao final de 2022. Entre as razões para o aumento, está a alta de processos que tramitam em juizados especiais, especialmente na Justiça Federal. Em 2023, foram 1,3 milhão de processos a mais desse tipo.
- Excluídos os 18,5 milhões de processos suspensos, existem 63,6 milhões de demandas em análise na Justiça. Entre os suspensos, estão 2,5 milhões de processos que aguardam julgamento de precedentes obrigatórios: repercussão geral (STF), recurso repetitivo (STJ), incidente de assunção de competência (IAC) e incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

⁶ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/06/sumarioexecutivo-justica-em-numeros-2024.pdf>. Acesso em: 30 set. 2024.

- O ingresso de casos novos atingiu o maior patamar da série histórica, com o volume de 35,3 milhões em 2023, alta de 9,4% frente a 2022. Desses, excluídos os recursos e as execuções judiciais, 22,6 milhões ingressaram pela primeira vez na Justiça em 2023.
- A Justiça julgou 33,2 milhões de processos em 2023, o maior volume da série histórica. O total corresponde a um aumento de 11,3% em relação a 2022 e de 40,3% no acumulado dos últimos 14 anos. Também foram baixados 35 milhões de processos.
- Foram reativados 1,7 milhão de processos, que voltaram para análise judicial por, entre outros motivos, sentenças anuladas na instância superior ou remessas e retornos de autos por questões de competência.

Anote-se, no ponto, que a adoção de filtros de relevância por tribunais de muitos países, notadamente no pós-Segunda Guerra Mundial, período no qual houve um incremento de demandas judiciais em geral, apresenta-se como prática difundida globalmente (Barroso e Rego, 2017)⁷, fenômeno igualmente verificado no Brasil, valendo relembrar a experiência anterior do STF de tentar conter tal fenômeno com a adoção do instituto da “arguição de relevância”, que foi revogado pelo constituinte de 1988, pois tido como marcado pela “pecha de antidemocrático” (Dantas, 2012, p. 269).

Necessário observar que a instituição, pelo constituinte derivado (EC n. 45/2004), do requisito recursal da repercussão geral para análise pelo STF do recurso extraordinário se deu mediante a inclusão do § 3º ao art. 102 da Constituição, que impõe ao recorrente o dever de demonstrar, nas razões recursais, a relevância da questão discutida, nos termos da lei.

Observa-se, assim, que o então novo requisito de admissibilidade do apelo extremo demandou atuação legislativa complementar, pois o constituinte derivado ou reformador tão só o previu, estabelecendo que sua demonstração deveria ocorrer “nos termos da lei”, tal como se vê da redação dos termos do dispositivo constitucional.

Relembre-se que, em termos jurídico-processuais no Brasil, o recurso extraordinário sofre um juízo duplo de admissibilidade, um perante o tribunal *a quo* (tribunais locais e superiores nos quais é interposta a insurgência) e outro perante o Tribunal *ad quem* (o STF), sendo cabível agravo para o STF quando há juízo negativo de admissibilidade no tribunal *a quo*, podendo em ambos os juízos serem apreciados os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Sobreveio, então, a Lei n. 11.418/2006⁸, que alterou dispositivos do então vigente Código de Processo Civil/1973, acrescentando os artigos 543-A e 543-B ao estatuto

⁷ Sobre filtros de relevância no mundo, cf., v.g.: Dantas, 2012; Gianninni, 2016, t. 1 e t. 2; Giacomet, 2017.

⁸ Publicada no *DOU* de 20.12.2006.

processual brasileiro, disciplinando a repercussão geral. Tratou-se de inovação legislativa reveladora do “movimento em direção à força subordinante dos precedentes”, como referido pelo Ministro Teori Zavascki ao votar na Reclamação (Rcl) n. 4.335⁹.

Na sequência, veio a Emenda Regimental (ER) n. 21/2007 do STF, tornando-se a repercussão geral realidade na ritualística processual da Corte tão só em 03.05.2007¹⁰, ou seja, mais de dois anos após a promulgação da EC n. 45/2004.

Nesse contexto, tinha-se então a conceituação da repercussão geral como o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário que exige a demonstração pelo recorrente, em tópico na forma de preliminar devidamente fundamentada com as especificidades do caso concreto, da relevância das questões trazidas no apelo extremo, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que devem ultrapassar os interesses subjetivos da causa.

Anote-se, no ponto, que o mencionado requisito recursal, ao exigir a demonstração da relevância e da transcendência da questão debatida no recurso extraordinário para fins de admissibilidade positiva da insurgência pela Corte, foi tido como filtro que imprimiu “novos contornos ao controle de constitucionalidade no Brasil, dada a sua peculiar eficácia vinculante e *erga omnes*” (Coelho, 2015, p. 15).

Ademais, considerados os termos da própria definição do instituto da repercussão geral, tem-se que se trata de verdadeiro “conceito jurídico indeterminado” (Marinoni e Mitidiero, 2013, p. 42), impregnado de abstração e abertura, o que é próprio de comandos constitucionais, demandando a sua complementação por meio de processo hermenêutico de interpretação, como leciona Tavares (2010, p. 365-383).

Ainda em termos de evolução normativa do requisito da repercussão geral, vale lembrar que diversas questões práticas quanto a sua implementação vieram à tona, sendo a Corte Suprema desafiada a solucioná-las, destacando-se a pronta utilização do instrumento da Questão de Ordem. Assim o fez no julgamento pelo Plenário do AI n. 664.567-QO, sendo Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, oportunidade em que a Corte decidiu que: a exigência de demonstração do requisito aplicava-se a quaisquer recursos, incluído o criminal. Igualmente, a verificação da existência de demonstração formal e fundamentada do requisito poderia ser feita tanto na origem quanto no STF, cabendo, no

⁹ Voto-vista, p. 152. Inteiro teor disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso em: 24 set. 2024.

¹⁰ Cf. decidido pelo Plenário do STF no Agravo de Instrumento (AI) n. 664.567-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

entanto, com exclusividade a este a decisão sobre a efetiva existência do requisito. Por fim, a exigência de demonstração do requisito só incidiria sobre os recursos interpostos contra acórdãos cuja intimação tenha ocorrido a partir de 03.05.2007, data de publicação da ER n. 21, de 30.04.2007¹¹.

Enquanto o Supremo se debruçava sobre essas questões práticas, tramitava no Congresso Nacional o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil¹², que ao fim resultou na Lei n. 13.105/2015 – CPC/2015, restando incorporadas ao texto da lei adjetiva diretivas já estabelecidas pela própria jurisprudência da Corte, como a possibilidade de a própria Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal *a quo* não admitir recurso extraordinário que não contenha, ou o faça de forma não devidamente fundamentada, tópico na forma de preliminar demonstrando a repercussão geral da questão suscitada no RE, como decidido no mencionado AI n. 664.567-QO.

Chega-se, então, ao vigente Código de Processo Civil/2015, que, ao regulamentar a sistemática recursal extraordinária agora em vigor no país, assim conceitua o requisito, na sua literalidade: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.¹³

A partir da definição legal, a doutrina ocupou-se de estabelecer os parâmetros de exegese do requisito recursal, ora o referindo como mecanismo de filtragem dos recursos que seriam julgados pelo STF (Albuquerque, 2015), ora ressaltando a função de fonte de onde emanariam precedentes qualificados que teriam efeito vinculante (Alvim e Dantas, 2019).

Com a instituição do requisito recursal da repercussão geral, busca-se “o propósito de garantir segurança jurídica, prevenindo e diminuindo a multiplicação de ações judiciais acerca dos mesmos temas” (Toffoli e Lira, 2021, p. 170), além de se ter “a celeridade na prestação jurisdicional e a redução da excessiva quantidade de processos na Suprema Corte brasileira” (Toffoli e Lira, 2021, p. 170), isso porque, referem os autores, o julgamento em que reconhecida a repercussão geral é dotado de eficácia geral e expansiva, resolvendo não só o caso concreto, mas também os múltiplos casos idênticos (Toffoli e Lira, 2021, p. 168).

¹¹ Cf. ata publicada no *DJ* de 26.06.2007.

¹² Projeto de Lei (PL) n. 8.046/2010.

¹³ CPC, art. 1.035, § 1º.

Impõe-se referir que o STF vem desenvolvendo de forma extremamente dinâmica a sistemática da repercussão geral, conforme se vê de sucessivas Emendas Regimentais que deram continuidade à implementação e ao aperfeiçoando da sistemática processual de análise e efeitos decorrentes, não só *interna corporis*, mas também em termos de sistema judicial como um todo, sendo elas:

- i) Emenda Regimental n. 23, de 11.03.2008, que dispôs acerca do sobrestamento, pelo tribunal de origem, de recursos extraordinários e de agravos de instrumento contra decisões de inadmissibilidade anteriormente proferidas, até decisão do STF sobre os recursos representativos da controvérsia.
- ii) Emenda Regimental n. 24, de 20.05.2008, que autorizou o Presidente do STF a decidir recursos com ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral.
- iii) Emenda Regimental n. 27, de 28.11.2008, que dispôs sobre a possibilidade de os tribunais de origem julgarem prejudicados os agravos de instrumento contra decisões que não tenham admitido recursos extraordinários, quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a tese fixada em repercussão geral.
- iv) Emenda Regimental n. 29, de 18.02.2009, que inseriu na competência do Presidente do STF e do relator do processo a convocação de audiências públicas nos casos em que houver repercussão geral.
- v) Emenda Regimental n. 31, de 29.05.2009, que regulamentou, no âmbito do Plenário Virtual, a declaração de inexistência de repercussão geral por ausência de questão constitucional e as consequências da não manifestação por ministro da Corte no prazo.
- vi) Emenda Regimental n. 41, de 16.09.2010, que previu a redistribuição do recurso extraordinário nos casos em que não prevalecer o posicionamento do relator no Plenário Virtual.
- vii) Emenda Regimental n. 42, de 02.12.2010, que dispôs sobre: a) a livre distribuição para o julgamento de mérito de recurso em que reconhecida a existência de repercussão geral, quando o Presidente atuar como relator; b) a reafirmação de jurisprudência no Plenário Virtual; e c) a distribuição

ao relator do recurso paradigma, por prevenção, de processos relacionados ao mesmo tema.

- viii) Emenda Regimental n. 47, de 24.02.2012, que previu a declaração de inexistência de repercussão geral por maioria qualificada, quando o relator declarar a matéria infraconstitucional.
- ix) Emenda Regimental n. 49, de 03.06.2014, que previu a redistribuição do processo, para exame de mérito, nos casos em que o relator ficar vencido na análise da repercussão geral.
- x) Emenda Regimental n. 52, de 14.06.2019, que previu a possibilidade de julgamento, em listas, de mérito de repercussão geral, com fundamento em jurisprudência dominante.
- xi) Emenda Regimental n. 53, de 18.03.2020, que estabeleceu a preferência de julgamento eletrônico de processos com repercussão geral reconhecida, nos casos em que houver jurisprudência dominante.
- xii) Emenda Regimental n. 54, de 01.07.2020, que permitiu que outro ministro, que não o relator, proponha a reafirmação da jurisprudência. Também dispôs sobre: a) maioria absoluta para a decisão quanto à natureza constitucional ou infraconstitucional, para fins de repercussão geral; b) consequências da ausência de quórum de votação; c) registro prévio dos recursos representativos da controvérsia e recursos especiais repetitivos ao Ministro Presidente; d) negativa de repercussão geral com eficácia para o caso concreto; e e) revisão do reconhecimento da repercussão geral.
- xiii) Emenda Regimental n. 58, de 19.12.2022, que alterou o art. 324 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), modificando para 6 (seis) dias úteis o prazo para manifestação dos ministros sobre a questão da repercussão geral.¹⁴

Veja-se, portanto, que se trata de um procedimento dinâmico e de permanente aprimoramento, tal como se vê ao longo dos quase 20 (vinte) anos da introdução na sistemática recursal do regime de repercussão geral.

Anote-se que o STF, por intermédio da Resolução n. 774/2022, instituiu o Programa Corte Aberta, no intuito de disponibilizar para a sociedade os dados

¹⁴ Por questões metodológicas e escolha do autor da presente pesquisa, as questões procedimentais e processuais da análise da repercussão geral não serão abordadas.

consolidados da Corte¹⁵, tornando efetiva a transparência necessária ao pronto exercício da cidadania e que serve de fonte de dados para escopo parcial do presente estudo, ao possibilitar a pronta análise do acervo processual do Supremo, informação de grande valia, notadamente para os operadores do Direito.

Nesse contexto, e ainda em termos de evolução normativa, há de se referir que o fenômeno da “litigiosidade em massa”¹⁶ se apresenta como cenário a desafiar o STF na sua missão constitucional de guarda da Constituição, demandando solução judicial isonômica nos múltiplos feitos, efetivando, desse modo, a segurança jurídica ínsita ao estado democrático de direito. A técnica de processamento do recurso extraordinário, sob o viés da análise da repercussão geral, confere racionalidade e uniformidade na solução de tais casos, considerado, nesse contexto, o regramento estabelecido no CPC/2015 para o julgamento de recursos representativos da controvérsia (art. 1.036 e ss.).

2.2 NATUREZA JURÍDICA E REQUISITOS DA REPERCUSSÃO GERAL

A identificação da natureza jurídica do instituto da repercussão geral revela-se primordial para a identificação de seus dados elementares, a fim de que se obtenham sua função e sua forma no universo jurídico.

Pois bem, introduzida no cenário jurídico brasileiro em 2004 pela “Reforma do Judiciário”, a repercussão geral tem a natureza jurídica de instrumento processual relacionado à admissibilidade do recurso extraordinário, cuja apreciação, nos termos do art. 102, inciso III, da CF, compete ao STF.

Trata-se de requisito intrínseco colegiado – já que a análise é sempre feita pelo Plenário da Corte – e “que possibilita que o STF selecione os recursos extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica” (Coelho, 2015, p. 70).

Nesse sentido, vale referir a afirmação de Rodrigues Netto (2007) de que se trata de hipótese qualificada de cabimento do apelo extremo, sendo complementar em relação às alíneas do art. 102, III, da CF, empregando conceito jurídico vago ou indeterminado e competindo exclusivamente ao STF declarar a sua ausência, mediante quórum qualificado de dois terços dos membros da Corte.

¹⁵ Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/corteaberta/>. Acesso em: 6 maio 2023.

¹⁶ Assim entendida a “tramitação paralela de significativo número de ações coincidentes em seu objeto e na razão de seu ajuizamento”, cf. Cunha (2011, p. 58).

A partir das origens do instituto, sobressai-se, ainda, a natureza de instrumento de gestão judiciária (Benucci, 2008) utilizado pelo STF como filtro de acesso à Corte e cujo resultado de julgamento repercute em todo o sistema de justiça, ao se ter a formulação de tese jurídica ao final do julgamento, seja reconhecendo a existência ou não do requisito. Ademais, quando julgado o mérito da questão posta nos autos, há a vinculação dos demais órgãos do Judiciário na solução de idênticas controvérsias, notadamente no caso de processos repetitivos, assim entendidos aqueles múltiplos processos que consubstanciam a mesma questão jurídica, contribuindo assim para a gestão do número de processos pendentes de análise pelo Judiciário.

Registre-se, no ponto, que, quando firmado o entendimento de que certa questão é destituída de repercussão – excetuada a hipótese de negativa apenas para o caso concreto previsto no § 1º do art. 326 do RISTF –, afeta-se inevitavelmente a quantidade de recursos que deixarão de ser remetidos à Corte, valendo referir os casos de suspensão nacional, prevista no § 5º (incidente de suspensão nacional a critério do relator), e de negativa de seguimento a recursos sobrestados na origem quando negada a repercussão geral da questão, nos termos do § 8º (neste caso, sequer caberá recurso dirigido ao STF, nos termos do art. 1.042), ambos do art. 1.035 do CPC/2015.

Nesse sentido, Damares M. Coelho (2015, p. 71) consigna que a utilização do filtro implica na diminuição do número de recursos encaminhados para o STF, já que ficarão sobrestados na origem aguardando o resultado de mérito quando reconhecida a existência de repercussão geral, além de nortear, de forma vinculante, a resolução de casos idênticos.

Inúmeros são os trabalhos científicos que se ocuparam em revelar essa natureza jurídico-gerencial do instituto da repercussão geral, todos realizados a partir de pesquisas empíricas obtidas a partir de dados resultantes dos julgamentos realizados pelo STF sob a sistemática de repercussão geral, apresentando diversas visões (v.g., Coelho, 2015; Barroso e Rego, 2017; Alvim, 2014; *Revista da Academia Paulista de Direito*, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 63-88, jan./jun. 2013; Carvalho Filho, 2009; Carvalho Filho, 2015).

Feitas essas considerações gerais sobre a natureza jurídica, relembre-se que, quando da conceituação do referido instituto, enfatizou-se o caráter discricionário do filtro de admissibilidade, revelado pelo poder de escolha dos membros do STF de selecionar os casos que seriam submetidos à análise da presença do requisito, trazendo a lume certo subjetivismo no exercício de tal prerrogativa, questão extremamente impregnada de elementos jurídico-culturais e relacionados à postura da Corte de não se

posicionar expressamente sobre tal viés e que, por opção do autor, não será abordada na presente pesquisa.

Entretanto, cabe advertir que ao STF, enquanto órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, não se pode negar sua parcela de poder no estado democrático de direito instituído pelo constituinte de 1988, no qual consagrada como cláusula pétrea a separação de poderes (CF, art. 60, § 4º, inciso III), poder no qual se encontra incluído, de forma inegável, o seu conteúdo político.

Sim, não se pode negar o conteúdo político de poder inserto nas atribuições constitucionais do STF, em que pese não seja a Corte composta por membros eleitos pela sociedade civil, mas por ministros escolhidos pelo Presidente da República (CF, art. 84, inciso IV), após aprovação pelo Senado Federal, competindo à Corte dizer o que é a Constituição, enquanto documento político que é, o que se revela por intermédio das chamadas decisões de mérito, em que são manifestados o sentido e o alcance dos preceitos constitucionais.

Nesse sentido, emerge o papel de corte de vértice, e não meramente de corte de cassação, da Suprema Corte brasileira, tal como referido por Tarufo (2012), quando sustenta a importância de cortes de precedentes que nortearão a dinamicidade do direito nas diferentes instâncias que compõem o Poder Judiciário do país.

Destaque-se que a utilização de filtros de admissibilidade recursal, escopo parcial do presente trabalho, revela-se como a própria concretização desse exercício político de poder, mediante a escolha dos casos que serão analisados pela Corte, considerados especialmente o conteúdo aberto inserto na análise do requisito da repercussão geral (relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassa o interesse subjetivo do processo – CPC, art. 1.035, § 1º) e o próprio conteúdo analítico da Constituição Federal.

Não se desconhece a corrente doutrinária que se opõe ao reconhecimento desse conteúdo político da jurisdição constitucional, revelado pela discricionariedade na escolha de casos que serão apreciados pelas Cortes constitucionais, notadamente Dworkin no entanto, a questão situa-se em campo do conhecimento que, por escolha do autor, não será abordada no presente trabalho.

Importante destacar aqui que a discricionariedade contida no exame de presença ou não da repercussão geral, revelada pelo poder de seleção, pelo Supremo, das causas que apreciará em sede recursal extraordinária, gera grande preocupação política, como referido por Marinoni e Mitidiero (2013); no entanto, tal debate se revela inevitável, notadamente considerados os conceitos jurídicos indeterminados da relevância das

questões econômico, político, social ou jurídica postas no recurso que “ultrapassem os interesses subjetivos do processo”¹⁷.

Tal quadro, advertem os citados doutrinadores, demanda do Supremo certa objetivação valorativa em torno dos conceitos ínsitos à repercussão geral (relevância e transcendência), tendo sempre como norte o conteúdo analítico da Constituição, permitindo-se, assim, decorrido certo tempo para consolidação da jurisprudência do Supremo na análise de requisito de admissibilidade, o “controle social” do que vem entendendo a Corte como relevante e transcendente, para efeito de reconhecimento da presença do requisito recursal.

Decorridos quase 20 (vinte) anos da implementação da sistemática de repercussão geral com vários ajustes procedimentais ao longo desse período, como visto quando da evolução normativa do requisito, o exercício do “controle social” sobre esse microsistema recursal revela-se desafiador para os operadores do direito.

Examinada a natureza jurídica da repercussão geral, impende discorrer sobre os seus requisitos.

Especificamente quanto à relevância da questão, não se cuida de novidade, tendo em vista que, sob a denominação “arguição de relevância”, o sistema recursal anterior à Constituição de 1988 já havia instituído figura bem assemelhada, disciplinada no art. 119, III, alíneas “a” e “d” c/c § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1967, com a redação da Emenda Constitucional n. 1, de 1969, c/c com arts. 325, I a XI, e 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 2, de 1985.

Merece destacar que conceitualmente os filtros de “arguição de relevância” e de repercussão geral apresentam algumas distinções, sendo a principal delas a questão da transcendência, presente na repercussão geral, mas inexistente na arguição de relevância (Marinoni e Mitidiero, 2013), além das diferenças procedimentais.

No que toca à questão da transcendência, há dois vieses: um quantitativo e outro qualitativo, ambos aptos a autorizar o reconhecimento pelo Supremo, presente também a relevância – já que cumulativos os elementos –, de que a questão suscitada no recurso extraordinário se apresenta como revestida de repercussão geral.

Relevante anotar, quanto à transcendência, que o Plenário do STF, ao apreciar agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do Relator, proferida com fulcro no art. 326, §§ 1º a 4º, do RISTF, que negou a existência de repercussão geral

¹⁷ CPC, art. 1.035, § 1º.

apenas para o caso concreto (v.g., ARE n. 1.273.640-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes¹⁸), entendeu que a verificação da transcendência se dá quando presentes elementos concretos e objetivos que revelem o impacto social do julgado, a existência de multiplicidade de demandas com o mesmo objeto, elevados valores financeiros envolvidos ou intensos debates sobre o assunto no meio jurídico, sobressaindo-se, desse modo, os múltiplos aspectos aptos ao reconhecimento da existência de transcendência de determinada controvérsia jurídica.

Na perspectiva de efeitos dos procedimentos para a negativa de repercussão geral, impende referir que, no âmbito do microssistema, nos casos em que a Corte firma o entendimento de que a controvérsia é infraconstitucional, não se tem o exame da presença do requisito, mas sim que há efeitos equivalentes à negativa da existência de repercussão geral, tal como reconheceu o Plenário do STF ao julgar o RE n. 611.505-ED¹⁹.

Note-se que, para além do mero interesse subjetivo das partes, a controvérsia posta no apelo extremo deve relevar-se transcendente e relevante sob alguns desses aspectos: social, econômico, jurídico ou político (CPC, art. 1.035, § 1º). Como já referido anteriormente, cuida-se de conceitos jurídicos indeterminados, revelando-se necessário identificar como o STF tem se posicionado sobre a presença ou não do requisito.

Nesse sentido, dados do Portal Corte Aberta revelam que, ao longo de quase 20 (vinte) anos de implementação da sistemática, foram apreciados 1.325 temas²⁰, entre os quais a repercussão geral foi reconhecida em 869 casos (percentual de 65,6%, dentre os quais houve reafirmação de jurisprudência em 18,6%²¹) e negada em 436²² (percentual

¹⁸ Acórdão publicado no *DJe* de 24.09.2020. Inteiro teor disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753910302>. Acesso em: 24 set. 2024.

¹⁹ Ementa do julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

²⁰ Dados disponíveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao_geral.html. Acesso em: 24 set. 2024.

²¹ Nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC/2015, há repercussão geral quando o acórdão recorrido contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF.

²² Houve o cancelamento de 17 temas e 3 estão em análise.

de 32,9%), não sendo tarefa das mais fáceis identificar critérios objetivos utilizados para o reconhecimento da existência de repercussão geral, valendo observar o número considerável de reconhecimento de repercussão geral para reafirmação de jurisprudência, caso em que há presunção *ex lege* da presença do requisito.

Percebe-se, no entanto, que a Corte tem se ocupado muito mais em expor razões que levam ao não reconhecimento (quase sempre sob o fundamento de efeitos *intra partes* e de ser a controvérsia infraconstitucional, o que produz efeitos equivalentes à negativa de repercussão geral), em que pese o percentual maior dos temas em que reconhecida a presença do requisito.

Em 2024, confrontados os números de temas submetidos ao exame de admissibilidade do requisito de repercussão geral (39)²³ com a quantidade de decisões proferidas nas classes processuais recurso extraordinário (RE) e agravo em recurso extraordinário (ARE) só até meados de setembro (41.586 decisões em ARE e 8.994 decisões em RE, totalizando 50.580 decisões²⁴), demonstra-se a tímida utilização da sistemática de repercussão geral.

Desse modo, conclui-se, a partir dos dados empíricos obtidos, a ratificação da natureza jurídica de requisito recursal imbuído de grande discricionariedade na sua análise e de utilização tímida da sistemática pela Corte, o que dificulta a identificação objetiva do que se tem entendido por transcendente e relevante sob alguns desses aspectos: social, econômico, jurídico ou político.

Não obstante, os reflexos sobre a atividade jurisdicional da Corte revelam-se inegáveis e relevantes, como se verá no próximo subcapítulo.

2.3 REFLEXOS DA REPERCUSSÃO GERAL NA JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

De início, impende referir que a doutrina tem se ocupado em tecer críticas à sistemática da repercussão geral na prática judicial do STF, referindo um “colapso” do sistema (Barroso e Rego, 2017), observado através da utilização do “filtro oculto” pelos ministros para julgarem recursos extraordinários e agravos monocraticamente, utilizando

²³ Dados disponíveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao_geral.html. Acesso em: 24 set. 2024.

²⁴ Dados disponíveis em: <https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoaes/decisoaes.html>. Acesso em: 24 set. 2024.

de filtros formais outros tradicionais, como estabelecer que a controvérsia é infraconstitucional (Súmula n. 636/STF), ou de direito local (Súmula n. 280/STF), ou fático-probatória (Súmula n. 279/STF), ou não está prequestionada (Súmulas n. 282 e 356/STF).

Mencionados fundamentos para a incognoscibilidade dos recursos têm pautado a atuação dos ministros, considerado o que estabelece o art. 323 do RISTF, que dispõe que o procedimento de submissão do recurso à análise sobre a existência de repercussão geral ocorrerá somente “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”, ao que chamaram Barroso e Rego de “subutilização da repercussão” (2017, p. 703).

Nesse contexto, a proposição de Rego (Barroso e Rego, 2017) acabou sendo acolhida pelo STF ao se introduzirem no RISTF alterações pela ER n. 54/2020, que incluiu o § 4º ao art. 326, estabelecendo que, se o Relator negar repercussão geral apenas para o caso concreto e for vencido, haverá redistribuição do recurso, sem que isso implique o reconhecimento automático de repercussão geral, e “o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade”, o que traz a ideia de que, pelo menos em termos regimentais, a análise do requisito da repercussão geral deveria ser anterior aos demais.

Verifica-se, assim, que em termos regimentais há dupla possibilidade de análise da repercussão geral, podendo dar-se antes ou depois do exame de requisitos outros de admissibilidade, ficando a critério do relator a escolha de como proceder em cada caso concreto.

Ademais e ainda em termos críticos, vale lembrar que, por disposição constitucional (CF, art. 93, IX), as decisões judiciais serão sempre motivadas, disso resultando que os julgamentos sob a sistemática do filtro, inclusive aqueles nos quais não há o reconhecimento do requisito, ao contrário do verificado por exemplo na Suprema Corte americana – tal como referido por Barroso e Rego (2017) –, devem ser revestidos de fundamentação, tal como pode se ver dos acórdãos resultantes dos julgamentos, onde são consignados os fundamentos da manifestação do relator sobre a questão posta no recurso, assim como eventuais manifestações dos outros ministros²⁵.

Aliás, a questão da motivação das decisões tomadas pelo STF sob a sistemática da repercussão, aliada ao rito do Plenário Virtual (art. 324 do RISTF) que prevê o quórum

²⁵ Por meio do link <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tesesJulgamento.asp>, qualquer do povo pode acompanhar a votação em andamento no STF.

especial para a negativa de reconhecimento da presença do requisito, tem se apresentado, na prática do cotidiano judicial da Corte, como elemento dificultador que tem conduzido os relatores a preferirem o julgamento monocrático, sob os fundamentos tradicionais dos “filtros ocultos”, ao invés de submeter a questão posta no recurso à sistemática especial (Barroso e Rego, 2017).

Tal proceder se apresenta mais célere e simples na solução do caso concreto – especialmente considerados o tempo em que pode ser decidido monocraticamente o recurso e a taxa de recorribilidade das decisões monocráticas em torno de 17%²⁶, quando só então surgiria a necessidade de levar o recurso para ser apreciado por órgão colegiado.

A partir das críticas, dos referenciais teóricos e dados consolidados pelo STF na Internet no Portal Corte Aberta²⁷, buscar-se-á identificar, ao longo desta pesquisa, como a Suprema Corte brasileira vem se utilizando do instituto da repercussão geral, considerada sua concepção inicial e a possibilidade de utilização como instrumento viabilizador de uma atuação qualitativa, retomando a sua vocação de Corte constitucional.

De início, anote-se que o requisito de repercussão geral, examinado em juízo de admissibilidade do apelo extremo e relacionado, assim, à cognição do recurso, foi instituído no sistema recursal constitucional vigente pelo constituinte derivado (EC n. 45/2004, que incluiu o § 3º ao art. 102 da Constituição) mediante cláusula aberta, relegando-se para o legislador ordinário a definição e a regulamentação do instituto.

Introduzida no processo constitucional brasileiro pós-CF/1988 pela Emenda Constitucional n. 45, de 30.12.2004, a repercussão geral, após sua regulamentação pela Lei n. 11.418/2006 – que alterava dispositivos do então vigente Código de Processo Civil/1973 –, tornou-se efetiva na sistemática recursal prática do STF com a Emenda Regimental/STF n. 21, de 30.04.2007, em 03.05.2007, conforme decidido pelo Plenário do STF no AI n. 664.567-QO.

Devendo ser arguida pelo recorrente na forma de preliminar recursal, devidamente fundamentada²⁸, o requisito intrínseco de admissibilidade da repercussão geral, no Código de Processo Civil/2015²⁹, está regulamentado em diversos dispositivos desse

²⁶ Conforme Relatório de Gestão 2020-2022, p. 79. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/Relatorio_da_gestao_2020-2022_DIGITAL.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.

²⁷ Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/corteaberta/>. Acesso em: 15 maio 2024.

²⁸ CPC, art. 1.035, § 2º.

²⁹ Notadamente, nos arts. 1.030 e ss.

diploma legislativo que, considerado o iter procedimental quando da interposição do apelo extremo, serão abordados ao longo do presente trabalho.

Veja-se, no ponto, que a submissão de determinada controvérsia ao exame do Plenário, virtual ou presencial, já produz reflexos nas demais causas que debatem idêntica questão, independentemente do resultado, se pela existência ou ausência de repercussão geral, tal como se vê da previsão contida no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, que estabelece que, interposto o recurso extraordinário, o presidente do Tribunal de origem negará seguimento tanto na hipótese de o STF ter decidido que a questão é destituída de repercussão geral como quando o acórdão questionado estiver em conformidade com orientação já firmada pela Corte Suprema no regime de repercussão geral.

A título exemplificativo – já que diversas outras disposições do diploma processual preveem efeitos semelhantes³⁰ –, note-se que em termos quantitativos o requisito da repercussão tem efeito imediato sobre o número de recursos encaminhados para a Suprema Corte, em verdadeiro efeito *ex lege*.

Anote-se, dada a relevância para o escopo da presente pesquisa, como *dies a quo* a data de 03.05.2007, quando se tornou exigível a observância do então novel filtro na interposição do recurso extraordinário, tal como decidido pelo STF na Questão de Ordem no AI n. 664.567, com a inserção da sistemática da repercussão geral na Corte.

Há de ser ressaltada, por extremamente relevante, primeiramente a contribuição que o regime de repercussão geral trouxe para a Suprema Corte brasileira e para o Judiciário como um todo. Trata-se, no caso, da figura do Plenário Virtual, mola propulsora da utilização pelo STF de meios tecnológicos que, a par das críticas iniciais, mas em verdadeiro caminho sem volta, tem se revelado de fundamental importância para o aperfeiçoamento da célere prestação jurisdicional também introduzida pela EC n. 45/2004 no conteúdo normativo constitucional.

O instrumento do Plenário Virtual, cuja regulamentação se encontra estabelecida no RISTF (arts. 21-B, 326-A, notadamente), tem se apresentado como de utilidade ímpar para o desempenho das atribuições constitucionais da Suprema Corte.

Concebido inicialmente apenas para análise da repercussão geral, o Plenário Virtual tem sido ampliado e aperfeiçoado, comportando, atualmente, o julgamento de

³⁰ V.g., art. 1.035, inciso II, do CPC – que prevê o encaminhamento para juízo de retratação no âmbito do próprio Tribunal *a quo* quando a orientação firmada no acórdão recorrido contrariar a orientação estabelecida pelo STF no regime de repercussão geral.

todos os processos de competência do Tribunal (RISTF, art. 21-B, na redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020).

No ambiente virtual, opera-se verdadeira automação da tarefa de decidir, tendo se expandido essa ferramenta de julgamentos assíncrona, em especial em decorrência das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, tal como reconhece Souza (2023) em artigo doutrinário intitulado “Supremo Remoto e a Expansão do Plenário Virtual após a Pandemia”.

Cabe referir, no ponto, que a Corte tem demonstrado constante evolução no intuito de aperfeiçoar o uso da ferramenta do Plenário Virtual, sobressaindo-se a Emenda Regimental n. 53, de 18.03.2020, que deu nova redação ao § 2º do art. 21-B do RISTF, possibilitando o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico, nos casos em que cabível, quando do julgamento em ambiente eletrônico, tudo a trazer maior publicidade e efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, suprimindo assim ferrenhas críticas feitas ao modelo inicial.

Enquanto meio eletrônico de julgamento, o Plenário Virtual tem se apresentado como o embrião do uso da inteligência artificial pela Suprema Corte, como referido por Passos (2023), demonstrando o quão paradigmático, por si só, o regime de repercussão geral tem sido para o processo judicial brasileiro, inserindo a Corte Suprema na era da sociedade da informação e em rede, como reconhece o citado autor, com a utilização de novas tecnologias da informação para o desempenho do seu mister constitucional.

Nesse contexto, a partir da introdução do regime de repercussão geral no cotidiano do Supremo Tribunal, instrumentalizado de forma automatizada pelo Plenário Virtual, vê-se a comunidade jurídica diante de cenário antes inimaginável; os Ministros, em qualquer lugar e horário em que estejam, acessam um computador e proferem seus votos nos casos em julgamento. Vê-se, assim, o STF inserido na Quarta Revolução Industrial, tal como caracterizada por Schwab (2016).

É nesse cenário que informações disponibilizadas pelo STF na Internet³¹, em verdadeira inserção da Corte na sociedade da informação (Fiorillo, 2014) típica da pós-modernidade vivenciada hodiernamente, revelam os seguintes dados no tocante a julgamentos em que procedida a análise de repercussão geral:

³¹ Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao_geral.html. Acesso em: 17 maio 2024.

