

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.050.659 - RJ (2008/0086178-5)**

**RELATOR** : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**  
**RECORRENTE** : GRENDENE S/A  
**ADVOGADOS** : DANILO KNIJNIK E OUTRO(S)  
MARCELLE VALPAÇOS FONSECA LIMA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INDUSTRIA DE CALÇADOS BOKALINO LTDA  
**ADVOGADA** : SABRINA MARIELLA BONINI  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : LENY MACHADO E OUTRO(S)

**RELATÓRIO**

**O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:** Na origem, INDÚSTRIA DE CALÇADOS BOKALINO LTDA. propôs "ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela" contra GRENDENE S.A. e contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, requerendo seja declarada "a nulidade do ato administrativo que concedeu o Registro de Desenho Industrial **DI-5600080-4**" (e-STJ fl. 24), pertinente a um determinado modelo de calçado.

A ação foi julgada procedente pela Juíza da 38ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro "para decretar a nulidade do registro de desenho industrial DI nº 5600080-4" (e-STJ fl. 376), sendo rejeitados os respectivos embargos de declaração (e-STJ fl. 388). Na sentença foi determinada "a remessa dos autos à SEDRJ para retificação da posição processual da autarquia marcária, fazendo-a constar como assistente da parte autora" (e-STJ fl. 372).

O TRF da 2ª Região negou provimento à apelação da ré GRENDENE S.A., possuindo o acórdão a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO. ESTADO DA TÉCNICA. AFERIÇÃO DE ACORDO COM A DATA DO DEPÓSITO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

1. O estado da técnica compreende tudo aquilo que não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido, isto é, tudo aquilo que guarda novidade em relação ao que já existe e se conhece no mercado.
2. O art. 96, § 3º, da LPI não se aplica ao caso, vez que em se tratando de aferição do estado da técnica, o marco definidor da legislação incidente deve ser a data do depósito que, no caso vertente, era o CPI.
2. Se o depósito do registro se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia para a concessão da garantia de prioridade uma verificação prévia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi efetuada, o desenho em questão não preenche um dos requisitos para a registrabilidade, qual seja, a novidade.
3. Apelação improvida" (e-STJ fl. 493).

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram "providos" para que fosse suprida "a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, *in totum* o dispositivo do acórdão embargado". Eis a ementa do acórdão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXAME DE PRELIMINARES.

1. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo

limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão.

2. Conforme sustentado pela embargante, o *decisum* incorreu em omissão, vez que não se manifestou acerca das questões preliminares arguidas.

3. Não há plausibilidade na arguição de falta de interesse processual por parte da autora, tendo em vista o fato de a empresa-ré, ora apelante, ter ingressado, perante a Justiça Estadual, com medidas judiciais em face da apelada, visando impedir a fabricação e comercialização do modelo de alçado objeto do registro sobre o qual se discute na presente ação.

4. O mérito do processo instaurado pela empresa-ré, perante a Justiça Estadual, limitou-se estritamente ao exame do pedido de abstenção de fabricação e comercialização por parte da ora autora do seu modelo de calçado, sem pronunciamento sobre as ilações sobre a validade do registro do desenho industrial, considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos proferidos pelo INPI. Partindo dessa premissa, o acordo realizado significa somente que a autora concordou em se abster de produzir o modelo de alçado e não que tenha reconhecido como válido o registro concedido pelo INPI, matéria que somente pode ser discutida perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

5. Os registros e patentes são concedidos pelo INPI – autarquia federal –, a anulação de seus atos somente pode ser discutida perante a Justiça Federal. Se as ações anteriores foram interpostas na Justiça Estadual, não se pode dizer que a questão da validade do registro do Desenho industrial de titularidade da empresa-ré já transitou em julgado, na medida em que esta não detém competência para o exame da matéria.

6. Embargos de declaração providos" (e-STJ fl. 527).

A ré interpôs, então, recurso especial com base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, explicando que se discute "nos presentes autos se a publicação do desenho dias antes de seu depósito retira-lhe ou não a '*novidade*', questão essa cuja solução depende, previamente, da definição de qual a legislação aplicável" (e-STJ fl. 539). Sustenta violação de dispositivos da Lei n. 9.279/1996, assim resumindo as teses recursais:

"4.1. A uma, violou o disposto no seu **art. 229**, segundo o qual a concessão dos '*pedidos em andamento*' na data em que a mesma entrou em vigor deveria obedecer aos requisitos fixados nas '*disposições desta Lei*', razão pela qual o caso concreto, tendo em vista que o '*pedido ainda se encontrava em andamento quando da entrada em vigência da LPI*' (fl. 437), deveria ter sido examinado à luz da Lei nº 9.279/96, e não da Lei nº 5.772/71.

