



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
7ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1075145-59.2023.4.01.3400

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

POLO ATIVO: FRAD - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

REPRESENTANTES POLO ATIVO: JOSE LUIS MAZUQUELLI JUNIOR - SP389651 e ALEX SANDRO GOMES
ALTIMARI - SP177936

POLO PASSIVO: GRENDENE S A e outros

DECISÃO

FRAD – Indústria e Comércio de Calçados Ltda. (Frad Calçados) ajuizou ação pelo procedimento comum contra a empresa **Grendene S.A. e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**, requerendo liminarmente: *i)* a suspensão dos efeitos do Registro do Desenho Industrial BR 30 2015 005985 0; *ii)* que a Grendene não adote nenhuma providência judicial, ou extrajudicial em relação a terceiros que explorem o modelo “aranha” no mercado de consumo; e *iii)* permissão para que a FRAD Calçados possa continuar produzindo e comercializando o calçado do modelo “aranha”.

Alega que: *i)* recebeu uma intimação em Cumprimento de Sentença envolvendo o Registro do Desenho Industrial BR 30 2015 005985 0, de 2015, em que pese o calçado não tenha sido objeto do processo principal; *ii)* analisou o referido registro e constatou que o mesmo foi irregularmente concedido, pois não preenche os requisitos legais para tal; *iii)* a empresa ré produz praticamente o mesmo modelo de calçado há mais de 40 anos (lançado em 1979) e que a atualização de desenho industrial não tem força para perpetuar o registro e o direito à exclusividade; *iv)* o referido modelo não é original da empresa ré, havendo registros semelhantes em outros países; *v)* no Brasil também é possível verificar modelos semelhantes em registros de 1956 e 1961; e *vi)* a ré se utilizou desses acervos para construir a sandália denominada “Melissa Aranha”.

Atribuiu à causa o valor de R\$50.000,00.

Trouxe procuração e documentos (ids. fls. 54/292 da rolagem única – r.u.).

Recolheu custas de ingresso (id. 1744344572 - Pág. 2).

É o relatório. **Decido.**



Dos documentos não traduzidos

As alegações e documentos em língua diferente da portuguesa devem estar acompanhados de versão traduzida, nos moldes do parágrafo único do art. 192 do CPC.

Desta forma, intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando a versão traduzida dos documentos de ID 1741543095, 1741566551 e 1741566554, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 330, IV do CPC. Prazo: 15 dias.

Da tutela provisória

Para a concessão dos efeitos da tutela de urgência é necessário que a parte autora apresente “*elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo*”, a teor do art. 300 do novo CPC.

No presente caso, em sede de juízo de **cognição sumária** da lide, próprio das tutelas provisórias, **constata-se** a presença dos requisitos legais.

A tutela da propriedade industrial tem por fundamentos, entre outros, a função social da propriedade, a proteção do mercado de consumo e a tutela da boa-fé de agentes econômicos.

No que concerne ao desenho industrial, o art. 95 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial – LPI traz os requisitos para a sua registrabilidade, quais sejam: **i)** novidade; **ii)** originalidade; **iii)** aplicação industrial; e **iv)** desimpedimento/licitude.

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.

No caso concreto, verifica-se que o Registro de Desenho Industrial BR 30 2015 005985-0 F (id. 1741543091) padece dos requisitos de novidade e originalidade.

A novidade advém do produto não estar compreendido no estado de técnica, ou seja, não estar “*acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio*” (§1º do art. 96 da LPI). Já a originalidade se configura quando há distinção visual do desenho frente a outros objetos anteriores.

Da análise dos documentos acostados nos IDs 1741566572 e 1741566560, que trazem, respectivamente, registros dos anos de 1956 e 1967, pode-se observar que modelos semelhantes de sandálias já haviam sido produzidas e registradas no Brasil. Ainda, corrobora a falta de novidade, o fato de a empresa ré produzir o mesmo modelo “aranha” desde 1979, conforme a própria divulgou em vídeo institucional de comemoração de 50 anos, na plataforma online Youtube: <<https://www.youtube.com/watch?v=rskwMZDlbsl>>.

É possível, ainda, verificar no site da marca o modelo chamado “Melissa Aranha



Especial 79”, que remete à época do seu lançamento, o que demonstra caimento em domínio público há mais de 40 anos: <https://www.melissa.com.br/p/melissa-aranha-79-special/33400>

Conforme decisão do STJ, a LPI concede aos autores um privilégio temporário, não devendo perdurar indefinidamente.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO. ANULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não subsistem as alegadas ofensas ao art. 535 do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão ou obscuridade.

*2. Entendendo o julgador haver elementos suficientes para o julgamento da lide, em razão das provas já produzidas no processo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. 3. **A Lei nº 9.279/1996 protege as criações intelectuais, concedendo aos seus autores um privilégio temporário, que lhes assegura o direito de usar, gozar e dispor de sua obra e de explorá-la de modo exclusivo, após o registro no INPI.***

4. O registro será nulo se for concedido em desacordo com as disposições da legislação específica, retroagindo os efeitos da decisão que decreta sua nulidade à data do depósito do pedido de registro.

5. Na hipótese, o desenho industrial registrado pela recorrente quanto à sandália conhecida como "Melissa Furadinha" foi anulado.

Assim, não há concorrência desleal a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.374.053/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016.)

Então, ainda que o referido modelo tivesse sido registrado no ano do seu lançamento, ou quando da entrada em vigor da LPI, já teria transcorrido o prazo máximo de vigência conferido legalmente, mesmo com as possíveis prorrogações.

Quanto ao alegado de que a empresa ré apenas atualiza os modelos de suas sandálias e as registra com a finalidade de continuar com a exclusividade no mercado, verifica-se que os modelos registrados, conforme documentos de IDs 1741566591, 1741610083, 1741583578 e 1741610083 possuem semelhança e não demonstram novidade.

Neste sentido, colaciono Acórdão do TRF4:

*EMENTA: COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DESENHO INDUSTRIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 97 DA LEI N. 9.279/96. 1. 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. 2. O registro do desenho industrial depende de três requisitos: (i) novidade, (ii) originalidade e (iii) desimpedimento. Por conseguinte, **não basta a***



mera alteração de características visuais de um objeto, sendo necessária inovação que as torne distinguível de um objeto pré-existente, sob pena de não se encontrar preenchido o requisito da originalidade. 3. 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. 4. **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.** 5. Provisamento da apelação. (TRF4, AC 5007310-72.2019.4.04.7205, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 17/05/2023)

Por fim, **há** perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*), na medida em que há decisão determinando que a empresa autora se abstenha de produzir e comercializar sandálias deste modelo “aranha”, sob pena de multa, podendo acarretar prejuízos ao seu negócio.

Ante o exposto:

Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o INPI suspenda o Registro do Desenho Industrial BR 30 2015 005985 0.

Intimem-se as rés para dar imediato cumprimento a esta decisão.

Citem-se, observando o prazo específico de 60 dias previsto no §1º do art. 57, c/c art. 118 da LPI.

Brasília/DF, data da assinatura digital.

Marllon Sousa

Juiz Federal Titular da 3ª Relatoria da Turma Recursal-SJMT

Em auxílio na 7ª Vara Federal da SJDF

(assinado eletronicamente)