Julgamentos com base na Repercussão Geral	
Número total de Temas	1.321
Temas com RG reconhecida	868
Temas com RG negada	434
Temas cancelados	17
Temas em análise	2

Fonte: Dados do STF. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao_geral.html. Acesso em: 9 set. 2024.

Os dados supramencionados representam todos os julgados em que houve juízo de admissibilidade acerca da presença, ou não, do requisito de repercussão geral, abrangendo tanto os casos em que se teve presente como os em que se teve ausente o requisito recursal. Vale referir que, em cada caso em que procedida a análise, o STF formula uma tese, sob a forma de número de tema, que repercutirá em inúmeros processos em tramitação no território nacional.

Em termos percentuais, tem-se que em mais 65% dos casos o Supremo teve como presente a repercussão geral, ao passo que em mais de 32% entendeu como destituída, conforme percentuais calculados pela própria Corte no mesmo *link* antes referido, criado com base na Resolução n. 774/2022, que instituiu o Programa Corte Aberta.

Ademais, levantados os dados fornecidos pela própria Corte Suprema no *site* institucional³², revelam-se, a partir do ano de 2007 (quando implementada na prática da Corte a análise do requisito em questão, como já referido), os seguintes números:

Ano	Número de processos recebidos (todas as classes processuais)
2007	108.038
2008	73.185
2009	63.738
2010	74.818
2011	63.632
2012	73.481
2013	72.083
2014	80.016
2015	93.554
2016	89.975
2017	102.210
2018	98.245
2019	91.723
2020	73.193
2021	76.580
2022	70.598
2023	78.802

Fonte: Dados do STF, 2024.

³² Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/recebidos_baixados/recebidos_baixados.html. Acesso em: 6 maio 2023.

Rememore-se o número de 83.667 processos (todas as classes) que foram recebidos pelo STF no ano de 2004, ano da Reforma do Judiciário que instituiu o requisito da repercussão geral para o recurso extraordinário, tal como já referido na presente pesquisa, para comparar com os números elencados na tabela *supra*.

Perceba-se que, em 2007 (ano de implementação do regime de repercussão geral), aportaram-se 108.038 processos no STF. Já em 2022 foram 70.598. Tem-se, assim, a diferença de 37.440 processos a menos que foram recebidos, o que representa, em termos percentuais, uma queda de pouco mais de 34%.

Anote-se que há outro dado que deve conjugado. Trata-se do número de decisões proferidas pelo STF, que foram obtidos no *site* da Corte³³:

Ano	Número de decisões	Decisões recursais	Decisões originárias
2004	104.139	96.035	8.104
2007	165.534	155.007	10.527
2022	89.954	58.200	31.754

Fonte: Dados do STF, 2023.

Adverta-se, no ponto, que, ainda que verificados os efeitos perversos referidos por Barroso e Rego (2017), com a “subutilização” da sistemática de repercussão geral pelos ministros, que preferem o julgamento monocrático de recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários sob o fundamento do “filtro oculto” à submissão à análise da presença do requisito, houve mudança significativa nos julgados emanados do STF, verificando-se, entre 2022 e 2007: um aumento de 21.227 decisões (mais de 100%), na classe de processos originários; e um decréscimo de 96.807 (mais de 62%) julgados na classe recursal.

A conjugação dos números de processos recebidos com os tipos de decisões proferidas pela Corte revela os reflexos da implementação da sistemática de repercussão geral: conquanto não tenha alterado de forma impactante – queda de apenas 34% – o número de processos recebidos pelo STF, que continua elevado (70.598 em 2022), houve uma mudança no tipo de decisões que emanam da Corte, com queda na classe recursal (mais de 62%) e alta na originária (mais de 100%).

Tais números, a princípio, denotam a tendência de predominar ou pelo menos de se ter mais espaço para as decisões de mérito – Ação Direta de Inconstitucionalidade

³³ Disponível em: <https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html>. Acesso em: 7 maio 2023.

(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Rcl, mérito de RE com RG reconhecida – sobre questões constitucionais nos julgados emanados da Corte, muito embora persistam os altos números no âmbito da competência recursal extraordinária, com decisões em sua grande maioria fundamentadas nos filtros tradicionais, como se vê, notadamente, do número de decisões proferidas pela Presidência do STF no uso da atribuição prevista no art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF (despachar como Relator os RE e ARE ineptos ou manifestamente inadmissíveis)³⁴.

Importante destacar, ainda, no ponto, que, em que pese a submissão de determinada questão ao regime de repercussão geral, na sua gênese, ter o condão de diminuir o número de recursos extraordinários e agravos para destrancar apelos extremos, tal como já referido neste trabalho, em contrapartida possibilita o acesso à Suprema Corte por intermédio do instituto da reclamação constitucional – processo originário –, nos termos dos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil/2015.

No entanto, as restrições adjetivas à utilização dessa via, como o esgotamento das instâncias, em casos em que o paradigma de confronto é precedente em que reconhecida a repercussão geral³⁵, dificultam igualmente o acesso direto à Suprema Corte. Verificou-se, não obstante, o aumento no número dessa classe processual que aporta e é decidida pelo STF³⁶. Entretanto, considerado seu objetivo, o presente trabalho não se aprofundará na questão.

Assim revelados os dados relacionados diretamente aos efeitos produzidos pelo regime de repercussão geral, notadamente nos anos de 2007 e 2022, considerados marcos temporais significativos para o escopo da presente pesquisa, impõe-se interpretá-los de forma a tentar identificar como o regime de repercussão geral tem se apresentado na prática cotidiana da Suprema Corte brasileira.

Advirta-se que, em recente notícia veiculada na Internet e já referida no presente trabalho³⁷, o Presidente do STF, em junho de 2024, registrou que a Corte tem o menor número de processos em andamento em 30 anos, apresentando estoque de 22.021

³⁴ Dados obtidos no Corte Aberta (disponíveis em: <https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoess/decisoess.html>, acesso em: 18 maio 2024) revelam que, do início do ano de 2024 até a data de acesso ao *link*, o Ministro Presidente havia proferido 17.056 decisões recursais.

³⁵ Ver CPC/2015, art. 988, § 5º, inciso II.

³⁶ Pesquisa em <https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoess/decisoess.html> (acesso em: 7 maio 2023) revela que, entre os anos de 2007 e 2022, houve o aumento de 8.253 decisões proferidas pelo STF na classe processual reclamação.

³⁷ Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/>. Acesso em: 23 jul. 2024.

processos, sendo, em parte, atribuído “o resultado ao bom funcionamento do sistema de repercussão geral”, segundo a fala do Presidente.

A partir dos números apresentados e considerados como marcos temporais os anos de 2007 e 2022 – conjugando-se o número de temas em que reconhecida a repercussão (66,6% dos casos) e o aumento no número de julgamentos nas classes originárias (21.227 decisões a mais) –, percebe-se claramente uma mudança no perfil da atuação jurisdicional da Corte Suprema, revelando-se, a princípio e potencialmente, claro espaço de ampliação da jurisdição constitucional voltada às resoluções de mérito das controvérsias que vêm sendo decididas e que poderão vir a ser.

Tal aspecto é referido por Rego quando propõe uma releitura do instituto, ressaltando “a utilização da repercussão geral não só como um instrumento de resolução de demandas repetitivas, mas também de seleção qualitativa de recursos extraordinários” (2022, p. 300), ainda que especificamente quando de decisões negativas de reconhecimento do requisito.

A título meramente exemplificativo dessa prática da jurisdição constitucional a partir da implementação do regime de repercussão geral, notadamente em termos de ampliação do debate de questões potencialmente constitucionais, veja-se a questão da propriedade intelectual, que será desenvolvida mais adiante.

2.4 A REPERCUSSÃO GERAL, O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA

De início, há de se fazer o registro de que a adoção do controle de constitucionalidade incidental pelo instrumento do recurso extraordinário na forma estabelecida pelo constituinte de 1988 carecia de “funcionalidade e coerência decisória”, pois a solução jurídico-constitucional obtida com o resultado do julgamento se restringia ao caso concreto, sem que houvesse qualquer vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário ao quanto decidido pelo STF (Amaral Júnior, 2012, p. 4), o que justificava a necessidade de atuação do Senado Federal, nos termos definidos no art. 52, inciso X, da Constituição, para suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva da Corte.

Relembre-se que esse entendimento foi firmado pelo STF ainda na vigência da CF/1946, como se vê na Representação (Rp) nº 94/DF, quando se decidiu que, em sede de controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade de lei só operava efeitos no caso

concreto, sem que se tivesse a anulação ou a suspensão, continuando a plena vigência para os demais casos, até que o Senado, nos termos do art. 64 da Constituição então vigente (de teor idêntico ao do art. 52, X, da CF/1988), suspendesse a execução da lei.

Nesse contexto, a adoção de mecanismos processuais típicos do *common law*, notada e similarmente ao *stare decisis*, era primordial, cristalizando-se, aqui no Brasil, aproximação inconteste entre aquele sistema jurídico, outrora estrangeiro, e o entre nós então vigente *civil law*³⁸, o que se deu mais recentemente, em termos legislativos, mediante alterações no ordenamento jurídico brasileiro com a Reforma do Judiciário, consubstanciada na EC n. 45/2004, e foi reforçado com o Código de Processo Civil de 2015 (Lei n. 13.105, de 16.03.2015), que criou mecanismos de uniformização e de estabilização das decisões judiciais, especialmente nos arts. 926 a 928 (Toffoli e Lira, 2021, p. 170-172).

Ainda no sentido da aproximação entre os sistemas da *Common Law* e da *Civil Law*, em artigo intitulado “Jurisprudência passou a ter mais importância que a própria lei”, publicado no jornal *Folha de S.Paulo* do dia 29 de setembro de 2014, o professor Tércio Sampaio Ferraz Junior refere “uma espécie de crise do paradigma do direito legislado e codificado”, no qual ressalta a relevância que o precedente vem recebendo no ordenamento jurídico brasileiro.

Historicamente, o legislador brasileiro há muito tem promovido alterações no ordenamento jurídico processual no intuito de conferir eficácia expansiva aos precedentes judiciais, como lembrou o Ministro Teori Zavaski em voto proferido na Rcl n. 4.335³⁹, quando referiu “a paulatina, mas persistente, caminhada do direito brasileiro no rumo da valorização dos precedentes judiciais”, citando, entre outros movimentos: a instituição, em 1963, da Súmula da Jurisprudência Predominante do STF (RISTF, art. 102); a previsão, no CPC/1973, da uniformização de jurisprudência e de edição de súmulas (art. 479, na redação originária); a autorização, pelo art. 38 do Lei n. 8.038/1990, para o relator, no STF e no STJ, negar seguimento a recurso contrário a “súmula do respectivo tribunal”; além das várias reformas promovidas no CPC/1973 “em direção à força subordinante dos precedentes”, tais como as do art. 557, do art. 544, §§ 3º e 4º, e do parágrafo único do art. 481.

³⁸ Barbosa Moreira, 2007, p. 53; Dantas, 2010, p. 182-183; Grossi, 2010, p. 86-88; Macêdo, 2013, p. 88-94; Marinoni, 2010, v. 2.

³⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal, inteiro teor do acórdão disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso em: 26 set. 2024.

Em se falando de sistema de precedentes, impõe-se algumas considerações sobre os institutos correlatos.

De início, há de ser ressaltado que os precedentes, assim entendida a decisão judicial de um caso que pode, ao menos, ter influência sobre julgados futuros, se fazem presentes nos ordenamentos tanto de *civil law* como de *common law*, residindo a diferença no fato de que no segundo têm papel mais relevante (Postema, 1987, p. 9; Tarufo, 2013, p. 131, *apud* Peixoto, 2019, p. 146).

A propósito, Cunha (2011, p. 61) consigna que os precedentes estão presentes em ambos os sistemas e refere que:

Costuma-se dizer que os precedentes seriam institutos próprios dos ordenamentos de *common law*. Não é verdade. Os precedentes existem em todos os sistemas; se há decisão judicial, há precedente. É inegável a importância que o emprego do precedente e da jurisprudência reveste na vida do direito de todos os ordenamentos modernos. A referência ao precedente não é mais uma característica peculiar dos ordenamentos de *common law*, estando presente em quase todos os sistemas também de *civil law*.

Desse modo, têm-se que o sistema de precedentes é comum aos sistemas de *common law*⁴⁰ e de *civil law*⁴¹.

Mas o que é o precedente? Ravi Peixoto (2019, p. 147) leciona que o precedente apresenta dois conceitos: o próprio, como sendo o ato decisório (relatório, fundamentação e dispositivo), fonte do direito da qual se forma norma jurídica geral quando observado por decisões posteriores para casos semelhantes; e o impróprio, como sendo a *ratio decidendi*, ou a norma jurídica extraída da fundamentação de determinado caso concreto e consolidada por decisões posteriores enquanto interpretação do texto posto; ou seja, no primeiro conceito, a decisão do caso concreto em si e, no segundo, a norma jurídica (*ratio decidendi*) extraída do caso concreto e observada por casos posteriores.

Ressalte-se que ao conjunto de decisões (precedente *sui generis*) reiteradas dos juízes e tribunais sobre determinada controvérsia jurídica, das quais se extrai orientação uniforme em casos semelhantes, dá-se o nome de jurisprudência⁴².

⁴⁰ “Expressão que se refere à família jurídica originada na Inglaterra e que, pelo processo de colonização, espalhou-se pelos países de língua inglesa, como os Estados Unidos. Originariamente, significa ‘Direito Comum’, isto é, o direito costumeiro reconhecido pelos juízes” (conceito disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law>. Acesso em: 15 maio 2024).

⁴¹ “o direito de raízes romano-germânicas caracterizado pela predominância do direito positivo” (conceito disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law>. Acesso em: 15 maio 2024).

⁴² Conforme STF, Glossário Jurídico. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/glossario.asp>. Acesso em: 1º out. 2024.

Estabelecido o conceito de precedente, impõe-se realizar a distinção entre o precedente persuasivo e o vinculante. O persuasivo está relacionado às razões adotadas em determinado caso e que podem, ou não, ser transpostas para outros casos semelhantes. Já o vinculante emana de tribunal superior e detém “força institucionalizante da interpretação jurisdicional” (Peixoto, 2019, p. 149), devendo, em casos futuros, ser aplicado de forma cogente ou distinguido (*distinguishing*), operação em que o tribunal deixa de aplicar o precedente apresentando razões no sentido de diferenciar o caso em análise da *ratio decidendi* contida no precedente.

Em termos processuais, disciplinam a questão os arts. 927, inciso V e § 1º, e 489, § 1º, do CPC/2015, que estabelecem que os juízes e tribunais observarão os precedentes, devendo apresentar os fundamentos pelos quais aplicam, ou deixam de aplicar (*distinguishing*), a norma jurídica emanada do julgamento, verificando-se, desse modo, que “o precedente no direito brasileiro tem uma força vinculante que deriva diretamente da lei” (Peixoto, 2019, p. 151).

Registre-se que há certo consenso doutrinário de que, com a implantação da sistemática de repercussão geral e da súmula vinculante, bem como as alterações promovidas pelo CPC/2015, o legislador brasileiro aproximou de forma clara o sistema jurídico processual nacional do *common law* (v.g., Toffoli e Lira, 2021; Marinoni, 2016; Amaral Júnior, 2012), sem adoção, no entanto, do *stare decisis*.

Marinoni (2016, p. 31-33) leciona que se faz necessário distinguir o *common law* do *stare decisis*, sendo o primeiro o sistema jurídico normativo secular de origem inglesa “compreendido como os costumes gerais que determinavam o comportamento dos *Englishmen*”, competindo ao juiz afirmá-lo de forma sobreposta ao Legislativo que atuava complementarmente (daí a expressão *judges make law*); em seu âmbito, tem-se a doutrina dos precedentes e, mais recentemente, o *stare decisis*, que é caracterizado como precedente vinculante (*binding precedent*) e “indica uma obrigação jurídica dos juízes sucessivos de não discordar de certos precedentes” (Torino, 2004, *apud* Cunha, 2011, p. 61).

Em que pese a aproximação do ordenamento jurídico processual brasileiro com o *common law*, é certa a não adoção aqui do *stare decisis*, pois patentes as diferenças entre o referido instituto e as crias brasileiras repercussão geral e súmula vinculante, tal como referido por Toffoli e Lira (2021, p. 173-174), exigindo-se, no caso da última, jurisprudência reiterada sobre o tema e procedimento formal para sua edição, ao passo que, no caso da primeira, se cuida de instituto específico do recurso extraordinário que confere eficácia vinculante em relação à matéria selecionada pela Corte:

Já no *stare decisis*, a força obrigatória do entendimento origina-se diretamente da natural observância ao quanto decidido pelas instâncias superiores, em especial a Suprema Corte. Não há necessidade de reiteração nem de um texto autonomizado (Súmula) que individualize a máxima da decisão a ser seguida pelo sistema. A própria decisão do caso concreto valerá como futuro critério de decisão, vinculando juízes e tribunais hierarquicamente inferiores à Corte que estabeleceu o precedente.

Reconhecida a implementação do sistema de precedentes na ordem jurídica brasileira, impõe-se o delineamento em termos doutrinários.

Didier Jr. (2010) aborda a questão da transformação do controle difuso de constitucionalidade por intermédio da objetivação do recurso extraordinário, apresentando, ainda sob a égide do CPC/1973, os contornos para a utilização do então incipiente sistema de precedentes, referindo que da decisão judicial, da qual emana um norma jurídica construída a partir da aplicação da norma geral e abstrata interpretada em conformidade com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais⁴³, há de se perquirir a fundamentação para se obter a norma jurídica nela contida, o que seria a *ratio decidendi*.

No contexto do debate doutrinário em torno da objetivação do controle difuso de constitucionalidade, impõe-se referir que o STF, por maioria, em 2014, apreciando a Rcl 4.335 antes referida, na linha do defendido pelo Relator Ministro Gilmar Mendes, reconheceu o caráter expansivo de decisão em que há declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, em verdadeira confluência com o entendimento da doutrina, verificando-se em termos jurisprudencial a objetivação do controle incidental ou difuso.

Voltando ao que Didier Jr. (2010, p. 447) leciona, prossegue o processualista explicitando que a *ratio decidendi* seria “norma jurídica criada diante do caso concreto, mas não uma norma individual que regula o caso concreto” (*apud* Marinoni, 2006, v. 1, p. 97), esclarecendo, mais adiante, que a “*ratio decidendi* são os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese jurídica acolhida pelo órgão julgador no caso concreto” (2010, p. 448).

Relevante ressaltar que, embora não haja previsão em termos regimentais, a praxe do STF tem revelado que a Corte, ao se deparar com a análise de determinado caso sob a sistemática de repercussão geral, tem procedido à formulação de teses jurídicas a partir do que decidido no caso em concreto, positivando a norma jurídica emanada do julgado,

⁴³ Didier Jr. (2010, p. 446) refere que: “Toda decisão judicial deve ser resultado de uma interpretação do texto normativo de acordo com os direitos fundamentais”, nisso constituindo a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, em virtude do chamado pós-positivismo.

tal como se vê na página institucional na Internet⁴⁴, concretizando-se na prática judicial o entendimento fixado na Rcl n. 4.335 no sentido da eficácia expansiva (efeitos *ultra partes*) da decisão proferida em controle difuso.

No entanto, tal procedimento, ao ressaltar a norma jurídica emanada do precedente, em detrimento dos fatos que a embasaram, sejam eles os relevantes (*ratio decidendi*) ou os irrelevantes (*obiter dicta*), traz para o operador do direito maior dificuldade para a extração desses elementos essenciais em um sistema de precedentes.

Isso porque, em um sistema de precedentes, revela-se essencial a identificação da *ratio decidendi*, distinguindo-a da *obiter dicta*, para fins de verificação dos “motivos determinantes da decisão que vinculam os casos subsequentes” (Barboza, 2014, p. 217), valendo referir (Maccornick, 2009, p. 153, *apud* Barboza, 2014, p. 217) que tal motivação é externada de forma expressa ou implícita na decisão, sendo, no entanto, suficiente para a resolução da questão de direito segundo os argumentos trazidos pelas partes⁴⁵.

Desse modo, prossegue a autora lecionando que a “*ratio decidendi* poderá assim ser encontrada nas razões e fundamentos gerais das decisões judiciais, os quais devem ser abstraídos a partir das peculiaridades do caso concreto”, quando, então, se obtêm “os princípios implícitos que, abstratamente considerados, a fundamentam” e vinculam os casos futuros (Barboza, 2014, p. 222).

Relembre-se, em termos históricos, que o STF, em julgamento iniciado em fevereiro de 2007 e finalizado em março de 2014 (isso mesmo, sete anos até a conclusão do julgamento!), portanto antes da vigência do atual CPC/2015, apreciou a Rcl n. 4.335⁴⁶, proposta pela Defensoria Pública da União (DPU) no intuito de fazer observar o entendimento já firmado pela Corte ao apreciar, em 2006, o Habeas Corpus (HC) n. 82.959, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), em que se estabelecia o cumprimento da pena por crime hediondo no regime integralmente fechado.

⁴⁴ Disponível em: https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudencia_Repercussao_Geral&pagina=listas_rg. Acesso em: 28 maio 2024.

⁴⁵ “A *ratio decidendi* is a ruling expressly or impliedly given by a judge which is sufficient to settle a point of law put in issue by the parties’ arguments in a case, being a point on which a ruling was necessary to his/her justification (or one of his/her alternative justifications) of the decision in the case”. Tradução livre: “Uma *ratio decidendi* é uma decisão dada por um juiz de modo expresso ou implícito, a qual é suficiente para resolver uma questão de direito posta em causa pela argumentação das partes em um caso, sendo um ponto necessário à fundamentação da decisão no caso”.

⁴⁶ Inteiro teor do julgado disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso em: 19 set. 2024.

Veja-se que, a partir de julgamento em sede de controle incidental (HC), buscou a DPU, por meio da Rcl, a expansão dos fundamentos determinantes da decisão (*ratio decidendi*) para que fossem aplicados em processos outros, além daquele a que se referia o HC n. 82.959, afastando-se nos outros casos a aplicação do dispositivo legal que vedava a progressão de regime em caso de condenação por crime hediondo, já declarado inconstitucional pelo STF.

Em longo e rico debate, o STF acabou por julgar procedente a Rcl e reconheceu o efeito *ultra partes* da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, em claro efeito expansivo da decisão, tal como referido na ementa do próprio julgado, de que foi relator o Ministro Gilmar Mendes, evoluindo no entendimento antes prevalecente de que tal se daria apenas em casos de decisões proferidas em sede de controle abstrato ou concentrado.

Para além disso, o STF procedeu a verdadeira mutação constitucional em relação ao dispositivo constitucional (art. 52, X) que estabelecia a necessidade de expedição de resolução pelo Senado Federal suspendendo a eficácia de dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo STF, quando só então se teria a eficácia *erga omnes* da decisão proferida em controle incidental, prevalecendo o entendimento de que não mais haveria distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle abstrato e no incidental, passando o mencionado dispositivo da Constituição a ter simples efeito de publicidade.

Mencionado precedente (Rcl 4.335) é revelador da segurança jurídica advinda de um sistema de precedentes vinculantes, em que há a transcendência dos efeitos da decisão.

Pois bem, com a introdução do sistema de precedentes no ordenamento jurídico nacional de forma expressa mediante a sistemática de repercussão geral nos termos antes exposto, notadamente com o CPC/2015, têm-se quadro processual que, em tese, visa conferir maior previsibilidade quanto à solução jurídica dada pelo Judiciário às questões que são objeto de precedentes qualificados.

Ao assim se delinear o sistema jurídico processual brasileiro, o legislador busca amenizar os efeitos deletérios decorrentes da ausência de segurança jurídica, minimizando o risco legal⁴⁷ das atividades econômicas, melhorando o ambiente para negócios no país, tudo no intuito de diminuir a incerteza jurisdicional, providência que tem se mostrado uma constante demanda pelos atores econômicos, como referido em estudo de Marcos Cavalcante de Oliveira (2015).

⁴⁷ Marcos Cavalcante de Oliveira conceitua que “Risco legal é a possibilidade do valor de ativos ou passivos se mostrar diferente em virtude de discussões no plano jurídico” (2015, p. 304).

Oportuno referir que, no sentido da interconexão entre o sistema da repercussão geral e a segurança jurídica almejada nos precedentes advindos do uso da sistemática, Viana (2011, p. 184), a partir dos estudos de Niklas Luhmann em sua Teoria dos Sistemas Sociais, ressalta que, na atuação do STF em termos de repercussão geral, há uma ampliação “no campo da promoção do desenvolvimento coordenado entre as estruturas jurídicas, econômicas, políticas e sociais”, revelando, assim, o primordial papel do microsistema do direito na promoção da segurança jurídica, ao que o autor chama de redução dos “ruídos de comunicação” na interação entre o direito e os subsistemas da economia e da política.

Vê-se, desse modo, que o sistema de precedentes qualificados firmados sob a sistemática de repercussão geral, no contexto das incertezas judiciais verificadas no momento histórico de transição do sistema de *civil law* para *common law* à brasileira pelo CPC/2015⁴⁸ e no momento presente, possibilita ao STF o exercício discricionário⁴⁹ de seleção de controvérsias jurídicas que se apresentem como carecedoras de resolução pela Corte, a fim de que emergja a segurança jurídica buscada pelo sistema em si e pela sociedade no que toca à previsibilidade da resposta judicial em dadas circunstâncias concretas.

É por tal razão que Marinoni (2016, p. 307-308) refere a unidade do direito que deve emanar das decisões do STF, em “precedentes constitucionais dotados de eficácia vinculante” em se tratando de julgado proferido sob a sistemática de análise do requisito da repercussão geral, tudo a conferir a segurança jurídica, a previsibilidade, a estabilidade e a tutela da confiança justificadoras do sistema de precedentes.

Em assim agindo, o STF atuará de forma a minimizar os riscos jurídicos envoltos nas mais diversas atividades da coletividade, notadamente a empresarial, em que os agentes de mercado buscam cenário jurídico-econômico que favoreça sua atuação nos exatos termos em que estabelecida na Constituição, de “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (art. 170, *caput*).

⁴⁸ É preciso lembrar que a introdução da sistemática de repercussão geral no ordenamento jurídico brasileiro se deu com a EC n. 45/2004 e com a ER/STF n. 19/2006, portanto em momento anterior à vigência do CPC/2015.

⁴⁹ Os requisitos para o reconhecimento, ou não, da repercussão geral (transcendência e relevância social, política, econômica ou jurídica da questão) são impregnados de conteúdo aberto, ficando a cargo do Ministro Relator e dos demais membros da Corte, caso a caso, submeter e/ou proceder ao exame da presença do requisito, emergindo, de forma incontestada, a discricionariedade na seleção de recursos que serão submetidos à Corte.

3 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Sabe-se que o STF, por previsão constitucional (art. 102), é imbuído de competências diversas, podendo-se subdividi-las em dois grandes grupos: a competência originária – prevista no inciso I –, a qual abrange as mais diversas ações, como se vê das alíneas do citado preceito, destacando-se nesse grupo as ações de controle de constitucionalidade abstrato (ADI, ADC e Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO); e a competência recursal – prevista nos incisos II (ordinária) e III (extraordinária) –, no âmbito da qual se dá o controle incidental ou difuso de constitucionalidade, notadamente no julgamento do recurso extraordinário, classe processual que interessa ao objeto de estudo da presente pesquisa.

No exercício de sua competência, o STF atua na guarda da Constituição firmando a hermenêutica constitucional sobre as mais diversas questões que lhe são submetidas. Nesse atuar, as regras processuais e procedimentais correlatas a cada uma das competências (originária ou recursal) moldam o sentido e o alcance da solução jurídica que é entregue aos jurisdicionados.

Ressalte-se que, com a implementação da sistemática de repercussão geral, operou-se verdadeira transmutação nesse atuar do STF em decorrência da objetivação do recurso extraordinário, cujo julgamento, além da solução do caso concreto, firmará *leading case* que deverá ser observado nos casos idênticos pendentes de apreciação, verificando-se, ainda que em sede recursal, a formulação de norma jurídica impregnada de abstração tal que guiará a solução de casos futuros, excetuada a hipótese em que negada a existência de repercussão geral apenas para o caso concreto, nos termos do § 1º e ss. do art. 326 do RISTF, incluídos pela ER n. 54/2020.

Confrontados os entendimentos emanados da Corte nos julgados, conforme a competência exercida, poder-se-ia dizer que haveria certa dissonância entre os proferidos em sede originária e os em sede recursal? A resposta a tal indagação é dada pelos processualistas. No âmbito de cada competência, as regras legais, regimentais e emanadas de entendimento jurisprudencial definem os limites de atuação da Corte em cada classe processual. Anote-se, no ponto, a posição do Ministro Gilmar Mendes, que acabou prevalecendo no Plenário do STF quando da apreciação da Rcl n. 4.335 já mencionada, em termos de eficácia expansiva das decisões proferidas em sede de controle incidental.

Relembre-se, ademais, tal como já referido, a ampla e prioritária utilização de óbices pelos Ministros do STF para não conhecer de recursos extraordinários, mediante

julgamentos monocráticos dessa classe processual em detrimento da submissão do caso concreto à sistemática de repercussão geral, posição criticada por Rego (2022), tudo no afã de reduzir de forma mais célere o acervo processual pendente de apreciação.

Nesse contexto, colocada a questão na perspectiva do tratamento dispensado à propriedade intelectual, objeto da presente pesquisa, como vem atuando o STF nas suas competências originária e recursal? É o que se pretende identificar nos itens que se seguem.

Mas, antes, impõe-se conceituar o que vem a ser propriedade intelectual.

Ressalte-se, no ponto, a conceituação da propriedade intelectual como o conjunto de direitos resultantes do exercício da atividade intelectual humana a partir da qual resulta criação autoral ou industrial de que decorrem direitos patrimoniais (Cerqueira, 1946, p. 68-69).

Oportuno referir, desde logo, que a Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI; WIPO, em inglês)⁵⁰, assinada em Estocolmo em 14.07.1967 e modificada em 28.09.1979, uniu os conceitos de propriedade industrial – objeto da Convenção da União de Paris de 1883 – e direitos do autor – tratados no âmbito da Convenção de Berna de 1886 – com o termo genérico “propriedade intelectual” (art. 2º, VIII)⁵¹.

Precisas as lições de Cerqueira (1946, p. 25) ao abordar conjuntamente os dois grandes direitos abarcados no conceito de propriedade intelectual: “o direito de autor e de inventor é direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial, denomina-se, por isso, propriedade imaterial para indicar a natureza de seu objeto”.

Cláudio Roberto Barbosa, por sua vez, refere a propriedade intelectual como a representação da ideia, não a ideia em si, tornada tangível na forma “seja [de] um sinal distintivo, seja [de] um quadro reivindicatório de uma patente de invenção, seja [de] uma obra artística” que passa a ser juridicamente protegida pelo sistema (Barbosa, 2007, p.

⁵⁰ Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.

⁵¹ “Para os fins da presente Convenção, entende-se por: (...) viii) «propriedade intelectual», os direitos relativos: — às obras literárias, artísticas e científicas, — às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, — às invenções em todos os domínios da actividade humana, — às descobertas científicas, — aos desenhos e modelos industriais, — às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, — à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”.

14). No mesmo sentido, Pontes de Miranda (1972, t. 17, p. 102) leciona que deve haver uma “ideia enformada”, assim corporificada para que se tenha a proteção jurídica.

Emerge dos objetos primeiros de proteção (marcas, patentes, obras de artes) que a propriedade intelectual está ligada a processos de satisfação das necessidades humanas tanto materiais, centradas mais nas atividades industriais, quanto espirituais, focadas nas criações artísticas, aspectos referidos por Newton Silveira (2012, p. 29).

No mesmo sentido, Tullio Ascarelli (1970, p. 321) anota que as obras autorais estão voltadas para o mundo interior dos indivíduos e as industriais para a solução de problemas úteis sob o domínio da técnica.

Destaca-se, desse modo, a conexão operada pela propriedade intelectual na relação da humanidade com a natureza e vice-versa, sendo oportuno lembrar o que disse já há muito o jornalista e crítico de arte Thoré (“Salão de 1861”, publicado no “Le Temps”, *apud* SILVEIRA, 2012, p. 31-32):

A natureza e a humanidade são a um só tempo, e indissolivelmente, o objeto e o tema de todas as artes, assim como da ciência e da indústria. A arte manifesta os fenômenos da vida universal, a ciência explica-os e a indústria adapta-os às necessidades do homem. A arte propõe, a ciência expõe e a indústria dispõe.

A subjugação da natureza pelo homem com sua capacidade criativa (Silveira, 2005, p. 1), desde a invenção da roda até os computadores de última geração, é o fio condutor da propriedade intelectual, que permeia a história e o cotidiano da humanidade, consubstanciando a expressão máxima da capacidade criativa e evolutiva humana, seja no campo das artes, seja em termos científicos, representando e abarcando o progresso e o desenvolvimento mundial, notadamente na hodierna sociedade da informação com sua velocidade transformadora e multifacetadas características. Digital ou física, virtual ou concreta, a propriedade intelectual circunda o ser humano nas atividades corriqueiras, simples ou complexas, úteis ou de deleites, e as criações da mente se fazem presentes em todas elas.

Assim delineado o conceito de propriedade intelectual, impõe-se abordar a questão de sua natureza jurídica, para, então, se ter os parâmetros primeiros de interpretação e aplicação do sistema legal correspondente.

A relação jurídica entre o sujeito e o objeto do direito é de suma importância para se estabelecer a natureza jurídica da propriedade intelectual. Nesse sentido, leciona Gama Cerqueira (1946, p. 89-90):

A interpretação e a aplicação da lei dependem, sem dúvida, do exato conhecimento da natureza do direito em causa, bastando considerar, em relação à matéria que estudamos, que, se dermos aos direitos do autor o caráter de simples privilégio de concessão do Estado, como pretendem alguns escritores, tanto a lei como os próprios privilégios deverão ser interpretados restritivamente, ao passo que outro será o critério a seguir se lhe reconhecermos natureza diversa. A indagação, porém, assume maior relevo, quando se trata de questões não previstas pelo legislador, para cuja solução precisa o intérprete recorrer ao método de integração da norma jurídica pela aplicação analógica de outras leis, que regulam institutos afins, o que não seria possível sem o prévio conhecimento da natureza do direito. (...). Por outro lado, o exato conhecimento da natureza do direito reveste-se da mesma importância na elaboração do direito positivo, permitindo ao legislador dar-lhe regulamentação adequada e conforme sua índole. Assim, por exemplo, se considerarmos os direitos intelectuais como simples criação da lei, conforme sustentam alguns autores, lícito será ao legislador suprimi-los, deixar de reconhecê-los ou modificá-los de modo essencial.