4.2. A duas, violou o seu **art. 96, § 3º**, que estabeleceu o chamado '*período de graça*', ressaltando que, nos casos em que a '*divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederam a data do depósito*', o desenho '*não será considerado como incluído no estado da técnica*', de modo que, *in casu*, divulgado 46 (quarenta e seis ) dias antes do depósito (fls. 07-08), o DI 5600080-4 não perdeu sua '*novidade*'" (e-STJ fls. 538/539).

Transcorreu *in albis* o prazo para contrarrazões (e-STJ fl. 559), e o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 562/563).

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.050.659 - RJ (2008/0086178-5)**

**RELATOR** : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**  
**RECORRENTE** : GRENDENE S/A  
**ADVOGADOS** : DANILO KNIJNIK E OUTRO(S)  
MARCELLE VALPAÇOS FONSECA LIMA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INDUSTRIA DE CALCADOS BOKALINO LTDA  
**ADVOGADA** : SABRINA MARIELLA BONINI  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : LENY MACHADO E OUTRO(S)

**EMENTA**

COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. CONCESSÃO DE REGISTRO. "ESTADO DE TÉCNICA" E "NOVIDADE". LEIS N. 5.772/1971 (CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL) E 9.279/1996 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL).

1. Nos termos do art. 229, primeira parte, da Lei n. 9.279/1996, aplicam-se as normas desse novo diploma ao pedido de concessão de registro de desenho industrial em andamento. Com isso, no caso concreto, a definição de "estado de técnica" e a caracterização do requisito de "novidade" devem ser enfrentadas à luz do art. 96 da referida lei, ficando afastada a Lei n. 5.772/1971, que não estava mais em vigor quando concedido o registro.

2. Considerando o disposto no art. 96 da Lei n. 9.279/1996, o registro do desenho industrial discutido nestes autos não pode ser considerado inválido, tendo em vista que a publicidade foi promovida pela titular no "período de graça" (dentro de 180 dias antes do depósito), o que afasta o "estado da técnica" e revela a condição material de "novidade".

3. Recurso especial provido.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.050.659 - RJ (2008/0086178-5)**

**RELATOR** : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**  
**RECORRENTE** : GRENDENE S/A  
**ADVOGADOS** : DANILO KNIJNIK E OUTRO(S)  
MARCELLE VALPAÇOS FONSECA LIMA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INDUSTRIA DE CALÇADOS BOKALINO LTDA  
**ADVOGADA** : SABRINA MARIELLA BONINI  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : LENY MACHADO E OUTRO(S)

**VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):**  
INDÚSTRIA DE CALÇADOS BOKALINO LTDA. propôs "ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela" contra GRENDENE S.A. e contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, requerendo fosse declarada "a nulidade do ato administrativo que concedeu o Registro de Desenho Industrial **DI-5600080-4**" (e-STJ fl. 24), pertinente a um determinado modelo de calçado ("calçado esportivo, tipo chinelo, com cabedal bi-partido unido por fivela"), cujo depósito se deu em 26.1.1996, na vigência da Lei n. 5.772, de 21.12.1971 (instituiu o Código da Propriedade Industrial), e a concessão do registro em 20.5.1997, quando em vigor a Lei n. 9.279, de 14.5.1996 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).

Sustentou a autora que "o objeto do Registro de Desenho Industrial em referência [...] encontra-se de todo absorvido pelo estado de técnica", o que afastariam os requisitos de "novidade e de originalidade". Para tanto, afirma colacionar "matérias publicadas, pela própria Primeira Ré GRENDENE S/A., no Jornal do Grupo Editorial Sinos (doc. 16), sob o título de 'Rider apresenta novidades', datada de 11 a 17/12/1995, pág. 24 (doc. 17), e sob o título de 'Chinelo Rider propõe descanso para os pés', datada de 18/12/1995, pág. 12 (doc. 18), nas quais são ilustrados diversos modelos do chinelo feminino denominado 'RIDER GRIFFE', os quais se referem ao objeto protegido pelo Registro de Desenho Industrial DI-5600080-4" (e-STJ fls. 9/11). Argumentou, então, assim:

