



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Vara Federal de Bento Gonçalves

Rua Treze de Maio, 310, 4º andar - Bairro: Centro - CEP: 95700-058 - Fone: (54)3455-3615 - www.jfrs.jus.br - Email: rsbgo01@jfrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5003155-21.2013.4.04.7113/RS

AUTOR: TORRALBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: MARCELO DE CASTRO BOLLER

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: VOLMAR ANTONIO DA RE

ADVOGADO: PABLO LUIS BARROS PEREZ

RÉU: ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA

ADVOGADO: PABLO LUIS BARROS PEREZ

PERITO: GABRIELE SARMENTO DA SILVA

SENTENÇA

I. Relatório

TORRALBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizou ação em face ZEN ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA., VOLMAR ANTONIO DA RÉ e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando o reconhecimento da nulidade da Carta-Patente MU8701938-8 e do registro de desenho industrial n. DI6702733-4, em razão de o seu objeto se encontrar em domínio público. Narrou que atua no mesmo ramo industrial que a primeira ré, bem como que foi demandada pelos titulares dos registros, em ações que tramitam na Justiça Estadual de Estância Velha (RS). Referiu que o desenho industrial discutido não detém novidade, composto de elementos já no estado da técnica, e, assim, não poderia ser passível de registros pelos réus. Relacionou desenhos anteriores como fundamento da ausência de novidade. Discorreu sobre a caracterização da inovação e a coibição de imitações. Argumentou pela nulidade dos registros realizados e pela sua utilização de boa-fé do desenho. Aduziu que seu projeto foi executado e aprovado antes das solicitações de registro pelos réus. Postulou a a suspensão dos efeitos da patente e do desenho industrial discutidos, em sede de tutela provisória. Requereu a anulação dos registros ou o reconhecimento do direito de uso e exploração do objeto. Juntou documentos (evento 1).

A tutela provisória foi indeferida (evento 3). A autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento (evento 16)

O INPI foi citado e manifestou-se. Argumentou pela sua participação no processo como interveniente, e não como réu. Contrapôs as alegações de nulidade, apresentando parecer técnico. Requereu a sua admissão como assistente especial dos réus e a improcedência do pedido. Juntou documentos (evento 17).

Zen Acessórios para Móveis Ltda. e Volmar Antonio Da Ré foram citados e contestaram a ação. Arguiu a ilegitimidade passiva de Volmar, em razão de ter cedido a titularidade do desenho industrial à empresa ré. No mérito, discorreram sobre o processo de criação do produto e sobre as inovações dele decorrentes, que motivaram os registros realizados. Aduziram que desde 2008 vêm lutando para eliminar do mercado as cópias do produto. Contrapuseram o argumento de comercialização prévia do produto pela autora, referindo que o desenho por ela invocado não é igual ao discutido nesta ação. Aduziram que o direito ao uso do produto deve ser discutido na via apropriada, e não nesta ação. Requereram a improcedência. Juntaram documentos.

A manifestação do INPI foi recebida como contestação (evento 26).

Réplica no evento 31.

Foi deferido o pedido de prova pericial (evento 34).

A autora impugnou a nomeação e os honorários periciais (evento 64), o que foi rejeitado (evento 69). Houve interposição de agravo de instrumento, o qual teve negado o provimento (evento 76).

Houve substituição do perito (evento 116).

A perita juntou laudo pericial (evento 158), do qual as partes tiveram vista. A perícia foi complementada (evento 196), sobre o que as partes se manifestaram.

Foi indeferida nova complementação da perícia (evento 221), decisão sobre a qual a autora interpôs agravo de instrumento, que restou não conhecido por decisão ainda pendente de recurso (evento 229).

As partes apresentaram suas razões finais (eventos 199, 209, 235).

Veio o processo concluso para sentença.

É o relatório.

II. Fundamentação

II.1. Preliminarmente

II.1.1. Da letigimidade passiva e a titularidade dos registros

A autora direcionou a ação em face de Volmar Antônio Da Ré, na condição de titular do DI 6702733-4.

A documentação juntada suporta a arguição de ilegitimidade trazida na contestação, na medida em que houve a cessão da titularidade do registro em favor de Zen Acessórios para Móveis Ltda., por meio de instrumento firmado em 24/05/2012 (evento 21, out13).

