

Caso da Apple (iPhone) x Samsung (Galaxy) nos EUA decidido pela Corte de Apelações do Circuito Federal: Propriedade intelectual em alta

Milton Lucídio Leão Barcellos¹

Introdução

No dia 18 de maio de 2015 a Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA exarou decisão que confirmou na quase totalidade a decisão prévia da Juíza Lucy Koh no sentido de, resumidamente, reconhecer a infração das patentes e desenhos industriais da Apple pela Samsung, assim como condenar a Samsung ao pagamento de indenização.

As patentes e desenhos industriais estadunidenses reconhecidos como violados são os seguintes: Desenhos Industriais (conhecidos nos EUA como “Design Patents”) números D618,677, D593,087 e D604,305, os quais protegem certos elementos estéticos distintivos incorporados no iPhone, assim como as patentes de invenção números 7,469,381, 7,844,915 e 7,864,163, as quais protegem certas tecnologias de interface de usuário incorporadas no iPhone. Além das patentes e desenhos industriais violados, a Apple alegou também violação do seu *trade dress* com base na anterioridade do registro de marca estadunidense número 3,470,983 cumulado com a violação do *trade dress* de certos elementos na configuração do iPhone. Em resumo, esses são os direitos de propriedade intelectual que fundamentam esta ação judicial.

Após a submissão do caso ao Júri (procedimento específico diverso do brasileiro para solução de causas cíveis), a Juíza Lucy Koh reconheceu a violação de todos os direitos de propriedade intelectual da Apple acima mencionados em sintonia com a decisão do Júri, mas limitando os danos inicialmente estipulados em valor superior a um bilhão de dólares estadunidenses àqueles relacionados ao período em que a Samsung efetivamente teve conhecimento da existência das patentes e desenhos industriais da Samsung, devendo ser recalculado o *quantum debeatur*. Nesse aspecto, similar o direito brasileiro que prevê que a indenização somente pode abranger o período em que o infrator tinha ciência da existência do direito (seja pela publicação oficial do pedido de patente, seja pela notificação formal que informa a violação).

Com efeito, com base na apelação da Samsung, contra-razões da Apple e diversos pareceres de partes interessadas na qualidade de *amicus curies*, o Colegiado composto pelo Relator Prost e os Juízes de segunda instância O’Malley e Chen, decidiu de forma unânime que: a) confirma a decisão do Júri de violação de todos os desenhos industriais suscitados da Apple; b) confirma a validade das patentes de invenção da Apple e suas violações pela Samsung; c) confirma os danos arbitrados por violação dos desenhos industriais e patentes da Apple; d) reforma a decisão do Júri quanto à existência de proteção do *trade dress* da Apple, de modo a determinar o recálculo dos danos excluindo os valores relacionados à violação do *trade dress*.

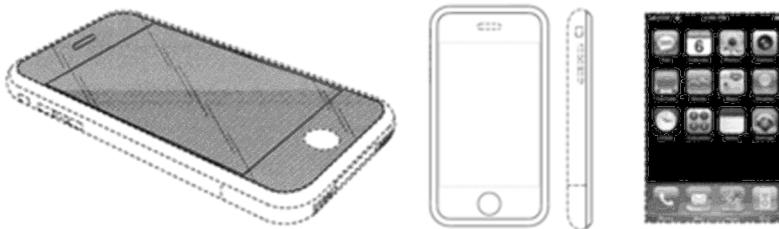
Em uma síntese apertada, essas são as fundamentações e determinações da Corte de Apelações do Circuito Federal neste caso emblemático e popularmente conhecido.

¹ Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS. Especialista em Direito Internacional pela UFRGS. Advogado e Agente da Propriedade Industrial sócio da Leão Propriedade Intelectual.