"Contudo, não há o que se falar em aplicação do Período de Graça para o Registro de Desenho Industrial DI-5600080-4, haja vista que a Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279, de 14/05/1996), só entrou em vigor a partir de 14/05/1997; ou seja, MAIS DE UM ANO depois da data de depósito do pedido de Patente de Modelo Industrial MI-5600080-4 (atual Registro de Desenho Industrial DI-5600080-4), que se deu em 26/11/1996, e, nesta ocasião a solicitação do referido pedido de Patente de Modelo Industrial estava subordinada às normas previstas no Código da Propriedade Industrial – CPI (Lei nº 5.722, de 21/12/1971), que era o instrumento legal válido na época, e, na medida em que a Primeira Ré não se valeu do meio preventivo cabível, que lhe permitisse proceder a divulgação anterior sem prejuízo do requisito de novidade do objeto do seu então pedido de Patente de Modelo Industrial, que era, naquela ocasião, a figura da Garantia de Prioridade, ao efetuar o depósito do seu pedido de Patente de Modelo Industrial, posteriormente à data da sua divulgação

# Superior Tribunal de Justiça

pública, já era este NULO de pleno direito" (e-STJ fls. 12/13).

A ação foi julgada procedente pela Juíza da 38ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro "para decretar a nulidade do registro de desenho industrial DI nº 5600080-4" (e-STJ fl. 376), sendo rejeitados os respectivos embargos de declaração (e-STJ fl. 388). Na sentença foi determinada "a remessa dos autos à SEDRJ para retificação da posição processual da autarquia marcária, fazendo-a constar como assistente da parte autora" (e-STJ fl. 372). A título de fundamentação, repeliu a incidência da Lei n. 9.279/1996, que previa o período de graça para efeito de caracterizar o requisito da "novidade", e aplicou as normas dos arts. 6º e 7º da Lei n. 5.772/1971, assim expondo:

"No entanto, na hipótese dos autos, o depósito do pedido de patente de modelo industrial MI - 5600080-4 (atual Registro de Desenho Industrial DI 5600080-4) ocorreu em 26/01/1996, sob a vigência do CPI anterior, Lei nº 5.772, de 21/12/1971, ocasião em que não havia previsão legal para período de graça. Inobstante, havia, na época, a chamada garantia de prioridade, prevista no art. 7º da Lei nº 5.772/71 [...]:

[...]

Na hipótese *sub judice*, assiste razão à autora quando afirma que o objeto do Registro de Desenho Industrial DI nº 5600080-4 já havia se tornado público antes da data de seu depósito, nos termos do artigo 6º e seus parágrafos c/c artigo 7º da Lei nº 5.772/71.

Compulsando os autos, verifico que a Autora produziu prova documental do direito invocado, ao anexar as matérias divulgadas pela empresa GRENDENE S/A, intituladas '*Rider apresenta novidades*' (em 17/12/1995, fls. 70) e '*Chinelo Rider propõe descanso par os pés*' (18/12/1995, fls. 71), as quais foram publicadas no Jornal do Grupo Editorial Sinos, antes do depósito do pedido do privilégio industrial (em 26/01/1996).

Nas referidas reportagens (fls. 70/71), são ilustrados diversos modelos do chinelo feminino denominado 'RIDER GRIFFE', retratando o objeto protegido pelo registro de desenho industrial DI nº 5600080-4.

Pois bem, o ordenamento jurídico vigente à época previa expressamente a figura da garantia de prioridade (art. 7º do CPI), que facultava ao inventor/autor do desenho industrial proceder à sua divulgação anteriormente à data do depósito, sem prejuízo do requisito de novidade do seu objeto. A empresa ré poderia ter exercido essa faculdade, apresentando o pedido de garantia de prioridade, conforme preceituava o CPI. Optou, ao que parece, por não exercê-la.

Assim, em janeiro de 1996, quando depositou o pedido de registro em questão, o desenho industrial nele descrito já era considerado, pelas regras vigentes no momento, como no estado da técnica, em virtude da divulgação anterior sem pedido de garantia de prioridade. Isto significa que outros poderiam investir na produção do mesmo desenho. Foi o que fez a autora" (e-STJ fls. 373/374).

O TRF da 2ª Região negou provimento à apelação da ré GRENDENE S.A., possuindo o acórdão a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO. ESTADO DA TÉCNICA. AFERIÇÃO DE ACORDO COM A DATA DO DEPÓSITO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

1. O estado da técnica compreende tudo aquilo que não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido, isto é, tudo aquilo que guarda novidade em relação ao que já existe e se conhece no mercado.

