



B1

ISSN: 2595-1661

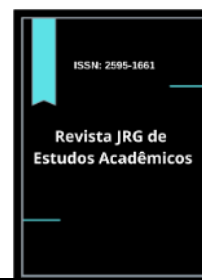
ARTIGO DE REVISÃO

Listas de conteúdos disponíveis em [Portal de Periódicos CAPES](#)

## Revista JRG de Estudos Acadêmicos

Página da revista:

<https://revistajrg.com/index.php/jrg>



### Proteção de marcas: análise do caso Gradiente vs Apple no contexto da legislação brasileira

Trademark Protection: Analysis of the Gradiente vs. Apple Case in the Context of Brazilian Legislation

DOI: 10.55892/jrg.v7i15.1633

ARK: 57118/JRG.v7i15.1633

Recebido: 25/11/2024 | Aceito: 01/12/2024 | Publicado *on-line*: 03/12/2024

#### Bárbara Tanis Vieira da Silva<sup>1</sup>

<https://orcid.org/0009-0004-6873-1069>

<http://lattes.cnpq.br/1171291174112901>

Faculdade dos Carajás, PA, Brasil

E-mail: barbarav600@gmail.com

#### Ketelen Myrella da Silva Netto<sup>2</sup>

<https://orcid.org/0009-0007-2772-4155>

<http://lattes.cnpq.br/3419804285466125>

Faculdade dos Carajás, PA, Brasil

E-mail: ketelenmirela2003@gmail.com

#### Iêda Cristina Dias Amorim<sup>3</sup>

<https://orcid.org/0000-0001-9037-8469>

<http://lattes.cnpq.br/9430338897750822>

Faculdades dos Carajás, PA, Brasil

E-mail: adviedaamorim@gmail.com



### Resumo

Este estudo analisa o caso judicial entre as empresas Gradiente e Apple no Brasil, focando nas questões de proteção de marcas no contexto da legislação brasileira. Em 2000, a Gradiente registrou o nome "iPhone" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), antes do lançamento do dispositivo homônimo pela Apple em 2007. Este conflito legal, que envolve reivindicações sobre o uso da marca "iPhone" no mercado brasileiro, levanta questões sobre o direito prioritário ao uso de uma marca, bem como a aplicação da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e das normas do INPI. O estudo avalia como a legislação brasileira lida com marcas previamente registradas, direitos de exclusividade e os limites de uso em casos de conflito entre grandes corporações, abordando também as consequências jurídicas e comerciais do julgamento para as partes envolvidas.

**Palavras-chave:** proteção de marcas – Gradiente vs. Apple – iPhone – direito de exclusividade – legislação brasileira.

<sup>1</sup> Graduanda em Direito pela Faculdade dos Carajás, Marabá, Pará.

<sup>2</sup> Graduanda em Direito pela Faculdade dos Carajás, Marabá, Pará.

<sup>3</sup> Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Unifesspa, Marabá, Pará.

## **Abstract**

*This study analyzes the legal case between the companies Gradiente and Apple in Brazil, focusing on the issues of trademark protection in the context of Brazilian legislation. In 2000, Gradiente registered the name "iPhone" with the National Institute of Industrial Property (INPI), before the launch of the eponymous device by Apple in 2007. This legal conflict, which involves claims about the use of the "iPhone" trademark in the Brazilian market, raises questions about the priority right to use a trademark, as well as the application of the Industrial Property Law (LPI) and the rules of the BPTO. The study evaluates how Brazilian law deals with previously registered trademarks, exclusivity rights, and limits of use in cases of conflict between large corporations, also addressing the legal and commercial consequences of the judgment for the parties involved.*

**Keywords:** *trademark protection – Gradiente vs. Apple – iPhone – exclusive rights – Brazilian law.*

## **1. Introdução**

A disputa judicial entre a Gradiente e a Apple, envolvendo o uso do nome "iPhone" no Brasil, destaca-se como um caso exemplar para refletir sobre os fundamentos da proteção de marcas no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que tange aos direitos relacionados à propriedade industrial. Em 2000, a Gradiente efetuou o registro da marca "iPhone" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), garantindo a exclusividade sobre o termo antes que a Apple lançasse, em 2007, seu dispositivo homônimo. Esse contexto desencadeou uma disputa de alta relevância, abordando a aplicação do princípio da anterioridade e a defesa de marcas nacionais diante da expansão de multinacionais.