Com efeito, trava-se no âmbito doutrinário intenso debate sobre a natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual, como referido por Cerqueira (1946, p. 88 e ss.), destacando-se as teorias do Privilégio e do Contrato, do Direito Pessoal e do Direito Patrimonial, do Direito da Personalidade e do Direito Natural; no entanto, como ensina Elisabeth Kasner Fekete (2003, p. 130):

A natureza jurídica dos direitos industriais é hoje pacífica na maioria dos países, bem como no Direito Brasileiro, como configurando um direito de propriedade. Entre nós, qualifica-se o *jus* sobre os bens de propriedade industrial como patrimonial, de caráter real, *erga omnes*, constituindo propriedade temporária e resolúvel, cujo objeto é imaterial, indivisível, considerado pela lei como bem móvel (art. 5º da LPI), integrante do estabelecimento.

Nesse contexto, tem-se que a natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual é de direito de propriedade, sem que lhe possam ser atribuídas todas as características originárias do instituto de direito privado, pois, como menciona Barreto Filho (1988, p. 161):

a plasticidade do direito de propriedade é infinita. Na forma de apropriação peculiar aos bens imateriais, modifica-se o conceito tradicional de propriedade (*jus utendi, fruendi atque abutendi*) para atribuir-se lhe o significado e o âmbito de um direito exclusivo de gozo em relação ao bem sobre que incide; nisto consistiria a “propriedade incorpórea” ou “imaterial”. Na noção de propriedade incorpórea, (...) não se encontram presentes todos os atributos característicos do direito de propriedade. O titular tem, em relação à obra, o *fructus* (direito de gozo) e o *abusus* (direito de disposição), porém não existe a possibilidade de *usus* exclusivo do bem; a própria exploração da obra implica que seu uso se torne público.

Enquanto propriedade que é, inclusive como reconhecido pelo constituinte originário (CF, art. 5º, XXVII e XXIX), aos direitos de propriedade intelectual vinculam-se princípios constitucionais como o da função social, o da garantia de estímulo ao

desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural do país, enquadrando-se, assim, na ideia de “direito de cada um ao que é seu. Seu, porque produto legítimo do seu trabalho e inteligência. Seu, porque produto de sua humanidade e, assim, projeção de sua eminente dignidade” (Froés, 1988, p. 68).

Discorrendo sobre o sentido da propriedade intelectual, Georges Abboud (2023, p. 182) ressalta a centralidade de sua imaterialidade na contemporaneidade, revelada pelos “metadados, informações, criptoativos e o metaverso” como “centro das discussões de todas as democracias maduras no mundo”, tudo a demonstrar a proximidade invisível e intangível dos objetos de proteção do sistema.

Assim apresentadas, de forma sintética, a conceituação e a natureza jurídica da propriedade intelectual, impõe-se prosseguir na presente pesquisa trazendo o debate para a questão de sua constitucionalização, o que será feito a seguir.

3.1 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O contexto global da sociedade da informação apresenta multifacetadas características e velocidade transformadora, sobrelevando-se criações mais diversas que podem vir a ser fonte de vários conflitos (Fisher, 2023) – liberdade de informação *versus* direito à privacidade; direitos autorais *versus* acesso à cultura; proteção de patentes e de marcas *versus* acesso ao desenvolvimento científico, tecnológico e econômico dos países; patentes farmacêuticas *versus* direito à saúde; *v.g.*

Disso surge a necessidade de se estabelecer novo olhar sobre o sistema de proteção legal das invenções e criações da mente humana, notadamente o seu delineamento em termos constitucionais, ao que os estudiosos da área têm chamado de constitucionalização da propriedade intelectual (Geiger, 2019).

Fenômeno jurídico verificado nos estados constitucionais de direito, a constitucionalização do direito condiciona a validade e o sentido das normas infraconstitucionais à observância dos vetores constitucionais, tal como referido por Barroso (2006, p. 58) que consigna o “efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico”. Note-se que não se trata de incorporação ao texto constitucional de disposições típicas de legislação ordinária, como por exemplo às de delimitação da propriedade intelectual, mas de interpretação do ordenamento infraconstitucional com base nos preceitos constitucionais.

Nessa perspectiva, sendo o sistema de proteção da propriedade intelectual direito fundamental inscrito na Constituição Federal do Brasil (art. 5º, incisos XXVII a XXIX, v.g.), relegando-se ao legislador ordinário a delimitação do seu exercício, tem-se como primordial a superação do legalismo formal típico das primeiras décadas do século XX para se conceber novos parâmetros formais e materiais obtidos a partir do texto constitucional para validação e aplicação das normas e regras concernentes ao sistema como um todo indissociável: Constituição e legislação infraconstitucional.

Importante referir que, em artigo premiado pela Asociación de Derechos Intelectuales (ASDIN), intitulado “La constitucionalización de los derechos de autor”, o professor da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) Eduardo de la Parra Trujillo (2012, p. 132-137) relembra que a constitucionalização do direito eclodiu em meados dos anos 70 do século XX como novo paradigma que reforça e enfatiza o caráter normativo da Constituição, que deixa de ser instrumento meramente político e passa a irradiar efeitos em todo o ordenamento jurídico e em seus operadores (juízes, autoridades administrativas, advogados, acadêmicos etc.), superando-se o princípio da legalidade (*rule of law*) e consagrando-se o princípio da constitucionalidade, devendo este guiar a atuação do legislador, da administração pública, do poder judiciário e dos particulares.

Prossegue Trujillo (2012, p. 138 e ss.) defendendo que em um estado constitucional de direito se faz importante ter ferramentas adequadas para entender as relações entre propriedade intelectual e Constituição. Nesse sentido, propõe um método que chama de “*análisis constitucional de la propiedad intelectual*”, dotado de algumas diretrizes básicas, das quais se destacam:

- i) considerar a Constituição como norma suprema de um país e coordenadora de toda a ordem jurídica;
- ii) considerar a Constituição como a expressão dos valores que devem ser alcançados pela sociedade;
- iii) considerar a propriedade intelectual como um bem protegido constitucionalmente;
- iv) considerar a propriedade intelectual não apenas como um bem constitucional em si mesmo, mas também como um instrumento para consecução de outros valores constitucionais;
- v) analisar as normas de propriedade intelectual desde a ótica constitucional e, por conseguinte, interpretá-las a partir da Constituição; e

- vi) aceitar as soluções para os problemas de propriedade intelectual que sejam mais conformes com a Constituição e com os instrumentos internacionais de direitos fundamentais.

O tratamento jurídico constitucional dispensado à propriedade intelectual pelos ordenamentos nacionais, desse modo, apresenta-se como primordial para a solução de conflitos e a delimitação dos termos do exercício desse direito, numa perspectiva de constitucionalização, considerados, na sua etimologia, os fortes vínculos existentes entre a propriedade intelectual e valores consagrados nacional e internacionalmente (por exemplo, o acesso à ciência e às artes) como elementos viabilizadores do desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico das nações.

Nesse sentido, identifica-se nos textos constitucionais de vários países disposições sobre a propriedade intelectual, tal como revelado por levantamento feito por Geiger (2015, p. 8) em estudo intitulado “Implementando disposições de propriedade intelectual em instrumentos de direitos humanos: rumo a um novo contrato social para a proteção de intangíveis”⁵², no qual refere que mais da metade das constituições nacionais sequer mencionam os direitos de propriedade intelectual, posição criticada pelo autor por entender que, assim, “consolida-se a ideia da Propriedade Intelectual como um monopólio, criando, assim, a percepção errônea de que o objetivo primordial do direito seria recompensar os titulares dos direitos, ao invés de promover o progresso cultural ou

⁵² Geiger (2015, p. 9/10) refere: Artigo 34 da Constituição de Liechtenstein de 1921; Artigo 9 da Constituição da Moldávia de 1994; Artigo 17 da Constituição da Argentina de 1853; Artigo 103 da Constituição de El Salvador de 1983; Artigo 38 da Constituição do Haiti de 1987; Artigo 8 da Declaração Constitucional Provisória da Líbia de 2011; Artigo 41 da Constituição Tunisiana de 2014; Artigo 54 (3) da Constituição Búlgara de 1991; Artigo 69 da Constituição Croata de 1990; Artigo 34 (1) da Carta dos Direitos Fundamentais Tcheca de 1993; Artigo 113 da Constituição da Letônia de 1922; Artigo 42 da Constituição Lituana de 1992; Artigo 43 (1) da Constituição Eslovaca de 1992; Artigo 42 da Constituição Portuguesa de 1976; Artigo 36 da Constituição Armena de 1995; Artigo 44 (1) da Constituição Russa de 1993; Artigo 73 (2) da Constituição da Sérvia de 2006; Artigo 58 da Constituição Albanesa de 1998; Artigo 64 da Constituição Turca de 1982; Artigo 2 (8) da Constituição do Peru de 1993; artigo 98 da Constituição da Venezuela de 1999; Artigo I, seção 8, cláusula 8 da Constituição dos EUA de 1787; Artigos 125 e 127 da Constituição da Nicarágua; Artigo 29 da Constituição do Congo de 2002; Artigo 46 da Constituição da República Democrática do Congo de 2006; Artigo 94 da Constituição de Moçambique de 2004; Artigo 26 da Constituição de Madagascar de 1992; Artigo 47 da Constituição do Afeganistão de 2004; Artigo 49 da Constituição do Quirguistão de 2010; Artigo 16 da Constituição da Mongólia de 1992; Artigo 22 da Constituição da República da Coreia de 1948; Artigo 40 da Constituição do Tajiquistão de 1994; Artigo 60 da Constituição do Vietnã de 1992; Parte 9, Seção 86 da Constituição da Tailândia de 2007; Artigo 16 da Constituição sueca de 1974; Artigo 58 da Constituição Albanesa de 1998; Artigo 54 da Constituição de Cabo Verde de 1992; Artigo 15 (e) da Constituição da Libéria de 1984. Para exemplos de cláusulas de Propriedade Intelectual limitadas ao direito de autor e patentes ver, *inter alia*, a Seção 91 da Lei Constitucional do Canadá de 1867; os Artigos 51 e 55 da Constituição Etíope de 1994 e o Artigo 16 da Constituição da Mongólia de 1992.

científico” (p. 9-10). Prossegue identificando países que situam as cláusulas de propriedade intelectual em seu texto constitucional, ainda que em topografias diferentes (ora no âmbito do direito de propriedade, ora no âmbito da liberdade das ciências e artes).

Em termos de Brasil, Geiger (2015), no mencionado estudo, refere as disposições da Constituição (art. 5º, XXVII) como direito exclusivo que dificulta a implementação de licenças legais, como a compulsória. No entanto, tal posição não corresponde em sua totalidade à realidade emanada do legislador ordinário nacional, que prevê alguns instrumentos limitadores de direitos de propriedade intelectual, v.g. o art. 38, IV, da Lei n. 12.529/2011, que estabelece a possibilidade da aplicação da pena não pecuniária de licenciamento compulsório pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), considerada a gravidade dos fatos apurados e o interesse público geral.

É nesse contexto mundial que se tem observado a eclosão de movimentos, pelos estudiosos do tema, pela constitucionalização do sistema de proteção da propriedade intelectual, defendendo-se a necessidade de tratamento em nível constitucional, numa verdadeira transmutação do instituto originariamente privatístico – voltado para a proteção dos interesses econômicos do autor e do inventor – para sua publicização mediante o estabelecimento de cláusula finalística materializada no dever jurídico de atendimento da função social da propriedade.

Não por outro motivo que, em termos de Brasil, Santos Jr. (2017, p. 45) assenta a ideia de que o sistema de propriedade intelectual, enquanto criação artificial do legislador para proteção do esforço intelectual humano, volta-se ao desestímulo da concorrência desleal e à premiação dos criadores, tudo no intuito de promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural do país, valores consagrados e estabelecidos pelo texto constitucional brasileiro, devendo conduzir o intérprete na busca de um sistema todo orgânico⁵³. Propriedade intelectual é pesquisa e inovação, pilares do desenvolvimento da nação.

Ademais, em termos globais, em especial na União Europeia, tem se debatido de forma intensa o tratamento jurídico a ser dispensando ao sistema de proteção da propriedade intelectual, notadamente por a participação econômica de detentores de direitos decorrentes de propriedade intelectual ter se expandido, afetando número incomensurável de pessoas em atividades mais corriqueiras, ante as inovações digitais (compras *on-line*, músicas, filmes, produtos médicos etc.), tudo a demandar maior

⁵³ No mesmo sentido: Fekete, 2003, p. 131; Cerqueira, 1946, v. 1, t. 1, p. 8-9.

atenção à questão da propriedade intelectual quando em confronto com direitos humanos fundamentais outros, como o acesso à cultura, à saúde e à informação, ao que se tem chamado de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”.

Anote-se que, na União Europeia, estudo realizado pelo European Patent Office/European Union Intellectual Property Office (EPO/EUIPO) registrou que 45% da atividade econômica do bloco econômico (cerca de 6,6 trilhões de euros) e 29,2% dos postos de trabalho (63 milhões de empregos) são gerados pelas atividades industriais relacionadas à propriedade intelectual⁵⁴.

Christophe Geiger⁵⁵ (2019) defende que a solução para a “crise de legitimidade da propriedade intelectual” seria a constitucionalização da propriedade intelectual, apresentando-se, assim, o caminho para assegurar um justo equilíbrio entre os interesses envolvidos em conflitos típicos da contemporaneidade, em que direitos de propriedade intelectual – com regras “superprotetoras” – confrontam com direitos fundamentais outros, tudo envolto em atividades econômicas globais e globalizadas, como quando consumidores demandam por acesso à cópia privada de direitos autorais, as patentes farmacêuticas dificultam o acesso a medicamentos pelos mais pobres do mundo, bibliotecas e pesquisadores buscam o acesso livre a resultados de pesquisas, grandes corporações buscam patentes sobre material genético e recursos tradicionais de grupos indígenas, entre outras questões.

Impende, no ponto, referir as lições de João Paulo Remédio Marques, que, ao expor sobre o conteúdo inerente aos direitos de propriedade intelectual, reconhece a existência de “círculo de poder” e de “círculo de proibição”, os quais são condicionados e reprimidos pelo direito de concorrência (Marques, 2003, p. 350-351) no intuito de corrigir as “imperfeições” do sistema.

Nesse contexto de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”, revela-se novo perfil dos interesses em jogo no sistema de proteção, questionando-se as razões e os parâmetros para o estabelecimento de (novos) limites do direito protegido, como se vê ao pensar nos direitos autorais, em que é comum a negociação da exploração econômica da obra; veja-se o exemplo da cantora norte-americana Katy Perry, que vendeu os direitos

⁵⁴ In EPO/EUIPO, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, Industry Level Analysis Report, 3rd ed., September 2019.

⁵⁵ Professor de Direito na Luiss Guido Carli Universidade, Roma, com diversas experiências anteriores, como na Universidade de Estrasburgo, sempre voltadas para a propriedade intelectual.

de álbuns por US\$ 225 milhões⁵⁶, surgindo a figura do investidor – que atuará por interesses meramente econômicos –, em contrapartida aos interesses sociais outros também objeto de proteção pelo sistema.

Diante de tal quadro, Geiger (2019), ainda que a partir da perspectiva dos direitos autorais, mas que ele entende que, com pontuais adaptações, aplicar-se-ia ao sistema de proteção da propriedade intelectual como um todo, defende a reconceptualização da proteção constitucional de tal instituto, mediante a internalização de provisões constitucionais que estabeleçam que o direito à cultura e o acesso à ciência, a liberdade de expressão e o direito à propriedade condicionada a sua função social são ínsitos à estrutura de proteção da propriedade intelectual.

Em termos de Brasil, o Direito Constitucional, enquanto base da qual emanam normas direcionadoras da atuação não só do meio jurídico, mas também da sociedade como um todo, apresenta-se como a fonte da qual soluções possíveis podem e devem ser obtidas, já constando do texto constitucional brasileiro disposições nos termos propostos e defendidos por Geiger em seus estudos.

Por definição da Constituição Federal, a principal casa incumbida dessa missão – qual seja, de solucionar os conflitos da sociedade tendo como fonte e norte preceitos inscritos na Carta Magna – é o STF.

Pois bem. A par de tal situação, impõe-se verificar o trato dado pelo legislador constituinte brasileiro à propriedade intelectual.

Santos Jr. (2017, p. 46-50), em sua tese de doutorado, relembra o tratamento histórico constitucional dispensado ao sistema de propriedade intelectual desde a Constituição imperial até a vigente Carta Cidadã, no que refere os seguintes preceitos: Constituição Imperial de 1824, art. 179, inciso XXVI⁵⁷; primeira Constituição Republicana, de 1891, art. 72, §§ 25, 26 e 27⁵⁸; Constituição da Segunda República de

⁵⁶ Ver notícia disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/katy-perry-vende-direitos-de-albuns-por-us-225-milhoes/>. Acesso em: 29 jul. 2024.

⁵⁷ “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação”. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras_v1_1824.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

⁵⁸ “§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario, ou será concedido pelo Congresso um premio razoavel quando haja conveniencia de vulgarisar o invento.
§ 26. Aos autores de obras litterarias e artisticas é garantido o direito exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar.

1934, art. 113, números 18, 19 e 20⁵⁹; Constituição Ditatorial do Estado Novo de 1937, apelidada de “polaca”, art. 122, número 14⁶⁰ (referenciava apenas o direito à propriedade, sem mencionar expressamente, ao contrário das demais, a propriedade intelectual); Constituição Liberal Democrática de 1946, art. 141, §§ 17, 18 e 19⁶¹, de teor idêntico aos da Carta Republicana de 1891; Constituição Totalitária de 1967, com a redação da EC n. 1/1969, art. 153, §§ 24 e 25⁶²; e, finalmente, a Constituição Cidadã de 1988, art. 5º, incisos XXIII, XXVII, XXVIII e XXIX, bem como o art. 170, *caput*, e incisos II, III, IV e V, e o art. 215.

Vê-se, nesse contexto, a partir do proposto pelo renomado professor americano e com atuação profissional transcontinental Christophe Geiger (2019), antes referido, que a vigente Constituição no Brasil apresenta quadro normativo concernente à propriedade intelectual apto a reconhecer como sendo a questão, a mais não poder, já revestida de lastro a torná-la já “constitucionalizada”.

Isso porque, em termos de Constituição de 1988, a propriedade foi elencada como direito individual fundamental no art. 5º, inciso XXII, recebendo a propriedade intelectual, nos seus vieses tanto dos direitos do autor como da propriedade industrial,

§ 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica”. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

⁵⁹ “18) Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes a lei garantirá privilegio temporario, ou concederá justo premio, quando a sua vulgarização convenha á collectividade. 19) E’ assegurada a propriedade das marcas de industria e commercio e a exclusividade do uso do nome commercial. 20) Aos autores de obras litterarias, artisticas e scientificas é assegurado o direito exclusivo de reproduzi-las. Esse direito transmittir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar”. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137602/Constituicoes_Brasileiras_v3_1934.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

⁶⁰ “14 – O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante indemnização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercicio”. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/Constituicoes_Brasileiras_v4_1937.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

⁶¹ “§ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.
§ 18. E’ assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

§ 19. Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar”. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139953/Constituicoes_Brasileiras_v5_1946.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

⁶² “§ 24. À lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.
§ 25. Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar”. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 24 jul. 2024.

expressas referências em diversos preceitos, valendo referir: art. 5º, incisos XXVII⁶³, XXVIII⁶⁴ e XXIX⁶⁵; art. 170, incisos II a V⁶⁶ (em termos de ordem econômica); e, por fim, o art. 215⁶⁷ (ao tratar dos direitos culturais), o que levou Santos Jr. (2017, p. 457) a reconhecer que a propriedade intelectual revela-se “de índole indiscutivelmente constitucional”.

Corroborando o largo espectro do tratamento constitucional dispensado à propriedade intelectual, anote-se que o STF se debruçou diversas vezes sobre o tema, como se vê de obra intitulada “A Constituição e o Supremo”⁶⁸, em que são apontados precedentes da Corte relacionados com os mencionados preceitos constitucionais, valendo referir: art. 5º, XXVII, ADI 5.800; art. 5º, XXVIII, ADIs 5.062, 5.065 e 2.054; art. 5º, XXIX, ADI 5.529, entre outros, que serão apresentados mais adiante na presente pesquisa.

Em que pese tal posição, muitos e respeitáveis são os críticos ao tratamento com *status* de matéria constitucional do tema de propriedade intelectual, destacando-se José Afonso da Silva (2001, p. 208-281), Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, v. 4, p. 51), Pedro Marcos Nunes Barbosa (2017, p. 45-46), entre outros.

A despeito da controvérsia doutrinária sobre o tratamento constitucional da propriedade intelectual, emerge de forma incontroversa que o constituinte brasileiro de 1988 a enumerou como direito individual fundamental no art. 5º, somando-se a isso a necessidade de reconceptualização da questão em termos constitucionais ante as controvérsias experimentadas pela sociedade contemporânea referidas em estudo de Geiger (2019).

⁶³ XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

⁶⁴ XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

⁶⁵ XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

⁶⁶ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...); II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor;

⁶⁷ Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

⁶⁸ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o Supremo. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/>. Acesso em: 29 set. 2024.

Nesse contexto, restando indene de dúvidas que a Constituição brasileira dedicou especial atenção ao sistema de proteção da propriedade intelectual, ainda que no mais das vezes fazendo remissão à atuação do legislador ordinário – “pelo tempo que a lei fixar”, “nos termos da lei”, “a lei assegurará”, expressões contantes dos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do art. 5º, respectivamente –, é certo que a hermenêutica das regras e normas jurídicas a ela concernentes há de ser construída para além do que positivado pelo legislador ordinário infraconstitucional, devendo buscar o intérprete a resolução das lides a partir de princípios fundamentais inscritos nos textos da Constituição, destacando-se o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (inciso XXVII), e de instrumentos internacionais aplicáveis, em verdadeira concretização da “constitucionalização da propriedade intelectual”.

Importante mencionar, no ponto, que Denis Borges Barbosa refere o triângulo constitucional estabelecido no inciso XXIX do art. 5º da CF, no sentido de que a “Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos” (Barbosa, 2024).

Sendo incontestado que a propriedade intelectual, enquanto direito fundamental que é, não se revela absoluta (Alexy, 1994, p. 249-257), é certo, por isso mesmo, que o seu exercício sofre limitações, cabendo ao legislador e ao intérprete – operadores do direito, notadamente o Poder Judiciário por todos os seus órgãos, inclusive o STF –, no entanto, no exercício de suas atribuições, seja diante de uma lacuna ou de conflito entre regras ou mesmo de princípios, ter sempre como norte a especial proteção aos inventos industriais, marcas, nomes empresariais e outros signos distintivos, mas também ser balizados pelos vetores do desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do país, sobressaindo-se, em especial, a função social da propriedade intelectual, notadamente a industrial (Santos Jr., 2019, p. 452), por terem sido, todos esses valores, estabelecidos, de igual modo, em sede constitucional.

Anote-se, em termos genéricos, que, no inciso XXIII do art. 5º da CF, estabelece-se a função social da propriedade, elencada como direito individual fundamental, tendo o inciso III do art. 170 da CF, em contrapartida, estabelecido esse mesmo direito como princípio norteador da ordem econômica, donde se pode concluir que a vinculação da propriedade à função social não representa limitação ao instituto, pois, como Bercovici (2014, p. 447) leciona, “A função social é mais que uma limitação. Trata-se de uma concepção que se consubstancia no fundamento, razão e justificação da propriedade”.

Especificamente quanto à propriedade intelectual, reconhece-se que há funcionalidade intrínseca ao instituto (Bercovici, 2014, p. 448). Tal aspecto se sobrepõe diante do que dispõe a parte final do inciso XXIX do art. 5º da Constituição, ao estabelecer a vinculação da propriedade industrial à cláusula finalística de que a proteção constitucional é estabelecida “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. Vale referir, no ponto, as precisas lições de Denis Borges Barbosa *et al.* (2009, p. 10-11) sobre “a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional”.

Relembre-se que o Ministro Celso de Mello, tratando da função social da propriedade, leciona que se cuida de “grave hipoteca social”, que condiciona e limita a proteção constitucional da propriedade, direito fundamental não revestido de caráter absoluto que é⁶⁹.

No mesmo sentido, Fábio Konder Comparato leciona que a propriedade “é sempre um direito-meio e não um direito-fim. A propriedade não é garantida em si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais” (Comparato, 1998, p. 86).

É por tal razão que Barbosa e Barbosa (2017, p. 5), ao abordarem a questão da interpretação da Lei de Propriedade Industrial, estabelecem que a leitura dos seus dispositivos deve ter como guia a conformidade com a Constituição Federal, precisamente o inciso XXIX do art. 5º e o art. 170 e seus incisos.

Veja-se que a temporalidade dos direitos econômicos decorrentes da propriedade intelectual se apresenta como o meio mediante o qual a limitação temporal das vantagens econômicas advindas dos inventos industriais e artísticos busca mitigar o direito exclusivo dos inventores e criadores, no intuito de assegurar o cumprimento da cláusula constitucional da finalidade social, considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Perceba-se que o constituinte brasileiro, ao ponderar o direito exclusivo dos criadores e inventores com os valores igualmente constitucionais do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico, revela preocupação também em incentivar a criação e os inventos em si mesmos, retroalimentando o sistema de proteção da propriedade intelectual, o que minimiza os efeitos deletérios desse sistema em si, voltado

⁶⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 2.213-MC. Inteiro teor disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347486>. Acesso em: 29 set. 2024.

na sua origem mais para a proteção dos interesses econômicos de seus atores, como referido por Landes e Posner em sua obra “The Economics Structure of Intellectual Property Law” (2003, p. 423).

Historicamente, vale relembrar que a quebra de monopólio está no berço como um dos fatos que levaram à revolução pela independência dos Estados Unidos, na conhecida *Tea Party*, em Boston, em dezembro de 1773, quando eclodiu na colônia americana o movimento de independência do império Britânico, numa manifestação contra o monopólio do chá, aspecto histórico referido em julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos em *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 1996 (Barbosa *et al.*, 2009, p. 14-15).

Hodiernamente, persistem e propagam-se conflitos relacionados ao sistema de proteção da propriedade intelectual, falando-se inclusive em “crise de legitimidade” de tal sistema ante o contexto global, econômico e tecnológico em que envoltos países, pessoas humanas e jurídicas, físicas e virtuais, apresentando-se a constitucionalização da propriedade intelectual como medida necessária e primordial para a pronta resolução de controvérsias que eclodem diariamente no contexto da sociedade do conhecimento desenfreado e, às vezes, superficial, o que leva a graves violações de direitos fundamentais e diretrizes econômicas, políticas, sociais e culturais consagradas no texto analítico da Constituição brasileira.

3.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE CONCENTRADO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Apresentados os delineamentos doutrinários quanto à constitucionalização da propriedade intelectual, não se pode negar o largo espectro de tratamento constitucional do tema, a demandar atuação da Suprema Corte brasileira na sua missão precípua de guarda da Constituição, tal como referido no *caput* do art. 102.

No exercício desse mister constitucional, incumbe à Corte, nos termos do art. 102, da CF, no exercício de sua competência, originária e recursal, apresentar soluções para os conflitos surgidos na sociedade brasileira e a ela submetidos pelas partes envolvidas, mediante a utilização dos meios processuais próprios.

Sendo no âmbito da competência recursal do STF o palco onde se apresentam as soluções para os conflitos concretos levados ao Poder Judiciário, será analisada a questão

principalmente na perspectiva recursal, sem qualquer menoscabo ao exercício da jurisdição constitucional originária, na qual a Corte exercita o papel de protagonista incumbida de solucionar controvérsias em termos abstratos.

Necessário observar, nesse ponto, que, com a instituição da sistemática de repercussão geral para análise e julgamento do recurso extraordinário pela Corte, introduziu-se certo grau de abstração (Didier Jr., 2010) na resolução do conflito posto em juízo, mediante a formulação de teses⁷⁰ que orientarão os demais órgãos do Poder Judiciário em casos futuros, no entanto persiste o exercício da natureza recursal, com efeito *intra partes*, ao se ter a resolução do caso concreto levado à discussão no recurso extraordinário escolhido como *leading case*.

Não obstante, para fins didáticos, partindo-se da divisão clássica da atuação do STF, a presente pesquisa seguirá a divisão dicotômica, subdividindo-se a análise da jurisprudência da Corte em casos decididos em sede originária e em sede recursal.

Com efeito, não são poucas as vezes em que o STF se viu debruçado sobre controvérsias relacionadas à propriedade intelectual, seja em sede de controle abstrato de constitucionalidade (competência originária), seja em sede recursal.

Veja-se como tem se apresentado a jurisprudência da Corte em sede originária⁷¹, elencando-se os julgados proferidos em sede de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, em ordem cronológica decrescente (mais recente para o mais antigo):

- i) ADI n. 6.151, Relator o Ministro Edson Fachin⁷²: o Plenário do STF julgou inconstitucional a Lei n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, que estipulava isenções de pagamentos de direitos autorais nas execuções públicas de obras musicais realizadas sem fins lucrativos, por entender que teria havido usurpação da competência privativa da União para dispor sobre matéria cível e violação aos direitos de propriedade intelectual (CF, art. 5º, XXII e XXVII).
- ii) ADI n. 5.529, Relator o Ministro Dias Toffoli⁷³: o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n.

⁷⁰ Anote-se que o STF, na prática judicial cotidiana, ao apreciar determinada questão sob a sistemática de repercussão geral, tem observado procedimento similar ao do incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976 e ss. do CPC/2015, formulando, ao final do julgamento, tese jurídica que norteará a solução de idênticas controvérsias.

⁷¹ Dados obtidos a partir de pesquisa com o termo “propriedade intelectual” em: jurisprudência.stf.jus.br/pages/Search. Acesso em: 12 maio 2024.

⁷² Acórdão publicado no *DJe* de 16.12.2022.

⁷³ Acórdão publicado no *DJe* de 1º.09.2021.

9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), o qual ampliava o prazo vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido, tendo em vista que gerava a indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento, o que ofenderia os preceitos constitucionais da segurança jurídica, da temporalidade da patente, da função social da propriedade intelectual, da duração razoável do processo, da eficiência da administração pública, da livre-concorrência, da defesa do consumidor e do direito à saúde. Anote-se que anteriormente foi proposta a ADI 5.061 com idêntico objeto, no entanto mencionada ação não foi conhecida por ausência de legitimidade da parte requerente.

- iii) ADI n. 5.799, Relator o Ministro Alexandre de Moraes⁷⁴: controvérsia similar à do item (i) *supra*, no entanto relativa a lei do Estado do Mato Grosso.
- iv) ADI n. 5.800, Relator o Ministro Luiz Fux⁷⁵: o Pleno do Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 92/2010 do Estado do Amazonas, que estabelecia a gratuidade para a execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins lucrativos, por entender que houve a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I) e que foi violada a proteção constitucional da propriedade intelectual, em especial a exclusividade na utilização, publicação ou reprodução das obras autorais (CF, art. 5º, XXII e XXVII).
- v) ADI n. 3.863, Relator o Ministro Edson Fachin⁷⁶: o Tribunal declarou a constitucionalidade dos arts. 4º, § 4º; 5º, *caput*; 9º, III, 16, *caput*; 20, IV; 31, V; e 55, III, da Medida Provisória n. 352/2007, convertida na Lei n. 11.484/2007, que dispõem sobre o preço (natureza jurídica de tarifa ou preço público) pago como retribuição à análise de pleito de registro de marcas ou proteção das topografias de circuitos integradas ou pedidos de patentes no sistema de proteção à propriedade intelectual, sobre os incentivos fiscais às indústrias de equipamentos para TV Digital e de

⁷⁴ Acórdão publicado no *DJe* de 15.10.2019.

⁷⁵ Acórdão publicado no *DJe* de 22.05.2019.

⁷⁶ Acórdão publicado no *DJe* de 05.10.2018.

componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, pois entendeu que, diante da relevância da extrafiscalidade na atividade financeira do Estado, não ofenderia o direito de propriedade ou a livre-iniciativa a norma que restringia o uso dos recursos economizados em virtude de benefícios fiscais obtidos em programas de incentivo, que exigia a não distribuição desses recursos aos sócios ou, ao contrário, determinava a sua utilização para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.

- vi) ADI n. 4.923, Relator o Ministro Luiz Fux⁷⁷: o Tribunal entendeu, entre outras questões, que o art. 32, §§ 2º, 13 e 14, da Lei n. 12.485/11, “ao impor a disponibilidade gratuita dos canais de TV aberta às distribuidoras e às geradoras de programação da TV por assinatura, não ofende a liberdade de iniciativa nem os direitos de propriedade intelectual”.
- vii) ADI n. 5.062, Relator o Ministro Luiz Fux⁷⁸: o Plenário fixou entendimento, a partir de um juízo de proporcionalidade e dos preceitos constitucionais relacionados à proteção dos direitos autorais, de que se revelam constitucionais dispositivos da Lei n. 9.610/1998, todos alterados ou introduzidos pela Lei n. 12.853/2013, que reconfigurou o marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, notadamente por mitigarem o viés rentista do sistema anterior e prestigiarem tanto, de forma imediata, os interesses dos titulares de direitos autorais e dos usuários quanto de forma mediata, “bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual como a educação e o entretenimento (CRFB, art. 6º), o acesso à cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB, art. 5º, XIV)”.
- viii) ADI n. 2.818/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli⁷⁹: o Pleno entendeu, assim como já o havia feito quando da apreciação da ADI n. 2.359/ES julgada anteriormente, que leis estaduais que dispõem sobre a comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis “não disciplinam matéria atinente ao direito de

⁷⁷ Acórdão publicado no *DJe* de 05.04.2018.

⁷⁸ Acórdão publicado no *DJe* de 21.06.2017.

⁷⁹ Acórdão publicado no *DJe* de 1º.08.2013.

marcas e patentes ou à propriedade intelectual [...], limitando-se a normatizar acerca da proteção dos consumidores [...]”.

- ix) ADI 2.054, Relator o Ministro Ilmar Galvão, redator p/o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence⁸⁰: foi declarada a constitucionalidade do art. 99, *caput* e § 1º, da Lei n. 9.610/1998, que dispunham sobre a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos por meio do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), não havendo que se falar em ofensa à liberdade de associação (CF, art. 5º, XVII e XX) e ao direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas.

Vê-se, desse modo, que o STF proferiu, ao menos, 9 (nove) decisões de mérito – em que analisada a questão posta em debate em termos abstratos e constitucionais –, emitindo juízo definitivo, a partir do tratamento constitucional dispensado ao sistema de proteção da propriedade intelectual, sobre controvérsias relacionadas a direitos autorais e a de propriedade industrial.

Merece destaque o julgamento da ADI 5.529, antes referida, considerados os ricos e intensos debates havidos em torno dos fundamentos constitucionais concernentes à propriedade intelectual.

Debatia-se nos autos a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que ampliava o prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ao fim, a Corte entendeu que a indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento gerada pelo dispositivo questionado ofende diversos preceitos constitucionais aplicáveis ao sistema de proteção da propriedade intelectual.