O requerimento juntado com a contestação refere-se à transferência de Cleber Luis da Ré para Volmar Antônio Da Ré (evento 21, out11 e out12), o que vai confirmado pela consulta realizada em 11/2013 (evento 21, out9), na qual consta essa alteração, ainda figurando como titular Volmar Antonio Da Ré.

Por meio de consulta pública na página do INPI, realizada por ocasião desta sentença, constatou-se que a transferência de titularidade de Volmar para a empresa demandada só foi efetivada em 29/07/2014, baseada em petição apresentada em 31/07/2012¹.

Com base no exposto, não há dúvida sobre a ilegitimidade de Volmar Antônio Da Ré. De outra parte, não há como atribuir à autora o ônus da extinção do processo em relação a ele, visto que, quando do ajuizamento, o mesmo ainda figurava como titular do registro junto ao INPI. Tampouco o réu contribuiu para o direcionamento equivocado da ação, na medida em que o pedido de transferência de titularidade foi apresentado no tempo adequado.

Assim, impõe-se a extinção do processo sem a resolução do mérito em face de Volmar Antônio Da Ré, sem a condenação das partes em honorários advocatícios ou custas.

O processo, assim, deve prosseguir em face da empresa ré, a qual é a atual titular de ambos os registros objeto da ação.

II.1.2. Da posição do INPI no feito

Dispõe a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), em seu art. 175, caput, que *"a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito"*.

Isso não corresponde dizer que o INPI deva sempre figurar, em demandas deste jaez, como assistente simples, porquanto a causa de pedir envolve a atuação da autarquia federal no registro alegadamente ilícito do Desenho Industrial DI 6702733-4 e da patente MU 8701938-8. Ao fim e ao cabo, o pedido deduzido importa a nulidade de atos praticados pelo INPI, sendo ele, portanto, parte legítima para figurar, na condição de réu.

Nesse sentido:

A nulidade do registro só poderá ser questionada perante a Justiça Federal, com a participação do INPI. Em litígios daquela natureza, onde se discute a violação da marca, há que se fazer uma análise sobre o raio de proteção da marca e a existência ou não da invasão do espaço jurídico do autor, pelo uso da expressão controvertida nas condições pretendidas pelo réu.

(...)

Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou de registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca, e, portanto, deles usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.

Por outro lado, a possibilidade jurídica da ação de nulidade de registro de marca ou de patente proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei (art. 5º, XXXV), já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

O âmbito da lide das ações de nulidade extrapola o direito de propriedade, desaguando na ineficácia do ato administrativo que o outorgou. Não se pode decretar a nulidade de um registro de marca sem considerar inválido o ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo ato concessivo são, ambos, válidos ou nulos. Nesse passo, não há como afastar do INPI a qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.

*De fato, ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade industrial, a administração, por meio de seu órgão competente, o INPI adota um posicionamento, resultado da manifestação de sua vontade. Destarte, torna-se ela responsável pela validade e eficácia desse direito, de que é beneficiário o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do INPI no caso da constituição de direito de propriedade industrial que infringe disposição legal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente interessada na ação de nulidade. (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 339-340)*

No mesmo norte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há legitimidade passiva do INPI "em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade" (REsp 1184867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., unân., julg. em 15.5.2014, publ. em 6.6.2014).

Deste modo, uma vez que o INPI emitiu os atos administrativos impugnados por meio do presente feito, os quais concederam os registros aos corréus, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passiva necessária, não havendo que se falar em mera posição de assistente.

II.2. Do mérito

II.2.1. Da nulidade da patente MU 8701938-8

A Constituição Federal de 1988 cuidou do direito industrial, colocando-o no rol dos direitos e garantias individuais nos seguintes termos:

"Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores dos 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.

(...)"

A primeira norma nacional regulando a matéria foi a Lei 5.772/71, substituída pela Lei 9.279/1996 (LPI - Lei de Proteção Industrial). Foi aquela primeira norma que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem como atribuição conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional.

O art. 2º da Lei n. 5.648/70, com redação dada pela LPI, dispõe que o INPI *tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos*

sobre propriedade industrial".

São passíveis de registro no INPI (patenteáveis) as invenções e os modelos de utilidade que atendam aos requisitos legais da LPI. O art. 9º da norma declara:

"Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação."