De acordo com a Lei nº 9.279/1996, ou Lei de Propriedade Industrial (LPI), o registro formal é o mecanismo primordial para assegurar o direito exclusivo sobre uma marca. O caso Gradiente vs. Apple, nesse sentido, revela aspectos centrais da LPI, especialmente no que concerne ao princípio da exclusividade e às diretrizes aplicadas pelo INPI para marcas previamente registradas, independentemente de seu uso comercial ou do reconhecimento obtido posteriormente em âmbito global.

Dessa forma, este estudo se propõe a investigar os desdobramentos jurídicos e comerciais dessa controvérsia, além de explorar como a legislação brasileira reage a situações que envolvem marcas de renome global e disputas de natureza transnacional. O direito prioritário ao uso da marca no Brasil, ancorado no princípio do registro anterior, coloca a Gradiente em uma posição aparentemente favorável. No entanto, fatores como os interesses do mercado, a força da marca Apple no cenário internacional e os impactos para os consumidores brasileiros tornam o caso mais complexo, demandando uma análise aprofundada dos limites impostos pela legislação vigente.

Assim, as reflexões iniciais deste trabalho ressaltam a importância da proteção de marcas como uma estratégia essencial para empresas nacionais e abrem espaço para discussões sobre a elasticidade e os desafios enfrentados pelo sistema jurídico brasileiro diante da crescente competitividade no mercado globalizado.

## **2. Fundamentação Teórica**

No Brasil, a regulamentação da proteção de marcas é conduzida pela Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI). Essa legislação estabelece o registro como elemento essencial para assegurar o uso exclusivo e

legítimo de uma marca no território nacional. De acordo com a LPI, uma marca é definida como um sinal distintivo que permite a identificação de produtos ou serviços, constituindo-se em um ativo estratégico no mercado por agregar valor e construir identidade para as empresas. O registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere exclusividade à empresa titular, protegendo-a contra usos indevidos por terceiros.

No contexto do caso Gradiente vs. Apple, emerge como elemento central o princípio da anterioridade, que assegura direitos à empresa que realiza o registro da marca primeiro no Brasil, independentemente de seu uso efetivo ou do reconhecimento internacional posterior. Esse princípio é essencial para proporcionar previsibilidade e segurança jurídica, evitando que marcas locais sejam impactadas pela entrada de grandes corporações estrangeiras. Além disso, a exclusividade atribuída pelo registro busca impedir situações em que terceiros utilizem marcas registradas de modo a gerar confusão entre os consumidores.

Outro aspecto relevante é o conceito de marca notoriamente conhecida, que se refere a marcas amplamente reconhecidas e de grande valor no cenário internacional. Esse conceito é amparado pela Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário, e visa estabelecer padrões globais de proteção, mesmo quando não há registro formal no país em questão. Entretanto, a implementação desse princípio no Brasil depende de regulamentações nacionais, sendo geralmente aplicada em casos em que o uso indevido por terceiros possa comprometer significativamente a marca notória. Embora a LPI priorize a proteção de marcas registradas, o ordenamento jurídico brasileiro admite debates sobre como proteger marcas estrangeiras amplamente conhecidas.