Ressaltou-se no julgado que, caso o INPI levasse mais de 10 (dez) anos – em se tratando de patente de invenção – ou mais de 8 (oito) anos – se de modelo de utilidade – para proferir uma decisão final sobre o pedido, o período total do privilégio ultrapassaria o prazo máximo de 20 (vinte) anos para invenções e 15 (quinze) anos para modelos de utilidades previstos no *caput* do art. 40 da Lei n. 9.279/1996.

⁸⁰ Acórdão publicado no *DJ* de 17.10.2003.

Tal situação, decidiu o STF, implica ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre-concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Veja-se a miríade de valores constitucionais que permearam a resolução da questão.

Na oportunidade, sublinhou-se que a proteção constitucional da propriedade intelectual não se circunscreve a um direito individual, mas sim à coletividade e ao desenvolvimento do país, razão pela qual o cenário absurdo gerado pelo dispositivo questionado de se ter patentes vigendo por cerca de 30 (trinta) anos (prazo muito superior ao de 20 (vinte) anos previsto no Acordo TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio; em inglês, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) gera impactos significativos em setores da sociedade, notadamente na área de serviços de saúde pública que se via onerado com a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de *royalties*.

De igual modo, advertiu-se que a situação gerada pelo dispositivo legal ofende a previsibilidade do prazo de vigência das patentes, questão essencial para os agentes de mercado poderem fazer escolhas racionais, possibilitando, ainda, tratamento oportunista e anti-isonômico ao permitir a manipulação das regras do jogo pelos depositantes que poderiam atuar de forma a obter prolongamento da exploração por período superior ao previsto pelas regras gerais.

Referiu-se, ademais, a harmonização entre a proteção à inventividade e o cumprimento da função social da propriedade proporcionada pela temporariedade da patente, resguardando-se os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, o que garantiria, ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

Por todas essas razões, apresentadas de forma sintética, o julgamento da ADI 5.529 mostra-se como emblemático no reconhecimento dos múltiplos valores constitucionais envoltos em questões relacionadas ao sistema de proteção da propriedade intelectual.

Ante tal quadro, poder-se-ia dizer que se revela evidente o trato constitucional do sistema normativo brasileiro concernente à proteção da propriedade intelectual pelo magistério da jurisprudência do STF.

No entanto, ao se deparar com controvérsias correlatas em sede de competência recursal, verifica-se que a jurisprudência do STF tem titubeado na resolução de questões afetas ao sistema de proteção da propriedade intelectual, como se demonstrará a seguir.

3.3 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE DIFUSO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Enumeram-se, a seguir, julgados colegiados proferidos em sede recursal (RE e ARE), na mesma ordem decrescente referida no item anterior⁸¹:

- i) RE n. 702.362, Relator o Ministro Luiz Fux⁸²: apreciando o Tema n. 580/RG da sistemática de repercussão geral, o Plenário fixou entendimento consubstanciado na seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional”, considerados os mandados implícitos constitucionais de criminalização e proteção de bens jurídicos contidos em Tratados e Convenções Internacionais promulgados no Brasil (CF, art. 109, V).
- ii) ARE n. 1.372.549-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin⁸³: a Segunda Turma entendeu que “demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.360/1978, 9.279/1996, 9.787/1999, e 10.603/2002, Decreto n. 1.355/1994 e Acordo TRIPS” a resolução de controvérsia relativa a eventual violação ao direito de exclusividade em processo de registro sanitário de medicamentos genéricos e similares pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

⁸¹ Dados obtidos a partir de pesquisa com o termo “propriedade intelectual” em: jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search. Acesso em: 12 maio 2024.

⁸² Acórdão publicado no *DJe* de 15.03.2024.

⁸³ Acórdão publicado no *DJe* de 04.09.2023.

- iii) ARE n. 1.336.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente)^{84,85}: o Plenário entendeu que o “recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula n. 279 do STF)”, recusando-se, assim, a fazer exame de mérito de questão relativa a eventual violação de direito autoral e da propriedade intelectual na fabricação de bonecas.
- iv) ARE n. 1.330.278-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente)^{86,87}: o Plenário entendeu que seria infraconstitucional e demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula n. 279/STF) questão relativa à verificação de eventual confusão entre marcas, considerada a similaridade ortográfica e fonética.
- v) ARE n. 1.307.137-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio⁸⁸: a Primeira Turma entendeu que seria infraconstitucional controvérsia concernente à exploração econômica de sementes transgênicas da soja *Roundup Ready* sem o pagamento de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização.
- vi) RE n. 1.158.657-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin⁸⁹: a Segunda Turma entendeu que se tratava de “interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 9.279/1996”, questão relacionada à utilização de marca registrada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por terceiros.
- vii) ARE n. 921.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso⁹⁰: a Primeira Turma decidiu ser infraconstitucional (e ser necessária a reapreciação dos fatos e material probatório constantes dos autos) a resolução de questão posta em ação penal que versava sobre crime contra a propriedade intelectual.

⁸⁴ Nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF, com a redação dada pela ER n. 54/2020, compete ao Presidente do STF despachar, “como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal”.

⁸⁵ Acórdão publicado no *DJe* de 13.10.2021.

⁸⁶ Vide nota de rodapé 88.

⁸⁷ Acórdão publicado no *DJe* de 20.09.2021.

⁸⁸ Acórdão publicado no *DJe* de 21.05.2021.

⁸⁹ Acórdão publicado no *DJe* de 06.09.2019.

⁹⁰ Acórdão publicado no *DJe* de 18.12.2015.

A par dos precedentes enumerados, ao se deparar com resoluções de casos concretos, o STF tem reiteradamente consignado o caráter infraconstitucional e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória de questões relacionadas à propriedade intelectual.

Merece destaque, no ponto, o caso de patente de produto de agronegócio (soja *Roundup Ready*). Como mencionado, no ARE n. 1.307.137-AgR a Primeira Turma do STF entendeu que seria infraconstitucional controvérsia concernente à exploração econômica de sementes transgênicas da referida soja sem o pagamento de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização. No entanto, como também referido, o Plenário na ADI n. 5.529 declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que prorrogava o prazo de vigência de patentes.

Pois bem, levada a mesma questão ao palco do STF, agora em sede de reclamação constitucional, resolveu-se a controvérsia determinando a aplicação do entendimento firmado na mencionada ADI. Tal decisão produziu impacto de R\$ 10 bilhões no mercado de agronegócios, beneficiando produtores rurais em detrimento de multinacional detentora do direito exclusivo, conforme notícia veiculada na Internet⁹¹, tudo a demonstrar que, em se tratando de sistema de proteção da propriedade intelectual, dificilmente se pode dizer que se trata de “mera” questão infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que em sede recursal extraordinária o STF não tem conhecido das questões postas nos autos relacionadas ao sistema de proteção de propriedade intelectual, de um lado, e quando defrontado em sede originária com controvérsias abstratas em torno do mesmo sistema tem procedido a julgamento de mérito, de outro, como visto anteriormente.

Tal posição poderia ser revista no âmbito da sistemática da repercussão geral? É o que será desenvolvido no próximo capítulo.

⁹¹ Disponível em: STF determina que Bayer devolva mais de R\$ 10 bilhões a produtores (agrolink.com.br). Acesso em: 1º out. 2024.

4 A REPERCUSSÃO GERAL COMO MECANISMO DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A justiça constitucional, assim entendida aquela emanada da Corte Constitucional do país, “diz respeito ao exercício da conciliação de valores e princípios constitucionais” (Branco, 2012, p. 11) e revela os entendimentos do órgão incumbido de guarda da Constituição acerca das normas constitucionais supremas.

Identificado o tratamento disforme da jurisprudência do STF quanto ao sistema de proteção da propriedade intelectual, em que em sede de controle abstrato se debruça sobre questões a ele concernentes em contraposição à reiterada prática de não conhecimento de recursos extraordinários que abordem questões de igual viés com a utilização de filtros ocultos, como a ofensa reflexa à Constituição e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, seria a sistemática de repercussão geral o mecanismo apto a superar esse quadro de incoerência?

Sabe-se que a emissão de juízo positivo de conhecimento do recurso extraordinário se revela impregnado de alto teor de dificuldade para a parte que tenta se utilizar dessa insurgência para acessar a Suprema Corte, considerados os óbices processuais e jurisprudenciais construídos pelo ordenamento jurídico para tentar superar a “crise do Supremo”, caracterizada pelo excessivo número de processos que aportam na Corte.

A implementação da sistemática de repercussão geral, ainda que lentamente, tem permitido mudanças tanto no número quanto no perfil das decisões proferidas pelo STF⁹², abrindo-se oportunidade para, no exercício de juízo discricionário típico e transtemporal da jurisdição constitucional recursal, indo além da subsunção do “ser” ao “dever ser”, selecionar questões em sede recursal que se revelem relevantes e transcendentais, emitindo juízo positivo de cognoscibilidade a recursos extraordinários que abordem questões as mais diversas, antes tidas por incognoscíveis.

Nesse contexto, especificamente quanto ao sistema de proteção da propriedade intelectual, considerando-se que as questões postas nos recursos extraordinários que aportam no STF revelam que os interesses envolvidos são, de forma imediata, *intra parte* – o que tem levado à emissão de juízos negativos de admissibilidade, sob os mais diversos

⁹² Ver Capítulo 2.3 do presente estudo.

óbices, como antes visto –, a submissão à sistemática de repercussão geral de determinada controvérsia a ele concernente apresenta-se como primordial para a pacificação do entrave verificado para análise e julgamento de casos que, ainda que de forma mediata, guardam relação com valores constitucionais estabelecidos, como o fim social da propriedade, o acesso à cultura e à ciência, à liberdade de informação, ao progresso científico e tecnológico do país, ínsitos ao regime de proteção da propriedade intelectual.

Desse modo, decisões emanadas do STF no microssistema da repercussão geral e relacionadas à propriedade intelectual impactarão, de forma inconteste, as operações de empresas transnacionais com atuação do Brasil, revelando-se essenciais a sua identificação e a sua análise como instrumento definidor da atividade empresarial dos agentes do mercado globalizado, conferindo a segurança jurídica advinda da previsibilidade do resultado de lides judiciais.

Destaca-se, nesse contexto, a particularidade do elo existente entre as funcionalidades do instituto da propriedade intelectual: proteção do interesse individual econômico do inventor/autor e instrumento garantidor do desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural do país, de onde emerge o caráter funcional dúplice da propriedade intelectual.

Não obstante, há de ser ressaltada outra compreensão em torno da propriedade intelectual que sublinha a necessidade de funcionalidade do sistema na perspectiva dos direitos fundamentais. Flávia Piovesan, em artigo científico intitulado “Direitos Humanos e Propriedade Intelectual”⁹³, defende, com base em instrumentos internacionais correlatos, a realização de um adequado juízo de ponderação entre a propriedade intelectual e os direitos sociais, econômicos e culturais, apresentando, ao final, sete conclusões em torno da redefinição do alcance e do sentido do direito à propriedade intelectual, dos quais se destaca:

- 1) os contornos conceituais do direito à propriedade intelectual devem considerar sua função social, transitando, assim, de um paradigma liberal individualista exclusivamente protetivo dos direitos do autor relativamente à sua produção artística, científica e literária para um paradigma coletivista que contemple as dimensões sociais do direito à propriedade intelectual, bem como do direito à propriedade industrial, que tem dentre seus objetivos principais o incentivo à inovação.

⁹³ Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/f59a00b1-019d-4bf3-93c2-94e06f-d49b68/content>. Acesso em: 30 set. 2024.

Pedro Marcos Nunes Barbosa (2020)⁹⁴, em artigo publicado sobre o STF e a jurisdição constitucional de propriedade intelectual, refere a noção poliédrica intrínseca na “relação jurídica que envolve diversos núcleos de interesses relevantes” em termos de tutela das criações imateriais objeto de proteção pela propriedade intelectual, trazendo à tona remissão ao conceito de empresa de Asquini (1996)⁹⁵; e, a partir do arcabouço constitucional pertinente, conclui que “não há que se falar em genuíno desenvolvimento capitalista sem a adequada arquitetura das externalidades – positivas e negativas – engendradas pelas criações do intelecto humano”.

Prossegue Barbosa (2020), reconhecendo uma atuação tímida do STF em termos de resolução de questões relativas à propriedade intelectual, no entanto ressaltando que, nos poucos casos em que houve enfrentamento da matéria, as decisões, de forma correta, “(I) compreenderam a diversidade das gamas de interesses impactados na relação jurídica e poliédrica; (II) pacificaram questões tormentosas que traziam enorme insegurança jurídica e (III) concluíram no sentido de realizar a função promocional do Direito”.

Emerge, desse modo, o relevante papel que o STF pode imprimir nos contornos normativos brasileiros ao sistema de proteção da propriedade intelectual.

Não obstante, em sede recursal extraordinária, atendo-se apenas aos julgamentos colegiados (Turmas e Plenário), a Corte tem reconhecido como de caráter infraconstitucional e matéria que, quase sempre, demandaria reexame de fatos e provas – o que encontraria o óbice do enunciado da Súmula n. 279/STF – questões relacionadas à propriedade intelectual. Assim o fez, como já mencionado, em 2018, a Segunda Turma, ao julgar o RE n. 1.158.657-AgR, Relator Ministro Edson Fachin⁹⁶ (debatia uso de marca registral), assim como a Primeira Turma, em 2021, ao apreciar o ARE n. 1.307.137-AgR⁹⁷, Relator Ministro Marco Aurélio (questão relativa à validade de patente pipeline). Já o Plenário da Corte adotou igual entendimento, em 2021, no ARE n. 1.330.278-AgR⁹⁸ e no ARE n. 1.336.025-AgR⁹⁹, Relator Ministro Luiz Fux (então Presidente), cujo voto traz outros precedentes no mesmo sentido em temas similares e relacionados à propriedade intelectual.

⁹⁴ Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/321274/o-stf-e-a-jurisdicao-constitucional-da-propriedade-intelectual>. Acesso em: 4 maio 2024.

⁹⁵ Refere que “O conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o integram” (Asquini, 1996, p. 109).

⁹⁶ *DJe* de 06.02.2019.

⁹⁷ *DJe* de 21.05.2021.

⁹⁸ Publicado o acórdão no *DJe* de 20.09.2021.

⁹⁹ Publicado o acórdão no *DJe* de 13.10.2021.

Interessante observar que, no caso de validade de patente *pipeline*¹⁰⁰, percebe-se uma indefinição do STF quanto ao tema. Enquanto no já citado ARE n. 1.307.137-AgR a matéria foi tida por infraconstitucional, como mencionado, no RE n. 797.449, que debate a mesma controvérsia, o Relator Ministro Dias Toffoli, tendo em vista a tramitação da ADI n. 4.234, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e considerando que a matéria em exame nos autos seria apreciada pelo Plenário do STF, determinou o sobrestamento do recurso.

Destaca-se, no entanto, que, ao ser apreciado no Plenário Virtual o ARE n. 1.266.065, em 17.03.2022, reconheceu-se a repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de uso de marca no país, quando em conflito registro perante o órgão nacional responsável (INPI) e uso consagrado mundialmente por concorrente. A Corte entendeu que, a partir de expressa previsão contida na Constituição no art. 5º, inciso XXIX¹⁰¹, a questão se reveste de índole constitucional e se apresenta relevante e transcendente, considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

Cuida-se, no caso, do Tema n. 1.205 da sistemática de repercussão geral e que constitui paradigma jurisprudencial do STF revelador do conteúdo constitucional ínsito a questões correlatas ao sistema de proteção da propriedade intelectual, demonstrando que a submissão da controvérsia à Corte mediante a emissão de juízo positivo de conhecimento do recurso tem o condão de “constitucionalizar” a lide posta nos autos antes tida como infraconstitucional.

Por tal razão, elegeu-se o mencionado caso como objeto central da terceira parte da presente pesquisa, tudo no intuito de verificar como a repercussão geral possibilita o reconhecimento pelo STF do vasto lastro constitucional pertinente ao sistema de proteção

¹⁰⁰ Paula Wardi Drumond Gouveia Lana lembra que: “Esse mecanismo foi inserido na legislação nacional pela Lei n. 9.279/96, que buscava adequar as questões de propriedade intelectual no Brasil aos termos estabelecidos pelo Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), do qual o País havia se tornado signatário. Uma das adaptações necessárias era a ampliação do escopo de patenteabilidade a todos os campos tecnológicos. Dessa forma, as patentes *pipeline* surgiram como um mecanismo temporário que permitiu que se realizassem depósitos de patentes relacionadas aos campos tecnológicos aos quais ainda não se conferia proteção no Brasil. No sistema anterior, de vigência do Código da Propriedade Intelectual de 1971, estes campos se referiam aos processos e produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos” (RDC, v. 3, n. 1, maio 2015, p. 185-186).

¹⁰¹ “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

da propriedade intelectual apto a autorizar a constitucionalização de questões correlatas, o que será feito adiante.

4.1 METODOLOGIA

Para abordar como a instituição da sistemática de repercussão geral se apresenta como instrumento de reconhecimento da constitucionalização de tema relacionado à propriedade intelectual, serão estudados os debates verificados por oportunidade das decisões no Tema n. 1.205 (ARE n. 1.266.065) da repercussão geral do STF, utilizando-se do método qualitativo, para compreensão profunda das nuances interpretativas apresentadas pelos membros da Corte.

O objetivo do estudo é explorar como a repercussão geral, para além de mero filtro de admissibilidade, trouxe ao palco do Plenário do STF a questão da propriedade intelectual, notadamente a partir do exame de controvérsia relacionada ao uso de marca, tomando-se como contraponto precedentes relacionados a questões similares, buscando-se identificar as bases jurídicas e argumentativas contidas nos precedentes identificados, focando-se no emblemático Tema n. 1.205, antes referido.

Isso porque, até o presente momento (meados de 2024), ainda não foi finalizada a apreciação do referido paradigma, mas no desenrolar do julgamento tem se verificado posições contrapostas no trato da questão, sobressaindo-se, desse modo, a relevância, o impacto e a representatividade do caso selecionado para o objetivo da pesquisa.

Utilizando-se de fontes primárias reveladas, na primeira parte, pelos estudos doutrinários relacionados aos temas correlatos e, no segundo momento, pelo inteiro teor dos julgados e votos proferidos, será procedida a análise documental, identificando-se do seu conteúdo os argumentos-chaves, as referências e os princípios jurídico-constitucionais.

A par de tais resultados, obtidos a partir da análise documental de fontes primárias da jurisprudência do STF, proceder-se-á à comparação com o tratamento dispensado pela doutrina a institutos jurídicos correlatos à sistemática da repercussão geral e à constitucionalização da propriedade intelectual, atendendo-se, desse modo, à preocupação, revelada por Adeodato (1999, p. 4), de apresentação de forma sistemática e racional do objeto estudado, atentando-se para a “inseparabilidade entre teoria e *práxis*”.

Registre-se, no ponto, que os resultados obtidos guiarão não só os operadores do direito atuantes na área como o próprio STF na definição do *path* a ser seguido na análise

de casos futuros, tudo no intuito de conferir o máximo de objetividade, transparência, previsibilidade e eficiência ao sistema jurídico de proteção da propriedade intelectual.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS – TEMA N. 1.205 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL

O STF, em 18.03.2022, apreciando o ARE n. 1.266.095, trouxe a lume, de forma inédita, a possibilidade de exame de mérito de questão relativa à propriedade intelectual no exercício de sua competência recursal¹⁰², razão pela qual referido recurso se apresenta como relevante para o presente estudo.

No caso, reconheceu-se a existência de repercussão geral da controvérsia nele debatida, a qual foi enumerada como o Tema n. 1.205 da sistemática de repercussão geral, relacionada à disputa judicial em torno do uso de marca no Brasil, considerados, de um lado, a demora para a concessão do registro de marca pelo INPI à empresa nacional e, de outro, o uso mundialmente consagrado do mesmo signo por empresa concorrente transnacional¹⁰³.

Com efeito, o mencionado paradigma aponta para o reconhecimento do caráter constitucional do debate, pois, relembre-se, o requisito recursal da repercussão geral exige que a controvérsia posta no recurso extraordinário seja constitucional, relevante e transcendente. Em debate, entendeu o STF, primordialmente, os princípios constitucionais da livre-concorrência e da livre-iniciativa.

Mister lembrar, conforme já referido (Capítulo 3.3), que há julgados anteriores ao mencionado *leading case* – Tema n. 1.205/RG –, nos quais o STF firmou o entendimento de que questões relativas à propriedade intelectual seriam revestidas de

¹⁰² Registre-se que, anteriormente, ao apreciar o RE n. 702.362/RS, o STF, em 07.09.2012 reconheceu a repercussão geral de controvérsia relativa a competência para julgar ação penal por violação de direito autoral de caráter transnacional, tendo julgado o mérito em sessão virtual de 08 a 18.12.2023, o que, por se tratar de questão processual penal e não de direito material, não será, por opção deste autor, objeto do presente estudo.

¹⁰³ Ementa do julgado: “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” (ARE n. 1.266.095-RG/RJ, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli).

caráter infraconstitucional, não competindo assim à Corte Suprema a resolução das questões postas nos apelos extremos¹⁰⁴.

Em que pese tal entendimento, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, entendeu presente o requisito recursal da repercussão geral no Tema n. 1.205, reconhecendo o cunho constitucional de questão relacionada à propriedade intelectual debatida no caso concreto.

No entanto, a controvérsia não se revela tão pacífica até o presente momento, como se verá adiante.

Na dicção do que estabelece o art. 102, inciso III, da CF, compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar o recurso extraordinário que aponte contrariedade a dispositivo da Carta (alínea “a”). Nesse ponto, o entendimento da Corte tem sido reiterado no sentido de que a violação ao dispositivo constitucional há de ser direta, de forma a autorizar o acesso à Corte mediante conhecimento do recurso extraordinário.

Por violação ou contrariedade direta à dispositivo da Constituição, entende-se como aquela cuja verificação no caso concreto, posto em julgamento, independe de qualquer análise de disposição infraconstitucional concernente à questão debatida no recurso.

Pois bem, tal como visto anteriormente, diversos são os dispositivos constitucionais que tratam da propriedade intelectual, dos quais vale rememorar o art. 5º, incisos: IX, que estabelece a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; XXIII, que estabelece, genericamente, a função social da propriedade; XXVII, que estabelece a exclusividade da utilização, da publicação ou da reprodução das obras por seus autores, assegurada a transmissão de tais direitos aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; e XXVIII, *inter alia*.

Desse arcabouço de dispositivos constitucionais que abordam a questão da propriedade intelectual se sobressai um ponto comum: a necessidade de edição de leis para regulamentação dos direitos neles previstos, até porque, como visto anteriormente, a propriedade intelectual consubstancia-se em direito fundamental, portanto não absoluto,

¹⁰⁴ ARE n. 1.330.278-AgR/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* de 20.09.2021; ARE n. 1.336.025-AgR/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* de 13.10.2021; ARE n. 1.307.137-AgR/RS, Primeira Turma, *DJe* de 21.05.2021; ARE n. 921883-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* de 18.12.2015; RE n. 1158657-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, *DJe* de 06.02.2019.

sofrendo, assim, limitações no seu exercício em termos definidos pelo legislador ordinário.

Nessa toada, o STF tem reiterados julgados de que as controvérsias relacionadas à propriedade intelectual se revestem de caráter infraconstitucional, o que desautoriza o conhecimento de recurso extraordinário que aborde questão correlata, conforme se vê dos precedentes antes relacionados.

Não obstante, chama a atenção o antes já referido Tema n. 1.205 (ARE n. 1.266.095) da sistemática de repercussão geral e que trata de disputa judicial concernente ao uso da marca iPhone no Brasil entre a empresa brasileira Gradiente e a transnacional Apple. Os fatos subjacentes à disputa referem-se à exclusividade de utilização do termo iPhone, a partir do depósito no INPI de pedido de registro de marca pela empresa brasileira, em contrapartida à utilização mundialmente consagrada da marca pela multinacional enquanto pendia de análise o pedido de registro da marca no Brasil. A questão chegou ao palco do STF em recurso extraordinário cujo desenrolar do julgamento revela verdadeiro dilema Shakespeariano: “ser ou não ser, eis a questão”.

Mas, antes, impõe-se referir a linha cronológica dos fatos objeto de análise no referido recurso, nos termos em que apresentados pelo Relator Ministro Dias Toffoli:

29.03.2000 – Depósito do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

03.04.2000 – Lançamento do telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE;

27.11.2007 – Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

21.01.2008 – Expedição do certificado de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

26.09.2008 – Início da venda do *smartphone* da Apple no Brasil;

02.01.2013 – Data do ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca pela Apple na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Num primeiro momento, em julgamento monocrático, o então Presidente Ministro Dias Toffoli entendeu que, entre outros fundamentos, o debate seria infraconstitucional, na linha de julgados genéricos anteriores. Ao assim proceder, atuou no exercício de prerrogativa regimental (RISTF, art. 13, V, “c”) que permite, antes da distribuição, que o

Presidente do STF despache os recursos extraordinários e os agravos em recursos extraordinários manifestamente inadmissíveis¹⁰⁵.

Na sequência, ante a interposição de agravo regimental, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente, reconsiderou tal decisão, determinando a distribuição do processo na forma regimental, sendo o feito distribuído ao Ministro Luiz Fux, que à época era o Vice-Presidente da Corte. Ocorre que, ante o término do mandato da Presidência do Ministro Dias Toffoli, assumiu a Presidência o Vice (Ministro Luiz Fux), caso em que há a substituição do Relator, nos termos do art. 38 do RISTF, que prevê que o Ministro imediato em antiguidade substitui o Relator¹⁰⁶ que assume a Presidência, voltando, assim, a relatoria do mencionado ARE n. 1.266.095 para o Ministro Dias Toffoli, agora como Relator do feito¹⁰⁷, que o submeteu ao Plenário Virtual, quando foi reconhecida, em 18.03.2022, por unanimidade, a repercussão geral e, portanto, o caráter constitucional da controvérsia.

Dados obtidos pelo portal do STF na Internet – acompanhamento processual – revelam que, após o reconhecimento da existência de repercussão geral em 18.03.2022, o processo foi pautado para julgamento do mérito na sessão virtual de 02 a 12.06.2023, proferindo o Relator, Ministro Dias Toffoli, voto pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes em antecipação de voto, com proposta de fixação de tese nos seguintes termos:

De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.

Na sequência, o Ministro Luiz Fux votou pela negativa de provimento do recurso com base em três fundamentos:

(i) os limites da restrição legítima à livre concorrência pelos direitos exclusivos originados da propriedade intelectual; (ii) a inobservância das alterações no

¹⁰⁵ Registre-se que todos os RE e ARE que aportam no STF, antes de serem distribuídos a um Relator, são submetidos à Presidência da Corte para o exercício da atribuição prevista no RISTF, art. 13, V, “c”, de despachar “as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal”. Nesse momento, há a utilização em massa de “filtros ocultos” de admissibilidade dos RE, na linha referida por Barroso (2006).

¹⁰⁶ A praxe do STF é que o Presidente é o Ministro mais antigo na Corte que ainda não foi Presidente, sendo o Vice o segundo em antiguidade que também ainda não foi Presidente.

¹⁰⁷ Ao assumir a relatoria, o Ministro Dias Toffoli encaminhou, em 03.12.2020, os autos para o Centro de Conciliação e Mediação do STF para buscar a conciliação, o que restou infrutífero.

mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone”; e (iii) a distinguibilidade atribuída à marca a partir da atuação mercadológica da Apple e o predomínio deste conteúdo semântico sobre o sentido genérico originalmente concedido à expressão “Iphone”.¹⁰⁸

O Ministro Luís Roberto Barroso, então, votou pelo cancelamento do Tema, mantendo a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário que teve por infraconstitucional o debate da questão e, com base no princípio da eventualidade, no mérito, negava provimento ao recurso, inclusive com proposta de formulação de tese, estando assim sintetizado os fundamentos do seu voto¹⁰⁹:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO COM REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. SURGIMENTO DE USO MUNDIALMENTE CONSAGRADO POR CONCORRENTE.

1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que considerou meramente reflexa a ofensa à Constituição apontada na peça recursal. No mérito, cuida-se de ação de nulidade parcial do registro da marca “G Gradiente Iphone”, deferido a empresa brasileira, em razão de lançamento do produto iPhone, que alcançou notoriedade mundial.
2. Caráter fático e infraconstitucional da decisão. A decisão originária de inadmissibilidade recursal não merece reparos. A reforma do acórdão firmado nas instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de discussões fático-probatórias, o que impede a apreciação do recurso extraordinário (Súmula STF, 279). A aferição da suposta violação ao princípio da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência exige a consideração dos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996, o que demonstra seu caráter reflexo e afasta o cabimento do recurso (Súmula STF, 636).
3. Ausência de repercussão geral. A matéria debatida possui caráter estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de especificidade, não ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Esta Corte já decidiu que é possível a reconsideração de decisão que inicialmente concluiu pela presença de repercussão geral. Precedentes.
4. Mérito recursal. O direito de propriedade intelectual da agravante não foi desconsiderado pela decisão judicial da origem, que apenas determinou que a sua fruição observasse os estritos termos do registro, pelo qual lhe é concedido o uso com exclusividade da expressão “G Gradiente Iphone”. O afastamento tão somente da possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” não viola o direito de propriedade intelectual, mas representa solução que harmoniza a livre concorrência, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores.
5. Desprovimento do recurso extraordinário com agravo e cancelamento do Tema 1.205 da repercussão geral, sem fixação de tese. No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, desprovimento do recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada,

¹⁰⁸ Trecho do voto do Ministro Luiz Fux disponibilizado, no Plenário Virtual, para os demais Ministros por ocasião da sessão virtual, mas ainda não publicado, pois o inteiro teor do acórdão só é publicado no *DJe* quando finalizado o julgamento.

¹⁰⁹ Ementa apresentada pelo Ministro Roberto Barroso disponibilizada, no Plenário Virtual, para os demais Ministros por ocasião da sessão, mas ainda não publicada.

tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.

O Ministro Alexandre de Moraes, então, pediu vista dos autos.

Na sessão virtual de 13 a 23.10.2023, teve continuidade o julgamento, tendo o Ministro Alexandre de Moraes apresentado seu voto-vista negando provimento ao recurso e aderindo à tese proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso apenas quanto ao mérito.

Ainda na mesma sessão, votou o Ministro Cristiano Zanin acompanhando o Ministro Roberto Barroso quanto ao cancelamento do Tema n. 1.205, ou seja, mantendo a decisão de inadmissibilidade que entendeu que o debate da questão seria infraconstitucional; quanto ao mérito, com fundamento no princípio da eventualidade, acompanhava o Ministro Luiz Fux negando provimento ao recurso, porém aderindo à tese proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso quanto ao mérito.

Na sequência, o Ministro André Mendonça votou acompanhando o Relator, Ministro Dias Toffoli, e a Ministra Cármen Lúcia acompanhou o Ministro Luís Roberto Barroso, quando então o Relator pediu destaque¹¹⁰. Afirmou-se suspeito o Ministro Edson Fachin.

Em síntese, tem-se que já foram proferidos 8 (oito) votos, sendo 5 (cinco) pelo improvimento do recurso (apreciam mérito) e 3 (três) pelo provimento do recurso (também apreciam o mérito), registrando-se 2 (dois) votos pelo cancelamento do Tema, reconhecendo o caráter infraconstitucional do debate, tratando do mérito apenas de forma eventual.

Esse, em síntese, o estado da arte!

Geiger defende a constitucionalização do sistema de proteção da propriedade intelectual como solução para os conflitos atuais em torno do tema. Rego, porém, refere a releitura da repercussão geral como instrumento de seleção qualitativa de recursos extraordinários pelo STF a partir de critério discricionário da Corte, ainda que a Corte assim tenha feito de forma velada, razão pela qual ressalta a necessidade de se “assumir a natureza discricionária” do requisito (2022, p. 311) e defende a primazia de sua análise em detrimento da aplicação de “filtros ocultos” na forma de decisões monocráticas.

O emblemático indefinido Tema n. 1.205 da repercussão bem revela a zona cinzenta em que se encontra a questão da constitucionalização do sistema de proteção da propriedade intelectual, mediante a utilização da sistemática de repercussão geral.

¹¹⁰ Procedimento que implica a retirada do julgamento do processo do ambiente virtual para físico (RISTF, art. 21-B, § 3º).

Há a sinalização, ao menos, da potencialidade de constitucionalização de temas correlatos, tal como se infere dos 8 (oito) votos já proferidos no Plenário Virtual que procedem ao exame do mérito da questão posta nos autos.

Sobressai-se dos votos o vasto lastro constitucional que permeia o debate, conforme se abordará adiante, estando em aberto apenas o exercício da discricionariedade da Corte de escolha, ou não, do caso para apreciação do mérito, conforme se observa das idas e vindas processuais verificadas no caso.

Veja-se:

O voto do Relator¹¹¹, Ministro Dias Toffoli, após registrar a evolução constitucional no Brasil do sistema de proteção da propriedade intelectual vinculando-o na direção do desenvolvimento social, econômico e tecnológico, identifica a adoção pelo ordenamento jurídico nacional do sistema de registro atributivo de marca, o qual confere maior segurança jurídica à questão em comparação ao sistema declarativo adotado por outros países.

Na sequência, procede à análise da cronologia¹¹² das fases do pedido de registro de marca pela empresa brasileira IGB Eletrônica S.A. (Gradiente) perante o INPI, advertindo que se trata de fatos incontroversos, em ordem a se afastar o óbice da Súmula n. 279/STF¹¹³ e se autorizar o exame da questão na via recursal extraordinária.

No exame do mérito, refere as manifestações ocorridas ao longo do processo administrativo de registro da marca “Gradiente IPHONE”, bem como do processo judicial do pedido de anulação de marca formulado pela Apple, destacando deste o entendimento, firmado tanto pelo juiz de primeiro grau como pelo Tribunal Regional Federal, de que entre a data do depósito da marca e a concessão do registro houve alteração significativa do mercado, consagrando-se mundialmente o uso do signo IPHONE pela Apple, o que não poderia ser desconsiderado pelo INPI, não servindo a demora na análise do pedido (7 anos) para “retroagir situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos”.

¹¹¹ Ver Anexo I do presente estudo.

¹¹² O voto do Relator consigna a seguinte cronologia dos fatos: “29.03.2000 – Depósito do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE; 03.04.2000 – Lançamento do telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE; 27.11.2007 – Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE; 21.01.2008 – Expedição do certificado de registro da marca GRADIENTE IPHONE; 26.09.2008 – Início da venda do *smartphone* da Apple no Brasil; 02.01.2013 – Data do ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca pela Apple na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

¹¹³ Súmula n. 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Prosseguindo no exame do mérito da questão, o voto do Relator traz a lume o debate na perspectiva dos fundamentos constitucionais correlatos à causa e já devidamente suscitados nas instâncias anteriores, quais sejam, os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência (CF, arts. 1º, IV, e 170, VI), razão pela qual ressalta o reconhecimento de matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico a ser dirimida pela Corte, o que conduziu ao acolhimento, por unanimidade, da presença de repercussão geral.

