



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007310-72.2019.4.04.7205/SC

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

APELANTE: _____ (AUTOR)

APELADO: _____ (RÉU)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de nulidade de registro de desenho industrial proposta por _____ em face do _____ e de _____ a fim de que seja declarada a nulidade do registro deferido em favor desta última.

A sentença julgou improcedente o pedido (**155.1**):

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos procuradores das requeridas, pro rata, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento pelo IPCA-E, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos do art. 1.010 do CPC.

Suscitada em contrarrazões questão resolvida na fase de conhecimento, intimese o apelante para, em 15 (quinze) dias, querendo, manifestar a respeito, a teor do art. 1.009, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

*Os embargos de declaração opostos pela _____ foram rejeitados (**176.1**).*

_____ interpôs apelação, alegando que (i) o juízo de origem adotou método inadequado para comparação dos desenhos, examinado os objetos por meio de critério da

busca de diferenças e não das semelhanças, bem como não se desincumbiu do seu ônus argumentativo ao contrariar a prova técnica produzida, (ii) o perito deixou claro que as diferenças existentes não se sobrepõem às manifestas semelhanças entre os desenhos, (iii) *o perito, a todo momento, enaltece que a análise por semelhança se pauta em uma comparação rápida, sem analisar pormenores e diferenças sutis, pois é assim que o consumidor leigo irá olhar e comparar na dinâmica do mercado fático*, (iv) os objetos devem ser apreciados em suas semelhanças e não em suas diferenças, visando a proteger elementos visualmente perceptíveis, cujas semelhanças podem causar confusão aos olhos de quem os vê, (v) a sentença confunde os conceitos de novidade e originalidade; os objetos não são idênticos, cumprindo o requisito da novidade, mas se assemelham, violando o requisito da originalidade, (vi) os apelados não apresentaram nenhum conjunto de desenhos de terceiros que pudesse provar desgaste ou diluição das características criadas pelo apelante, ao contrário do caso hipotético dos veículos, apresentado na sentença, que pressupõe a existência de diversos outros desenhos, registrados ou não (169.1).

Foram apresentadas contrarrazões (190.1 e 191.1).

É o relatório.

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que há substanciais diferenças entre os desenhos comparados, suficientes para tornar hígido o registro concedido à demandada:

(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende a parte autora a anulação do registro do desenho industrial - BR 30 2018 056008 6, intitulado "Configuração aplicada em Reservatório de Alimentação", depositado em 21/12/2018 e concedido em 06/03/2019, para que a ré deixe de explorar o conteúdo do referido registro.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), no que diz respeito aos desenhos industriais registráveis, dispõe que:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

O art. 96 da mencionada lei considera como novo o desenho industrial quando não compreendido no estado da técnica. O parágrafo primeiro esclarece que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Ou seja, o estado da técnica compreende tudo que tiver sido divulgado por uso ou qualquer outro meio, até a data do depósito do pedido de titularidade do desenho industrial. O prévio registro de desenho industrial (como a parte autora defende ter ocorrido em relação ao registro nº BR 30 2014 000322 4, de sua titularidade), faz presumir já estar o desenho compreendido no estado da técnica, afastando o direito ao novo registro.

O autor defende, com base na comparação de elementos de ambos os desenhos objeto do feito, que o registro nº BR 30 2018 056008 6 não poderia ter sido deferido pelo INPI, uma vez que possuiria demasiada semelhança com o desenho objeto de seu registro. Compulsando os autos, entretanto, verifico que não há como acolher a pretensão deduzida pela parte autora.

O laudo pericial produzido nos presentes autos (evento 106), efetuou comparação dos desenhos separando algumas características dos produtos (que se assemelham, mas não são idênticas), e não o conjunto dos desenhos objeto dos registros (paradigma e impugnado), razão pela qual, na subjetiva análise do Expert, entendeu inexistente uma configuração visual distintiva entre os dois produtos.

Contudo, no entender deste Juízo, a primeira premissa aplicável na comparação entre os desenhos é a consideração da configuração visual completa como parâmetro de comparação, e não apenas de

determinados elementos, separados do conjunto. O parágrafo único do artigo 97 da LPI (suso transrito) estabelece que "o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos", de modo que a semelhança de poucos elementos estéticos do conjunto não é suficiente para caracterizar a ausência de originalidade.

