

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL 17 - 0809326-30.2010.4.02.5101 (2010.51.01.809326-0) (PROCESSO ELETRÔNICO) ORGUS IND/ COM/ LTDA (ADVOGADO: AMANCIO DA CONCEICAO MACHADO, ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, MARCELA ROCHA MACHADO.) x FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E OUTROS (ADVOGADO: FERNANDO EID PHILIPP, JOAO VIEIRA DA CUNHA, JACQUES LABRUNIE.) x INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PROCDOR: MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA.). SENTENÇA TIPO: A -FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 000607/2012 Custas para Recurso - Autor: R\$ 250,00. Custas para Recurso - Réu: R\$ 250,00. . 25a. Vara Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara) Processo: 0809326-30.2010.4.02.5101 (2010.51.01.809326-0) CONCLUSÃO Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 25a. Vara Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara). Rio de Janeiro, 15/03/2012 17:57 SIMONE ZONATTO MONTEIRO Diretor(a) de secretaria SENTENÇA tipo

A ORGUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA propõe ação de procedimento ordinário em face da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD MOTOR COMPANY, FORD GLOBAL TECHNOLOGIES e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu os registros de Desenho Industrial DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 e DI 69902722-6 (fls. 57/73), todos referentes à configurações aplicadas em faróis, sob argumento de violação aos artigos 95 e 100, da Lei 9.279/96, eis que as partes de veículos, por si só, não constituem Desenho Industrial autônomo e devem ser interpretados em relação ao todo, e não em relação às partes fabricadas independentemente.

Em Emenda à inicial (fls. 316/369) a autora acrescenta ao pedido inicial o requerimento de nulidade dos registros de Desenho Industrial DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 e DI 7000254-1, referentes à configurações aplicadas para para-choques. O número de registros de desenho industrial que a autora pretende anular é, portanto, de 47 (quarenta e sete). Informa ser uma empresa constituída em 1979 para atuar na fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, que oferece há mais de 25 anos faróis originais, universais e auxiliares para a indústria automobilística nacional e internacional. Sustenta que como os pedidos de registros de desenhos industriais não são submetidos a exame de mérito pelo INPI as empresas rés obtiveram registros de partes soltas dos veículos que fabricam, como faróis, lanternas e calotas e, com base nesses certificados, estão ajuizando ações na justiça comum visando impedir a fabricação e a comercialização dessas peças por empresas independentes, sob ofensa a direitos de propriedade

industrial (fls. 76/87). Comunica que a autora está sofrendo uma ação de busca e apreensão, na Comarca de São Paulo, movida pela empresa ré (Ford), sendo obrigada a se abster de fabricar o farol de milha do modelo ECOSPORT E FIESTA, sob pena de multa cominatória (fls. 77). Acrescenta, entretanto, que um dos registros da Ford, objeto da referida demanda, foi anulado pelo TRF-2ª Região (fls. 79/87), mas que mesmo assim a autora continua sofrendo os efeitos da ação proposta perante a Justiça comum, que se encontra em sede de apelação (fls. 88/89). Afirma que a manutenção dos registros da Ford representa um atentado à função social da propriedade, à livre concorrência, à defesa do consumidor e aos princípios da ordem econômica previstos na Constituição Federal, eis que estão sendo utilizados como forma de assegurarem a posição dominante das montadoras no mercado secundário, auferindo maiores lucros em detrimento dos consumidores, que não podem ficar submissos a determinada montadora quando da necessária reposição de peças. Assim, argumenta que os objetos dos Desenhos Industriais em tela afrontam a proibição estatuída no artigo 100, inciso II, da Lei 9.279/96, eis que as partes soltas de automóveis não podem ser consideradas como forma estética, tendo em vista que são determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Acrescenta que o entendimento maciço de renomados juristas brasileiros, respaldados na legislação nacional e internacional é no sentido de que as partes de veículos por si só não constituem desenhos industriais autônomos, ou seja, que devem ser interpretados em relação ao todo e, não, em relação às partes fabricadas independentemente. Aduz que o mesmo posicionamento foi adotado pela Comunidade Européia que inseriu, por meio da DIRETIVA 98/71/CE (art. 14) a chamada "cláusula de reparação nos registros de desenho industrial" com o objetivo de impedir que a proteção de desenho industrial seja estendida para as peças de reposição, a fim de manter a competitividade no setor (doc. 13). Desta forma, argumenta que os objetos dos Desenhos Industriais em tela afrontam a proibição estatuída no Acordo Trips (art. 26), do qual o Brasil é signatário, bem como o artigo 100, inciso II, da Lei 9.279/96, eis que as partes soltas de automóveis não podem ser consideradas como forma estética, tendo em vista que são determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. A autora junta procuração e documentos às fls. 42/357. Custas parcialmente recolhidas às fls. 43.