Na resolução do caso concreto, o voto proferido pelo Relator refere que, à época do pedido (início de 2000), a empresa brasileira IGB ocupou espaço para a utilização da expressão “Gradiente Iphone” e a multinacional Apple dedicava-se à produção de computadores e não de *smartphones*. Igualmente consignou que, no momento do deferimento do pedido pelo INPI (novembro de 2007), não havia disponibilidade no mercado nacional do produto da Apple, estando, assim, ausente “competição ou relação de concorrência entre as empresas no Brasil pelo mercado de *smartphones* (art. 170 da CF)”.

Menciona o voto do Relator, ainda, que, em termos de “*secondary meaning*”, a assunção da expressão “Iphone” como tal se deu em momento posterior ao deferimento do registro da marca “Gradiente Iphone”, consignando que a “comercialização do *smartphone* da Apple no Brasil teve início em setembro de 2008 e a concessão do registro da marca pelo INPI ocorreu em novembro de 2007”. Diante desse quadro, conclui pela manutenção do “registro da marca ‘GRADIENTE IPHONE’, sob pena de violação da legalidade e de forte abalo da segurança jurídica, que são pilares fundamentais ao desenvolvimento das atividades empresariais e industriais no país”, razão pela qual dá provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de nulidade parcial de registro de marca.

No que é pertinente aos fundamentos constitucionais de que se vale o voto do Relator para resolução da controvérsia, eclodem a segurança jurídica, a legalidade estrita, a promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, além do interesse social, da livre-iniciativa e da livre-concorrência, estabelecidos nos arts. 5º, XXIX, e 170 da CF. Nesse sentido, ressalta que “privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais”.

Rememore-se a tese proposta pelo Relator:

De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.

Ao fim do voto e diante da realidade fática incontroversa apresentada nos autos, o Relator conclui em termos jurídico-constitucionais:

No caso das marcas, as regras são claras e postas de maneira prévia e uniforme a todos os concorrentes, de maneira que as bases do sistema de proteção dos direitos industriais de índole constitucional não permitem retrocessos e interpretações moldadas para o atendimento do interesse de empresas estrangeiras, cuja postura de afronta às leis nacionais não pode ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresários, nacionais e estrangeiros, devem ser aqueles inerentes à atividade empresária, cumprindo salientar que o direito deve oferecer segurança jurídica para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, garantido condições isonômicas a todos, no que diz respeito tanto à iniciativa econômica quanto ao desenvolvimento da atividade empresarial, razões pelas quais não se concebe, sob os auspícios da Constituição e da legislação nacional, exceção que se justifique no caso dos autos.

Tal entendimento, rememore-se, foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes.

Na sequência, sobreveio o voto do Ministro Luiz Fux¹¹⁴, que se utilizou de três fundamentos para negar provimento ao recurso. Primeiro, refere que a Constituição Federal erigiu, no art. 170, IV, a livre-concorrência como princípio norteador da atividade econômica que, quando em aparente antagonismo com os direitos de propriedade intelectual, como no caso em análise, prevalece em face das peculiaridades concretas. Segundo, aduz que a não observância das alterações no mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone” fere a razoabilidade, comprometendo a razão de existir da propriedade intelectual de resguardar a inovação e premiar o agente de mercado mais eficiente. Terceiro, e por fim, o voto ressalta a distinguibilidade e o predomínio do conteúdo semântico da expressão “Iphone” a partir da atuação mercadológica da Apple em detrimento do sentido genérico e evocativo do registro anterior obtido pela IGB, razão pela qual aponta um comprometimento das razões que fundamentam o sentido da propriedade intelectual, “cujo aparente antagonismo com o princípio da livre concorrência decorre de uma visão estática e errônea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado competitivo”.

¹¹⁴ Ver Anexo II do presente trabalho.

Vem, então, em cena, o voto do Ministro Luís Roberto Barroso¹¹⁵, que, de forma singular, apresenta duas proposições: a primeira, o cancelamento do Tema n. 1.205, diante do reconhecimento do caráter infraconstitucional do debate; e a segunda, com fundamento no princípio da eventualidade, o julgamento do mérito do recurso, negando-lhe provimento.

Identifica-se, quanto ao mérito recursal, os seguintes fundamentos constitucionais referidos no voto do Ministro Luís Roberto Barroso: necessidade de ponderação e harmonização da livre-concorrência, da livre-iniciativa e do interesse dos consumidores, princípios fundantes da ordem econômica (CF, art. 170, *caput* e incisos IV e V), reconhecendo que, diante da situação complexa dos autos, a solução apresentada pelas instâncias anteriores revelava-se correta, pois não há “ilícito imputável a nenhuma das partes em conflito. A agravante exerceu seu direito de petição ao requerer o registro de marca, e a agravada legitimamente desenvolveu um produto sem ter conhecimento do requerimento protocolado no Brasil”, sendo certo que houve a determinação pelas decisões judiciais questionadas de proibição apenas do uso isolado do termo “Iphone” e o registro deferido foi da marca “G Gradiente Iphone”.

Chama a atenção a proposição do Ministro Luís Roberto Barroso de cancelamento do Tema n. 1.205/RG. Isso porque a singularidade da retomada de questão já decidida em assentada anterior de 18.03.2022, sem qualquer embargo quanto aos fundamentos apresentados no voto pela possibilidade de rever entendimento já firmado ante a não submissão do juízo de admissibilidade do recurso à preclusão *pro iudicato*, revela, de forma incontestada, o poder discricionário ínsito à sistemática de repercussão referido por Rego (2022), que permite à Corte selecionar as questões que entenda serem relevantes e, assim, terem o mérito apreciado em sede recursal extraordinária.

Veja-se que o voto do mencionado Ministro refere expressamente que o “caráter estritamente patrimonial” e “o elevado grau de especificidade”, “cuja repetição é significativamente improvável”, da matéria debatida não ultrapassam os interesses subjetivos do processo, diante do que entende não preenchidos os requisitos constitucionais (CF/1988, art. 102, § 3º) e legais (CPC, art. 1.035, § 1º) para reconhecimento de repercussão geral.

Não obstante, tanto o voto do próprio Ministro Luís Roberto Barroso, ao se manifestar sobre o mérito recursal, como os dos demais Ministros já proferidos trazem

¹¹⁵ Ver Anexo III do presente trabalho.

vasto lastro constitucional para solução da controvérsia, com já visto anteriormente, todos fundamentos reveladores da relevância da questão, valendo referir, quanto ao outro requisito para se ter presente repercussão geral, que não há se confundir transcendência com multiplicidade de recursos, estando em disputa interesses que, para além das empresas litigantes (uma brasileira e a outra uma gigante multinacional, numa luta de “Davi contra Goliás”), dizem respeito à proteção do mercado, do sistema registral de marcas e de valores constitucionais, como revelado pelo teor dos votos já proferidos quanto ao mérito da questão.

Feito esse breve aparte, com as mais respeitáveis vênias ao Ministro Luís Roberto Barroso e aos que o seguiram, prossegue-se na análise dos demais votos já proferidos.

O voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes¹¹⁶ é no sentido de acompanhar a divergência para negar provimento ao recurso, referindo, de início, que a propriedade industrial é direito fundamental (CF. art. 5º, XXIX), de eficácia limitada, que impõe “equilíbrio entre a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos e o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Prossegue aduzindo que há de prevalecer a proteção constitucional vinculada à proteção do consumidor, à livre-concorrência e ao interesse social, ressaltando a função social do direito individual do titular da marca.

O Ministro Cristiano Zanin¹¹⁷ apresentou voto acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso quanto ao caráter infraconstitucional da questão, referindo que a elasticidade hermenêutica em tema relacionado ao uso de marca, ínsito ao direito empresarial, ampliaria de forma indevida a atuação do STF, estando em discussão interesse *inter partes* e meramente patrimonial, pelo que propõe o cancelamento do Tema n. 1.205/RG. Em atenção ao princípio da eventualidade, analisa o mérito da questão negando provimento ao recurso com assento no fundamento constitucional da proteção ao consumidor.

Esses são os votos apresentados até outubro de 2023.

Como se vê, os debates havidos em torno do Tema n. 1.205/RG apontam o seguinte:

- i) a sistemática de repercussão geral, no estado atual da prática judicial do STF, possibilita a formulação de agenda que contemple a apreciação em sede recursal extraordinária de controvérsias revestidas de denso conteúdo

¹¹⁶ Ver Anexo IV do presente trabalho.

¹¹⁷ Ver Anexo V do presente trabalho.

constitucional, ainda que historicamente essas mesmas questões tenham sido tidas como infraconstitucionais, funcionando como verdadeiro mecanismo de constitucionalização do direito;

- ii) o exercício do exame de reconhecimento da presença de repercussão geral em tais casos revela-se impregnado de inegável discricionariedade, fenômeno verificado a partir da fundamentação dos votos proferidos no Tema objeto de estudo, nos quais se sobressai, ainda que em atenção ao princípio da eventualidade, vasto lastro constitucional para resolução da questão posta no recurso extraordinário em contraposição às manifestações no sentido de ser infraconstitucional o debate, tudo em um mero exercício de escolha do que julgar;
- iii) nesse cenário, o sistema de proteção da propriedade intelectual tem experimentado, apesar do trato constitucional a ele dispensado nos termos dos votos já proferidos no mencionado *leading case* e da inegável potencialidade da utilização da sistemática de repercussão geral como instrumento de constitucionalização do debate, verdadeiro passeio por zona *gris*.

Diante do quadro revelado pela presente pesquisa, percebe-se que o STF se encontra diante de dilema concernente a como se utilizará da sistemática de apreciação de repercussão geral, se de forma prioritária ou primeira, em detrimento do julgamento monocrático com base nos “filtros ocultos”, muito embora já se tenha incontestemente potencialidade de revisitação de sua práxis judicial a partir da adoção da análise do requisito estabelecido em sede constitucional (CF, art. 102, § 3º) ao invés daqueles firmados pela jurisprudência defensiva.

É inegável os reflexos quantitativos operados pela adoção da sistemática da repercussão geral, padecendo, no entanto, no presente momento histórico, a verificação de efetiva utilização de forma qualitativa do requisito constitucional de admissibilidade, competindo ao STF, por seu Presidente, no exercício da atribuição prevista no art. 13, V, “c”, do RISTF¹¹⁸, e pelos demais ministros, rever sua prática judicial de apreciação dos recursos extraordinários.

¹¹⁸ “RISTF. Art. 13. São atribuições do Presidente: (...) v – despachar: (...) c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis,

Questões impregnadas de inegável densidade constitucional, como as relativas ao sistema de propriedade intelectual, tal como se vê dos votos proferidos no *leading case* ao examinarem o mérito da questão posto no recurso extraordinário (ARE n. 1.266.095), não podem nem devem ser confundidas com “questões de botequim” que aportavam historicamente no STF em sede recursal e que conduziram à formulação dos “filtros ocultos” de admissibilidade.

Poder-se-ia dizer que, no caso submetido à análise do STF e objeto da presente pesquisa, cuida-se de mera *litis* entre duas empresas sobre o uso de marca. No entanto, pode-se, igualmente, entender que se trata de disputa judicial entre empresa nacional, que obteve ao tempo e modo estabelecido na legislação nacional de regência o registro de marca, e multinacional, que detém parcela significativa do mercado global de *smartphones* que se manteve inerte perante as autoridades nacionais competentes, estando em discussão valores como o papel do Estado na economia, interna e global, a própria soberania da nação, além dos princípios próprios do sistema de proteção da propriedade intelectual.

Tudo a demonstrar a relevância e a transcendência da controvérsia.

Tudo a demonstrar a viabilidade da utilização da sistemática de repercussão como mecanismo para a constitucionalização da propriedade intelectual.

inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)”.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como escopo verificar como a sistemática de repercussão geral tem impactado em termos de constitucionalização da propriedade intelectual.

Diante da chamada “crise do Supremo”, o legislador constituinte derivado adotou mecanismo de contenção do excessivo número de processos que assoberbava o STF, o que conduziu à instituição da sistemática de repercussão geral pela Reforma do Judiciário e, decorridos quase 20 (vinte) anos de sua implementação, verificou-se a atuação dinâmica da Suprema Corte, num constante aperfeiçoamento do mecanismo, permitindo a evolução de sua prática judicial, com processamento do recurso extraordinário com maior racionalidade e uniformidade na solução dos casos.

Ao longo da pesquisa, verificou-se que a sistemática de repercussão geral produziu reflexos significativos na atuação da Suprema Corte tanto em termos quantitativos como qualitativos, tendo se registrado espaço para a ampliação de debate de questões de mérito, revelando-se, em sede recursal extraordinária, o potencial advindo do juízo discricionário de seleção de recursos que consubstanciem controvérsias relevantes e com impacto social, econômico, político ou jurídico.

O número incomensurável de pessoas em atividades mais corriqueiras, utilizando-se de inovações digitais (compras *on-line*, *streamings* de músicas e de filmes etc.) quase sempre materializadas como criações da mente humana (autoral ou industrial), tem demandado maior atenção à questão da propriedade intelectual quando em confronto com direitos humanos fundamentais outros, como o acesso à cultura, à saúde e à informação, ao que se tem chamado de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”, apresentando-se a “constitucionalização” do tema como solução jurídica para tais conflitos.

A partir dos delineamentos doutrinários e do magistério jurisprudencial do STF, notadamente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, quanto ao sistema de proteção da propriedade intelectual, identificou-se inegável constitucionalização da temática, a demandar a adoção do mecanismo de análise de repercussão geral em recursos extraordinários que contenham controvérsias correlatas, superando-se a utilização reiterada de “filtros ocultos” para negativas de conhecimento das insurgências recursais.

Tal medida se revela primordial para conferir maior segurança jurídica e reduzir a incerteza jurisdicional, favorecendo o ambiente de negócios e de inovações no Brasil e

efetivando a cláusula finalística da propriedade intelectual de cumprimento de sua função social vinculada ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O estudo de caso efetuado (Tema n. 1.205/RG), relacionado a disputa judicial em torno do uso da marca “iPhone” no Brasil, destacou a importância do tratamento de controvérsias de propriedade intelectual sob a ótica constitucional pelo STF que, ao assim proceder, poderá desempenhar papel crucial na harmonização e na ponderação entre a proteção dos direitos dos criadores e inventores e o interesse público, em especial no contexto de rápida evolução tecnológica.

Igualmente, a partir do estudo de caso, demonstrou-se que em tema de propriedade intelectual têm-se controvérsias que são impregnadas de relevância tal que os interesses envolvidos não são meramente individuais das partes, relacionando-se com questões de soberania nacional, livre-concorrência e do papel do Estado na economia, nacional e global, demandando-se a consolidação de precedentes qualificados na temática.

Nesse contexto, a utilização da sistemática de repercussão geral em tema de propriedade intelectual proporcionará o aperfeiçoamento da jurisprudência constitucional e contribuirá na promoção de ambiente jurídico mais estável e previsível em termos de relações econômicas e empresariais no Brasil.

Verificou-se, ainda, que a instituição da sistemática de repercussão geral de forma incontestemente conferiu novo perfil à atuação do STF, operando-se em termos legislativos verdadeira objetivação do recurso extraordinário (Valadão, 2013), muito embora já reconhecida pela jurisprudência do STF (Rcl n. 4.335), ao se atribuir efeitos vinculantes e eficácia *erga omnes* às decisões emanadas da Corte com a observância desse microssistema processual.

Observou-se uma constante preocupação no aperfeiçoamento da sistemática, como no caso da decisão negativa de repercussão geral para o caso concreto, como estímulo regimental para que os Ministros da Corte dela se utilizem de forma mais efetiva e de forma prioritária em relação ao julgamento monocrático mediante a aplicação de “filtros ocultos”.

A sistemática de repercussão geral tem se mostrado como ferramenta hábil no intuito de minimizar o risco legal das atividades econômicas, melhorando o ambiente para negócios no país, diminuindo a incerteza jurisdicional, providência que tem se mostrado uma constante demanda pelos atores econômicos.

A sociedade da informação, com sua velocidade transformadora e suas multifacetadas características, traz à tona a necessidade de se estabelecer um novo olhar

na interpretação e na aplicação do sistema de proteção da propriedade intelectual, em que se soblevam as criações e invenções mais diversas que podem vir a ser fonte de vários conflitos envolvendo valores constitucionalmente estabelecidos, notadamente no contexto das redes sociais, plataformas digitais (Fisher, 2023) e inovações tecnológicas.

O tratamento disforme da jurisprudência do STF quanto ao sistema de proteção da propriedade intelectual, em que em sede de controle abstrato se debruça sobre questões a ele concernentes em contraposição à reiterada prática de não conhecimento de recursos extraordinários que abordem questões de igual viés – mediante a utilização de filtros ocultos, como a ofensa reflexa à Constituição e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória –, tem na sistemática de repercussão geral o mecanismo apto a superar esse quadro de incoerência e possibilitar a “constitucionalização” da temática.

A constitucionalização da propriedade intelectual recebeu sinalização positiva pelo STF, mediante o reconhecimento de repercussão geral de tema correlato (Tema n. 1.205), mas ainda carece de decisões mais definitivas, revelando-se verdadeiro quadro de insegurança jurídica.

A repercussão geral apresenta-se como instrumento de transformação do ordenamento jurídico brasileiro, possibilitando ao STF, em sede recursal, a formulação de normas jurídicas – função típica da jurisdição constitucional – obtidas a partir de precedentes qualificados que tenham o condão de solucionar questões caras atreladas a direitos fundamentais em aparente conflito, como o sistema de proteção da propriedade intelectual, elencado pelo constituinte originário como direito fundamental inscrito no art. 5º da CF, quando em contraposição com outros direitos fundamentais.

No entanto, a utilização de tal prerrogativa pela Corte constitucional brasileira tem se mostrado de forma tímida, titubeando a Corte entre a sua atuação histórica de mera contendora de múltiplos debates que nela aportam e o avanço para debate de questões potencialmente relevantes.

A sistemática de repercussão geral põe à disposição do STF ferramenta que possibilita, mediante a seleção dos casos que julgar conveniente resolver, a constitucionalização de questões afetas à propriedade intelectual.

Desse modo, considerado o objetivo da presente pesquisa de identificação de como se apresenta o quadro da repercussão geral como mecanismo para o reconhecimento da constitucionalização da propriedade intelectual no STF, verifica-se que a seleção de caso correlato (Tema n. 1.205) – ainda que haja, no presente momento, a retomada da discussão quanto a ser a questão constitucional ou não, revelando-se pendente o juízo

discrecionário de seleção, ou não, da causa para ser examinada em recurso extraordinário (ARE n. 1.266.095) –, com os 8 (oito) votos proferidos quanto ao mérito, ainda que alguns apenas dele cuidando com base no princípio da eventualidade, apresenta vasta fundamentação constitucional, operando-se, no âmbito do microssistema da repercussão geral, inegável “constitucionalização” do sistema de proteção da propriedade intelectual, ao menos potencialmente.

A presente pesquisa, ao identificar os marcos teóricos e jurisprudenciais envoltos com a sistemática de repercussão geral e a constitucionalização da propriedade intelectual, apresenta contribuição prática para os operadores do direito (estudiosos, advogados, juízes e tribunais) quanto à temática, ao permitir, em termos teóricos, a releitura e o repensar do sistema de proteção da propriedade intelectual no viés proposto pela doutrina jurídica mundial de sua “constitucionalização” e, em termos práticos, por revelar a potencialidade em termos de ordenamento jurídico-processual brasileiro de utilização da sistemática de repercussão geral como ferramenta apta a fazer chegar a controvérsia na pauta dos recursos extraordinários a serem decididos pelo STF.

Observou-se, na presente pesquisa, limitações quanto a fontes documentais de pesquisa, pois não foram encontrados trabalhos científicos que interconectassem os dois grandes temas estudados, quais sejam, a repercussão geral e a constitucionalização da propriedade intelectual, sendo localizado vasto material quanto ao primeiro, mas, quanto ao segundo, especificamente a “constitucionalização” da propriedade intelectual¹¹⁹, poucas fontes, tendo se identificado prevalentemente estudos estrangeiros (Geiger, na Europa; e Trujillo, no México). Identificaram-se estudos relevantes e em número considerável sobre o *sui generis* método interpretativo do ordenamento jurídico nacional a partir da hermenêutica constitucional¹²⁰.

Em termos de pesquisas futuras, entende-se que podem ser desenvolvidas abordando a sistemática de repercussão geral como ferramenta para “constitucionalização do direito” nos seus mais diversos ramos, não só do sistema de proteção da propriedade intelectual, considerado o relevante e o potencial resultado que podem advir desse microssistema processual. De igual modo, sugerem-se pesquisas que aprofundem a constitucionalização do sistema de proteção da propriedade intelectual enquanto método interpretativo específico, e não apenas em termos genéricos, como se tem feito.

¹¹⁹ Assim entendido o método interpretativo do sistema de proteção da propriedade intelectual sob o viés constitucional, o que se diferencia do trato em texto constitucional do tema.

¹²⁰ Na linha do denominado “Neoconstitucionalismo” de que fala Barroso (2006).

Por fim, impende advertir que a sistemática de repercussão geral coloca à disposição da Corte constitucional brasileira ferramenta jurídico-processual apta a possibilitar-lhe a expansão do conteúdo normativo emanado de suas decisões em temas caros e sensíveis ao Estado constitucional de direito, isso mesmo em sede recursal antes tida de forma tímida na sua jurisprudência, de modo a que haja a prestação da jurisdição constitucional efetiva no âmbito de todas as suas competências, superando-se a tradicional prática de relegar o recurso extraordinário à categoria de classe processual que tão somente serve para incrementar o acervo do STF.

REFERÊNCIAS

- ABBOUD, Georges. *Constituição Federal comentada*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.
- ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. *Revista do Centro de Estudos Judiciários*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, ano III, v. 7, abr. 1999.
- ALBUQUERQUE, Leonidas Cabral. Da repercussão geral no recurso extraordinário como mecanismo de filtragem para o julgamento do mérito recursal. In: CAPPELLARI, Álisson dos Santos; GARCIA, Antonio Fernando Monteiro; SANT'ANNA, Marcelo Nicolaiewski (org.). *Direito & mercado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. v. 1. p. 195-222.
- ALEX, Robert. *Theorie der Grundrechte*. 2. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.
- ALVIM, Arruda Teresa. Repercussão geral: impressões gerais e perspectivas. In: DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; FUX, Luiz (coord.). *Repercussão geral da questão constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 107-128.
- ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. *Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores: precedentes no direito brasileiro*. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Controle de constitucionalidade: evolução brasileira determinada pela falta do *stare decisis*. *Revista dos Tribunais online*, v. 920, jun. 2012.
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Trad. ao espanhol de E. Verdera; L. Suarez-Llamos. Barcelona: Bosh Casa Editorial, 1970.
- ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. *Revista de Direito Mercantil – Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 104, out./dez. 1996, p. 109.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo*. Temas de direito processual – 7ª série. São Paulo: Saraiva, 2007.
- BARBOSA, Cláudio Roberto. *Propriedade intelectual enquanto informação*. Uma perspectiva de “Law and Economics”. California Digital Library. University of California, 2007. p. 14. Disponível em: <https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt9q80d5w8/qt9q80d5w8.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.
- BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade13.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *A propriedade intelectual na construção dos tribunais constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O STF e a jurisdição constitucional da propriedade intelectual. *Migalhas*. [2020] Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/321274/o-stf-e-a-jurisdicao-constitucional-da-propriedade-intelectual>. Acesso em: 4 maio 2024.

BARBOSA, Pedro Marcos; BARBOSA, Denis Borges. *O Código da Propriedade Industrial conforme os tribunais*: comentado com precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. v. 1: Patentes.

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. *Precedentes judiciais e segurança jurídica*: fundamentos e possibilidades para a jurisdição constitucional brasileira. São Paulo: Saraiva, 2014.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial*: fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. *Revista da EMERJ*, v. 9, n. 33, 2006.

BARROSO, Luís Roberto; REGO, Frederico Montedonio. Como salvar o sistema de Repercussão Geral: transparência, eficiência e realismo na escolha do que o Supremo Tribunal Federal vai julgar = How to save the general repercussion system: transparency, efficiency and realism in case selection by the Brazilian Federal Supreme Court. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Brasília, v. 7, n. 3, p. 695-713, dez. 2017. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4824>. Acesso em: 9 maio 2024.

BENUCCI, Renato Luís. A repercussão geral no recurso extraordinário como instrumento de gestão judiciária. *Revista Dialética de Direito Processual (RDDP)*, n. 63, p. 116-125, jun. 2008.

BERCOVICI, Gilberto. A proteção constitucional da propriedade industrial e as políticas de defesa da concorrência e de inovação tecnológica. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; FREIRE, Alexandre (coord.). *Direito fundamentais e jurisdição constitucional*: análise, crítica e contribuições. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

BRAGHITTONI, R. I. *Recurso extraordinário*: uma análise do acesso do Supremo Tribunal Federal: de acordo com a Lei n. 11.418/06 (repercussão geral). São Paulo: Atlas, 2007.

BRANCO, Paulo Gustavo G. *Juízo de ponderação na jurisdição constitucional*. SRV Editora, 2012. Série IDP.

BRASIL. *Código de Processo Civil*. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em:
 18 maio 2024.

BRASIL. *Constituição Federal*. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:
 18 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Corte Aberta. Disponível em:
https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em:
 9 maio 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Repercussão geral 15 anos – origens e perspectivas* [recurso eletrônico]: bibliografia, legislação e jurisprudência temática. Brasília: STF, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, 2022.

CARRIÓ, Genaro R. *Cómo estudiar y argumentar um caso*. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Os impactos da Repercussão Geral do recurso extraordinário na jurisdição constitucional brasileira. *Direito Público*, Brasília, v. 7, n. 30, p. 212-225, nov./dez. 2009.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Repercussão Geral: balanço e perspectivas*. São Paulo: Almedina, 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 1946. v. 1. t. 1.

COELHO, D. M. *A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal*. São Paulo: Saraiva, 2015. Linha pesquisa acadêmica. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502631748/>. Acesso em:
 23 maio 2023.

COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. *Revista do Ministério Público*, Rio de Janeiro, n. 7, 1998.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A função do Supremo Tribunal Federal e a força de seus precedentes: enfoque nas causas repetitivas. In: PAULSEN, Leandro (coord.). *Repercussão geral no recurso extraordinário: estudos em homenagem à Ministra Ellen Grade*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 57-73.

DANTAS, Bruno. *Repercussão geral*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

DANTAS, Ivo. *Novo processo constitucional brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2010.

DIDIER JR., Fredie. O recurso extraordinário e a transformação do controle difuso de constitucionalidade no direito brasileiro. In: *Leituras complementares de direito constitucional: controle de constitucionalidade*. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 445-460.

- DINAMARCO, C. R. *Fundamentos do processo civil moderno*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. v. II.
- FEKETE, Elizabeth Kasnar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Jurisprudência passou a ter mais importância que a própria lei. *Folha de S.Paulo*, São Paulo, 29 set. 2014.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Comentários à Constituição brasileira de 1988*. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 4.
- FIORILLO, Celso. *Princípios constitucionais do direito da sociedade da informação: a tutela jurídica do meio ambiente digital*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- FISHER, Max. *A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo*. Tradução de Érico Assis. São Paulo: Todavia, 2023.
- FROÊS, Carlos Henrique de Carvalho. Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, 1988.
- GEIGER, Christophe. Implementando disposições de propriedade intelectual em instrumentos de direitos humanos: rumo a um novo contrato social para a proteção de intangíveis. *PIDCC*, Aracaju, ano IV, v. 9, n. 3, p. 1-40, out./2015.
- GEIGER, Christophe. Reconceptualizing the constitutional dimension of intellectual property – an update. *Center for International Intellectual Property Studies Research Paper*, n. 11, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Christophe-Geiger/publication/337740509_Reconceptualizing_the_Constitutional_Dimension_of_Intellectual_Property_-_An_Update_Centre_for_International_Intellectual_Property_Studies_CEIPI_Research_Paper_No_2019-11_in_P_Torremans_ed_Intellectual/links/5de7cd4a92851c836462667d/Reconceptualizing-the-Constitutional-Dimension-of-Intellectual-Property-An-Update-Centre-for-International-Intellectual-Property-Studies-CEIPI-Research-Paper-No-2019-11-in-P-Torremans-ed-Intellectu.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.
- GIACOMET, Daniela Allam e. *Filtros de acesso a Cortes Constitucionais*. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017. p. 9-76.
- GIANNINI, Leandro. *El certiorari: la jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas*. La Plata: Librería Editora Platense, 2016. t. 1 e t. 2.
- GROSSI, Paolo. *Globalização, direito e ciência jurídica*. O direito entre poder e ordenamento. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.
- KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- LANA, Paula Wardi Drumond Gouvea. *RDC*, v. 3, n. 1, maio 2015, p. 185-186.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Havard University Press, 2003.

MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. *Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning*. New York: Oxford University Press, 2009.

MACÊDO, Lucas Buril. Sistemas jurídicos: introdução ao *common law* e ao *civil law*. In: CAMPOS, Alyson Rodrigo da Correia; ALBUQUERQUE, Fabíola Santos (coord.). *Direito civil I*. Recife: Nossa Livraria, 2013. p. 88-94.

MALLMANN, Querino. A constitucionalização do direito da propriedade intelectual. *PIDCC*, Aracaju, ano II, ed. Especial n. 1/2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/76-a-constitucionalizacao-do-direito-da-propriedade-intelectual>. Acesso em: 28 maio 2024.

MANCUSO, R. de C. *Recurso extraordinário e recurso especial*. 8. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003.

MARINONI, L. G.; MITIDIERO, D. *Repercussão geral no recurso extraordinário*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.

MARINONI, Luiz Guilherme. A aproximação crítica entre as jurisdições de *civil law* e de *common law* e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. In: DIDIER JR., Fredie (org.). *Teoria do processo: panorama doutrinário mundial*. Salvador: Juspodivm, 2010. v. 2. p. 533-588.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Curso de processo civil: teoria geral do processo*. São Paulo: RT, 2006, v. 1.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Precedentes obrigatórios*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público. *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – BFD*, Coimbra, v. 79, p. 350-351, 2003.

OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Insegurança jurídica, riscos e caos judicial. In: COUTINHO, Diogo R.; ROCHA, Jean-Paul Veiga da; SHAPIRO, Mario G. (coord.). *Direito econômico atual*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.

ORSINI, Adriana Goulart de Sena. Jurimetria e predição: notas sobre uso dos algoritmos e o Poder Judiciário. *Revista RD Uno – Unochapecó*, Chapecó, v. 3, n. 4, 2020. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/RDUno/article/view/6032/3390>. Acesso em: 13 fev. 2023.

PASSOS, H. A. *Inteligência artificial e a repercussão geral da questão constitucional: análise crítica e parâmetros de utilização*. São Paulo: Habitus, 2023.

PEIXOTO, Ravi. *Superação do precedente e segurança jurídica*. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2019.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e propriedade intelectual*. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/f59a00b1-019d-4bf3-93c2-94e06fd49b68/content>. Acesso em: 30 set. 2024.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado: parte especial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972. t. 17.

POSTEMA, Gerald J. Some roots of our notion of precedent. In: GOLDSTEIN, Laurence (ed.). *Precedent in law*. Oxford: Claredon Press, 1987.

REGO, Frederico Montedonio. *Repercussão geral: uma releitura do direito vigente*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022.

Revista da Academia Paulista de Direito, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 63-88, jan./jun. 2013.

RODRIGUES OLIVEIRA, José do Carmo Veiga de. A crise secular do Supremo Tribunal Federal. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, n. 54, p. 93-107, maio/jun. 2013.

SANTOS JR., Walter Godoy dos. A função social da propriedade intelectual na Constituição da República de 1988. In: ARABI, Abhner Youssif Mota; MALUF, Fernando; MACHADO NETO, Marcello Lavenère (coord.). *Constituição da República 30 anos depois: uma análise prática da eficiência dos direitos fundamentais*. Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 449-468.

SANTOS Jr., Walter Godoy dos. *O regime jurídico da proteção da forma na propriedade intelectual*. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 2017.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. 3. ed. Barueri: Manole, 2005.

SOUZA, R. R. M. de. Supremo remoto e a expansão do plenário virtual após a pandemia. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 19, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6172202312>. Acesso em: 17 out. 2024.

TARUFO, M. *As funções das cortes supremas*. Aspectos gerais. Processo civil comparado: ensaios. Tradução de Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

TARUFO, M. Le Funzioni delle Corti Supreme. Cenni Generali. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, v. 46, jan./fev. 2012.

TAVARES, André Ramos. *Curso de direito constitucional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

TOFFOLI, José Antonio Dias; LIRA, Daiane Nogueira de. A jurisdição constitucional e o processo de convergência entre os sistemas do *common law* e do *civil law* no Brasil. In: CRUZ, Felipe Santa; FUX, Luiz; GODINHO, André. *Avanços do sistema de justiça: os 5 anos de vigência do novo Código de Processo Civil*. Brasília: OAB Editora, 2021.

TRUJILLO, Eduardo de la Parra. La constitucionalización de los derechos de autor. In: PIMENTA, Eduardo Salles (coord.). *Colóquio de propriedade intelectual*. São Paulo: Letras Jurídicas, 2012. p. 123-185.

VALADÃO, José Arildo. *A nova função do recurso extraordinário*. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON, Petrônio (coord.). Coleção Anfreia Proto Pisani. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. v. 8.

VALE, Horário. *Princípio jurídicos da inovação tecnológica: aspectos constitucionais, tributários e processuais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

VIANA, Ulisses Schwarz. *Repercussão geral sob a ótica da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

ANEXOS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.266.095 RIO DE JANEIRO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A propriedade intelectual, expressão que compreende os institutos da propriedade industrial e dos direitos autorais, tem por escopo o fruto do esforço intelectual humano, seja no campo da técnica - em que se destacam as patentes, como referido na ADI nº 5.529/DF, de minha relatoria -, seja no campo da estética, típico dos direitos autorais.

O ato criativo, denominado pelos italianos de **magia**, é a fonte primária desses direitos, reconhecidos desde a Constituição Imperial de 1824, tendo-se reservado ao legislador ordinário a tarefa de conferir a forma e a extensão de tais direitos, que devem servir de vetores ao desenvolvimento tecnológico e econômico, tendo em vista o interesse social do país (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988).

No Brasil, a proteção da propriedade industrial remonta ao período colonial, conforme se extrai do texto do Alvará de 28 de abril de 1809, expedido pelo Príncipe Regente de Portugal Dom João:

“VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento d'elle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes

concessões.”

No plano constitucional, a proteção da propriedade intelectual tem origem em 1824. A Constituição Imperial estabelecia, em seu art. 179, inciso XXVI, que

“(…) os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação”.

Note-se, assim, que, naquele momento, não se cogitava proteger as marcas, o que favorecia a prática dos denominados atos de concorrência desleal.

Alargando o escopo de proteção da matéria, nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, previa, em seu art. 72, § 25, o seguinte:

“(…) [O]s inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento.”