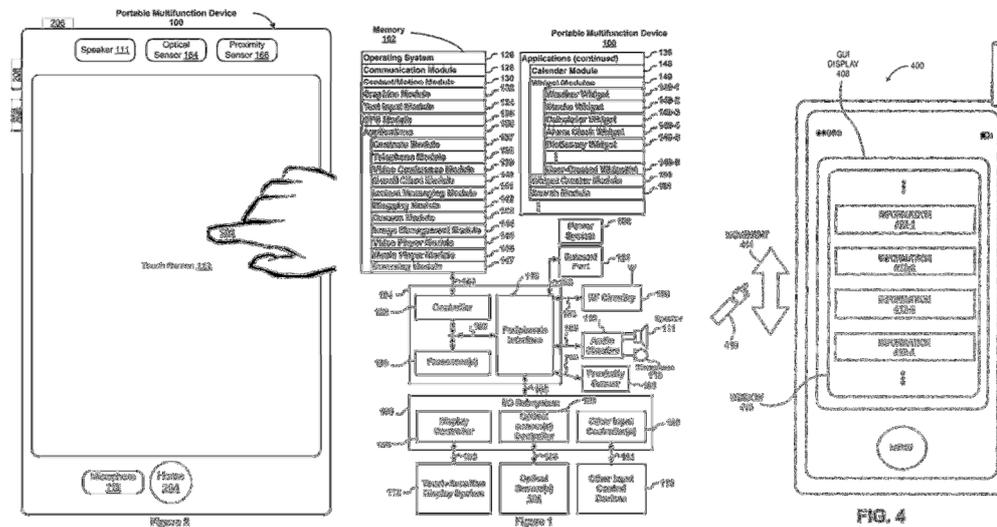
Análise da decisão

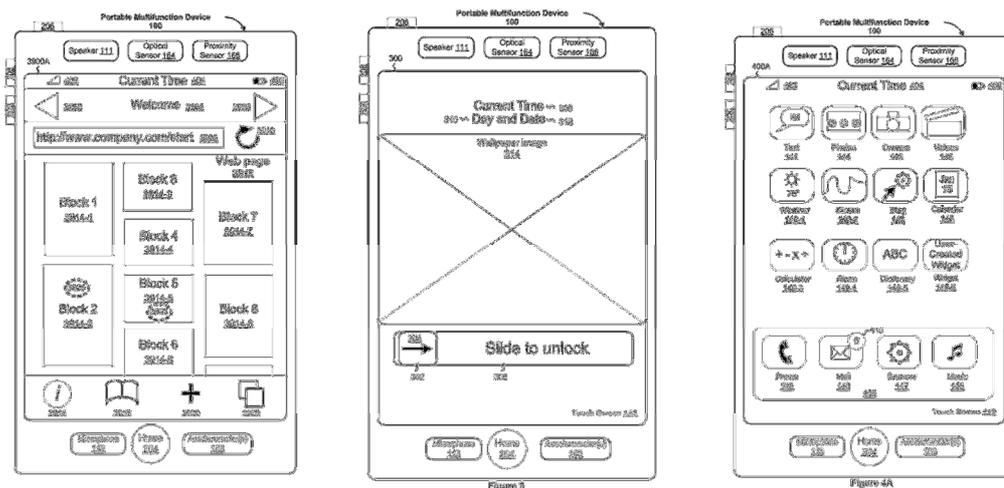
Como o caso envolve desenhos industriais, patentes e trade dress, para melhor compreensão, importante fracionar exemplificativamente os direitos de propriedade intelectual da Apple tidos por violados.

Desenhos industriais violados: Abaixo segue uma das vistas de cada um dos três registros de desenhos industriais registrados nos EUA pela Apple e violados pela Samsung de acordo com a confirmação da Corte de Apelações:



Patentes violadas: Diferentemente dos desenhos industriais acima que protegem exclusivamente aspectos estéticos, as patentes violadas referem-se à tecnologias relacionadas à métodos e sistemas de detecção de movimento, maior interação com usuário e operações com o display, conforme algumas ilustrações abaixo extraídas das três patentes objeto do litígio:





Trade dress: De acordo com a decisão dos Juizes de segunda instância, foi reformada a sentença quanto à violação do *trade dress*, pois concluíram que o suposto *trade dress* abrangendo o registro da marca número 3,470,983 e aspectos da configuração do iPhone que não eram registrados da Apple não estariam protegidos e, desta forma, não teriam sofrido diluição. Portanto, abaixo a marca registrada (figurativa, protegendo a classe 09) que, além dos elementos não registrados (como o smartphone retangular com cantos arredondados, uma superfície inteira lisa cobrindo todo o produto, etc) que a Apple alegou fazerem parte do seu *trade dress* alegadamente violado pela Samsung, fez parte da decisão:



Com esta melhor compreensão dos diversos elementos que compõem o presente caso sob análise (n. 2014-1335, 2015-1029), podemos visualizar e interpretar melhor a decisão final exarada em 18 de maio de 2015, inclusive os seus motivos de rejeição do argumento da Apple de violação do seu suposto *trade dress*.

De fato, a decisão deste caso emblemático na área de smartphones indica uma atribuição de real valor aos direitos de propriedade intelectual de cunho estético e técnico nos EUA que estejam devidamente protegidos, assim como demonstra um maior ônus probatório para o titular de alegado *trade dress* no sentido de desvincula-lo de sua funcionalidade para que caracterize a proteção e o risco de diluição², conforme trecho abaixo da decisão:

² Ver proteção do *trade dress* via Lanham Act estadunidense disponível em http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf, acessado em 19.05.2015.

“Thus, it is necessary for us to determine first whether Apple’s asserted trade dresses, claiming elements from its iPhone product, are nonfunctional and therefore protectable”³.

E mais, ultrapassando a questão de violação dos direitos de propriedade intelectual e analisando a decisão do ponto de vista dos danos, estabelece um rigor maior para a indenização por violação de desenhos industriais do que usualmente. Ou seja, determina o cálculo dos danos com base no “lucro total”, conforme trecho abaixo do acórdão:

“In reciting that an infringer “shall be liable to the owner to the extent of [the infringer’s] total profit,” Section 289 explicitly authorizes the award of total profit from the article of manufacture bearing the patented design. Several other courts also concluded that Section 289 authorizes such award of total profit”. Conclui a Corte estadunidense mais adiante que: “We agree with the district court that there was no legal error in the jury instruction on the design patent damages. Samsung does not argue a lack of substantial evidence to support the damages awards under the district court’s jury instruction. We therefore affirm the damages awarded for design patent infringements”⁴.

Breves considerações conclusivas

Evidentemente que o acórdão estadunidense ora abordado possui diversos outros aspectos que merecem uma reflexão maior, inclusive de direito comparado, como, por exemplo, o grau de originalidade exigido para ser considerado um “novo desenho”, os limites da proteção marcária no que tange à caracterização de “propriedade” de *trade dress* não funcional, o amplo e muitas vezes indefinido escopo de proteção de invenções de métodos, a equalização do direito concorrencial e do consumidor com o direito de propriedade intelectual, entre outros aspectos de extrema relevância na área da propriedade intelectual, de modo que o foco sucinto, descritivo e reflexivo deste texto seria desvirtuado caso assim procedesse.

Em síntese conclusiva, estamos nas últimas décadas presenciando um momento histórico da propriedade intelectual retratado exemplificativamente por este caso: diversos direitos de propriedade intelectual cumulados em um mesmo produto que está incorporado ao dia-a-dia de boa parte das pessoas ao redor do mundo. Propriedade intelectual sem fronteiras, mas com diferentes limites hermenêuticos dependendo do sistema jurídico de cada país ou região, resultando em um complexo (mas nunca “complicado”) desafio para os inovadores no sentido de não apenas criar e preservar legalmente produtos e novas soluções e tecnologias, mas também de assegurar um mínimo de segurança jurídica quanto à não violação de direitos intelectuais preexistentes de terceiros.

³ Ver íntegra da decisão disponível em <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1335.Opinion.5-14-2015.1.PDF>, acessado em 19.05.2015, página 7.

⁴ Ver íntegra da decisão disponível em <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1335.Opinion.5-14-2015.1.PDF>, acessado em 19.05.2015, páginas 26 e 28.