A análise teórica também inclui a teoria dos direitos adquiridos, que reforça a importância dos registros formais como instrumentos para garantir a proteção jurídica de marcas previamente estabelecidas, bem como a necessidade de adequar tais direitos ao cenário globalizado. Adicionalmente, destaca-se a teoria do interesse público, que avalia o impacto de decisões judiciais sobre consumidores e sobre o mercado, particularmente em casos que envolvem marcas amplamente reconhecidas e disputas entre empresas nacionais e internacionais.

Com base nesses conceitos, este estudo busca analisar as limitações e os desafios da proteção de marcas no Brasil, examinando como os princípios da LPI, da anterioridade e da notoriedade interagem em disputas judiciais que envolvem players globais e locais. Tal análise é essencial para compreender o equilíbrio entre os direitos das empresas e a necessidade de proteção ao consumidor em um ambiente comercial cada vez mais globalizado.

### 3. Resultados e Discussão

Os resultados do caso Gradiente vs. Apple reforçam a aplicação prática do princípio da anterioridade, que é um pilar central na proteção de marcas no Brasil. A Gradiente assegurou seus direitos sobre a marca "iPhone" com base no registro formal realizado em 2000, antes do lançamento do dispositivo homônimo pela Apple em 2007. No entanto, o julgamento revelou que a aplicação desse princípio em um mercado globalizado exige maior flexibilidade, especialmente ao lidar com marcas de notoriedade internacional.

A notoriedade global da Apple e o interesse público foram desafios centrais no caso, expondo fragilidades e fortalezas da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Enquanto o princípio da anterioridade garantiu à Gradiente os direitos sobre o registro da marca "iPhone", a ausência de critérios objetivos para tratar marcas notórias e a

desconexão com tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, revelaram limitações do sistema brasileiro diante da globalização. Por outro lado, a LPI demonstrou força ao proteger marcas locais e assegurar segurança jurídica para registros nacionais, reafirmando a relevância do INPI no contexto de disputas com grandes corporações globais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de permitir a coexistência das marcas destacou a flexibilidade do Judiciário brasileiro, equilibrando direitos adquiridos, interesse público e acesso dos consumidores, ao mesmo tempo que sinalizou a necessidade de modernizações na LPI para atender às demandas de um mercado globalizado.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permitiu a coexistência da marca "iPhone" entre Gradiente e Apple, teve como base uma análise equilibrada dos direitos adquiridos e do interesse público. Enquanto a Gradiente foi reconhecida como titular legítima do registro, a notoriedade global da Apple também foi considerada, o que levou à conclusão de que ambas poderiam atuar no mercado brasileiro sem gerar confusão significativa aos consumidores. Essa decisão expôs a dualidade do sistema brasileiro: por um lado, protege marcas locais; por outro, enfrenta dificuldades em harmonizar-se com o dinamismo do mercado global.

Um dos desdobramentos mais importantes desse caso está relacionado à necessidade de modernizar a Lei de Propriedade Industrial (LPI). A decisão revelou que, embora o princípio da anterioridade continue sólido para garantir previsibilidade e segurança jurídica, ele enfrenta limitações quando aplicado a marcas globais amplamente reconhecidas. O caso trouxe à tona a importância de critérios mais claros para lidar com marcas notórias e de maior alinhamento com tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris.

Além disso, o julgamento aponta para a necessidade de um diálogo mais amplo entre a proteção de marcas locais e o interesse público. A coexistência decidida pelo STJ sugere um caminho viável para evitar conflitos entre empresas nacionais e estrangeiras, mas também levanta a questão de até que ponto o sistema brasileiro está preparado para lidar com disputas envolvendo grandes corporações globais. Nesse sentido, o caso é emblemático para futuras reformas na LPI, tanto no que diz respeito à proteção de marcas registradas quanto na adaptação do sistema às demandas do comércio internacional.

Por fim, o caso *Gradiente vs. Apple* serve como um alerta para empresas brasileiras sobre a importância do registro precoce de marcas como estratégia para consolidar sua posição no mercado. Ele também destaca o papel do Judiciário brasileiro na busca por um equilíbrio entre direitos locais e os desafios impostos pela globalização, reafirmando a necessidade de uma abordagem integrada entre a legislação nacional e as práticas internacionais.