O § 26 do mesmo artigo esclarecia, ainda, que

“aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”

E, finalmente, no § 27, aparece, pela primeira vez, uma tímida, porém relevante referência às marcas:

“A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.”

Caminhando pela história das Constituições Brasileiras, cumpre destacar que a de 1934 estabelecia, em seu art. 113, número 18, que “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”.

Adicionalmente, dilatou-se a proteção conferida aos sinais distintivos, estipulando-se, no número 19 do mesmo artigo, que “(...) é assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”.

O número 20 deste artigo completava a proteção à propriedade imaterial, declarando o seguinte:

“[A]os autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.”

Na contramão dos movimentos constitucionais anteriores, a Constituição Federal de 1937 conferiu ao legislador ordinário ampla autonomia para regulamentar a proteção da propriedade intelectual, porquanto o art. 122, número 14, estabelecia que

“(...) a Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:” (...) “14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício”.

A Constituição Federal de 1946, por muitos apontada como o mais belo trabalho do legislador constitucional até os dias atuais, remonta, por sua vez, à Constituição de 1891, estabelecendo, em seu art. 141, §§ 17, 18 e 19, que

“(...) os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial” e que “aos autores de obras literárias artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar”.

Na mesma linha, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150, § 24, estabelecia que “(...) a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”, aglutinando, num mesmo parágrafo, a proteção patentária e marcária.

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 mostra-se especialmente rica em disposições concernentes ao sistema de propriedade intelectual, bastando verificar o disposto em diversos incisos do no art. 5º:

“XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

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

Note-se que, embora a orientação a respeito do objetivo de se alcançar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil estivesse presente em algumas Constituições anteriores, a de 1988 é a primeira a trazê-la refletida expressamente nos incisos concernentes à propriedade intelectual.

Por essa razão, sublinho que **o dispositivo constitucional transcrito subordina a proteção conferida às marcas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil**. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

A esse respeito, Newton Silveira pondera o seguinte:

“(…) [A]s constituições modernas contemplam, ao lado da liberdade de iniciativa, a utilidade social, criando mecanismos de controle da atividade econômica coordenada a fins sociais. Tal atitude se reflete diretamente sobre a tutela dos chamados bens imateriais resultantes da criação intelectual, limitando sua duração para o fim de harmonizá-los com o progresso técnico e cultural e a tutela do consumidor, buscando delimitar tais direitos, em especial no campo industrial” (SILVEIRA, Newton Silveira. Garantias Constitucionais aos Bens Imateriais. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro** - RDM, São Paulo, nº 60, p. 18-23).

Na mesma vertente, Denis Borges Barbosa ressalta que

“(…) [n]ão menos essencial é perceber que o art. 5º, XXIX, da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo” (BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>).

Assim, o princípio fundamental ao redor do qual gravita o conjunto de disposições normativas que regem o sistema de proteção de marcas é formado, indiscutivelmente, pelo interesse social e pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

A propósito, Tullio Ascarelli, em sua Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, considera como base do direito industrial o

interesse geral no progresso cultural e técnico e o interesse do consumidor.

Esse breve registro sobre a evolução constitucional da matéria e a vinculação de seus dispositivos na direção do desenvolvimento social, econômico e tecnológico auxilia a leitura da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

O referido diploma legal estabelece que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais (art. 122), bem como que **a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido**, conforme as disposições da referida Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129).

A lei também assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130).

No Brasil, o órgão responsável pelo exame dos pedidos e pela concessão de registros de marca é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que goza de imparcialidade e que tem compromisso apenas com a legalidade, militando a seu favor as presunções de veracidade e de legalidade dos atos que pratica.

No que se refere ao procedimento administrativo a ser seguido pelos interessados em obter um registro de marca, transcrevo as lições de Newton Silveira:

“(...) [A]o escolher um sinal para distinguir seus produtos ou sua atividade, o depositante do pedido deve verificar se esse sinal está livre, ou seja, se não pertence a terceiros.

Escolhido o sinal que possua condições intrínsecas de constituir marca, deve-se proceder a uma busca preliminar. Considerando-se o princípio da especialidade das marcas e a consequente exigência de novidade apenas relativa, as marcas registradas e apresentadas a registro são divididas por classes de produtos, mercadorias ou serviços.

Essa busca preliminar deve ser feita, pois, na classe em que se pretende o registro. Essa classe deve ser a do ramo de atividade do requerente, não sendo permitido requerer registro em classes que não correspondam ao ramo de atividade ou expressamente previsto no objeto das sociedades.

Escolhido um sinal hábil, feita a prévia classificação e as buscas preliminares, procede-se ao depósito do pedido de registro perante o INPI.

O requerimento deve indicar e qualificar o requerente, estampar a marca, indicando-se o ramo de atividade e a classe correspondente.

(...)

Como no processo de obtenção de patente, a publicação do pedido para conhecimento de terceiros é fase essencial do processo. Sua falta implica nulidade. Essa publicação é feita após exame pelo INPI e sob a rubrica de 'viável', correndo o prazo de sessenta dias para oposições de terceiros.

Se o INPI considerar que o registro pretendido é inviável face a preexistência de marca de terceiros, iguais ou semelhantes, na mesma classe, ou por outros impedimentos previstos na lei, indeferirá o pedido, decisão essa terminativa da primeira fase do processo e da qual cabe recurso ao Sr. Presidente do INPI.

Considerado 'viável' o pedido, poderá qualquer interessado opor-se, fundando-se no fato de que o pedido fere as prescrições legais. Poderá alegar que se trata de marca genérica ou descritiva, ou termo técnico etc., cuja concessão virá estabelecer um monopólio em prejuízo do uso normal do sinal entre os comerciantes do ramo. Poderá alegar ter já marca registrada na mesma classe ou em classe afim, igual ou muito parecida à registrada, criando possibilidade de confundir o consumidor. Ou que a marca apresentada a registro reproduz ou imita seu nome empresarial ou título de estabelecimento. Em suma, o legítimo interesse do opoente se calcará na circunstância de o registro pretendido ferir um direito seu, genérico ou específico.

Havendo ou não oposição, o pedido será então deferido ou indeferido, conforme os pareceres exarados no processo, cabendo recurso pela parte prejudicada. Mesmo o terceiro que não apresentou oposição poderá recorrer da decisão.

Transitando em julgado a decisão concessiva, tem o requerente o prazo de sessenta dias para recolher as taxas de expedição do certificado e de decênio. O registro será válido por dez anos, prorrogável no fim do período pelo mesmo prazo, de forma sucessiva” (**Curso de propriedade industrial**. 3. edição. São Paulo: Quartier Latin, 2023).

Em adendo, deve-se ressaltar que o registro concedido pelo INPI ao final desse procedimento é **constitutivo de direito** por expressa disposição legal (art. 129 da LPI), diferentemente do que ocorre em outros países, em que o registro é **meramente declaratório**.

Outro ponto de extrema importância reside no chamado princípio da territorialidade, em razão do qual o certificado de registro e a proteção dele decorrente será válido em todo o território nacional, não se admitindo no Brasil proteção à marcas utilizadas ou registradas em outros países e que não tenham passado pelo procedimento referido acima, salvo no caso das marcas notoriamente conhecidas (art. 6º bis da Convenção de Paris e 126 da LPI).

Assim, em nosso sistema, recomenda-se aos interessados no registro de determinada marca que realizem uma busca de anterioridade para verificar se há pedidos previamente depositados ou registros já concedidos para assinalar produtos e serviços com o mesmo sinal distintivo que se pretende registrar.

Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, o sistema brasileiro é atributivo de direitos, privilegiando aquele que primeiro houver depositado o pedido de registro de marca perante o INPI e conferindo-lhe prioridade em relação àqueles que o apresentem posteriormente, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, deve-se transcrever primorosa lição de João da Gama

Cerqueira, nosso maior tratadista na matéria:

“O termo de depósito firma a prioridade do pedido para efeito da concessão do registro, no caso de serem depositadas marcas idênticas ou semelhantes, salvo o disposto no art. 96 do Código (nº 54 supra), regulando-se a preferência pela precedência de dia e hora do depósito (Código art. 136, 1º). No caso de pedidos simultâneos, o registro será concedido ao requerente que, no prazo de 60 dias, provar ter usado ou possuído a marca por mais tempo, não se fazendo o registro, na falta dessa prova, sem que as marcas sejam modificadas” (**Tratado da propriedade industrial**. v. II, tomo II, p. 132).

No que se refere especificamente ao modo de aquisição de propriedade da marca e a seu reconhecimento, o renomado autor ensina que

“[o] modo de adquirir a propriedade da marca é a ocupação; mas o seu reconhecimento pode subordinar-se essencialmente ao registro ou depósito, ou independe dessa formalidade, o que é uma questão de direito positivo. Em qualquer caso, o título da aquisição é a ocupação. A diferença está em que algumas legislações reconhecem, para certos efeitos, a propriedade assim adquirida, sem necessidade do registro ou depósito da marca, ao passo que outras condicionam o seu reconhecimento e proteção a essa formalidade administrativa. Segundo a terminologia consagrada, costuma-se dizer, no primeiro caso, que o registro é declarativo da propriedade, sendo atributivo no segundo” (**op. cit.** v. I, parte I, p. 355.)

No mesmo sentido, complementa o ilustre tratadista:

“Assim colocada a questão, podemos dizer que a diferença essencial entre as leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, está em que as que seguem o primeiro sistema reconhecem ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas. De acordo com o primeiro sistema, o uso prevalece contra o registro; no segundo, o registro prevalece contra o uso” (**op. cit.**, v. II, tomo II, p. 88).

E sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema, Gama Cerqueira arremata asseverando o seguinte:

“Contrastando com o sistema do registro declarativo, o do registro atributivo é um sistema que se caracteriza pelas virtudes da certeza e da segurança, evitando dúvidas e questões judiciais complexas e demoradas. Estabelecendo a data certa da apropriação da marca e do início da proteção legal, facilita as buscas de anterioridades, elimina as questões relativas à conservação da marca nos casos de falta de renovação do registro, evita as tormentosas questões sobre o uso da marca, cuja prova, como já vimos, é sempre difícil, torna ociosas as discussões sobre a sua prioridade e afasta definitivamente as infundáveis questões sobre o abandono da marca, uma das matérias mais difíceis que surgem na prática do sistema declarativo” (**op. cit.**, v. II, tomo, II, p. 98).

Por fim, o percurso histórico até se chegar ao registro de marcas na

área da propriedade industrial pode ser bem compreendido a partir das lições de Newton Silveira, calcadas no princípio da segurança jurídica:

“Certos sinais distintivos eram utilizados pelos comerciantes desde que existe o comércio. Com a formação do Direito Comercial, no final da Idade Média, alguns sinais já eram protegidos sem necessidade de lei especial: os nomes dos comerciantes e das sociedades comerciais, os títulos de estabelecimento e as insígnias comerciais.

Com o advento da revolução industrial e a circulação de mercadorias fora dos estabelecimentos que as fabricavam, tornou-se necessária uma proteção mais eficiente para as marcas dos produtos e mercadorias. Como o sistema de patentes mostrou-se eficaz por meio da concessão de um certificado pelo Governo, essa mesma estrutura (requerimento, exame e expedição de um título de propriedade) serviu de modelo para a concessão de um registro de marca (pelo mesmo órgão federal – o INPI)." (grifos nossos) (Curso de propriedade industrial. 3. edição. São Paulo: Quartier Latin, 2023).

Feita essa brevíssima digressão, verifico que a plena compreensão da presente controvérsia passa, necessariamente, pela análise da cronologia das fases do pedido do recorrente no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Assim, por serem os fatos incontroversos, autorizado está seu exame nesta via extraordinária.

Apenas como reforço argumentativo, impende assentar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela “[...] inaplicabilidade da Súmula 279 quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as circunstâncias” (RE nº 210.917, Rel. Min. **Sepúlveda Pertence**, Tribunal Pleno, DJ de 18/6/01).

Nesse sentido, trago à colação a manifestação do INPI, que é

mundialmente reconhecido pela qualidade técnica de seus servidores, todos especializados no ramo do direito empresarial denominado “propriedade industrial”.

Com efeito, nos memoriais que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, o INPI descreveu claramente, e com riqueza de detalhes, todo o procedimento de registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, incluindo os incidentes ocorridos no referido procedimento, conforme destacado abaixo:

“A cronologia dos fatos é a seguinte:

a) em 29.3.2000, o pedido de registro da marca ‘Gradiente Iphone’ foi depositado pela IGB Eletrônica S.A., para assinalar ‘aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios’;

b) tal pedido foi publicado na RPI 1539 de 04/07/2000 para manifestação de terceiros interessados, sendo que não houve manifestação tempestiva contrária ao registro por parte da APPLE INC. pelo art. 158 da LPI, que estabelece 60 (sessenta) dias para prática deste ato;

c) a empresa TELESP CELULAR S/A protocolou em 04/09/2000 oposição tempestiva contra este registro – pet. n.º 18000035533, tendo sido a IGB ELETRÔNICA S/A notificada desta oposição por meio de publicação na RPI 1627 de 12/03/2002, tendo apresentado contrarrazões em 23.4.2002 (petição 18020015267);

d) o INPI, após apreciar ambas as peças supracitadas, e realizar o exame de registrabilidade da marca em questão, decidiu pela improcedência da oposição apresentada, e publicou na RPI 1812 de 27/09/2005, despacho de sobrestamento de decisão de mérito, aguardando decisão definitiva sobre pedido de registro n.º 822058529 da marca IPHONE, depositado pela empresa TCE INDÚSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A para assinalar “telefone integrado com

aparelho de acesso à internet, incluindo uma tela embutida sensível ao toque, teclado, modem e programa de computador (software)". Este, por sua vez, encontrava-se igualmente sobrestado à época, aguardando decisão acerca de caducidade do registro n.º 007062729 de marca AIPHONE, registrada pela empresa AIPHONE KABUSHIKI KAISHA;

e) após homologação da desistência do pedido de registro sobrestador pela TCE INDÚSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, o INPI publicou novo despacho de sobrestamento na RPI 1884 de 13/02/2007, desta vez aguardando decisão acerca de exame de recurso de declaração de caducidade do registro n.º 007062729 de marca AIPHONE;

f) em 27.11.2007, após a denegação do referido recurso, a Diretoria de Marcas do INPI, reexaminando a matéria, e verificando a inexistência de registros ou pedidos de registro anteriores impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro n.º 822112175 da marca GRADIENTE IPHONE;

g) em 2.1.2008, após o recolhimento de valores devidos referentes à expedição de certificado e proteção decenal, o INPI publicou a concessão da marca em questão por meio da RPI 1930."

Na esteira da cronologia dos fatos que se ligam às teses com repercussão constitucional objeto da presente demanda, deve-se enfatizar que ficou incontroverso nos autos pelas declarações da APPLE 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".

Por outro lado, também é incontestável o fato de que "(...) em 2000, isto é, 7 anos antes da Autora, a Ré lançou, no Brasil, um telefone celular denominado 'GRADIENTE IPHONE', conforme atesta a anexa reportagem, **publicada no jornal O ESTADO DE SÃO PAULO em 03.04.2000**".

Além disso, de acordo com informações constantes dos autos e não

afastadas em réplica, o smartphone da APPLE “começou a ser vendido no mercado brasileiro, **a partir de 26 de setembro de 2008**”.

Vide, abaixo, os fatos devidamente inseridos na linha do tempo:

LINHA CRONOLÓGICA DOS FATOS

29/03/2000 - Depósito do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

03/04/2000 - Lançamento do telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE;

27/11/2007 - Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

21/01/2008 - Expedição do certificado de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

26/09/2008 - Início da venda do smartphone da Apple no Brasil;

02/01/2013 - Data do ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca pela Apple na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Pois bem, revisitado o procedimento administrativo e estabelecidas as balizas temporais imutáveis nos autos, deve-se ressaltar a manifestação técnica do INPI sobre o mérito da questão, uma vez que, na qualidade de órgão estatal responsável pela concessão de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, dentre outros institutos da propriedade industrial, é o guardião do registro, conforme ressaltado acima.

Nesse sentido, transcrevo, no ponto, a utilização do critério técnico adotado pelo INPI no exame do caso objeto destes autos, conforme destacado:

“Repare-se, ainda, que o termo IPHONE se enquadra na categoria de marcas evocativas, as quais, por necessitarem menor esforço criativo em sua concepção e menor grau de investimento para que o público consumidor as relacione aos produtos e serviços que as mesmas visam assinalar, compõem

percentagem significativa das marcas depositadas anualmente no INPI.

Consequentemente, o exame de disponibilidade de uma marca evocativa, por meio de busca no banco de dados do INPI, tem maior probabilidade de revelar a existência de depósitos prévios de marcas idênticas ou relevantemente similares, as quais podem se encontrar em diferentes estágios de seu exame de mérito. Foi precisamente o que ocorreu com a marca sob exame.

Em conclusão, não foi o tempo pelo qual transcorreu o processo administrativo que deu ensejo à lide; mas, sim, a decisão empresarial da APPLE de lançar no mercado mundial e brasileiro marca já depositada por terceiro há pelo menos 7 (sete) anos, com a publicação do depósito tornada pública por meio da RPI 1539 de 4.7.2000, sendo inafastável sua ciência de que, em consonância com o regime atributivo vigente no País, eventual deferimento e concessão do registro atribuiria a tal empresa a titularidade da marca, o que, ao final, efetivamente ocorreu.”

Ora, tendo em consideração que nosso sistema é o atributivo de direitos, verifica-se que o pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE, **depositado em março de 2000**, foi deferido em **27/11/2007** e que **o registro foi concedido em 2/1/2008**, o que indica, indubitavelmente, que a GRADIENTE **ocupou, com primazia, o espaço para a utilização exclusiva da expressão “GRADIENTE IPHONE”** para a comercialização de aparelhos celulares móveis, ou, como ressalta a APPLE, no mercado de smartphones e não de IPHONES.

Assim, não há dúvida de que aqueles que depositaram pedidos de registro de marca após março de 2000 para a utilização da expressão “GRADIENTE IPHONE”, em conjunto ou isoladamente, para a comercialização de aparelhos celulares ou smartphones deviam obedecer, na linha do tempo, a prioridade da Gradiente.

Isso porque, concedido o registro ao final do processo administrativo, como ocorreu na espécie, novos registros não serão

admitidos, nos termos do que estabelecem os arts. 124, XIX, e 130 da Lei nº 9.279/96. **Vide:**

“Art. 124. Não são registráveis como marca
(...)

XIX - reprodução ou imitação, **no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.**

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Conforme se verifica, os dispositivos reproduzidos acima resguardam a ordem de preferência na apresentação dos pedidos, de maneira que ninguém poderá ignorá-la ou furar a fila, mesmo que tenha feito uso da marca alheia depois do depósito do pedido originário.

No caso dos autos, deve-se ressaltar que a referida prioridade jamais foi questionada e que, entre novembro de 2007 (data do deferimento do pedido de registro da marca da GRADIENTE) e janeiro de 2008 (data de concessão do registro), nenhum exame de mérito poderia ter sido realizado, uma vez que, nesta fase, o INPI apenas aguarda o pagamento de taxa pelo titular do registro para a regular expedição do certificado.

Assim, do ponto de vista técnico, o último ato de mérito praticado pelo INPI no caso dos autos foi publicado no dia 21/11/2007, após o que os examinadores da referida autarquia se despediram do procedimento e não poderiam se manifestar novamente em sede administrativa.

Essa, portanto, é a data a ser considerada para efeitos das possíveis decisões de mérito do INPI quanto ao registro da marca objeto destes autos.

Evidentemente que, mesmo após a concessão do registro, a Apple

poderia ter requerido ao Presidente do INPI, ainda na esfera administrativa, sua nulidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da expedição do certificado de registro, nos termos do que estabelece o art. 169 da Lei nº 9.279/96, o que, no entanto, não ocorreu.

Essa informação é também relevante, na medida em que a tese de que a marca IPHONE seria descritiva de produto, poderia ter sido ventilada naquele momento, mas a Apple permaneceu uma vez mais silente quanto ao registro da referida marca.

Além disso, a mesma postura foi verificada no período compreendido entre a concessão do registro e o ajuizamento da ação de nulidade, apresentada, durante plantão judiciário, no último dia do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96, ou seja, em 2 de janeiro de 2013, às 16h50min (volume 1, p. 150-153), tendo sido despachada às 18h20min pela magistrada plantonista.

Dessa maneira, entre setembro de 2008 e janeiro de 2013, a comercialização de produtos da Apple, com a utilização da expressão “IPHONE” ocorreu no país sem que houvesse qualquer oposição ou que tivesse sido adotada qualquer medida por parte da Apple para anular o registro concedido em favor da Gradiente.

Note-se, por oportuno, que entre o depósito do pedido de registro da Gradiente e a primeira atuação da Apple para obstá-lo transcorreram 12 anos e 10 meses.

Ora, se o INPI demorou cerca de 8 anos para conceder o registro da marca em questão, a Apple não se manifestou durante todo esse período e ainda levou outros 5 (cinco) anos após o início da vigência do registro para, finalmente, insurgir-se contra ele, o que denota que desrespeitou, porque sabedora dele, o registro deferido pelo INPI em nome da Gradiente durante esse extenso lapso temporal.

Quanto à alegação da Apple de que a expressão “IPHONE” seria descritiva do produto e de que não poderia ter sido concedida pelo INPI por violar o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, novamente trazemos à colação a manifestação do INPI, que é autoexplicativa:

“a) A Autora depositou sua marca em território nacional em data posterior à data de depósito da marca da empresa Ré, de modo que não há que se invocar direito marcário anterior.

b) A Autora jamais questionou a concessão desta marca em sede administrativa, através de competente processo administrativo de nulidade disciplinado pelos art. 168 a 172 da LPI embora tal concessão tenha sido publicada após o lançamento de seu produto denominado IPHONE.

c) Conforme já discutido exaustivamente em pareceres técnicos anteriores, os documentos enviados pela Autora não evidenciam que a expressão IPHONE seria descritiva, e, portanto, irregistrável à título exclusivo à luz do disposto no art. 124 da LPI.

d) A expressão IPHONE é composta pela junção da letra i com o radical PHONE, de origem inglesa, cuja tradução ao português é fone. A união de ambos os elementos cria expressão nova, inexistente à época de depósito do pedido de registro. Longe de descrever os produtos assinalados, tal expressão faculta ao consumidor alvo menor esforço de raciocínio para que este discirna o produto assinalado, mesmo que não o conheça. A literatura, bem como a jurisprudência, classificam este tipo de marca como evocativa ou sugestiva, sendo sua registrabilidade reconhecida pela legislação pátria, bem como internacional.

7. Também deve-se ressaltar que a tese de que, quando do exame de mérito de um pedido de registro de marca, deve ser levado em conta o cenário econômico vigente à época deste exame, e não aquele vigente à época do depósito, cria enorme insegurança jurídica, pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros, na determinação da probabilidade de concessão. De fato, exigir tal exercício de futurologia de qualquer empresa, seja qual for o seu tamanho e meios à sua disposição, inviabilizaria o sistema de propriedade industrial, com consequências imprevisíveis. E,

ressalte-se, tal tese não é prevista em lei.”

Note-se, a propósito, que os documentos acostados aos autos comprovam que a Apple **sempre** utilizou a expressão “IPHONE” para a comercialização de seus smartphones.

Aliás, a referida expressão vem sendo utilizada publicamente pela empresa desde o lançamento do seu smartphone nos Estados Unidos, como pode ser verificado na apresentação do produto realizada por seu idealizador, o falecido empresário Steve Jobs ([youtube.com/watch?v=taTmpYQ_3jk](https://www.youtube.com/watch?v=taTmpYQ_3jk)).

Mais: é fato notório e comprovado nos autos que foram depositados por distintas empresas inúmeros pedidos de registro de marca IPHONE no Brasil (v. 6, p. 5) e no exterior, justamente para a comercialização de smartphones, mesmo antes de seu lançamento oficial nos Estados Unidos.

Esses documentos comprovam também que, em sua atuação empresarial, a Apple jamais entendeu que a expressão “IPHONE” seria descritiva de produto, tendo investido pesadamente para se apropriar, de maneira exclusiva, da referida expressão em diversos países do mundo, inclusive adquirindo marcas de terceiros contendo essa expressão em outros países como os Estados Unidos, o México e o Canadá.

De fato, não há notícias de uso largamente difundido de Iphone em lugar de **smartphone**, bastando-se verificar que uma expressão como ‘o iphone da Samsung’ soaria, no mínimo, contraditória.

Nesse ponto, cumpre salientar que, na seara administrativa, a Apple teve a oportunidade de revelar seu posicionamento sobre o tema perante o INPI, devendo-se destacar a manifestação da Gradiente a respeito da matéria:

“Outro fato revelador é a manifestação apresentada por APPLE, nos autos do processo administrativo n. 828.743.193, referente à marca mista “IPHONE iPhone” (fls. 750/757), em virtude da Oposição apresentada por AIPHONE KABUSHIKI KAISHA, com base na anterioridade do registro da marca

AIPHONE, atualmente extinta. A fim de demonstrar a inexistência de colidência entre IPHONE v AIPHONE, curiosamente APPLE afirma que apenas o termo “PHONE” seria descritivo, e não a expressão (conjunto) IPHONE. Pede-se vênia para transcrever um trecho comprometedor da inusitada manifestação da eloqüente Apelada:

‘8. Ademais, a impressão de conjunto da marca ganha especial relevo no presente caso, porquanto o elemento ‘PHONE’ é, evidentemente, descritivo dos produtos de interesse. Assim, os detalhes do conjunto, por menores que sejam, já seriam suficientes para evitar confusão por parte do consumidor.’

47. Ou seja, o comportamento da Apelada é contraditório! Contradição esta que não passou despercebida até mesmo pelo D. Juízo a quo em sua sentença, conforme trecho transcrito acima (item 18).”

Diante desse cenário, do ponto de vista técnico, a atuação do INPI mostrou-se irretocável, não apenas em razão da motivação de seus atos, considerada a realidade vivenciada naquele momento, mas também diante do comportamento da própria Apple, que colide frontalmente com os argumentos jurídicos por ela apresentados na presente demanda.

Superada a fase administrativa e avançando-se à esfera judicial, mais precisamente ao exame da ação de nulidade de marca proposta pela Apple, deve-se ressaltar que as instâncias **a quo** concluíram não ter a recorrente, a Gradiente, exclusividade sobre o uso isolado do signo “IPHONE” e assentaram a nulidade parcial do registro de marca por ela requerido perante o INPI em 2000, com a correção pertinente.

Para chegar a essa conclusão, o juízo de primeiro grau ressaltou o seguinte:

“(...) a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o ‘mercado’ do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O

fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados 'aquecidos'.

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."

Da mesma forma, 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 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.

Ressaltou, outrossim, 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!"**.

Para fundamentar essa decisão, foram invocados os 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 sucesso do produto”.

Convergindo nessa compreensão, o STJ, ao negar provimento aos recursos especiais interpostos pela Gradiente e pelo INPI, asseverou que a autorização do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito que não a Apple para designar celulares com acesso à internet poderia gerar consequências deletérias rechaçadas pela Constituição Federal.

Como se verifica, na esfera judicial, o cerne da questão está em saber se a demora na concessão de registro de marca pelo INPI poderia ensejar a não exclusividade por quem a depositou, em razão do surgimento, no período de dilação, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Na manifestação que enderecei à Corte sobre a repercussão geral do tema, tive a oportunidade de ressaltar que há matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico a ser dirimida por esta Suprema Corte, o que foi acolhido de maneira unânime pelo Colegiado Pleno.

O caso concreto é paradigmático para se divisar a análise do tema. Em primeiro lugar, após a reconstituição cronológica dos fatos incontroversos, verificou-se a boa-fé da Gradiente, na medida em que ocupou o espaço para a utilização da expressão “GRADIENTE IPHONE” no início de 2000, época em que a recorrida se dedicava à produção de computadores, mas não de smartphones.

Em segundo lugar, no momento em que a marca em questão foi deferida pelo INPI (novembro de 2007), o produto da Apple nem sequer estava disponível no mercado nacional, tendo sua comercialização sido iniciada no mercado americano pouco mais de cinco meses antes da referida data (junho de 2007), não havendo, à época, competição ou relação de concorrência entre as empresas no Brasil pelo mercado de smartphones (art. 170 da CF).

Ora, superada a alegação de que “IPHONE” é expressão que designa

smartphone, também não há que se falar em aquisição de um segundo significado a partir do uso da expressão “IPHONE”, como alega a Apple, muito menos que seria uma marca notoriamente conhecida, consideradas, evidentemente, as balizas temporais fixadas no presente feito e não o momento do julgamento da demanda e dos respectivos recursos.

Como ensina Cláudio Roberto Barbosa, a distintividade adquirida é um fenômeno jurídico reconhecido no direito americano:

“A distintividade adquirida no direito norte-americano, é chamada de “secondary meaning”, o qual é praticamente obrigatório para o registro de determinadas marcas através do Lanham Act, ou para a utilização judicial de uma marca estadual (adquirida através do uso).” (Cláudio Roberto Barbosa. **A Relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional**. Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p. 111).

No mesmo sentido, Elaine Ribeiro do Prado, complementa que:

“[...] secondary meaning, que corresponde ao verkehrsgeltung germânico, caracteriza-se em relação a uma denominação ou sinal inicialmente genérico que adquire uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou serviço” (<https://www.migalhas.com.br/depeso/244815/secondary-meaning-ou-significacao-secundaria>).

Dessa maneira, para que uma denominação ou sinal adquiram um novo significado, faz-se necessário seu uso no mercado em que se pretende criá-lo ou reconhecê-lo. Aliás, é justamente em razão do referido uso que a denominação ou o sinal adquirem um segundo significado ou

desenvolvem sua distintividade, uma vez que tais conceitos são necessariamente relacionados.

É evidente, portanto, que o segundo significado ou a nova distintividade do sinal ou da denominação devem ser adquiridos a partir do uso no Brasil, perante o público consumidor nacional, e não no exterior, uma vez que, nessa segunda hipótese, a denominação ou o sinal originais nem sequer seriam conhecidos do consumidor nacional.

Com efeito, fica claro neste autos que a eventual assunção de segundo significado para a expressão “IPHONE” seria posterior ao deferimento do registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, uma vez que o uso da expressão “IPHONE” a partir da comercialização do produto é etapa anterior e necessária para a criação desse segundo significado e esse uso não ocorreu no Brasil antes da concessão do registro da marca “GRADIENTE IPHONE”.

Conquanto a Apple alegue, em juízo, que o uso da expressão “IPHONE” adquiriu, ao longo dos anos, um segundo significado, isso seguramente não ocorreu ao tempo em que concedido o registro da marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil, não sendo correto imputar ao INPI qualquer falha neste sentido.

Ademais, repita-se, o fenômeno da criação de um segundo significado para a expressão “IPHONE” exige a efetiva comercialização do produto, o que não se verificou no Brasil no período de tramitação do pedido de registro concedido pelo INPI, tanto que a postura da empresa foi de absoluta passividade.

Dessa maneira, o transcurso do tempo entre o depósito do pedido de registro da marca “GRADIENTE IPHONE” e a sua efetiva concessão, não teve o efeito descrito pela Apple, muito menos pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a comercialização do smartphone da Apple no Brasil teve **início em setembro de 2008** e a concessão do registro da marca pelo INPI ocorreu **em novembro de 2007**.

Por fim, não se pode argumentar com a suposta notoriedade da marca IPHONE, porquanto, mesmo após a concessão do registro da marca GRADIENTE IPHONE no Brasil, o INPI foi categórico ao afirmar

que

“(…) há de [se] rechaçar de imediato a afirmação de que o INPI teria reconhecido de ofício a notoriedade da marca IPHONE da Autora. A simples leitura do trecho destacado do despacho de deferimento (fls. 360 e 361) evidencia que sequer se menciona a palavra ‘notoriedade’ ou qualquer sinônimo ao se referir a esta marca. Resta reconhecido apenas pelo INPI que, embora a empresa Autora se utilize da expressão IPHONE para assinalar produto manufaturado de sua procedência, é fato que o pedido da marca em questão foi depositado anteriormente pela empresa Ré. Qualquer outra afirmação se trata apenas de ilação - leviana, por sinal - por parte da Autora.

(…)

8.. Por todo o exposto anteriormente, entendemos que, s.m.j., os documentos apresentados não alteram a conclusão inicial exarada em parecer técnico anterior, no qual nos pronunciamos pela total improcedência das alegações da Autora, devendo ser mantido o registro n. 822112175 da marca G GRADIENTE IPHONE sem qualquer restrição quanto à total exclusividade de uso dos seus termos.”

Em resumo, a expressão “IPHONE” não era, nem poderia ser notoriamente conhecida no momento em que foi deferido o registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, como já explicitado.

Por essas razões, não se pode imputar ao INPI ou mesmo ao transcurso do tempo qualquer fenômeno jurídico capaz de fulminar o registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, sob pena de violação da legalidade e de forte abalo da segurança jurídica, que são pilares fundamentais ao desenvolvimento das atividades empresariais e industriais no país.

Evidentemente que, se o registro é atributivo de direitos no Brasil e se as anterioridades devem ser verificadas no momento do depósito do pedido de registro para organizar a fila de interessados em adquirir a

propriedade de certas expressões como marca em território nacional, não se pode atribuir ao INPI ou à Gradiente, que depositou o pedido em 2000, qualquer ilegalidade em razão do registro como marca da expressão “GRADIENTE IPHONE”.

Por outro lado, a decisão empresarial consciente da Apple em relação aos fatos ocorridos durante o processo administrativo e mesmo após a concessão do registro da marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil não pode ser corrigida judicialmente, por mais equivocada que possa parecer.

Apenas para corroborar tudo o que foi explanado, é preciso compreender em que consiste a intervenção estatal no registro de marca para o reconhecimento de direitos de propriedade industrial.

Nesse sentido, devemos rememorar as lições de Gama Cerqueira:

“De modo geral, a intervenção do Estado, nesta matéria, tem por fim: a) verificar o concurso de condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos privilégios e garantias industriais, à sua extinção, às mutações da propriedade etc, para conhecimento de terceiros, formalidade que é indispensável à segurança das relações jurídicas; c) zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade ligados à propriedade industrial. Estes diversos fins, que se compreendem na ação administrativa do Estado, são atendidos com a instituição dos registros da propriedade industrial. Estes registros, já por sua organização e por suas funções, já pelo seu processo e pelo caráter dos funcionários que nele intervêm, são de natureza essencialmente administrativa, regulando-se, pois, pelos princípios e normas do direito administrativo.” (Tratado da propriedade industrial v. I, tomo I, p. 166-167.)

No caso sob análise, o INPI verificou o concurso de condições formais para o registro e deu a devida publicidade ao depósito do pedido de registro ao publicá-lo na Revista de Propriedade Industrial nº 1.539, de

04/07/2000, para manifestação de terceiros interessados.

Ainda no campo da publicidade de seus atos, é preciso reconhecer que, em 27/11/2007, após a denegação do referido recurso, a Diretoria de Marcas do INPI, verificando a inexistência de registros ou pedidos de registro anteriores impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro nº 822112175 da marca “GRADIENTE IPHONE”.