A empresa Ford Motor Company Brasil Ltda junta procuração e documentos às fls. 380/386. As empresas réas FORD MOTOR COMPANY, FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FORD) se manifestam sobre o pedido de antecipação de tutela às fls. 387/ 396 e juntam os documentos de fls. 397/653. Afirmam que inexistente risco de dano irreparável no presente caso, eis que em processo ajuizado pela FORD em maio de 2005, foi deferida a liminar pleiteada, no mesmo ano, a qual foi confirmada por sentença prolatada em 14/1/2008 que condenou a empresa ORGUS a se abster de violar e explorar comercialmente três desenhos industriais da Ford, dentre eles o DI 6202793-0, incluído no rol de títulos anulados na presente demanda (fls. 406/416) Acrescentam, ainda, que a questão relativa à concessão de registros de desenhos industriais de formas ornamentais para partes de automóveis remete ao ano de 2007, quando a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (da qual faz parte a autora) instaurou representação perante o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em face da FORD e outras indústrias automobilísticas, alegando ilícito concorrencial e exercício abusivo de direito. Informam que a Procuradoria Geral do CADE reiterou posição da Secretaria de Direito Econômico pelo arquivamento da Averiguação Preliminar (fls. 417/588 e fls. 589/622 e

fls. 623/625). A Ford junta o Parecer elaborado sob encomenda por técnico no assunto às fls. 626/653. Decisão indefere o pedido de antecipação de tutela face à inexistência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como de prova inequívoca tendo em vista a complexidade da matéria (654/657).

A autora comunica a interposição de agravo de instrumento (fls. 662/701).

Contestação do INPI às fls. 702/706 alegando, preliminarmente, que deve figurar na relação processual na qualidade de assistente. No mérito, afirmou que em reexame da matéria pela Divisão de Registros de Desenhos Industriais, concluiu não assistir razão a parte autora no que concerne a nulidade dos registros em tela, eis que atenderam aos requisitos dos artigos 95 da LPI. Acrescenta que o art. 100 da LPI não se aplica à nulidade de registros que é declarada, apenas, nos casos de infringência dos arts. 94 a 98. Desta forma, requer a improcedência dos pedidos.

Contestação dos réus Ford Motor Company Brasil Ltda e Ford Motor Company e Ford Global Technologies às fls. 707/729, com documentos de fls. 730/782. Sustentam que a autora, apesar de ter feito menção ao art. 95 da LPI, em momento algum alegou que os registros de desenho industrial anulandos não atenderam aos requisitos de novidade, originalidade e fabricação industrial. Alegam que a autora também é titular de registros de desenhos industriais para proteção de configuração aplicada à farol automotivo, exatamente o mesmo objeto dos registros anulandos de titularidades das rés. Desta forma, dizem que a conduta da autora ao ajuizar a presente ação deve ser considerada de má fé, com aplicação das penas previstas no art. 16 e seguintes do CPC (fls. 730/745). Afirmam que a autora faz uso de artimanhas reprováveis para se colocar no papel de vítima quando, na verdade, o seu papel é de pirata e de violadora de direito alheio, conforme reconhecido pelos Tribunais Brasileiros (fls. 746/748 e 778/782) Refutam a aplicação do art. 100, inciso II, da LPI sob argumento de que existe uma infinidade de opções para desenhos de faróis automotivos e que nos desenhos da FORD o caráter ornamental se sobressai ao efeito técnico produzido, não havendo que se falar que a forma dos mesmos tenha sido determinada por considerações técnicas ou funcionais. Ademais, argumentam que os desenhos industriais da FORD são objetos prontos, acabados e comercializados isoladamente e, apesar de serem partes do produto "automóvel" constituem cada um deles um objeto em si. Neste sentido, junta parecer do Prof. Fábio Ulhoa Coelho, também apresentado no processo administrativo junto ao CADE (fls. 755/777). Outrossim, refutam a conduta atentatória contra os princípios da livre concorrência, conforme posição adotada pela Secretaria de Direito Econômico - SDE ao analisar a representação movida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças -ANFAPE, da qual a autora faz parte.