Não fosse assim, numa situação hipotética em que o desenho de um automóvel fosse registrado com determinada característica visual (farol retangular, por exemplo), nenhum outro desenho de veículo poderia contar com elemento semelhante, o que, a toda evidência, não representa o espírito da Lei de Proteção da Propriedade Industrial.

*No presente caso, a mera confrontação visual entre os desenhos industriais objeto da contestação da parte autora, apresentados nos processos administrativos referentes aos respectivos registros (**evento 30, DOCI**), demonstra que há sim configuração visual distinta, a permitir a coexistência de ambos os registros.*

Para melhor compreensão do entendimento ora manifestado, entendo salutar a juntada das figuras que instruíram os pedidos de registro no corpo da presente decisão.

Quanto ao registro nº BR 30 2014 000322 4, de titularidade do requerente, as figuras são as seguintes:

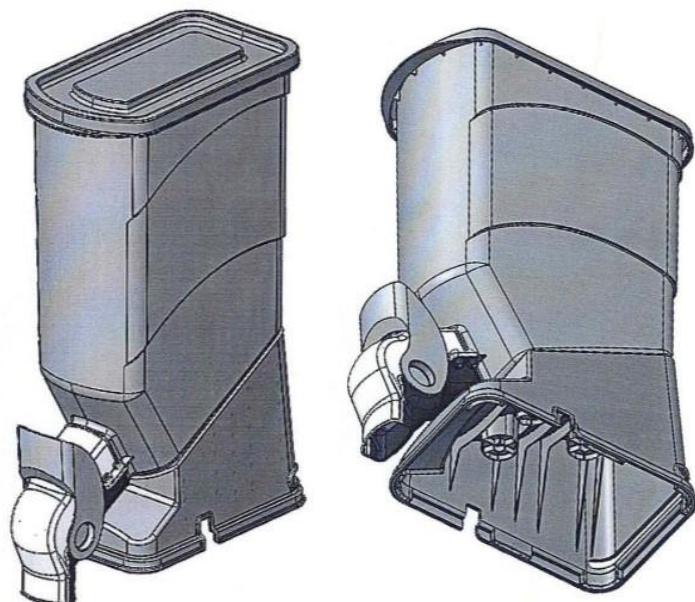


FIGURA 3



FIGURA 4



FIGURA 5



FIGURA 7

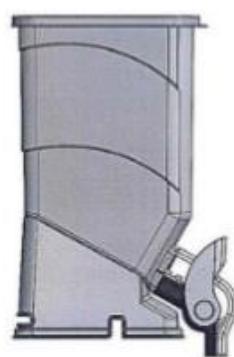


FIGURA 6



FIGURA 8



Já quanto ao registro impugnado nº BR 30 2018 056008 6, as figuras existentes no processo administrativo são as seguintes:

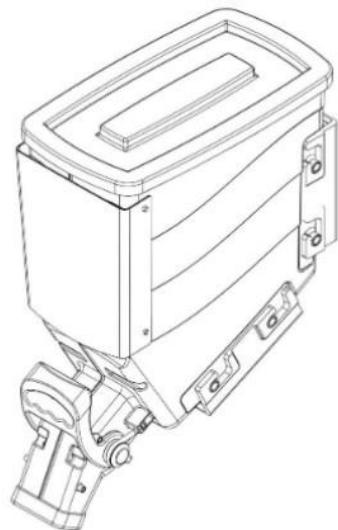


Fig. 1.1

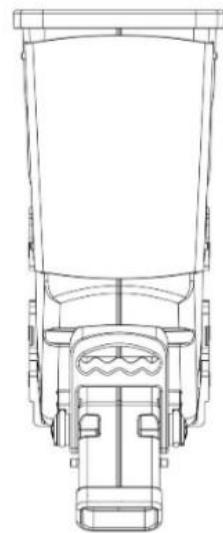


Fig. 1.2

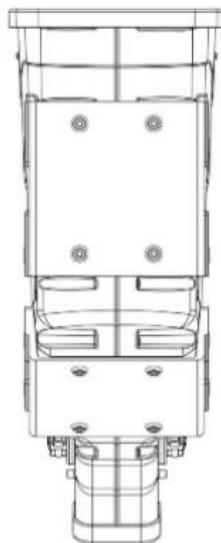


Fig. 1.3

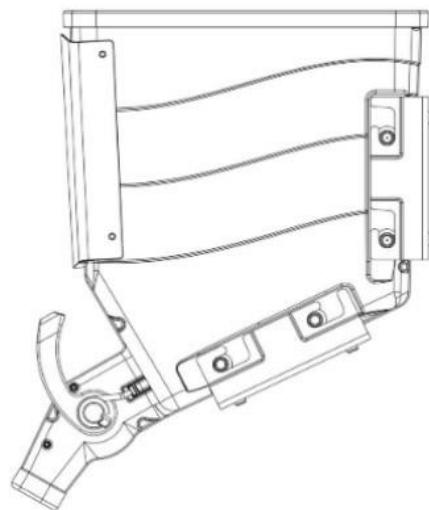


Fig. 1.4

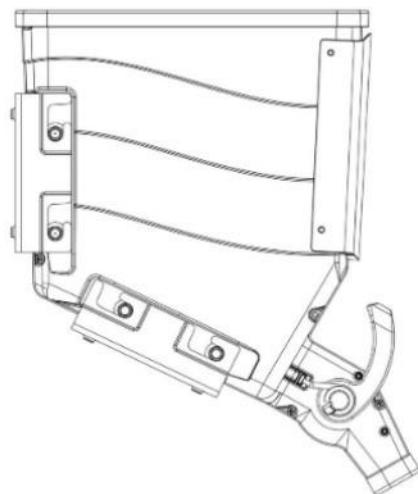


Fig. 1.5

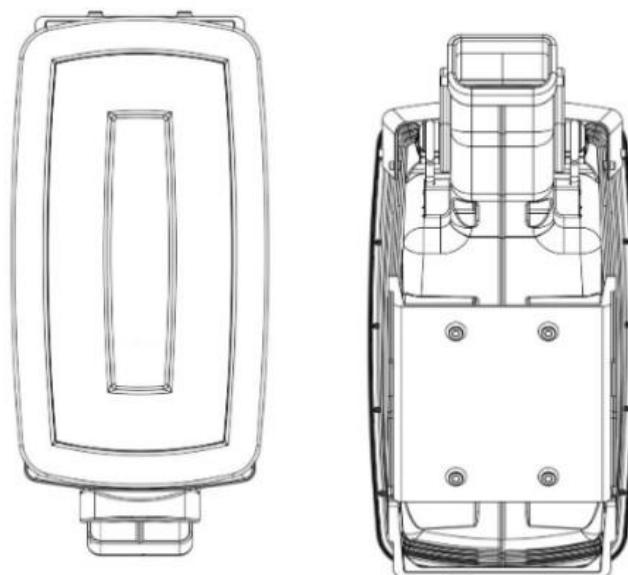


Fig. 1.6

Fig. 1.7

A análise comparativa dos desenhos, em sua íntegra (sem a supressão do suporte existente no desenho da parte autora, parte integrante indissociável do registro) demonstra que não há falar em nulidade do registro concedido à ré, uma vez que o desenho impugnado atende aos requisitos da LPI.

*Ainda que a conclusão externada pelo Sr. Perito tenha referido ausência de inovação no desenho impugnado, as respostas apresentadas aos quesitos formulados pela ré (**evento 106, DOC5**) demonstram o contrário, porquanto apontam divergências suficientes para afastar a similitude invocada. Dentre os critérios de diferenciação, destacam-se: (a) a existência de um suporte no desenho da parte autora, que permite a utilização do "dispenser" apoiado em superfície plana, inexistente no produto investigado, que necessariamente é fixado em suportes através de sistema de pinos; (b) a existência de inclinação na base do desenho investigado, inexistente no desenho da parte autora (em razão do suporte, parte integrante do produto); (c) bico dosador do desenho da autora possui saída vertical, sendo acionado com a alavanca puxada para frente, enquanto o bico dosador do desenho contestado possui saída inclinada, com alavanca puxada para trás; (d) existência de uma carenagem frontal no desenho impugnado, que não consta no desenho do autor; (e) conjunto de linhas laterais ornamentais diverso, quer em quantidade, quer em formato (ondulado X curvos); (f) tampas dos dispensers são diferentes, tanto no formato quanto no tamanho dos ornamentos; (g) vista da parte traseira dos desenhos diferente.*

*Os elementos de comparação utilizados pelo autor para indicar semelhança entre os desenhos não são suficientes para caracterizar a alegada ausência de inovação do registro impugnado, não havendo como acolher a pretensão deduzida na inicial. Entendo que o parecer apresentado pelo INPI analisa com precisão a controvérsia, razão pela qual peço vênia para transcrever excertos elucidativos (**evento 30, DOC1**):*