Novamente, em 2/1/2008, após o recolhimento de valores devidos referentes à expedição de certificado e proteção decenal, o INPI publicou a concessão do registro da marca em questão por meio da RPI 1930.

Por fim, diante do fato incontroverso nos autos de que o signo distintivo em apreço havia sido ocupado anteriormente pela empresa nacional e de que, ao tempo da concessão do registro de marca, a Apple não havia sequer se manifestado contrariamente, não se mostra viável o reconhecimento de qualquer nulidade.

De fato, o registro em questão foi concedido com total observância às disposições constitucionais e legais vigentes à época, tendo o INPI zelado “pelos interesses de ordem pública e pelos interesses da coletividade ligados à propriedade industrial.”

Dessa maneira, não se pode admitir, nem mesmo por hipótese, que o INPI tivesse agido em desacordo com a Constituição ou com a lei de regência, ou que o termo “IPHONE” pudesse ser considerado descritivo de produto, sobretudo diante do comportamento da própria Apple no sentido de requerer o registro de tal expressão em todo o mundo para poder utilizá-la com exclusividade mesmo antes do lançamento de seu smartphone nos Estados Unidos.

Repise-se que a Apple depositou no Brasil e em diversos outros países o pedido de registro da marca “IPHONE”, justamente para obter o certificado de registro da marca, a qual, de acordo com suas ações neste campo não poderia ser descritiva do produto.

Aliás, como bem apontado pela GRADIENTE:

“A vingar o raciocínio da APPLE, *ad argumentandum*, praticamente todos os seus registros marcários e pedidos

deveriam ser anulados ou indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Afinal, as marcas da Autora são compostas por aglutinação de palavras, valendo citar os seguintes exemplos (mencionados pela própria Autora na petição inicial): “IMUSIC”, “IPICTURE”, “IPHOTO”, “IMOVIE”, “IWEB”, entre tantos outros.”

Nesse sentido, também é precisa a manifestação da Advocacia-Geral da União:

“Assim, diante de todo o exposto, exigir que o INPI leve em conta, no momento do exame do pedido de registro de uma marca, o cenário econômico vigente, implicará dizer que o INPI estará sempre produzindo afrontamento à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), e, mais precisamente àquele princípio maior que é o princípio da anterioridade ou atributividade, gerando, assim, enorme insegurança jurídica ao sistema, pois irá impor àquele que deposita uma marca, hoje, sem qualquer restrição ou impedimento legal, promover um exercício de situação futura inconcebível.

Em nosso ordenamento jurídico, para se requerer uma marca com segurança, deve o empresário ou a sociedade ter ciência, no momento do depósito, da existência de marcas ou pedidos iguais ou semelhantes, no mesmo segmento mercadológico, já registrados no INPI e avaliar se algum concorrente poderá se opor de forma legítima ao seu pedido marcário.

A Autarquia, por sua vez, ao proceder ao exame de um pedido de marca, deve verificar em seus bancos de dados se há pedidos ou registros iguais ou semelhantes, no mesmo segmento de mercado, e então proferir sua decisão, considerando sempre as prioridades referentes às datas de depósitos dos interessados.

Dessa forma funciona o sistema de propriedade industrial, baseado na nossa LPI, gerando segurança para aqueles que dele

se utilizam e para o próprio Estado conferidor de tais direitos.”

Ora, não há dúvidas de que, no sistema vigente, os requisitos para a concessão de patentes, de desenhos industriais e também de marcas devem ser verificados no momento da apresentação do registro, e não ao final do procedimento.

Basta pensar no requisito da novidade, que é resumido da seguinte forma por Gama Cerqueira, sempre uma referência segura quanto ao tema:

“Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Ouro Preto, e **distinguir-se das outras marcas já empregadas.**” (Tratado da propriedade industrial. Tomo I, p. 369-370).

No sistema atributivo adotado no Brasil, a marca deve ser nova e distinguir-se de outras já empregadas no momento em que depositado o pedido de registro, sob pena de subversão total da técnica e de criação de forte insegurança jurídica, conforme ressaltado acima.

Para ilustrar em termos concretos o que se está a dizer, transcrevo trecho do parecer do Jurista e Ministro Aposentado Eros Grau:

“Basta pensarmos em dois pedidos de marcas distintos depositados no mesmo dia, um deferido pelo INPI em um ano, o outro em oito. E imaginar que, cinco anos após o depósito dos pedidos, duas multinacionais passem a explorar no Brasil as marcas em questão. A prevalecer o entendimento aqui criticado, um depositante terá a sua exclusividade reconhecida, e o outro não.

(...)

Isso sem contar que a consagração da tese permitiria,

viabilizaria e incitaria comportamentos nocivos da parte de terceiros interessados na marca depositada, tendentes, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido: quanto mais lento for esse exame, maiores serão as chances de quebra da exclusividade jurídica do depositante.”

Ademais, o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial é expresso ao afirmar o seguinte:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Ao comentar o referido dispositivo, reproduzido seguidamente nas sucessivas leis que trataram da matéria, Gama Cerqueira não deixa dúvida de que:

“Finalmente, deve-se observar que o uso anterior a que se refere a lei é o uso feito no país, sendo necessário, ainda, que o uso da marca não tenha sido abandonado. Assim, deve o impugnante provar que a sua marca se acha em uso efetivo no país e que êsse uso é anterior ao depósito do pedido de registro impugnado.” (op.cit. v. II, tomo II, p. 122).

Na mesma direção, também vale transcrever a manifestação da

Gradiente:

“Ora, em matéria de propriedade industrial, é elementar que os requisitos de registrabilidade (no caso das marcas e desenhos industriais) ou de patenteabilidade (no caso das patentes de invenção e modelo de utilidade) devem ser aferidos pelo INPI justamente no momento em que o titular requer ao Estado o bem suscetível de exclusividade, ou seja, por meio do depósito!

Dito de outro modo, e utilizando-se das palavras empregadas na sentença, o INPI deve retroagir o exame à situação fática da época do depósito. A título de exemplo, cite-se a hipótese de aferição do requisito da novidade em matéria patentária, sendo certo que o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial define o estado da técnica ‘por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente (...)’.

No mesmo sentido, o critério de registrabilidade dos desenhos industriais é, em essência, avaliado no momento do depósito, nos termos do artigo 96, § 1º, da LPI.

No caso das marcas, a realidade acima não se altera. Muito embora a forma de aquisição da propriedade da marca, em respeito ao sistema atributivo, se dê pela concessão do registro (art. 129 da LPI), os requisitos de registrabilidade, entre eles o previsto no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devem ser examinados tendo por base a data do depósito do pedido de registro.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da doutrina:

‘O termo escolhido como marca não deve ser banal no momento do seu depósito e é essa data que se convém retornar a fim de saber se ela apresenta um caráter distintivo suficiente.’
(tradução livre) - grifamos

‘Data de apreciação do caráter distintivo: A existência do caráter distintivo se verifica na data do pedido do registro.’
(tradução livre) – grifamos

'Apreciação: A avaliação de carácter distintivo é de discrição soberana dos juízos que analisam o mérito, mas estes devem motivar a sua decisão, ou seja, caracterizar a distinção ou a falta de carácter distintivo do sinal nos produtos ou serviços identificados. Ela deve ser feita retroagindo à data de depósito, e, em relação ao público interessado.' (tradução livre) – grifamos (volume 10, pp. 46-47).

(...)

Aliás, no mesmo sentido, está o parecer da diretoria de marcas do INPI acostado às fls. 324/327, onde se lê facilmente que os critérios de registrabilidade da marca devem ser analisados à época do depósito. Confira-se:

'9. Segundo as alegações da Autora (fl. 10, item 26), a 1ª Ré teria cunhado o termo 'IPHONE' para assinalar seus aparelhos celulares. Desta forma, infere-se de imediato que o referido termo não era pré-existente à época do depósito do pedido de registro da marca da lide, o que pode ser depreendido também da análise dos documentos anexados autos. Uma vez que não pré existente, conclui-se, s.m.j., que o mesmo não seria necessário, genérico ou comumente usado por terceiros à época do depósito da marca em lide para descrever aparelhos telefônicos celulares com acesso à internet. (...) Nenhum destes elementos demonstra qualquer tipo de uso do termo 'IPHONE' no segmento mercadológico de interesse, seja por terceiros concorrentes ou por consumidores, quando da época do depósito da marca atacada para descrever aparelhos telefônicos celulares com acesso à internet, de modo que não resta evidenciado em nenhum momento que o registro deste termo como marca pela 1ª Ré constituiria qualquer abuso quanto ao direito de livre concorrência.'

Desse modo, demonstrado ser o depósito o momento crucial para aferição dos requisitos de registrabilidade, requer IGB seja sanado o ponto obscuro acima transcrito, de modo a permitir plena defesa de IGB em seu Apelo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região" (v. 10, p. 48).

Dessa maneira, apesar de se ter demonstrado nos autos - a partir de balizas fáticas e temporais - que mesmo o exame posterior não levaria às conclusões propostas pela recorrida, o certo é que, para fins de exame dos requisitos necessários para a concessão de direitos de propriedade industrial no país, a data a ser considerada é a do depósito, e não a da concessão do registro.

Nesse sentido, a demora na concessão de registro de marca pelo INPI não ensejou, nem poderia ensejar, a não exclusividade sobre ela por quem a depositou em razão do surgimento posterior de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador.

Nesse ponto, cito novamente o primoroso parecer apresentado pelo Jurista e Ministro Aposentado Eros Grau:

“A regulamentação da concorrência deve prover certeza e segurança jurídicas. A racionalidade do direito moderno decorre de sua capacidade de instalar um horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos humanos, vale dizer, de segurança.

Tais atributos são indispensáveis à preservação da paz e da ordem social, que supõe a preservação dos mercados.

Trata-se, então, da ordem pública, constituída pelas normas jurídicas que compõem o núcleo mais expressivo daquilo que Nicos Poulantzas chama de le besoin de calcul de prévision: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho voltado à acumulação de capital desempenha um papel preponderante, necessitam de uma justiça e de uma Administração cujo funcionamento possa ser, em princípio, calculado racionalmente.

Essa possibilidade corresponde a uma exigência inafastável do mercado. Nesse quadro, a ordem pública, além

da racionalidade e da generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes econômicos perante o direito.

Ora, a livre concorrência pressupõe que os agentes econômicos estejam sujeitos às mesmas normas jurídicas. A regulamentação imposta pelo Estado – aí incluída a jurisdição – não há de violar a isonomia entre eles.”

Essa conclusão está em linha com a segurança jurídica e com a legalidade estrita decorrente do regime atributivo de direitos eleito pelo legislador pátrio para o trato da matéria, além de atender à promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, considerado sempre o interesse social, a livre iniciativa e a livre concorrência, nos termos estabelecidos nos arts. 5º, XXIX, e 170 da Constituição da República.

De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais.

No caso **sub judice**, ficou incontroverso que a Gradiente obteve o registro validamente expedido pelo INPI, consoante o disposto na legislação nacional, para a exploração exclusiva de seu sinal distintivo no Brasil.

Como é de conhecimento geral, o empreendedor caminha adiante, abrindo espaços, lançando-se em atividades inovadoras, criando novos padrões de civilidade, bem como valores próprios da vida urbana.

Além disso, ao se voltar para o atendimento de necessidades coletivas, ele promove, e tem promovido ao longo da história, a homogeneização do consumo e do comportamento, culminando no que denominamos hoje de sociedade de massa.

O direito positivo é sensível a essa realidade e consolida, no plano jurídico, as relações sociais, estabilizando-as com apoio nos diversos institutos que gravitam em torno do princípio da segurança jurídica, imprescindível ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Assim, ele acresce às normas jurídicas, que refletem a consciência coletiva de um determinado período da história, o padrão de civilidade

captado pelo legislador.

No caso das marcas, as regras são claras e postas de maneira prévia e uniforme a todos os concorrentes, de maneira que as bases do sistema de proteção dos direitos industriais de índole constitucional não permitem retrocessos e interpretações moldadas para o atendimento do interesse de empresas estrangeiras, cuja postura de afronta às leis nacionais não pode ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresários, nacionais e estrangeiros, devem ser aqueles inerentes à atividade empresarial, cumprindo salientar que o direito deve oferecer segurança jurídica para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, garantido condições isonômicas a todos, no que diz respeito tanto à iniciativa econômica quanto ao desenvolvimento da atividade empresarial, razões pelas quais não se concebe, sob os auspícios da Constituição e da legislação nacional, exceção que se justifique no caso dos autos.

No entanto, ressalto que o presente voto apenas tem por escopo o pedido formulado na inicial da ação de nulidade de registro de marca, não envolvendo questões sobre o eventual uso indevido da referida marca, de indenizações dela decorrentes, bem como do reconhecimento da caducidade do referido registro, as quais devem ser dirimidas pelo juízo competente, na via processual adequada, não se podendo extrair deste julgamento conclusões automáticas sobre essas matérias.

Por todo o exposto, voto, no caso concreto, pelo provimento do recurso extraordinário, de modo que se **reforme** o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e se **julgue improcedente** o pedido, ficando estabelecida a seguinte tese:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”

ARE 1266095 / RJ

Voto, ainda, pela condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte vencedora, esses últimos fixados em 20% do valor da causa, em razão do disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Revisado

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO “IPHONE”

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “IPHONE” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar 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 produto siara apelada.

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada." (Doc.11)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXIX; 37, *caput*; e 170, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o presente caso detém matéria de inequívoca repercussão geral, pois trata de infringência direta ao princípio constitucional da livre concorrência e ao direito de propriedade, possuindo, portanto, relevância dos pontos de vista jurídico, social e econômico.

Alega violação aos artigos 1º, IV, e 170, IV, da CF, por entender que a livre concorrência é a possibilidade de os agentes econômicos competirem de forma justa no mercado, de forma que as empresas compitam entre si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude dos privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de recursos. Sustenta que o acórdão recorrido violou tais princípios pois, em seu entendimento, parece ter considerado, tão somente, a força econômica da empresa ora recorrida, por entender que de alguma forma a Recorrente havia praticado concorrência desleal ao pretender usar a marca IPHONE.

Afirma que a violação ao princípio da legalidade decorre da atipicidade da fundamentação do acórdão, que teria desconsiderado a dicção do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o fundamento da sentença que afirmou que o INPI deveria ter considerado a situação mercadológica do sinal IPHONE no momento da concessão da marca GRADIENTE IPHONE. Criando assim, um precedente perigoso que subverte o sistema de Propriedade Industrial no Brasil.

Aduz também, a violação ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de propriedade, e que o acórdão recorrido relativizou o direito fundamental à marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da

concessão de seu pedido de registro. Requer, ao final, que seja admitido o recurso extraordinário, e que seja dado total provimento do recurso para reformar integralmente o acórdão recorrido (Doc. 12, P. 79-105).

A repercussão geral da tese foi submetida à julgamento no plenário virtual, havendo a questão *sub examine* sido reputada constitucional, por unanimidade, em sessão do Plenário Virtual. Fixou-se, pois, o Tema 1205: *“Discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”*.

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, propondo a fixação da seguinte tese: *“A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes de mercado”*.

É o relatório. Decido.

O agravo não merece ser provido.

Discute-se, no caso, os contornos constitucionais da declaração de ausência de exclusividade sobre o registro de marca (ou elemento genérico, como alega a recorrida) “IPHONE”, à luz da pretensão do Recorrente de reverter a declaração de nulidade parcial da marca mista “GRADIENTE IPHONE”, originalmente concedida pelo Tribunal *a quo* e posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se verá a seguir, a referida pretensão encontra os seguintes óbices: (i) os limites da restrição legítima à livre concorrência pelos direitos exclusivos originados da propriedade intelectual; (ii) a inobservância das alterações no mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone”; e (iii) a distinguibilidade atribuída à marca a partir da atuação mercadológica da Apple e o predomínio deste conteúdo semântico sobre o sentido genérico originalmente concedido à expressão “Iphone”.

(i) Os limites da restrição legítima à livre concorrência pelos

direitos exclusivos originados da propriedade intelectual

A Constituição Federal de 1988 erigiu a livre concorrência à condição de princípio da ordem econômica (Art. 170, IV), o que toma por base o ideário do “livre mercado”, caracterizado pela liberdade da atuação econômica dos agentes no espaço em que realizam suas trocas comerciais, ausentes, portanto, injustificadas barreiras à entrada; o que propicia não apenas o livre exercício da atividade empresarial, como também um sadio ambiente concorrencial, contribuindo assim para o fomento do desenvolvimento econômico do país.

Ocorre que a ideia de livre concorrência é conceitualmente oposta ao conceito de monopólio, caracterizado pela existência de um único fornecedor no mercado, que não sofre a rivalidade de seus concorrentes e por isso é capaz de controlar o mercado e apropriar-se do excedente do consumidor, ocasionando uma perda de bem-estar geral no cenário econômico.

Como anota o Ministro Ayres Britto, em suas ponderações acadêmicas, a natureza de princípios como a livre iniciativa suscita “um manejo bem mais cuidadoso dos métodos de hermenêutica jurídica no que toca à seleção daquele princípio que, numa situação em concreto, deva preponderar sobre o outro”. (BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 197)

É desta oposição que surge o aparente antagonismo entre os direitos de propriedade intelectual e a defesa da livre concorrência, uma vez que a concessão de exclusividade à exploração de uma ideia gera um efeito semelhante ao de um monopólio, sob o ponto de vista dos benefícios atribuídos ao seu criador.

Entretanto, como defendeu Schumpeter, a existência de determinadas restrições à livre concorrência não necessariamente gerará prejuízos à dinâmica do mercado, o que remonta o exemplo da criação dos privilégios de exclusividade de uma inovação. Como explica o autor, é possível que a existência de situações extraordinárias e temporárias de monopólio possam gerar eficiências econômicas capazes de retroalimentar o próprio processo concorrencial (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia (versão traduzida). Rio de Janeiro: Editora Funde de Cultura, 1961).

A doutrina tem salientado que que nossa Constituição consagrou não apenas uma livre iniciativa, senão que distintas “iniciativas livres”, que em seu conjunto significam que o “empresário deve ser o senhor absoluto na determinação de o que produzir, como produzir, quanto produzir e por que preço vender.” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 16.)

Ao gerar vantagens competitivas aos agentes econômicos inovadores, a propriedade intelectual estimula o crescimento e a produtividade econômica, premiando a assunção de riscos decorrente da ideia ou processo inovativo.

No âmbito do direito à propriedade intelectual, as marcas apresentam lógica própria, permitindo aos consumidores que percebam a diferença entre os bens/serviços com menor confusão ou custos relacionados a sua identificação. Para os professores William Landes e Richard Posner, a marca é entendida como um signo (ou conjunto de signos) que serve para identificar a fonte de um produto/serviço (LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: na economic perspective. Journal of Law and Economic, v. 30, n. 2, 1987, p. 269-270).

Além deste caráter distintivo, as marcas também são responsáveis por proteger os investimentos realizados por seus titulares e impulsioná-los a construir uma reputação como forma de escalonar o valor atribuído à marca.

Ocorre que uma marca também pode significar uma barreira à entrada, na medida em que seu uso ilegítimo ou mesmo a desvirtuação do propósito inicialmente pretendido com o processo de registro junto ao órgão competente tenha o condão de restringir excessivamente a livre concorrência sem a contrapartida do impulsionamento econômico que a exclusividade artificialmente criada busca incentivar.

Neste sentido, importa destacar trecho do julgado desta Corte Suprema já inclusive mencionado na decisão do tribunal *a quo*, a saber:

*“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, grifo meu).*

In casu, observa-se que, para além da evidente evolução do produto, que é inquestionavelmente protagonizada pela Recorrida, evidencia-se ainda, por parte da Recorrente, a clara inobservância quanto à existência de concorrentes neste mercado, o que acaba inclusive atrasando o procedimento de registro, que perdura durante aproximadamente sete anos.

Dessa forma, a convicção exposta pelo Ministro-Relator quanto à “necessária observância da prioridade da Gradiente” parece-me questionável, uma vez que o direito de exclusividade sobre a marca, ainda que possua uma natureza constitutiva (cf. Art. 129 da LPI), não se trata de um direito absoluto. Nas palavras do eminente ministro Eros Grau na seara doutrinária:

*“... a liberdade de concorrência deve ser visualizada **como elemento moderador do princípio da liberdade de comércio e indústria**, e não como ratificador deste último. Não deve ser tomado, pois, como princípio negativo. Este sentido já é coberto pelo princípio da liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico). **A liberdade de concorrência é, fundamentalmente, uma liberdade privada e se apresenta dotada de caráter positivo, expressando-se como direito a que o abuso (deslealdade) da liberdade de comércio e indústria não comprometa o funcionamento regular dos mercados.** Esse o sentido sob o qual o princípio é consagrado no plano constitucional, no inc. IV do art. 170 da vigente Constituição”. (GRAU, Eros. Princípio da livre concorrência – função regulamentar e função normativa. Revista Trimestral de Direito Público. v. 93, n. 4, 1993, p. 126, grifo meu).*

(ii) A inobservância das alterações no mercado durante o processo

de registro da marca “Gradiente Iphone”

O exame de mérito empreendido pelo INPI compreendeu longo interregno temporal, considerando que o pedido de registro fora depositado em março de 2000, deferido em novembro de 2007 e apenas concedido em janeiro de 2008. Ao comentar sobre a necessidade de levar em conta o cenário econômico vigente à época do exame de mérito de um pedido de registro de marca, o INPI argumenta que isto

“(...) cria enorme insegurança jurídica, pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros, na determinação da probabilidade de concessão. De fato, exigir tal exercício de futurologia de qualquer empresa, seja qual for o seu tamanho e meios à sua disposição, inviabilizaria o sistema de propriedade industrial, com consequências imprevisíveis. E, ressalte-se, tal tese não é prevista em lei” (§ 7º da manifestação do INPI, colacionado no voto do Ministro-Relator).

Doutro lado, destaca-se trecho da sentença *a quo*, que trata sobre o mesmo fato, isto é, o impacto do transcurso temporal nos efeitos da decisão sobre o mercado. *In verbis*:

“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”.

Perceba-se que o trecho destacado da decisão que outrora indeferiu a pretensão da parte, ora Recorrente, diferencia o caso em análise de outras situações submetidas ao crivo do INPI.

No caso concreto, para além de quase uma década compreendida entre o depósito e a concessão do pedido, há ainda que se ter em conta a dinamicidade do mercado de tecnologia, sob pena de comprometer a razão de existir da propriedade intelectual, no sentido de resguardar a inovação e premiar o incumbente mais eficiente.

Dessa forma, não se trata de um exercício de futurologia, mas do uso

de razoabilidade, sob pena de comprometer o próprio interesse social do instituto da propriedade intelectual, vez que se estaria premiando o agente econômico que se manteve inerte por estar protegido pela morosidade no processo de análise da autarquia.

(iii) A distinguibilidade atribuída à marca a partir da atuação mercadológica da Apple e o predomínio deste conteúdo semântico sobre o sentido genérico originalmente concedido à expressão “Iphone”

Como corretamente expôs o acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão sob a perspectiva infraconstitucional:

“10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão “iPhone” (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao “iPhone” da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca “iPhone” pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro”.

Ora, aos olhos desta Corte Constitucional, a questão deve ser analisada sob a perspectiva do “interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. Robert Sherwood, ainda em 1992, alertava sobre “um papel mais importante para a propriedade intelectual, no estudo do desenvolvimento econômico. Além disso, uma literatura ainda escassa começa a examinar diretamente a interação da propriedade intelectual, da inovação e do desenvolvimento econômico no mundo em desenvolvimento” (SHERWOOD,

Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Trad. Heloísa Arruda Vilela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992, p. 73).

Ocorre que, à luz do caso concreto, é cristalino que o interesse social não recai sobre a solução proposta pela Recorrente, no sentido de impedir o verdadeiro desenvolvimento de um produto de uso continuado e massivo, que segue sendo líder em seu segmento até os dias atuais.

Deveras, podemos enxergar *“pressupostos da Constituição da República, no que regula em seu art. 5º, XIX os direitos relativos à Propriedade Industrial, condicionando-os à satisfação dos interesses do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do País. Com efeito, submetendo o mais elevado nível de proteção às criações tecnológicas – o deferido pelas informações confidencial de invenção – a um prazo limitado e a condições de uso socialmente responsáveis, a Constituição claramente delimita o limite máximo que as criações menos complexas ou inovadoras não podem ultrapassar.”* (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 664)

Pelo contrário, ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia.

Consectariamente, “obedecer a prioridade da Gradiente”, como propõe o Ministro-Relator, pode ocasionar um verdadeiro comprometimento das razões que originalmente fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual, cujo aparente antagonismo com o princípio da livre concorrência decorre de uma visão estática e errônea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado competitivo.

Ex positis, inauguro a divergência e voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.266.095 – RIO DE JANEIRO

VOTO-VOGAL:

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO COM REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. SURGIMENTO DE USO MUNDIALMENTE CONSAGRADO POR CONCORRENTE.

1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que considerou meramente reflexa a ofensa à Constituição apontada na peça recursal. No mérito, cuida-se de ação de nulidade parcial do registro da marca “G Gradiente Iphone”, deferido a empresa brasileira, em razão de lançamento do produto *iPhone*, que alcançou notoriedade mundial.

2. *Caráter fático e infraconstitucional da decisão.* A decisão originária de inadmissibilidade recursal não merece reparos. A reforma do acórdão firmado nas instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de discussões fático-probatórias, o que impede a apreciação do recurso extraordinário (Súmula STF, 279). A aferição da suposta violação ao princípio da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência exige a consideração dos arts. 124, VI, e 129 da Lei nº 9.279/1996, o que demonstra seu caráter reflexo e afasta o cabimento do recurso (Súmula STF, 636).

3. *Ausência de repercussão geral.* A matéria

debatida possui caráter estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de especificidade, não ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Esta Corte já decidiu que é possível a reconsideração de decisão que inicialmente concluiu pela presença de repercussão geral. Precedentes.

4. *Mérito recursal.* O direito de propriedade intelectual da agravante não foi desconsiderado pela decisão judicial da origem, que apenas determinou que a sua fruição observasse os estritos termos do registro, pelo qual lhe é concedido o uso com exclusividade da expressão “G Gradiente Iphone”. O afastamento tão somente da possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” não viola o direito de propriedade intelectual, mas representa solução que harmoniza a livre concorrência, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores.

5. Desprovemento do recurso extraordinário com agravo e cancelamento do Tema 1.205 da repercussão geral, sem fixação de tese. No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, desprovemento do recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: *“Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”*.

1. Trata-se, na origem, de ação pelo rito comum ajuizada por Apple Inc. em face de IGB Eletrônica e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na petição inicial (doc. 1, fls. 1-17), a autora aduz que a ré solicitou o registro de marca já à época genérica ou descritiva.

Nesse sentido, afirma que *internet phone* ou *iphone* seria uma expressão comum antes mesmo do lançamento do seu produto (*iPhone*), que acabou, anos depois, mundialmente conhecido. Alega, então, que a marca não era registrável desde o momento do depósito, de modo que não poderia haver concessão de registro, em favor da ré, de exclusividade sobre a palavra “Iphone” isoladamente. Pede a declaração de nulidade parcial do registro, para que passe a figurar, nos assentos do INPI, que o registro foi “concedido sem exclusividade sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

2. A sentença acolheu a pretensão autoral (doc. 10, fl. 40). Interposta apelação pela IGB e pelo INPI, ambos os recursos foram desprovidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. 11, fls. 103 e ss.). Inconformados, os apelantes interpuseram seus recursos especiais, que, apesar de admitidos, não prosperaram perante o Superior Tribunal de Justiça (doc. 14, fls. 140 e ss.). Além disso, houve por parte da IGB Eletrônica a interposição de recurso extraordinário (doc. 12, fls. 77-105), ao argumento de que o ato jurisdicional, tal como fora proferido, viola a livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170, IV da CF/1988), a legalidade (art. 5º, II e art. 37, *caput*, da CF/1988) e o direito à propriedade industrial (art. 5º, XXIX, da CF/1988).

3. Na origem, a Vice-Presidência do TRF-2 inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 13, fls. 126-127), apontando como óbice ao seu processamento o caráter reflexo da alegada violação à Constituição. A recorrente interpôs agravo (doc. 13, fls. 130 e ss.), com pedido de reforma da decisão, para permitir a análise de sua pretensão recursal.

4. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, foi inicialmente reconhecida a repercussão geral (doc. 72). Na Sessão Virtual do Plenário de 02 a 12.06.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, apresenta seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso. Em sua fundamentação, afirma que, à luz da segurança jurídica, da livre iniciativa e da livre concorrência, os requisitos para a concessão de registro, dotado de exclusividade, devem ser apreciados conforme as circunstâncias do momento do requerimento, sendo irrelevantes alterações de fato e de direito que lhe sejam posteriores. Nesse sentido, propõe a fixação da seguinte tese de repercussão geral:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de

propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.

5. **É o breve relatório. Passo a votar.**

6. Peço vênia desde já para divergir do eminente Ministro relator tanto na admissibilidade quanto no mérito recursal, pelas razões que passo a expor.

I. CARÁTER FÁTICO E INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA

7. Conheço do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que estão presentes os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos. O pedido recursal, todavia, não merece acolhimento, devendo ser mantida, a meu ver, a decisão da Vice-Presidência do TRF-2 que inadmitiu o recurso extraordinário na origem.

8. No caso concreto, a alegada violação ao princípio da legalidade perpassa pela análise dos requisitos legais e pela interpretação dos artigos 124, VI, e 129 da Lei nº 9.279/1996. Tal circunstância demonstra o caráter indireto da suposta violação a princípio constitucional, esbarrando, assim, no óbice imposto pelo enunciado nº 636 da Súmula do STF. Mesmo as demais alegações, como desrespeito à livre iniciativa e à livre concorrência, possuem caráter genérico, já que tais atributos foram densificados e ponderados pelo legislador no Estatuto da propriedade industrial, norma que foi devidamente considerada pelos julgadores das instâncias ordinárias. Assim, entendo que era correta a decisão original de inadmissibilidade do recurso, que, portanto, não merece reforma.

9. Além disso, a alteração da conclusão firmada pelo tribunal de origem dependeria de uma significativa reanálise de fatos e provas apresentados e apreciados nos autos, com a superação das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. O recurso extraordinário não é via idônea para a realização dessa análise, motivo pelo qual ele não deve ser conhecido (Súmula STF, 279).

10. Em síntese, ausentes os requisitos próprios e específicos, o caso era, mesmo, de não conhecimento do recurso extraordinário, de modo que o agravo interposto não merece prosperar.

II. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

11. Mesmo que a matéria discutida tivesse natureza constitucional, ainda assim, não se justificaria o conhecimento do recurso extraordinário, por falta do requisito da repercussão geral. Não ignoro que, inicialmente, nestes autos, foi reconhecida a repercussão geral da questão debatida. Todavia, o exame de admissibilidade do recurso é matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão *pro iudicato*. Sendo assim, a Corte pode reapreciar o ponto na ocasião do julgamento definitivo do recurso, inclusive para cancelar o tema de repercussão geral. A esse respeito:

“QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO PLENÁRIO VIRTUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria em exame no Plenário Virtual, nada impede a rediscussão do assunto em deliberação presencial, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes. Precedente. (...)

4. Questão de ordem que se resolve no sentido da inexistência de repercussão geral, com a consequência de não se conhecer do recurso extraordinário”.

(RE 584.247 QO, sob minha relatoria, j. 27.10.2016, grifamos)

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional e Ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 16.222/2015 do Município de São Paulo. Proibição de produção e comercialização de *foie gras*. Questão examinada, sob maior amplitude, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tema 145 da Repercussão geral. Desafetação do presente recurso extraordinário do rito da repercussão geral. Devolução dos autos ao juízo de origem.

Artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Cancelamento do Tema 1.080 da Repercussão Geral. (...) **Revisão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.080 para o exclusivo fim de desafetar o presente recurso extraordinário do rito da repercussão geral no STE**, com a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que aplique a sistemática da repercussão geral prevista nas disposições do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 5. **Cancelamento do Tema 1.080 da Repercussão Geral sem que seja fixada tese de repercussão geral para o caso”**.

(RE 1.030.732, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.12.2021, grifamos)

12. No caso dos autos, a matéria debatida possui caráter estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de especificidade, não ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Veja-se que se trata de hipótese de ocorrência singular, cuja repetição é significativamente improvável, de modo que não há tese jurídica a ser apreciada para além da realidade dos litigantes dos autos. Não foram preenchidos, assim, os requisitos constitucionais (CF/1988, art. 102, § 3º) e legais (CPC, art. 1.035, §1º) para que se dê seguimento à análise do recurso extraordinário.

13. Em suma, seja por depender da interpretação de legislação infraconstitucional, ou da alteração das premissas fáticas fixadas pela Corte de origem, seja, enfim, pela ausência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, de modo que se impõe o cancelamento do Tema 1.205 da repercussão geral, sem a fixação de tese.

III. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

14. Caso reste vencido nas preliminares, passo a tecer minhas considerações acerca do mérito recursal, ponto no qual também peço vênia para divergir do relator. O ponto central da demanda, originalmente, dizia respeito à registrabilidade do termo “Iphone” e à possibilidade de seu uso com exclusividade. No entanto, a discussão acabou por se deslocar para a avaliação do surgimento de uso mundialmente consagrado da palavra por fabricante internacional e do seu eventual impacto sobre pedido já depositado no INPI.

15. Nessa hipótese, tenho que se está diante de uma situação complexa, não havendo, a princípio, ilícito imputável a nenhuma das partes em conflito. A agravante exerceu seu direito de petição ao requerer o registro de marca, e a agravada legitimamente desenvolveu um produto sem ter conhecimento do requerimento protocolado no Brasil. Nesse contexto, é necessário que o provimento jurisdicional pondere os interesses em conflito e chegue a solução que, minimamente, harmonize a livre concorrência, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores, todos princípios fundantes da ordem econômica (CF/1988, art. 170, *caput*, IV e V). No presente caso, é isso o que penso ter sido feito nas instâncias ordinárias.

16. A solução à qual chegaram as instâncias anteriores não aniquila o direito da agravante à marca registrada, mas se limita a excluir a possibilidade do uso isolado do termo “Iphone”. Como se vê na decisão que acolheu o pedido de registro (doc. 1, fl. 89), o termo efetivamente registrado é a marca “G Gradiente Iphone”, de modo que a decisão judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos do deferimento expedido pelo INPI. Embora se tenha excluído a possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” pela agravante, não há nenhum óbice a que ela continue a se valer da expressão integral “G Gradiente Iphone”, validamente registrada como marca perante o órgão competente, à luz dos requisitos da época do depósito. Assim, o registro se mantém hígido e eficaz na exata extensão em que foi requerido.