### **3.1 Limitações da Lei de Propriedade Industrial (LPI) em Relação às Marcas Notórias Estrangeiras**

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) foi concebida para resguardar os direitos de propriedade intelectual no Brasil, abrangendo patentes, marcas e desenhos industriais. Contudo, ao lidar com marcas notórias estrangeiras, a legislação enfrenta desafios significativos, que podem limitar sua eficácia em um contexto globalizado.

Embora a LPI preveja proteção especial para marcas de alto renome (art. 125), essa garantia aplica-se apenas às marcas que possuem registro prévio no Brasil. Assim, marcas amplamente reconhecidas no exterior, mas que não foram registradas localmente, encontram obstáculos para obter proteção automática. Essa situação

contrasta com o que determina a Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário. A CUP estabelece que marcas notórias devem ser protegidas independentemente do registro, mas sua aplicação prática no Brasil tem sido marcada por inconsistências.

Outro ponto crítico é a exigência de que o titular da marca notória apresente evidências substanciais para comprovar seu reconhecimento. Esse ônus probatório pode ser um desafio considerável para empresas estrangeiras que ainda não possuem operações consolidadas no Brasil, dificultando o acesso a essa proteção legal. Além disso, a falta de parâmetros objetivos na legislação brasileira para determinar a notoriedade de uma marca abre margem para interpretações subjetivas, resultando em decisões judiciais inconsistentes e aumentando a insegurança jurídica.

Portanto, embora a LPI seja robusta no que se refere à proteção de marcas registradas nacionalmente, ela apresenta lacunas significativas ao tratar de marcas notórias estrangeiras. Essas limitações indicam a necessidade de modernizações na legislação, com a inclusão de critérios claros e objetivos para o reconhecimento da notoriedade e uma maior integração com os compromissos assumidos em tratados internacionais, como a CUP. Essas medidas poderiam fortalecer o sistema brasileiro, tornando-o mais alinhado às demandas de um mercado global cada vez mais interconectado.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) visa proteger direitos de propriedade intelectual no Brasil, incluindo patentes, marcas e desenhos industriais. No entanto, quando se trata de marcas notórias estrangeiras, a legislação brasileira enfrenta limitações consideráveis:

A LPI brasileira oferece proteção especial para marcas de alto renome (art. 125), independentemente do ramo de atividade, mas essa proteção é limitada às marcas que já possuem registro no Brasil. Marcas notórias estrangeiras que não estão registradas localmente, ainda que amplamente conhecidas, podem encontrar dificuldades para obter proteção automática. Isso contrasta com a Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário, que prevê a proteção de marcas notórias independentemente do registro. No entanto, na prática, a implementação desse princípio pode ser inconsistente.

Para que uma marca seja reconhecida como notória ou de alto renome, o ônus probatório recai sobre o titular, que precisa apresentar provas robustas de sua notoriedade, o que pode ser desafiador para empresas estrangeiras que não têm uma presença comercial significativa no Brasil.

A legislação brasileira carece de critérios específicos para determinar a notoriedade de uma marca. Na ausência de parâmetros claros, as decisões podem ser subjetivas, levando a inconsistências nos julgamentos e maior insegurança jurídica para titulares de marcas estrangeiras.

### 3.2 Comparação Internacional e Exemplos

Os sistemas de proteção de marcas adotados por diferentes países refletem abordagens diversas, moldadas por seus contextos jurídicos e econômicos. A análise comparativa entre Brasil, Estados Unidos, União Europeia e China revela práticas que podem inspirar aprimoramentos na legislação brasileira, ao mesmo tempo que destaca lacunas e oportunidades.