Para comprovar suas alegações, a autora apresenta nas fls. 5 a 7 da inicial um quadro comparativo entre as configurações dos objetos em questão. Contudo, cabe ressaltar que esse quadro comparativo está equivocado, na medida em que propõe a supressão de uma das partes do registro BR 30 2014 000322-4, que chama de suporte. Essa conduta nos parece inadmissível, porque o referido suporte é parte integrante da configuração original do objeto, conforme consta no documento depositado no INPI e por isso, para fins de comparação, não deve ser omitido.

Assim sendo, a análise comparativa deve ser feita com base em todas as vistas, levando em consideração a configuração dos objetos na íntegra, tal qual aparecem nos respectivos documentos de registro.

Na comparação entre as vistas superiores dos dois objetos, percebe-se que a tampa do dispensador do registro BR 30 2018 056008-6 é mais retangular e embora possua cantos arredondados, o contorno e o desenho dos rebaixos apresentam quinas mais acentuadas. Enquanto isso, a tampa do dispensador do registro BR 30 2014 000322-4 revela cantos mais

arredondados e, em seu contorno, a parte superior é reta e a parte inferior é curva.

Na comparação das vistas em perspectiva fica mais evidente a diferenciação das tampas por conta de seus ressaltos e rebaixos: enquanto no BR 30 2014 000322-4, o ressalto é mais largo, aproximando-se das bordas, no BR 30 2018 056008-6 o ressalto é bem mais estreito, destacando-se em relação as bordas. Voltando à comparação entre as vistas superiores, a partir dela também é possível verificar diferenças no desenho do bico dosador, que, visto de cima, apresenta aspecto mais reto no BR 30 2018 056008-6 e mais arredondado no BR 30 2014 000322-4. A comparação das vistas laterais direitas demonstra que o objeto do registro BR 30 2014 000322-4 inclui um suporte na parte inferior, elemento que não se apresenta no objeto do registro BR 30 2018 056008-6, o que, por si, já distingue as duas configurações. Além disso, revela contornos distintos e diferentes proporções entre os elementos que os compõem. Enquanto na lateral do objeto do registro BR 30 2014 000322-4 vêem-se dois frisos curvos, na lateral do objeto do BR 30 2018 056008-6, visualizam-se três frisos levemente ondulados, contornados por elementos de fixação tanto nas laterais quanto na parte inferior. Com relação ao bico dosador, também percebe-se configuração totalmente distinta: enquanto no dispensador do registro BR 30 2014 000322-4 a alavanca tem formato de vírgula robusta, com curvatura à direita, e o orifício de saída está completamente apontado para baixo, paralelo à tampa, no dispensador do BR 30 2018 056008-6, o bico dosador apresenta certa angulação e a alavanca apresenta formato de vírgula mais delgada, com curvatura voltada para a esquerda. A comparação entre as vistas frontais deixa clara a diferenciação conferida pelo suporte presente no objeto do registro BR 30 2014 000322-4. Também revela a diferença de angulação de abertura entre as paredes laterais dos contêineres e a diferença de proporção dos elementos que compõem os objetos dos registros citados. Além disso, demonstra a diferenciação nas configurações dos bicos dosadores, chamando a atenção uma espécie de alça com ondulações, presente no dispensador do BR 30 2018 056008-6, que não consta no objeto do registro BR 30 2014 000322-4. A comparação entre as vistas em perspectiva dos dois objetos reforçam os pontos de diferenciação notados nas outras vistas. O mesmo ocorre com as comparações entre as vistas posteriores e inferiores dos referidos objetos.

Assim sendo, com base na análise comparativa da configuração do objeto em tela com a anterioridade citada, concluímos que as características distintivas dos dois registros são bastante diferentes.

No que tange à utilização de cor semelhante nos produtos comercializados pelas partes (autora e ré), necessário salientar que os registros dos desenhos industriais paradigm e impugnado não contemplam a utilização de uma cor específica (em razão até da inexistência de previsão legal para tanto), de modo que a apreciação da alegação, do ponto de vista da nulidade do registro concedido pelo INPI (matéria cognoscível pela Jurisdição Federal) resta prejudicada. Pelas mesmas razões (matéria estranha ao pedido de anulação do

registro de desenho) não há como analisar, nos presentes autos, a alegação de que o produto exposto à venda pela demandada seria diverso daquele representado no desenho registrado pelo INPI (ausência da "carenagem" frontal diferenciadora), por se tratar de fato estranho à atuação do órgão federal, que deve ser debatido em demanda própria.