17. Não se pode dizer, com isso, que os requisitos para o registro tenham sido aferidos pelas instâncias ordinárias de acordo com a data de sua concessão. Permanece aplicável a tese jurídica, já reconhecida por esta Corte, no sentido de que a verificação das condições para deferimento do registro deve considerar a data do depósito do pedido. Tanto é assim que a marca foi devidamente registrada. O que se fez na decisão recorrida foi, tão somente, uma atividade interpretativa, com o objetivo de afastar o uso exclusivo de elemento secundário que compõe a marca registrada.

18. Vale registrar, ainda, que a providência adotada na referida decisão judicial não altera a dinâmica do mercado e a sua divisão entre as partes dessa demanda, não causando danos emergentes a

nenhuma delas. A solução encontrada também protege o consumidor, que efetivamente associa o termo isolado “Iphone” ao produto desenvolvido pela marca estadunidense. Assim, a meu ver, a resposta dada à demanda pelos órgãos jurisdicionais da origem é a que melhor equaciona os interesses contrapostos e os valores jurídicos em jogo, motivo por que deve ser mantida.

IV. CONCLUSÃO

19. Pelo exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu desprovisionamento, com a manutenção da decisão originária que inadmitiu o recurso extraordinário, de modo que fica cancelado o Tema 1.205 da repercussão geral. No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, nego provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese de repercussão geral: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.

20. Deixo de arbitrar honorários recursais, considerando que o acórdão de julgamento da apelação e a interposição do recurso extraordinário são anteriores à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

21. É como voto.

O Senhor Ministro **Cristiano Zanin** (Voto-vogal):

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Apple Inc em desfavor de IGB Eletrônica e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) buscando o reconhecimento da nulidade parcial do registro da marca mista “Gradiente Iphone” registrada em nome da primeira ré (documento eletrônico 1).

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade parcial do registro objeto da ação (documento eletrônico 10).

O Tribunal de origem negou provimento às apelações e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Foram interpostos recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

Em juízo de admissibilidade do RE, o tribunal de origem inadmitiu o recurso, entendendo tratar-se de matéria infraconstitucional (Súmula 636 STF), não havendo ofensa direta à Constituição.

Após a interposição de Agravo, os autos chegaram ao STF.

Realizada a tentativa de conciliação, esta foi infrutífera.

Em seguida, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

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. (doc. Eletrônico 72).

Trata-se, portanto, de agravo buscando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com fundamento na alínea a do dispositivo constitucional, contra o seguinte acórdão:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE" - Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE". - A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar 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 produto siara apelada. - Apelações desprovidas. Sentença confirmada." (Doc.11)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXIX; 37, caput; e 170, inciso IV, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que o presente caso detém matéria de inequívoca repercussão geral, pois trata de infringência direta ao princípio constitucional da livre concorrência e ao direito de propriedade, possuindo, portanto, relevância dos pontos de vista jurídico, social e econômico.

Alega violação aos artigos 1º, IV, e 170, IV, da CF, por entender que a livre concorrência é a possibilidade de os agentes econômicos competirem de forma justa no mercado, de forma que as empresas compitam entre si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude dos privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de recursos. Sustenta que o acórdão recorrido violou tais princípios pois, em seu entendimento, parece ter considerado, tão somente, a força econômica da empresa ora recorrida, por entender que de alguma forma a Recorrente havia praticado concorrência desleal ao pretender usar a marca Iphone.

Afirma que a violação ao princípio da legalidade decorre da atipicidade da fundamentação do acórdão, que teria desconsiderado a dicção do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o fundamento da sentença que afirmou que o INPI deveria ter considerado a situação mercadológica do sinal Iphone no momento da concessão da marca Gradiente Iphone.

Aduz também, a violação ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de propriedade, e que o acórdão recorrido relativizou o direito fundamental à marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessão de seu pedido de registro.

Requer, ao final, que seja admitido o recurso extraordinário, e que seja dado total provimento do recurso para reformar integralmente o acórdão recorrido (documento eletrônico 12, p. 79-105).

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, propondo a fixação da seguinte tese:

“A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes de mercado”.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Registro, inicialmente, minha divergência em relação ao voto do eminente Ministro Relator Dias Toffoli, inclusive quanto à admissibilidade do recurso extraordinário.

Após analisar detidamente os autos, bem como a matéria controvertida na primeira instância, concluo que a questão discutida tem natureza infraconstitucional, motivo pelo qual não caberia ao Supremo Tribunal Federal solucionar o conflito.

Embora a recorrente fundamente seu recurso em princípios constitucionais, como livre iniciativa e concorrência, observa-se que não se enquadra nesse aspecto o cerne da discussão. Ao se permitir essa elasticidade hermenêutica em outros casos, qualquer questão que diga respeito a direito empresarial deverá ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não parece ser a melhor interpretação.

Com efeito, a temática da marca, no ordenamento pátrio, é tratada

integralmente por leis em sentido estrito, ou seja, por normas infraconstitucionais.

Esse ponto é fundamental para que se conclua pela impossibilidade de reexame da matéria pela Corte Constitucional.

Tratando-se, conforme dito, de matéria infraconstitucional, tenho como necessário o cancelamento da repercussão geral anteriormente reconhecida por esta Corte.

A análise mais aprofundada do conflito versado nos autos permite concluir tratar-se de um caso singular que veicula interesses *inter partes* e de natureza eminentemente patrimonial.

O cancelamento da repercussão geral é perfeitamente possível e tem sido levado a efeito em situações semelhantes, como ocorreu recentemente na conclusão do julgamento do RE 614867, em sessão plenária de 19/10/2023.

Assim, a solução definida no julgamento do presente recurso estará limitada ao caso concreto e às partes que integram a relação jurídico-processual, não havendo que se reconhecer o caráter vinculante dos temas com repercussão geral.

Em vista das duas questões preliminares tratadas acima, entendo que o recurso em foco não preenche os requisitos de admissibilidade. Concluo, deste modo, que deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário na

origem.

Em atenção ao princípio da eventualidade, todavia, caso o colegiado entenda por reexaminar o mérito, passo a tratar do tema.

No **mérito** também peço vênia para divergir do Relator.

Nessa linha, registro que a sentença e o acórdão de segunda instância merecem ser integralmente mantidos, vez que examinaram com verticalidade a questão controvertida.

Houve, de fato, a adequada subsunção dos fatos à norma aplicável, motivo pelo qual o julgamento já realizado é suficiente para a solução do conflito.

Destaco, em acréscimo, alguns pontos que reforçam meu entendimento, em linha idêntica ao que já foi decidido nas instâncias inferiores e pontuado pelos Ministros que apresentaram voto neste julgamento.

Nessa linha, de acordo com as lições de Marlon Tomazette, a marca de um produto tem mais de uma finalidade:

“Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o

consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor.” (TOMAZETTE, M. **Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário**. São Paulo: Editora Atlas, 2008. v. 1, p. 137)

Ainda sobre esse aspecto, transcrevo trecho da sentença que analisou o presente caso:

“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.” (documento eletrônico 10).

No dispositivo, a sentença estabeleceu que:

“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.”

A solução ofertada em primeira instância e confirmada no julgamento das apelações não cria nenhum desequilíbrio, pelo contrário, confirma a realidade fática e preserva a boa-fé.

Entendimento contrário significaria reconhecer validade a conduta que, sob meu ângulo de análise, atrai a normatividade do art. 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Com efeito, o exercício de um direito não pode contrariar a sua finalidade. Nesse sentido, se o registro da marca tem por objetivo identificar produto ou serviço e proteger o consumidor, não se pode proteger o titular de direito que distorce a própria finalidade da previsão legal.

Ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empírica assentada pelo acórdão recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome “Gradiente Iphone”. Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no

desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro fático, exigir o uso exclusivo da marca “Iphone” após o estrondoso sucesso do produto lançado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na previsão do art. 187 do Código Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética social esperada dos principais agentes de mercado.

Essa questão foi amplamente debatida na sessão de julgamento das apelações no Tribunal Regional da 2ª Região. As transcrições fonográficas dos debates estão nos autos e revelam que a situação fática que deu origem ao conflito foi apreciada inclusive quanto ao aspecto empírico, com diversos exemplos e experiências vivenciadas pelos julgadores (documento eletrônico 11):

“Ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a toda uma legislação já um pouco desassociada da realidade, de 1996, é demais! Lógico que o juiz, lógico que os operadores do direito não podem ir contra a lei, agir contra a lei. Isso não pode, senão dá uma insegurança no tecido social e dá uma insegurança quanto à questão do ordenamento jurídico, mas, e casos tópicos como este, é preciso haver uma certa evolução para que haja uma resposta jurisdicional moderna, adequada à realidade social e não adequada especificamente à estática!

Quer dizer, na hora de conceder, em 2008 - oito anos depois -, como não viu que a Apple tinha um iPhone, que era um sucesso no mundo inteiro inclusive no Brasil?”

Assim, não vejo possibilidade de alterar as conclusões do tribunal de origem, seja porque o assunto foi examinado à exaustão, seja porque qualquer modificação demandaria revolver matéria fática, o que é absolutamente vedado nesta fase processual (Súmulas 279 do STF).

Ademais, tenho que a solução ofertada na origem deu escorreita solução à causa, vez que apenas condicionou o uso da marca “Gradiente Iphone” aos estritos termos do registro. Como consequência, a recorrente não poderá usar o termo “Iphone” de forma isolada, mas poderá continuar usando a expressão integral, que foi a registrada no INPI.

Evidentemente, o uso isolado da expressão “Iphone” pela recorrente ofenderia a necessária proteção ao consumidor, já que este poderia confundir diferentes produtos. Se a marca tem como finalidade assegurar a adequada identificação do produto no mercado de consumo, entendimento em sentido contrário estaria em desacordo com a proteção ao consumidor, que também tem assento constitucional.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário.

Acompanho, desse modo, a proposição formulada pelo Ministro Luís Roberto Barroso quanto ao cancelamento do Tema 1205 da repercussão geral.

No mérito, caso superada a questão da admissibilidade recursal, pedindo vênias ao Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Luiz Fux, para negar provimento ao recurso extraordinário.

Adiro, também nesse aspecto, à tese proposta pelo Ministro Luís

Roberto Barroso, nos seguintes termos: *“Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”*

É como voto.

VOTO

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que se discute o Tema 1205 da repercussão geral:

“1205 - Discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”.

Na origem, APPLE INC. ajuizou ação de procedimento ordinário em face de IGB ELETRÔNICA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, autarquia federal, em que pleiteou a declaração de nulidade parcial do registro nº 822112175, na classe 09, para a marca mista “gradiente iphone” registrada em nome da primeira ré em 2/1/2008 (Vol. 1).

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.

Aduz 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 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, 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.

Realça 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.

Narra que, desde 2007, utiliza o sinal iPHONE mundialmente, “empregando-a com inegável natureza marcária (até porque seu produto vai muito além do conceito de telefonia celular), na medida em que indiscutivelmente dá conta de identificar a origem do produto, distinguindo-o de outros congêneres” (fl. 7, Vol. 1).

Acresce que a marca iPHONE atende aos requisitos legais para ser caracterizada como marca de produto, nos termos do art. 122 da Lei 9.279/1996 – LPI, como “aquela para distinguir produto (...) de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”, e assim é vista pelos próprios consumidores.

Alega que, em 29/2/2000, a sociedade ré depositou o pedido de registro para a marca mista “gradiente iphone”, porém, equivocadamente, o INPI concedeu o registro. Afirma 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”, na medida em que “figura apenas como elemento com caráter acessório, descritivo da categoria de produto da ré a ser comercializado com a marca GRADIENTE” (fl. 8, Vol. 1).

Aduz que a pretensão da ré sempre foi a de usar “iphone” como sinônimo de “smartphone”. Tanto é que a “submarca” de seu atual telefone GRADIENTE é NEO ONE e não *iphone*. E, passados mais de 13 anos do depósito, a empresa ré nunca utilizou a expressão *iphone* como marca (fl. 10, Vol. 1).

Sublinha que ajuizou a lide “para obstar que se utilize palavra concebida para funcionar como elemento descritivo de determinada categoria de mercado para impedir o uso de terceiro que a consagrou com indicador de origem de seus produtos” (fl. 12, Vol. 1).

Aponta que o INPI violou o art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial ao registrar como marca sinal de caráter genérico, simplesmente descritivo.

Por fim, requer “a procedência do pedido para anular parcialmente o registro nº 822112175, 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-lo 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 sociedade ré, de modo que o respectivo registro figure como ‘concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE

ISOLADAMENTE” (fl. 17, Vol. 1).

A sentença (fls. 26-40, Vol. 10) julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade parcial do registro apontado de propriedade da ré, e condenou 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”.

Entendeu que, entre a data do depósito feito em 29/03/2000 pela empresa ré e a sua concessão em 02/10/2008, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração com a evolução tecnológica e amplitude da notoriedade do “IPHONE”, o que não poderia ter sido ignorado pelo INPI. Além disso, a empresa ré, desde 2000, nunca o utilizou, nem mesmo após a concessão do registro, pois não lançou qualquer produto (*smarthphone*).

Opostos Embargos de Declaração por IGB ELETRÔNICA S.A. (fl. 45, Vol. 10), foram rejeitados (fl. 51, Vol. 10).

O INPI (fl. 54, Vol. 10) interpôs apelação em alega, em síntese, o desacerto da sentença, pois a denominação “IPHONE”, por constituir a junção da letra “I” com o radical “PHONE” de origem inglesa, cuja tradução é “fone”, constitui uma nova denominação com características próprias e suficientes para merecer proteção exclusiva, uma vez que se enquadra dentro dos critérios de análise evocativa/sugestiva no segmento mercadológico que atua. Portanto, não haveria qualquer ilegalidade na concessão, sem qualquer limitação ou ônus, na marca “GRADIENTE IPHONE”.

Também apelou a empresa IGB ELETRÔNICA S.A. (fl. 64, Vol. 10), sustentando a insuficiência dos fundamentos da sentença que se resumiam a considerar o extemporâneo sucesso do produto da APPLE. Defendeu que os argumentos da apelada seriam contraditórios, haja vista que, ao mesmo tempo em que alega que o termo IPHONE é de uso comum, e por isso seria inapropriável, aquela empresa teria depositado a marca no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente e na forma nominativa.

Sustentou, em suma, que o termo “IPHONE” possui suficiente distintividade para merecer proteção exclusiva, e que os requisitos de registrabilidade devem ser analisados no momento do depósito da marca, e não no momento da concessão do registro, e que entre a data

do depósito em 2000, o deferimento do registro, em 21/11/2007, e data da sua concessão em 02/10/2008, nada ocorreu, até porque o produto da apelada só foi lançado no Brasil em 26/09/2008.

O Tribunal de origem negou provimento às apelações e à remessa necessária, para manter integralmente a sentença, nos termos da seguinte ementa (fl. 159-160, Vol. 11):

“ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE".

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

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

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

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

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

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada."

Opostos Embargos de Declaração por IGB ELERÔNICA S.A (fl. 165, Vol. 11), foram rejeitados (fl. 3, Vol. 12).

IGB ELETRÔNICA S.A interpôs o presente Recurso Extraordinário (fl. 77-105, Vol. 12), com amparo no artigo 102, III, alínea "a", da Constituição Federal. Alega violação aos artigos 1º; IV; 5º, II e XXIX; 37, *caput*, 170, IV, da CF/1988. Em resumo, afirma que o acórdão recorrido:

(a) relativizou o princípio da livre concorrência ao entender que a recorrente utilizou métodos condenáveis de concorrência desleal;

(b) violou o princípio da legalidade, ao afirmar que o INPI deveria ter observado, no momento da concessão da marca a IGB a situação mercadológica do sinal IPHONE. Deveria ter observado que os requisitos da registrabilidade estão previstos no inciso VI do art. 124 da Lei. 9.279/1996, que devem ser examinados tendo por base a data do depósito do pedido de registro;

(c) afrontou o art. 5º, XXIX, pois, ao determinar o apostilamento do registro marcário da recorrente, subtraiu-lhe a exclusividade de uso sobre o termo IPHONE;

(d) contrariou o princípio da livre concorrência, pois considerou tão somente a força econômica da empresa recorrida, ao reconhecer-lhe o direito de uso da marca que já estava registrada em nome da recorrente;

(e) relativizou o direito fundamental à marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessão de seu pedido de registro em 2/1/2008.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o caráter distintivo do sinal IPHONE, com a consequente improcedência da ação de nulidade de marcas proposta pela APPLE.

Em contrarrazões, a APPLE INC. Sustenta que a o exame do apelo extremo requer exame de fatos e não revela ofensa direta à CF, e sequer há repercussão geral na controvérsia, não tendo sido prequestionados os

dispositivos tidos por violados. Alega a incidência das Súmulas 279; 284; 356; e 636, todas do STF. No mérito, pede o desprovemento do recurso (fl. 23, Vol. 13).

Simultaneamente, ao apelo extremo, a APPLE e o INPI interpuseram Recurso Especial, porém o STJ negou provimento a ambos os apelos, em acórdão assim ementado (fls. 140-141, Vol. 14):

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE “NULIDADE PARCIAL” DA MARCA MISTA “G GRADIENTE IPHONE”. APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTURAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IPHONE” DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do

artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

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

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96.

7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de

divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. “

Em juízo de admissibilidade do RE, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo, ao fundamento de que a matéria recursal está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que atrai o óbice da Súmula 636/STF, e revela ofensa reflexa à Constituição (fl. 127, Vol. 13).

A IGB ELETRÔNICA S.A., em seu Agravo, sustenta que a pretensão arguida não exige exame da legislação infraconstitucional, porque o acórdão recorrido afrontou dispositivos da Carta Magna. Ratifica, ainda, as razões do Recurso Extraordinário (fl. 130, Vol. 13).

Remetido o processo às instâncias superiores, inicialmente o então Presidente da CORTE, Min. DIAS TOFFOLI, negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aplicando os impedimentos dos Enunciados 279, 282 e 356, todos do STF (Vol. 19).

Interposto Agravo pela ora recorrente (Vol. 21), o Min. DIAS TOFFOLI reconsiderou a decisão agravada para admitir o apelo (Vol. 25).

Considerando a criação do Centro de Conciliação e Mediação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela Resolução 697, de 6 de agosto de 2020, e o fato da questão suscitada no recurso envolver direitos patrimoniais disponíveis, o processo foi suspenso e os autos encaminhados para aquele Centro a fim de ser buscada a conciliação na presente lide (Vol. 30).

Todavia, as tratativas de negociação restaram infrutíferas (Vol. 59).

Assim, em 17/2/2022, o Plenário desta CORTE reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, conforme a seguinte ementa (Vol. 72):

“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”.

Em sua manifestação da repercussão geral, o Relator, Min. DIAS TOFFOLI, pontou, em *obiter dictum*, que o Superior Tribunal de Justiça ao negar seguimento aos REsp da empresa ora recorrente e do 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”.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a sugestão da seguinte tese (Vol. 90).

“a mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes do mercado”.

Iniciado o julgamento virtual do presente tema 1205, sob a sistemática da repercussão geral, o Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, Relator, votou para dar provimento ao Recurso Extraordinário da GB ELETRONICA S.A, empresa ora recorrente, para reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e julgar improcedente o pedido inicial da APPLE INC.

Propôs a seguinte tese de repercussão geral: *“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”*

O Eminentes Ministros LUIZ FUX e ROBERTO BARROSO votaram para negar provimento ao apelo extremo.

O Min. ROBERTO BARROSO, inicialmente, sugeriu o cancelando deste Tema 1.205, por entender que a matéria carece de repercussão geral, e o exame das razões recursais requer o revolvimento dos fatos e provas do autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, bem como a análise dos arts. 124, VI; e 129 da Lei 9.279/1996, a demonstrar que eventual violação à CF seria meramente reflexa, nos termos da Súmula 636/STF.

No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário, e propôs a fixação da seguinte tese de repercussão geral: *“Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.*

O Ilustre Ministro GILMAR MENDES antecipou-se para votar acompanhando o Relator.

Pedi vista para melhor examinar a controvérsia.

É o essencial a se relatar.

Inicialmente, adianto que vou acompanhar a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, no que foi acompanhado pelo Ministro ROBERTO BARROSO, para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

A presente repercussão geral consiste em analisar a *“exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”*.

Como relatado, a APPLE INC. ajuizou ação ordinária em face da IGB ELETRÔNICA S.A, antiga GRADIENTE, e do INPI, com o objetivo de obter a decretação de nulidade parcial de registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, a fim de retirar da empresa ré o direito de exclusividade sobre o termo “IPHONE”, sob a alegação de que essa expressão se constitui em um elemento meramente descritivo.

Alegou, ainda, que desde 1998 utiliza produtos da “família de marcas” identificadas pelo sinal “I”, como IMAC e IBOOK, o que justificaria a criação do IPHONE como evolução da telefonia celular.

A empresa ré, por sua vez, defende seu direito de preferência sobre a marca, porque fez seu pedido de depósito da marca “G GRADIENTE IPHONE” em 2000, quando o produto da autora ainda não existia pois só foi lançado em 2007.

O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgara procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, com a ressalva de que o respectivo registro é “concedido sem exclusividade sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

Fundamentou seu entendimento no fato de que de a autora não pode ser prejudicada no direito de utilização da marca IPHONE, pois foi devido à sua competência e excelência no desenvolvimento do aparelho da APPLE, que a marca se tornou conhecida junto aos consumidores e ao mercado.

Ao lado disso, entendeu que, nos termos do art. 124, VI, da Lei 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, o termo “IPHONE” isoladamente seria irregistrável, o que impediria a empresa ré de utilizar essa expressão de forma isolada, até porque ela se encontra estritamente

vinculada, tanto no mercado brasileiro, como internacionalmente, ao produto da autora.

A IGB ELETRÔNICA S.A, ora recorrente, alega que a decisão viola a livre concorrência na medida em que foi pautada na força econômica da autora, e desconsiderou o seu direito constitucional de propriedade sobre a marca já reconhecido quando da concessão do pedido de registro pelo INPI.

O pedido de registro da marca “G GRADIENTE IPHONE” foi depositado em 29/3/2000 pelo empresa ré e a sua concessão, pelo INPI, ocorreu em 2/10/2008, portanto após o lançamento, em 2007, do *smarthphone* da autora APPLE.

Esse é contexto fático dos autos.

A controvérsia, portanto, diz respeito ao direito de propriedade industrial, no qual incluído a propriedade das marcas.

A propriedade industrial é um direito fundamental que está previsto no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

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

Essa norma constitucional, claramente de eficácia limitada, impõe um equilíbrio entre a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos e o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Por sua vez, a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, - Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, pelo seu art. 129, acentua que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo”.

A mesma norma prevê que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122).

O conceito legal de marca é trazido pelo art. 123 da LPI, como sendo “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”

Segundo a doutrina, “marca” é:

“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 unívoco do objeto simbolizado.**” (DENIS BORGES BARBOSA *In Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 24. Edição, Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2003, grifos nossos).

Das disposições constitucionais e dos conceitos legal e doutrinário, depreende-se que a proteção da marca tem três vertentes: (i) proteger o consumidor que, por meio dela, podem distinguir produtos e serviços produzidos ou fornecidos por empresas concorrentes; (ii) resguardar a livre concorrência ao inibir que outros se valham do trabalho do detentor da marca; e (iii) coibir que fraudes e falsificações sejam inseridas no mercado.

Ou seja, além da proteção individual do consumidor e do fornecedor, visa também ao interesse social.

Nesse sentido, também tem entendido a jurisprudência do STJ da qual cito como exemplo:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso

indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur*, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018)''

Logo, a proteção à marca tem por escopo evitar prejuízo à clientela, à livre concorrência e o interesse social, todos valores protegidos constitucionalmente.

Não por outra razão, inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/1996 proíbe o registro como marca “de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Isso porque a existência de um traço diferenciador que distinga um signo de outros semelhantes é condição indispensável para o registro da marca, nos exatos termos do art. 124, VI, da Lei 9.279/1996.

Segundo a doutrina, esse traço de distintividade, todavia, deve ser valorado levando-se “em consideração aspectos relacionados ao uso concreto da marca no mercado e à percepção por ela gerada” (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. E-book. São Paulo: Saraiva, 2013, n.p).

Portanto, a proteção da marca tem estreita vinculação com a proteção da livre concorrência e com a defesa do consumidor pois “(i) facilita e estimula as decisões dos consumidores; (ii) criam incentivos para as sociedades empresariais produzirem produtos de qualidades desejáveis, mesmo que não sejam observáveis antes da compra” (ECONOMIDES, Nicholas S. *The economics of trademarks*. In: *The Trademark Reporter*. New York: INTA, v.78, 1988, p. 525-526. Tradução livre. Disponível em http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf.

Existe, porém, um fenômeno denominado “secondary meaning”, segundo o qual os signos inicialmente desprovidos de distintividade, adquirem um significado peculiar que se torna passível de registro como marca.

Na lição de SHMIDT:

“Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica (op. Cit).”

FÁBIO ULHOA COELHO destaca que essa significação secundária decorre da notoriedade que determinados signos ou expressões a princípio meramente descritíveis adquirem a ponto de torná-las capazes de identificar um produto ou serviço em especial. Nas palavras do autor:

“Dois fenômenos mercadológicos são típicos de marca notória. De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas – que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se de fenômeno designado pela locução inglesa *secondary meaning*. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade (*Curso de direito comercial*. 5. ed. Vol. 1. e-book. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2021).

Acerca da notoriedade adquirido pelo sinal “iPhone”, colhe-se do voto condutor do acórdão que negou provimento ao Recurso Especial do ora recorrente a seguinte conclusão (fl. 163 vol. 14):

“Consequentemente, penso ser possível reconhecer a ocorrência do fenômeno da *secondary meaning* no que diz respeito ao sinal “iPhone” da Apple, que atende, indubitavelmente, às quatro funções das marcas, pois: (a) identifica o produto, distinguindo-o dos congêneres existentes no mercado; (b) assinala sua origem e sua procedência; (c)

indica seu padrão de qualidade; e (d) funciona como extraordinário entre os mais vendidos do mundo.

Ao revés, não se pode dizer o mesmo dos aparelhos da linha "G GRADIENTE IPHONE" da IGB, cuja demora em lançar um produto com a referida marca não pode ser ignorada, independentemente da existência ou não de justa causa para tanto. Diferentemente da Apple (que, além de lançar produto diferenciado e inovador, investiu maciçamente em divulgação ao mercado consumidor), a IGB demorou mais de doze anos para lançar o celular "G GRADIENTE IPHONE", cujo registro estava prestes a caducar.

Importante destacar, ainda, que, à época em que a IGB resolveu atuar (final de 2012), o produto da Apple (lançado em 2007) já era um sucesso mundial de vendas, tendo a suposta colidência das marcas gerado perplexidade no mercado consumidor (...)"

Ou seja, expressões inicialmente meramente descritivas quando se tornam a notórias adquirem distintividade e podem ser registradas como marca.

A distintividade, de outro lado, deve ser aferida tomando-se como parâmetro o "homem médio, como ressaltado pelo Min LUÍS FELIPE SALOMÃO:

"penso importante destacar a jurisprudência da Quarta Turma no sentido de que a aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. "(REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). REsp vol. 14, fl. 158)

No caso concreto, a empresa ora recorrente depositou o pedido de registro pra a marca mista "G GRADIENTE IPHONE", designando telefones celulares com a acesso à Internet, em 29/03/2000; o INPI concedeu o registro em 02/10/2008. Logo, passaram-se cerca de oito anos entre esses dois marcos.

Colhe do voto condutor que negou seguimento ao Recurso Especial da parte ora recorrente, o seguinte contexto fático (Vol. 14):

“Consoante incontroverso nos autos: (a) o pedido de registro da citada marca mista foi depositado pela IGB Eletrônica em 29.3.2000, tendo sido concedido pelo INPI, sem qualquer ressalva, em 2.1.2008; (b) a marca foi registrada na classe atinente a "aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet"; (c) malgrado a Apple tenha (desde 1998) concebido uma linha de produtos de uma "família de marcas" identificada pelo sinal "i" ("iMac" e "iBook", entre outros), o seu "iPhone" somente foi lançado no ano de 2007; (d) transcorridos mais de doze anos do depósito do pedido de registro e quase cinco anos da data da decisão concessiva (dias antes do prazo final de caducidade), a IGB veio a lançar o telefone celular da linha "G GRADIENTE IPHONE"; e, (e) o "iPhone" da Apple é sucesso mundial de vendas, revelando-se notório que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em "iPhone" estão tratando do aparelho da Apple.”

Na origem, a sentença que foi mantida pelo Tribunal *a quo* por seus próprios fundamentos consignou que (fls. 107-110, Vol. 11):

“ 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 prime o 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 impediu, 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-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O

fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados aquecidos.

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, entendendo 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'."

O Ministério Público traz, em seu parecer, pertinentes considerações acerca das consequências deletérias na demora na análise de pedidos de registro de marca. Pela pertinência, vale conferir as ponderações trazidas pelo MP:

"Para análise da dimensão fático-jurídica associada ao presente caso, é importante considerar o atraso do INPI na apreciação de requerimentos de patente e de modelo de utilidade, conhecido como *backlog*.

O represamento de requerimentos de proteção industrial constitui fenômeno mundial, de certo modo inerente ao processamento de pedidos de registros devido ao fluxo contínuo (e crescente) de requerimentos.

Esses atrasos podem gerar consequências deletérias para a concorrência e, com isso, inibir a atividade de sociedades empresariais, sobretudo em razão da incerteza decorrente da proteção provisória reconhecida a partir do requerimento (depósito).

O impacto desestimulante nos agentes econômicos decorrente do *backlog* e da consequente incerteza sobre a possibilidade de explorar certo produto foi considerado por diversos órgãos de propriedade industrial como o mais preocupante dos efeitos.

Há também importante externalidade negativa sobre o mercado e sobre os consumidores, na medida em que a pendência prolongada de requerimentos não apreciados aumenta preços, inibe a concorrência e reduz a variedade de produtos.”

Ao me manifestar na ADI 5529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 1º/9/2021, na qual se analisou a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, que dispõe, especificamente, sobre a prorrogação do prazo de vigência da patente na hipótese de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ressaltei que a demora prejudica o interesse social, a livre concorrência, além do que compromete a função social da propriedade.

Ao votar, aduzi que prolongar injustificadamente o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais acaba gerando um monopólio, porque prejudica aqueles que eventualmente querem, após o prazo fixado em lei, entrar na livre concorrência. A incerteza quanto à extensão da proteção conferida ao detentor da patente, que pode ir muito além do prazo original de 20 anos, desestimula a ação de outros agentes econômicos, do investimento em processos produtivos com tecnologias de domínio público, o que é de grande interesse social.

Inibe-se, portanto, a livre concorrência, pois a prorrogação da patente limita o acesso a tecnologias e mercados, beneficiando de forma desproporcional o titular da patente. Veja-se que a delonga no trâmite administrativo igualmente inibe que potenciais concorrentes formulem qualquer outro pedido, de modo a competir no mesmo mercado em igualdade de condições. E há a possibilidade, por parte da Administração Pública, de retardamento do processo de análise, não só por problemas administrativos e de estrutura, mas por problemas de preferência, vamos dizer assim, quebrando a impessoalidade.

Parece-me que só essa indagação resolveria a questão: qual o prazo final de vigência de uma patente no Brasil? Ninguém pode, antes da concessão da patente, afirmar com segurança qual é o termo final da mesma, de modo a definir a partir de quando é possível realizar um investimento sem violar direitos de terceiros.

Ora, isso afeta o binômio estabelecido pelo art. 5º, XXIX, da CF.

Volto a insistir: como também destacado pelo Ministro Relator, fere a segurança jurídica, a eficiência da Administração e, acrescento, fere a impessoalidade e a livre concorrência, princípios da ordem econômica.

Os números trazidos pelo trabalho detalhado do eminente Relator e o elevado tempo de análise mostram não ser possível realmente existirem, hoje, 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos, por força do parágrafo único do art. 40. Só isso demonstra que a inconstitucionalidade vem produzindo efeitos nefastos para o equilíbrio entre o individual e o coletivo.

Para ser célere, entendo haver realmente uma desproporcionalidade nessa norma, ao estabelecer termo inicial *dies a quo* indefinido, de escolha absolutamente discricionária da Administração. Essa ausência de definição não permite a harmonização que a Constituição exige, no art. 5º, XXIX, entre a função social da propriedade e a invenção - é isso o que realmente estamos falando -, é uma relativização histórica do direito de propriedade - essa harmonização se dá pelo tempo - e esse direito de propriedade, às vezes, acaba se tornando absoluto. Se nunca for analisado, nunca haverá a possibilidade de a sociedade usufruir dessa invenção. Não foi isso o que a Constituição estabeleceu. Ela concedeu o privilégio de proteção à propriedade industrial, mas por prazo determinado.

Como ressaltei o direito de propriedade não é um direito absoluto, e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar não só o direito individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuízos à livre concorrência, o que evidencia sua função social.

Também como enfatizei, a demora na condução do processo administrativo no âmbito do INPI tem o condão de produzir efeitos nefastos para o equilíbrio entre o individual e coletivo.

A expressão “iPhone” que, inicialmente, designava aparelho telefônico com acesso à internet, com o lançamento do “smarthphone” da APPLE tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente conhecida, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido.

E isso ocorreu no período entre a data do depósito do pedido de registro da expressão “iPhone” pela IGB ELETRÔNICA S.A., em 2000, e a sua concessão em 2008, e assim permanece até os dias atuais.

Não se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso obtido pelo aparelho telefônico da APPLE tanto mundialmente, como no Brasil.

Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo “iPhone” por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção ao

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

E, como bem pontuado, pelo Min. LUIZ FUX, ao votar, seria *“punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia. Consectariamente, “obedecer a prioridade da Gradiente”, pode ocasionar um verdadeiro comprometimento das razões que originalmente fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual, cujo aparente antagonismo com o princípio da livre concorrência decorre de uma visão estática e errônea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado competitivo.”*

Diante do que aqui se expôs, entendendo acertada a decisão proferida na origem que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade parcial do registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” de propriedade da ré, com a determinação ao INPI para que faça nova publicação com a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iPhone”, isoladamente, de modo que o respectivo registro figure como concedido sem exclusividade sobre a palavra “iPhone” isoladamente.

Essa solução é a que melhor compatibiliza os interesses das partes e do consumidor, pois, como acertadamente observou o Min. ROBERTO BARROSO, de um lado *“protege o consumidor que efetivamente associa o termo isolado ‘Iphone’ ao produto desenvolvido pela marca estadunidense”,* e, de outro, *“não causa danos emergentes a nenhuma das partes tendo em vista que “o termo efetivamente registrado é a marca “G Gradiente Iphone”, de modo que a decisão judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos do deferimento expedido pelo INPI. Embora se tenha excluído a possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” pela agravante, não há nenhum óbice a que ela continue a se valer da expressão integral “G Gradiente Iphone”, validamente registrada como marca perante o órgão competente, à luz dos requisitos da época do depósito. Assim, o registro se mantém hígido e eficaz na exata extensão em que foi requerido.”*

Por todo o exposto, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

Adiro à tese proposta pelo Min. ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos: *“Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua*

vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”