2. O art. 96, § 3º, da LPI não se aplica ao caso, vez que em se tratando de aferição do estado da técnica, o marco definidor da legislação incidente deve ser a data do depósito que, no caso vertente, era o CPI.

# Superior Tribunal de Justiça

2. Se o depósito do registro se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia para a concessão da garantia de prioridade uma verificação prévia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi efetuada, o desenho em questão não preenche um dos requisitos para a registrabilidade, qual seja, a novidade.
3. Apelação improvida" (e-STJ fl. 493).

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram "providos" para sanar "a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, *in totum* o dispositivo do acórdão embargado". Eis a ementa do acórdão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXAME DE PRELIMINARES.

1. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão.
2. Conforme sustentado pela embargante, o *decisum* incorreu em omissão, vez que não se manifestou acerca das questões preliminares arguidas.
3. Não há plausibilidade na arguição de falta de interesse processual por parte da autora, tendo em vista o fato de a empresa-ré, ora apelante, ter ingressado, perante a Justiça Estadual, com medidas judiciais em face da apelada, visando impedir a fabricação e comercialização do modelo de alçado objeto do registro sobre o qual se discute na presente ação.
4. O mérito do processo instaurado pela empresa-ré, perante a Justiça Estadual, limitou-se estritamente ao exame do pedido de abstenção de fabricação e comercialização por parte da ora autora do seu modelo de calçado, sem pronunciamentos ou ilações sobre a validade do registro do desenho industrial, considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos proferidos pelo INPI. Partindo dessa premissa, o acordo realizado significa somente que a autora concordou em se abster de produzir o modelo de calçado e não que tenha reconhecido como válido o registro concedido pelo INPI, matéria que somente pode ser discutida perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
5. Os registros e patentes são concedidos pelo INPI – autarquia federal –, a anulação de seus atos somente pode ser discutida perante a Justiça Federal. Se as ações anteriores foram interpostas na Justiça Estadual, não se pode dizer que a questão da validade do registro do Desenho industrial de titularidade da empresa-ré já transitou em julgado, na medida em que esta não detém competência para o exame da matéria.
6. Embargos de declaração providos" (e-STJ fl. 527).

A ré interpôs, então, recurso especial com base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, explicando que se discute "nos presentes autos se a publicação do desenho dias antes de seu depósito retira-lhe ou não a 'novidade', questão essa cuja solução depende, previamente, da definição de qual a legislação aplicável" (e-STJ fl. 539). Sustenta violação dos arts. 96, § 3º, e 229 da Lei n. 9.279/1996.

O recurso especial merece provimento.

Acerca do requisito material da "novidade", a Lei n. 5.772/1971 estabelecia assim:

"Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

§ 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

# Superior Tribunal de Justiça

§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado e disposto nos artigos 7º e 17.

[...]

Art. 7º Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretende fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1º Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos e invenção e por seis meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2º Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 8º Findos os prazos estabelecidos no § 1º do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se de domínio público a invenção, modelos ou desenho" (grifei).

Com efeito, pela lei anterior, encontrar-se-ia o desenho industrial no referido "estado da técnica" quando tornada pública antes do depósito, perdendo, assim, o requisito da "novidade", sem o qual o registro não poderia ser concedido (art. 6º). A título de exceção, seria autorizada a publicidade antes do depósito desde que previamente requerida a denominada "garantia de prioridade", destinada a permitir que a invenção, o modelo ou o desenho industrial fosse submetido a entidades científicas ou apresentadas em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas (arts. 7º e 8º). Tal exceção, observe, revela-se importante para que o titular da invenção, modelo ou desenho receba críticas de especialistas e para que perceba mais corretamente o mercado, avaliando o grau de aceitação do produto, a eventual necessidade de modificações e, até mesmo, a inviabilidade comercial do objeto a ser registrado.

A Lei n. 5.772/1971 foi revogada pela Lei n. 9.279/1996, publicada no DOU de 15.5.1996, que passou a vigorar, integralmente, em **15.5.1997**, na forma do art. 243, com o seguinte teor:

"Art. 243. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos" (grifei).