O art. 11 da norma enfatiza que:

"Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos 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 de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

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

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional."

São, então, requisitos da patenteabilidade (a) a novidade, quando não compreendidos no estado da técnica supracitado; (b) a atividade inventiva, sendo que *"o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica"* (art. 14); (c) suscetíveis de aplicação industrial (produzíveis em qualquer tipo de indústria, conforme art. 15) e (d) a licitude.

A controvérsia entre as partes reside, essencialmente, na novidade do modelo de utilidade patenteado pela empresa ré, tendo a autora apresentado registros anteriores como paradigmas das características patenteadas, bem como documentos supostamente indicativos da comercialização de produto anterior com a mesma configuração.

A perícia técnica foi cristalina ao analisar a regularidade da patente.

De acordo com o laudo pericial, o registro do modelo de utilidade foi feito em conformidade com a legislação, atendendo aos requisitos de novidade, ato inventivo e aplicação industrial (evento 158, pet1, p. 5).

Em comparação com os registros paradigma relacionados pela autora, a perita especializada constatou que não existe nenhuma semelhança com o MU 8701938-8 (evento 158, pet1, p. 7).

A perita, ainda, esclareceu que não existe semelhança entre o MU 8701938-8 e o produto comercializado pela autora sob a referência "AL 990", representado pelo desenho técnico datado de 17/03/2004 (evento 158, pet1, p. 8).

A perita finaliza afirmando que "considerando como estado da técnica as anterioridades apresentadas pela autora, bem como as anterioridades citadas no exame técnico do INPI em 2011, a proteção concedida pela patente em análise está de acordo com a LPI" (evento 158, pet1, p. 9).

Resta demonstrado, portanto, que modelo de utilidade patenteado não encontrava correspondência em objetos anteriores, inexistindo a nulidade arguida pela autora.

Também não se pode acolher o argumento de ausência de novidade diante do DI 6702733-4, desenho também objeto da ação.

Isso porque a finalidade das proteções decorrentes da patente e do desenho industrial são absolutamente diversas, inexistindo óbice que recaiam sobre as características de um mesmo produto.

Veja-se que o modelo de utilidade destina-se a proteger a aplicação técnica do objeto, enquanto o desenho industrial refere-se a características estéticas - a "forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto" (art. 95 da Lei n. 9.279/96).

Demais disso, a perita, referindo-se à comparação dos registros objeto da ação, asseverou que:

"O desenho industrial não protege características técnicas e sim o design externo de um produto, de tal forma que essa comparação não se aplica. Porém se formos analisar somente forma, podemos afirmar que os designs não são idênticos.

(...)

O desenho DI6702733-4 foi depositado antes do MU8701938-8. O desenho industrial DI6702733-4 não servia como prova de nulidade, visto não revelar as características técnicas objeto do MU8701938-8." (evento 158, p. 9)

Importante referir que não se constatou qualquer divulgação ou comercialização do produto antes dos requerimentos de registro, o que foi confirmado pela perita (evento 196, pet1, p. 4).

Os argumentos da autora a respeito da divulgação do produto "Bilbao" pela empresa Todeschini S/A não refletem a realidade, visto que a referência sobre a data de 30/11/2007 trata da aquisição do produto - e não sua divulgação -, produto esse que foi desenvolvido pela empresa ré especificamente para a Todeschini. Ou seja, o produto "Bilbao" é aquele decorrente dos modelos registrados, sendo incabível referir-se a ele como estado da técnica, além de inexistir divulgação do mesmo antes dos pedidos de registro.

De asseverar, ainda, que não cabe à autora discutir a relação contratual entre a empresa ré e a Todeschini, sendo-lhe despropositado qualquer questionamento sobre a aquisição do produto desenvolvido pela ré e seus colaboradores.

Assim, incabível falar em anterioridade capaz de provocar a nulidade do MU 8701938-8.

II.2.2. Da nulidade do desenho industrial DI 6702733-4

No caso do desenho industrial, é passível de registro o desenho considerado novo, não compreendido no estado da técnica. Assim estabelece a LPI:

"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 subseqüentemente.

§ 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."