Decisão do E. TRF - 2ª Região indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela autora agravante (fls. 783/796).

Petição da autora reiterando o pedido de antecipação de tutela sob alegada existência de fato novo (fls. 799/807), instruída com os documentos de fls. 810/901. Comunica que após 1 mês do indeferimento da tutela, o Conselho Administrativo de Defesa

Econômica proferiu decisão favorável contra o abuso das montadoras, incluindo as rés, que buscam eliminar a concorrência no setor de reposição de peças visuais de veículos. Acrescenta que, desta forma, o CADE determinou a abertura de um processo administrativo contra as montadoras automobilísticas.

Manifestação das rés no sentido de que a decisão proferida pelo CADE em nada altera a presente demanda, eis que o CADE não adentrou no mérito da representação da ANFAPE (arquivada pela Secretaria de Direito Econômico - SDE), a referida representação diz respeito, apenas, à forma de exercício do direito sobre os registros das rés e, não, à validade dos mesmos (fls. 903/905).

Petição das rés acerca da contestação do INPI, requerendo o julgamento antecipado da lide, face não haver necessidade de produção de provas (fls. 907/909). A autora reitera o pedido de tutela e requer produção de prova pericial (fls. 913/1.032). Réplica às fls. 1043/1045. O INPI afirma não ter provas suplementares a produzir (fls. 1.046/1.047). Petição da autora dissertando acerca do alegado fato novo e reiterando o pedido de tutela (fls. 1.050/1.141).

Decisão indefere o pedido de suspensão dos efeitos dos registros das rés e defere a produção de prova pericial requerida pela autora (fls. 1142/1143).

A autora indica assistente técnico e formula quesitos (fls. 1150/1156).

As rés interpõem embargos de declaração contra decisão de fls. 1142/1143 alegando omissão e obscuridade no que tange ao escopo e à real necessidade da perícia técnica deferida (fls. 1157/1164).

A autora indica assistente técnico e protesta pela apresentação de quesitos (fls. 1165/1168).

O INPI indica assistente técnico e apresenta a relação de quesitos (fls. 1169/1175).

Decisão rejeita os embargos de declaração interpostos pela ré (fls. 1176/1178)

Impugnação da autora a quesitos das rés (fls. 1186/1190), refutadas pelo Juízo (fls. 1191/1193).

As rés apresentam quesitos suplementares (fls. 1196/1201) e concordam com o valor dos honorários (fl. 1204), sendo acompanhada pelo INPI (fl. 1205). A autora concorda com os honorários e deposita o valor em Juízo (fl. 1206/1207).

Perito requer complementação da verba honorária face aos quesitos suplementares (fl. 1209), aceitos pela autora (fl. 1220/1221). Laudo Pericial (fls. 1223/1235).

A autora se manifesta concordando com o perito (fl. 1239) e as rés apresentam manifestação divergente (fls. 1240/1250). As rés juntam Laudo Divergente e formulam quesitos de esclarecimento (fls. 1251/1282). O INPI se manifesta às fls. 1286/1298. O perito apresenta os esclarecimentos solicitados pelas rés (fls. 1302/1304). As rés se manifestam às fls. 1309/1313. Manifestação da autora às fls. 1314/1324. Alvarás expedidos em favor do perito (fls. 1328/1331).