A nova lei modificou a definição do "estado da técnica" e, reflexamente, do requisito da "novidade", que permaneceu sendo exigido. A "garantia de prioridade", por sua vez, disciplinada nos arts. 7º e 8º do diploma anterior, foi substituída, na verdade, pelo denominado "período de graça" (180 dias) regido no § 3º do art. 96 da nova lei. Eis o que dispõe a Lei n. 9.279/1996:

"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.

# Superior Tribunal de Justiça

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

§ 1º O estado de técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, 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 do 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" (grifei).

Os incisos I a III do art. 12, referidos no § 3º acima reproduzido, dizem respeito à divulgação promovida:

"I – pelo inventor;

II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados."

Passando ao caso concreto, extraio da sentença que foram divulgadas pela GRENDENE S.A. matérias "intituladas '*Rider apresenta novidades*' (em 17/12/1995, fls. 70) e '*Chinelo Rider propõe descanso para os pés*' (em 18/12/1995, fls. 71), as quais foram publicadas no Jornal do Grupo Editorial Sinops, antes do depósito do pedido do privilégio industrial (em 26/01/1996)" (e-STJ fl. 374). Em tais reportagens, segundo a sentença, "são ilustrados diversos modelos do chinelo feminino denominado 'RIDER GRIFFE', retratando o objeto protegido pelo registro de desenho industrial DI nº 5600080-4" (e-STJ fl. 374). E mais, a ora recorrente não teria exercido o pedido de "garantia de prioridade" para efeito de permitir, sem perder o requisito de "novidade", a divulgação do desenho antes do respectivo depósito.

Em sentido semelhante, o Tribunal de origem assim descreveu os fatos comprovados:

"A presente controvérsia consiste em definir se o pedido de registro do Desenho Industrial intitulado '*Calçado esportivo, tipo chinelo, com cabedal bipartido unido por fivela*', estava compreendido ou não, no momento de sua apresentação, no estado da técnica, tendo em vista que a apelante procedeu à divulgação do objeto do registro, tornando-o público, antes de efetuar o depósito do mesmo, fato esse incontroverso.

Importante mencionar que tal pedido foi depositado junto ao INPI em 26/02/96, quando ainda vigente o antigo Código de Propriedade Industrial, porém, a concessão do registro se deu em 20/05/1997, após a entrada em vigor da Lei nº 9.279/96.

O CPI previa, em seu art. 7º, a figura da chamada '*garantia de prioridade*'.

[...]

Se o depósito do registro se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia para a concessão da garantia de prioridade uma verificação prévia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi efetuada, o desenho em questão não preenche um dos requisitos para a registrabilidade, qual seja, a novidade" (e-STJ fls. 486/488).



# *Superior Tribunal de Justiça*

Enfim, a própria GRENDENE S.A. divulgou o desenho 40 (quarenta) dias antes do depósito, ocorrido em 26.1.1996, não tendo havido pedido de "garantia de privilégio".

Em tais circunstâncias, se aplicada a Lei n. 5.772/1971, o Registro de Desenho Industrial DI-5600080-4, concedido à ora recorrente, GRENDENE S.A., deve ser, de fato, anulado por estar o desenho compreendido no "estado da técnica" e, conseqüentemente, por ausência do requisito da "novidade". À luz da Lei n. 9.279/1996, entretanto, o mencionado registro seria válido, tendo em vista que a publicidade teria sido promovida pela GRENDENE S.A. no "período de graça" (dentro de 180 dias antes do depósito), o que afasta o "estado da técnica" e revela a condição material de novo.

A controvérsia dos autos, portanto, gira em torno da legislação aplicável ao caso, se a Lei n. 5.772/1971 ou a Lei n. 9.279/1996, para aferir o "estado de técnica" e a presença do requisito material da "novidade".

A Lei n. 9.279/1996, em sua redação original, assim dispunha no art. 229, de natureza transitória:

"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231" (grifei).

Tal dispositivo foi alterado pela Lei n. 10.196/2001, que passou a ter a seguinte redação:

"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40" (grifei).

Destaco que o desenho industrial objeto do registro, evidentemente, não se insere nas exceções disciplinadas no art. 229, relacionadas à patenteabilidade de produtos e processos químicos, farmacêuticos e alimentícios. Assim, incide a primeira parte do dispositivo, tendo em vista que o pedido de registro DI n. 5600080-4 estava em andamento quando, em 15.5.1997, entrou em vigor integralmente a Lei n. 9.279/1996. O registro, volto

# *Superior Tribunal de Justiça*

a esclarecer, somente foi concedido em 20.5.1997.