Da mesma forma que a patente, a novidade é exigida para o registro de desenho industrial. Por outro lado, a proteção do desenho refere-se à aparência do objeto, às suas características ornamentais distintivas - em nada se relacionando, assim, com a funcionalidade, a forma de fabricação, a aplicabilidade técnica ou aos materiais desse objeto. Outrossim, o desenho não deve estar compreendido no estado da técnica para ser considerado novo, deve ser original e suscetível de aplicação industrial, afastando-se o registro de obras de cunho puramente artístico.

A exemplo da discussão sobre a patente, as partes divergem acerca da novidade do

desenho registrado pelos réus, sobre o que a perícia judicial também foi esclarecedora.

De acordo com o laudo pericial, o registro do desenho industrial foi feito em conformidade com a legislação, atendendo aos requisitos de novidade, originalidade e aplicação industrial (evento 158, pet1, p. 5).

Em comparação com os registros paradigma relacionados pela autora, a perita especializada constatou que não existe nenhuma semelhança com o DI 6702733-4 (evento 158, pet1, pp. 3-4).

A perita, ainda, esclareceu que não existe semelhança entre o DI 6702733-4 e o produto comercializado pela autora e referido como "AL 990", representado pelo desenho técnico datado de 17/03/2004 (evento 158, pet1, p. 4), tendo inclusive especificado as diferenças entre eles (evento 158, pet1, p. 32).

A perita finaliza afirmando que o registro realizado protege "o design do puxador tal qual apresentado no registro e considerando o campo de aplicação do produto ele apresenta todos os requisitos necessários pra sua concessão" (evento 158, pet1, p. 10).

Resta demonstrado, portanto, que o desenho industrial registrado não encontrava correspondência em objetos anteriores, inexistindo a nulidade arguida pela autora.

Ainda, tendo ficado clara, pela perícia, a distinção entre o desenho registrado e o puxador comercializado pela autora, mostra-se irrelevante qualquer discussão sobre a publicidade dos desenhos técnicos da autora.

Assim, não há mácula no registro do desenho industrial DI 6702733-4, improcedendo o pedido de reconhecimento da nulidade.

II.3. Do uso anterior

A autora requereu, no caso de manutenção dos registros, o reconhecimento do uso anterior do produto, invocando o disposto nos artigos 45 e 110 da Lei n. 9.279/96:

"Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação."

"Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação."

A aplicação desses dispositivos tem como pressuposto a identidade entre o modelo registrado e aquele explorado pelo usuário de boa-fé.

Contudo, tendo a perícia demonstrado a inexistência de correspondência entre o produto descrito nos desenhos técnicos juntados pela autora na inicial e aqueles registrados pela ré, resta prejudicado o seu pedido subsidiário.

III. Dispositivo

Ante o exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, para:

a) sem a resolução do mérito, **julgar extinto** o processo em face de Volmar Antônio Da

Ré, em razão de sua ilegitimidade passiva, com apoio no art. 485, VI, do CPC e nos termos da fundamentação;

b) com a resolução do mérito (art. 487, I, CPC), **julgar improcedentes** os pedidos da autora, nos termos da fundamentação.

Deixo de fixar sucumbência em relação à extinção do processo em face de Volmar Antônio Da Ré, visto que as partes não deram causa ao direcionamento da ação à parte ilegítima.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores da empresa ré e do INPI, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, devido 50% a cada procurador, nos termos do art. 85, §4º, inciso III do CPC.

Interposta a apelação, caso verse sobre a extinção sem mérito, venham conclusos para juízo de retratação (art. 485, §7º do CPC), independentemente de admissibilidade (art. 1010, §3º do CPC).

Mantido o teor da sentença, ou versando a apelação apenas sobre a resolução do mérito, intime-se a parte adversa para contrarrazões, cabendo à secretaria abrir vista à parte contrária caso nesta peça sejam suscitadas as matérias referidas no §1º do art. 1009, nos termos do §2º do mesmo dispositivo; após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 4ª Região.

Documento eletrônico assinado por **Eduardo Kahler Ribeiro, Juiz Federal Substituto**, 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 **710005039162v41** e do código CRC **9e45c0c6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Eduardo Kahler Ribeiro
Data e Hora: 24/10/2017 14:09:57

1. <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=741754&SearchParameter=6702733>, consultado em 17/10/2017

5003155-21.2013.4.04.7113

710005039162 .V41 ARL© ARL