Relatados, passo a decidir. O processo está devidamente instruído para a prolação da sentença.

Para análise da ilegitimidade do INPI, que deve ser feita neste primeiro momento, cumpre trazer à colação os seguintes esclarecimentos doutrinários quanto ao tema em referência: "Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou 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, de dele 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 arpejo da lei (art. 5º, XXXV da Constituição Política), já que o objeto 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 transcende 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." - DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pág. 329.

Nesse mesmo sentido, observe-se acórdão do E. TRF da 2ª Região, abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente pertinente a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu: PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART. 94, §4º, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro.

Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. -Agravo desprovido. (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 -PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 17/11/2005)

Pois bem, pretende a autora a nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam 47 (quarenta e sete) registros de Desenho Industrial DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 e DI 69902722-6 (fls. 57/73), todos referentes à configurações aplicadas em faróis, bem como dos registros de Desenho Industrial DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 e DI 7000254-1, referentes à configurações aplicadas para pára-choques (fls. 361/369).

Argumenta que os referidos registros violam os artigos 95 e 100, da Lei 9.279/96, eis que as partes de veículos, por si só, não constituem Desenho Industrial autônomo e devem ser interpretados em relação ao todo, e não em relação às partes fabricadas independentemente. É certo que os pedidos de desenho industrial depositados perante o INPI são submetidos apenas a um exame formal preliminar para verificação de sua instrução regular. Logo, a autarquia não adentra na apreciação do mérito neste primeiro momento no que concerne a eventual anterioridade, na forma do art. 102 da LPI. Outrossim, consoante art. 106 da LPI, "depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Desta forma, apreciarei na presente ação judicial se os registros de desenhos industriais anulados atenderam aos requisitos do art. 95 e 100 da Lei 9.279/96.

Em contestação, afirmou o INPI que em reexame da matéria pela Divisão de Registros de Desenhos Industriais, concluiu não assistir razão à parte autora no que concerne a nulidade dos registros em tela, eis que atenderam aos requisitos dos artigos 95 da LPI. Acrescenta que o art. 100 da LPI não se aplica à nulidade de registros, que só pode ser declarada nos casos de afronta aos arts. 94 a 98.

Vejamos o que estatuem os referidos dispositivos da 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". "Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou

idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais". Outrossim, dispõe o art. 112 do mesmo diploma legal: "art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei" Desta forma, refuto o argumento da autarquia, eis que incidindo a proibição estatuída no art. 100 da LPI, o registro é absolutamente passível de nulidade, eis que "concedido em desacordo com as disposições desta Lei".

Observe-se que a lei é clara no sentido de que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial requer: que o produto apresente um resultado novo e original; que sua forma esteja desvinculada da função técnica, ou seja, não admite que apresente uma forma necessária para que o produto satisfaça sua finalidade precípua.