Por outro lado, não há dúvida de que o art. 229 refere-se às normas procedimentais e, também, aos requisitos materiais indispensáveis à concessão dos registros. Além de o dispositivo impor a aplicação genérica da lei, a exceção à regra geral remete às normas de "patenteabilidade" dos produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios. Ou seja, em relação aos requisitos materiais para a concessão de patentes de invenções e de modelo de utilidade, bem como para a concessão de registros de desenho industrial e de marca, não abrangidas na exceção disciplinada na segunda parte do art. 229, aplica-se a Lei n. 9.279/1996, que não impôs fosse protocolizado outro pedido de registro e efetuado outro depósito.

Aliás, quando o legislador desejou fosse indeferido o pedido – em andamento – que não preenchesse os requisitos materiais da lei anterior, ele o fez expressamente. Tal ocorreu no art. 229-A (incluído pela Lei n. 10.196/2001), que assim dispõe:

"Art 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea 'c', da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos."

Não se trata propriamente de fazer retroagir a lei aos casos consolidados, decididos pelo INPI, mas de reconhecer que cabe ao Poder Legislativo modificar os requisitos para a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade e de registro de desenho industrial e de marca. Assim como a lei pode modificar, por exemplo, os requisitos para o usucapião antes da sua aquisição, as hipóteses de retomada de imóveis locados e as regras pertinentes à herança e aos limites de construção civil (leis de posturas), pode também alterar as hipóteses relativas à possibilidade de concessão de registro de propriedade industrial. No caso concreto, se antes a recorrente não teria, em tese, direito de registrar o seu desenho, passou a tê-lo em virtude da lei nova.

Entendo, portanto, que, diversamente do que foi decidido pelo Tribunal de origem, devem ser aplicadas as normas da Lei n. 9.279/1996, tendo em vista que o depósito efetuado antes da edição do referido diploma encontrava-se em andamento e a concessão do registro se deu após sua vigência.

Ilustrativamente, destaco que a Lei n. 5.772/1972 possuía dispositivo semelhante ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996. Refiro-me ao art. 117, que assim dispunha:

"Art. 117. O disposto neste Código se aplica a todos os pedidos em andamento, inclusive os de prorrogação e recuso."

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, debruçando-se acerca de tal norma legal, considerou o art. 9º da Lei 5.772/1971, que relacionou as invenções "não privilegiáveis", também aplicável aos pedidos em andamento quando o referido diploma entrou em vigor. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

# Superior Tribunal de Justiça

"Invenção de processo para fabricação de medicamento.

– Constitucionalidade do artigo 9º da Lei 5.772/72.

– Sua aplicação aos pedidos em andamento, tendo em vista o disposto no artigo 117 da mesma Lei, não viola o § 3º do artigo 153 da Constituição Federal.

Recurso extraordinário conhecido e provido" (RE n. 93.679-3/RJ, Relator originário Ministro CUNHA PEIXOTO, Relator *ad hoc* Ministro MOREIRA ALVES, Plenário, DJ de 9.3.1984).

Extraio do voto do em. Ministro CUNHA PEIXOTO, vencedor, a seguinte passagem:

"A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu e assegurou. Mas isto dependendo, como diz o dispositivo constitucional, de lei que assegure. A lei é que define os requisitos para a concessão do privilégio, o tempo de sua duração, as condições de sua transferência e da concessão do seu uso e da sua extinção, inclusive por caducidade ou nulidade. Pode, pois, estabelecer a privilegiabilidade ou não do produto e a duração da concessão, e, sendo lei de ordem pública, pode alargar ou diminuir, até a concessão do privilégio, as listas de produtos suscetíveis de patenteação. A matéria é de interesse público."

O em. Ministro MOREIRA ALVES, por sua vez, ao acompanhar o Relator, manifestou-se no sentido de que "não há direito adquirido [...]. A lei nova aplica-se de imediato, e, conseqüentemente, com base nela pode ser indeferido requerimento que tenha dado ingresso antes dela".

Ora, assim como a lei nova pode restringir as hipóteses de privilégio, também pode ampliá-las mediante alteração dos requisitos materiais respectivos, aplicando-as aos pedidos em andamento.

Nesse sentido, nos termos do art. 96 da lei aplicável, o desenho industrial não se encontra inserido no "estado da técnica", estando caracterizado o requisito material de "novidade".

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedente a ação. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e custas pela autora.

É como voto.