Em conclusão, entendo que a parte autora não comprovou que o registro combatido deixou de atender as exigências legais (artigos 95 e seguintes da Lei nº 9.279/1996), uma vez que há substanciais diferenças entre os desenhos comparados, suficientes para tornar hígido o registro concedido à demandada (nº BR 30 2018 056008-6), de modo que a improcedência de seu pedido é medida que se impõe.

(...)

Em exame dos autos, entendo que as razões do apelante devem ser acolhidas.

O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, assegura 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.

Com esse intuito, a Lei n. 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, conferindo proteção às patentes, marcas, indicações geográficas e aos desenhos industriais.

Os desenhos industriais são definidos pelo art. 95 da lei como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Destaca-se a finalidade estética do desenho industrial, o qual apenas confere uma configuração visual distinta a um objeto, sem aumento da suas utilidades ou funções.

O registro do desenho industrial, na lição de Fábio Ulhoa

¹

Coelho, depende de três requisitos: (i) novidade, (ii) originalidade e (iii) desimpedimento. Em relação à originalidade, o autor afirma:

A originalidade, por sua vez, é a apresentação de uma configuração visual distintiva, em relação aos objetos anteriores (LPI, art. 97). Algumas alterações no desenho registrado por outra pessoa podem significar novidade (já que não se encontram no estado da técnica); mas se não trouxerem para o objeto uma característica peculiar, que o faça perfeitamente distinguível dos seus pares, o registro não poderá ser concedido, em razão da falta de originalidade. Para o exemplo, lembre-se da famosa cadeira que Charles Mackintosh, arquiteto e designer escocês, projetou para a Hill House, em 1902. Cadeira de espaldar bem alto, formado por ripas pretas, que lembra

uma escada (sete ripas abaixo do assento, vinte e duas acima). As ripas mais altas são cortadas por traves verticais. Se um designer submeter ao INPI uma cadeira com estas mesmas características, mas com traves diagonais sobrepostas às ripas superiores, esta cadeira será eventualmente nova – posto nenhum outro designer a tivesse projetado, antes –, mas nada original. O resultado visual da nova cadeira não seria suficientemente distinto da do Mackintosh. A originalidade está para o desenho industrial como a inventividade está para a invenção. Quer dizer, o direito industrial protege as criações engenhosas do espírito humano, e não qualquer tipo de inovação trazida aos objetos.

Por conseguinte, não basta a mera alteração de características visuais de um objeto, sendo necessária inovação que as torne distingível de um objeto pré-existente, sob pena de não se encontrar preenchido o requisito da originalidade.

Neste ponto, é importante observar que, embora o parágrafo único do art. 97, da Lei n. 9.279/96, estabeleça que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, tal dispositivo se aplica aos casos em que são combinados traços não originais para a formação de composição inovadora.

²

De acordo com informação obtida no *site* do INPI :

O resultado visual original poderá ser alcançado combinando-se elementos conhecidos, nos termos do parágrafo único do art. 97 da LPI, desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros. Esse resultado original se refere à combinação de objetos no estado da técnica compondo outro objeto, não necessariamente de mesmo mercado, mas com forma plástica ornamental suficientemente diferente e original quanto à dos encontrados no estado da técnica, conforme o exemplo da ilustração a seguir.



Ref.: BR 30 2012 001571-5.

Configuração aplicada em embalagem em formato de veículo.

A forma plástica do objeto foi configurada usando elementos conhecidos em domínio público.