Nos Estados Unidos, a proteção de marcas é fundamentada no princípio do uso comercial (*first-to-use*), o que significa que o direito sobre uma marca pode ser adquirido mesmo sem registro, desde que seu uso seja contínuo e significativo no mercado. Essa abordagem oferece flexibilidade e permite que empresas menores,

ainda em processo de registro, protejam suas marcas contra terceiros. No entanto, o registro formal junto ao United States Patent and Trademark Office (USPTO) continua sendo altamente recomendado, pois confere direitos adicionais, como proteção federal, maior segurança jurídica e possibilidade de litígios contra infrações. Essa ênfase no uso cria um sistema dinâmico e prático, mas pode gerar desafios em termos de documentação do uso efetivo, especialmente em mercados amplos e competitivos como o norte-americano.

Na União Europeia, a proteção de marcas combina abrangência e critérios claros. O Regulamento de Marca da União Europeia estabelece um sistema unificado, que permite o registro e a proteção de marcas em todos os Estados-Membros. Além disso, marcas notórias recebem proteção mesmo sem registro formal, desde que se comprove sua reputação significativa em pelo menos um país do bloco. Essa abordagem harmonizada reduz subjetividades e oferece maior segurança jurídica. O Artigo 6 bis da Convenção da União de Paris, aplicado de forma consistente na UE, reforça a proteção de marcas notórias ao definir parâmetros claros para reconhecimento. Essa uniformidade facilita o comércio dentro da região e proporciona um modelo inspirador para outros países.

Já na China, conhecida historicamente por desafios relacionados a "squatters de marcas" (apropriação de marcas não registradas), reformas recentes têm fortalecido a proteção de marcas notórias e internacionais. A legislação atual permite que marcas amplamente reconhecidas sejam protegidas, mesmo sem registro local, desde que sua notoriedade seja comprovada. A aplicação tem sido aprimorada por meio de medidas administrativas e judiciais, buscando equilibrar os interesses de empresas locais e estrangeiras. Esse esforço reflete o crescente interesse da China em atrair investimentos estrangeiros, garantindo um ambiente de negócios mais confiável e previsível.

### **3.3 Diferenças Entre as Legislações Brasileira e Estadunidense e Seus Impactos Econômicos e Sociais**

Os sistemas de proteção de marcas no Brasil e nos Estados Unidos apresentam abordagens distintas, refletindo diferenças estruturais e operacionais em suas legislações. No Brasil, o sistema é guiado pelo princípio da anterioridade, segundo o qual o direito exclusivo ao uso de uma marca é garantido ao primeiro registro formal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Essa prática assegura previsibilidade e segurança jurídica, mas sua dependência do registro formal limita a proteção de marcas que, apesar de amplamente conhecidas, não são registradas localmente. Exceções existem, como no caso de marcas notoriamente conhecidas, protegidas pelo artigo 126 da Lei nº 9.279/96 e respaldadas pela Convenção da União de Paris, mas sua aplicação prática é muitas vezes inconsistente, devido à ausência de critérios objetivos para comprovar notoriedade.

Nos Estados Unidos, a proteção de marcas segue o princípio do uso comercial (*first-to-use*), que prioriza o uso contínuo e significativo da marca no mercado, independentemente de registro formal. Apesar disso, o registro no United States Patent and Trademark Office (USPTO) é fortemente recomendado, pois oferece vantagens como proteção federal e facilidade na aplicação de direitos contra infrações. Esse modelo é mais flexível e permite que empresas em estágio inicial defendam seus direitos com base no uso efetivo, embora exija provas robustas de uso, o que pode representar um obstáculo para pequenas empresas.

A coexistência de marcas semelhantes, como exemplificado no caso *Gradiente vs. Apple*, expõe implicações econômicas e sociais relevantes. Quando uma marca

local compete com uma marca global notória, os consumidores podem enfrentar confusão quanto à origem do produto, prejudicando sua experiência e enfraquecendo a confiança na marca notória. Além disso, a falta de proteção clara para marcas notórias estrangeiras pode desencorajar investimentos internacionais no Brasil, uma vez que corporações globais podem temer disputas jurídicas prolongadas e onerosas, impactando negativamente o ambiente de negócios e a competitividade do mercado local.