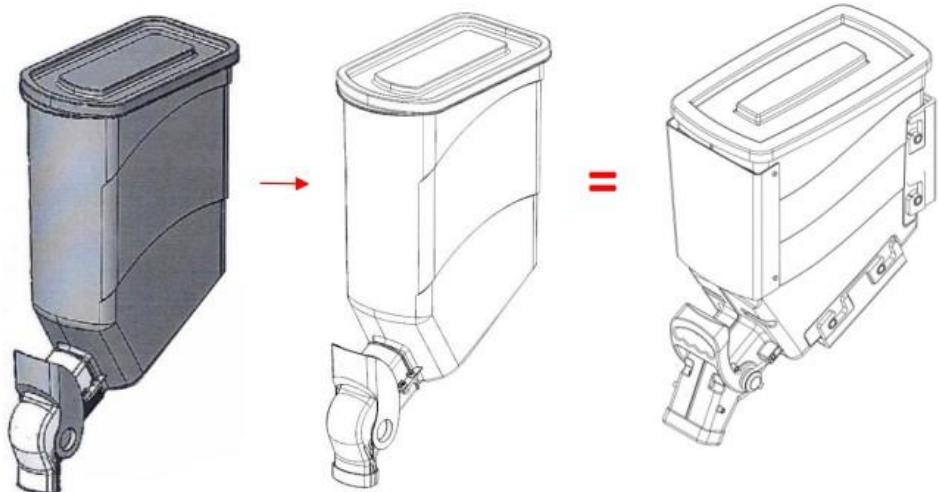
Ressalta-se, ainda, que a proteção conferida ao *design* de um produto está relacionada à impressão estética que proporciona ao consumidor, que poderá diferenciá-lo de outros existentes no mercado. Desse modo, é relevante, sobretudo para a proteção do desenho industrial,

que não se preocupa com a funcionalidade do objeto, a possibilidade de distinção meramente visual, sem exame de características técnicas.

No caso dos autos, o juízo de origem apresenta alguns elementos que considera suficientes para a diferenciação entre os produtos, quais sejam: (a) a existência de um suporte no desenho da parte autora, que permite a utilização do "dispenser" apoiado em superfície plana, inexistente no produto investigado, que necessariamente é fixado em suportes através de sistema de pinos; (b) a existência de inclinação na base do desenho investigado, inexistente no desenho da parte autora (em razão do suporte, parte integrante do produto); (c) bico dosador do desenho da autora possui saída vertical, sendo acionado com a alavanca puxada para frente, enquanto o bico dosador do desenho contestado possui saída inclinada, com alavanca puxada para trás; (d) existência de uma carenagem frontal no desenho impugnado, que não consta no desenho do autor; (e) conjunto de linhas laterais ornamentais diverso, quer em quantidade, quer em formato (ondulado X curvos); (f) tampas dos dispensers são diferentes, tanto no formato quanto no tamanho dos ornamentos; (g) vista da parte traseira dos desenhos diferente.

Contudo, nota-se que os elementos citados em (a), (b), (c) e (d) referem-se a características funcionais dos objetos comparados, não podendo ser enquadradas em "configuração visual distintiva".

Quanto aos formatos e ornamentos descritos em (e), (f) e (g), são insuficientes para o deferimento do registro do desenho como inovador, já que, em conjunto com os demais elementos característicos do objeto, não tornam o produto da apelada esteticamente diferente do fornecido pela apelante, conforme se observa nas imagens constantes dos autos:



Requerida



Requerente



Nem mesmo o suporte, que tornaria possível o apoio do produto da autora em superfície plana, distingue ambos os produtos, tendo em vista que podem ser apresentados da mesma maneira (suspenso). Além disso, reitera-se que o referido suporte em nada acrescentaria à estética do objeto, aumentando tão somente a sua utilidade.

Portanto, é procedente o pedido da parte autora, devendo ser declarado nulo o registro, por inobservância do art. 97 da Lei n. 9.279/96.

Cumpre notar que não há afronta ao princípio da separação dos poderes e nem se está a adentrar em matéria que diz respeito à conveniência e oportunidade da Administração, já que o Poder Judiciário poderá intervir diante de ilegalidade do ato administrativo, autorizado pela própria Lei n. 9.279/96, a qual prevê, no seu art. 118, a ação de nulidade do registro.

Provida a apelação para julgar procedente a ação, inverto a sucumbência e condeno à apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, voto por **dar provimento** à apelação.

Documento eletrônico assinado por **SERGIO RENATO TEJADA GARCIA, Juiz Federal Convocado**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40003879536v6** e do código CRC **4924756b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SERGIO RENATO TEJADA GARCIA

Data e Hora: 17/5/2023, às 14:49:50

1. Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1 [livro eletrônico] : direito deempresa: empresa e estabelecimento: títulos de crédito. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. RB-7.11 ↵

2. http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenhoindustrial/wiki/02_O_que_%C3%A9_considerado_desenho_industrial ↵

5007310-72.2019.4.04.7205

40003879536 .V6