Por outro lado, uma proteção excessiva para marcas globais pode sufocar o surgimento de novos negócios locais, criando barreiras para o registro de marcas nacionais e limitando o empreendedorismo. Pequenas empresas podem ser desestimuladas a inovar ou competir em setores dominados por marcas de renome internacional, principalmente quando os critérios para definir notoriedade são vagos ou inconsistentes.

#### **4. Conclusão**

O caso Gradiente vs. Apple ressalta os desafios do sistema jurídico brasileiro em equilibrar a proteção de marcas locais com as demandas de um mercado globalizado. A decisão de permitir o uso simultâneo da marca "iPhone" no Brasil reflete a aplicação consistente do princípio da anterioridade, mas também evidencia a necessidade de modernizações na Lei de Propriedade Industrial (LPI). Tais aprimoramentos poderiam incluir a definição de critérios objetivos para a notoriedade de marcas e uma maior integração com tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris.

Além disso, o caso destaca a importância do registro formal antecipado como estratégia para empresas nacionais garantirem seus direitos. Ele também reforça o papel do INPI e do sistema judicial brasileiro na defesa de marcas locais, incentivando organizações a adotar uma postura proativa na proteção de seus ativos de propriedade intelectual.

Por fim, para enfrentar os desafios impostos pela globalização e assegurar um ambiente de negócios mais justo e atrativo, o Brasil deve buscar um equilíbrio entre a proteção de marcas locais e o reconhecimento de marcas notórias. Reformas na LPI podem contribuir para a criação de um sistema jurídico mais adaptado às complexidades do mercado global, promovendo inovação e garantindo segurança jurídica para investidores nacionais e estrangeiros. Em última instância, o caso enfatiza a necessidade de flexibilidade legislativa para proteger os direitos de propriedade intelectual em um cenário econômico cada vez mais integrado.

## Referências

BARBOSA, Denis Borges. *Curso de Propriedade Intelectual*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Saraiva, 2022.  
LEITE, Eduardo. *Proteção de Marcas no Brasil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

ALCANTARA, Fabrícia. A proteção das marcas no direito brasileiro. *Revista Brasileira de Direito Internacional*, Curitiba, v. 4, n. 4, jul./dez. 2006.

COPETTI, Michele. *El arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marca en Brasil*. Tese (Doutorado) – Universitat de Valencia, Valência, 2015.  
Disponível em:  
[https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/50014/Tesis\\_michele\\_copetti\\_deposito.pdf?sequence=1](https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/50014/Tesis_michele_copetti_deposito.pdf?sequence=1). Acesso em: 1 out. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva ao tempo. 2011. Disponível em:  
[http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade\\_marca.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf). Acesso em: 1 out. 2024.

BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri. Disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato20192022/2019/decreto/D10033.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/decreto/D10033.htm). Acesso em: 1 out. 2024.

EXAME. Disputa entre Gradiente e Apple tem definição no TRF. Disponível em:  
<https://exame.com/tecnologia/disputa-entre-gradiente-e-apple-tem-definicao-no-trf/>. Acesso em: 1 out. 2024.

BRASIL. Anexo do Decreto nº 1.263, de 1994. Disponível em:  
[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf). Acesso em: 1 out. 2024.

SILVA LOPES ADVOGADOS. Registro de marca nos Estados Unidos: saiba como funciona. Disponível em: <https://silvalopes.adv.br/registro-de-marca-nos-estados-unidos-saiba-como-funciona/>. Acesso em: 1 out. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas*. Rio de Janeiro: INPI, 2013.  
Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01\\_cartilhamarcas\\_21\\_01\\_2014\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf). Acesso em: 1 out. 2024.