Ora, por mais óbvio que isto possa parecer, as peças referentes a faróis, para-choques e outros acessórios são elementos de segurança essenciais dos veículos e, como tais, são controlados pelo CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN, no uso da competência conferida pelo art. 12, inciso I da Lei 9.503/97, que instituiu o Código Brasileiro de Trânsito. Observe-se que, conforme Resolução nº 227/2007, art. 1º e anexos, os veículos deverão possuir sistema de iluminação e sinalização de acordo com as exigências estabelecidas na referida Resolução. "Art.1º - Os automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhão trator, ônibus, microônibus, reboques e semireboques novos saídos de fábrica, nacionais e importados a partir de 01.01.2009, deverão estar equipados com sistema de iluminação veicular, de acordo com as exigências estabelecidas por esta Resolução e seus Anexos. § 1º - Os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular devem atender ao estabelecido nos Anexos que fazem parte dessa Resolução: Anexo 1 - Instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa. Anexo 2 - Faróis principais emitindo facho assimétrico e equipados com lâmpadas de filamento. Anexo 3 - Faróis de neblina dianteiros. Anexo 4 - Lanternas de marcha-a-ré. Anexo 5 - Lanternas indicadores de direção. Anexo 6 - Lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e lanternas delimitadoras traseiras. Anexo 7 - Lanterna de iluminação da placa traseira. Anexo 8 - Lanternas de neblina traseiras. Anexo 9 - Lanternas de estacionamento. Anexo 10 - Faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás. Anexo 11 - Fonte de luz para uso em farol de descarga de gás. Anexo 12 - Retrorrefletores. Anexo 13 - Lanterna de posição lateral. Anexo 14 - Farol de rodagem diurna". Outrossim, conforme art. 2º da referida Resolução, só serão admitidas inovações tecnológicas que assegurem a eficácia e a segurança dos veículos, desde que avaliadas e aprovadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da união. Desta forma, não há como negar que o design de faróis e para-choques estão atrelados preponderantemente à função técnica, tendo em vista que não são admitidas formas que não satisfaçam sua finalidade precípua. Ademais, é certo que o requisito referente ao "visual novo e original", estatuído no art. 95 da LPI, se relaciona à capacidade de uma nova forma ou desenho de um produto atrair a clientela.

Neste sentido, observe-se trechos do Voto abaixo transcrito, confirmado por unanimidade, referente à AC 449643, processo nº 200851018054519, Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::25/09/2009 - Página::196.

"Fácil é compreender que desenho industrial, portanto, está relacionado ao apelo "estético" que o objeto representa junto ao consumidor, e esse aspecto estético é utilizado para evocar no consumidor questões de natureza até subconscientes ou inconscientes mesmo, ou seja, faz travar um "diálogo" com esse consumidor, suscitando-lhe reações de diversas ordens psico-emocionais. A forma como o objeto se comunica com o consumidor, esse diálogo é que vai ser decisivo a que o consumidor decida levar aquele objeto para casa ou deixá-lo na prateleira do estabelecimento comercial - sobretudo se o produto não reclamar outras considerações de ordem técnico-funcional preponderante" (fl. 1.010 - grifo nosso) "A mãe que compra um carrinho infantil como os que se encontram em litígio nos presentes autos, não o faz porque o desenho da porta de um é rebaixado enquanto que a porta de outro tem recorte liso, mas o faz com base nas diferenças entre o efeito visual global de um e o efeito visual global de outro. A leitura de um geômetra, para esse efeito, não chega a ser tão relevante, à medida em que os pais de crianças usuárias de ditos carrinhos são pessoas comuns, donas de casa, profissionais de outras áreas, que se fixarão muito mais no efeito visual global do carrinho do que na infinidade de outras combinações de forma que poderiam existir para o mesmo veículo infantil (desde que a forma vindicada não seja necessária à função que o carrinho desempenha)" (fl. 1.014) Ora, por certo o consumidor não vai adquirir um automóvel por ter sido atraído pelo design de seus faróis e para-choques. Ou seja, o efeito visual de uma parte solta integrante de um veículo não provoca o desejo do consumidor de adquiri-lo, eis que representa, apenas, uma parcela da criação indivisível do automóvel como um todo. Portanto, o que será determinante em termos de forma será o desenho da carroceria do veículo em termos de conjunto. Como prova de que as peças visuais de reposição de um automóvel são partes do desenho de sua carroceria como um todo é o fato de não se prestarem a utilização em outro modelo. Portanto, tais peças de reposição se prestam a reintegrar o bem complexo, que sem elas não funcionaria, ou melhor, não manteria a aparência original. Logo, partes de carroceria tais como os faróis e para-choques registrados pelas rés não são distinguíveis esteticamente por si só, conforme exigência estatuída no art. 95 da LPI, eis que a plástica ornamental se refere ao veículo em seu conjunto, ou seja, carroceria e acessórios. Ora, a principal atividade das montadoras é a venda de carros novos, os quais devem gozar de proteção em termos de carroceria como um todo, composta por seus vários componentes os quais, isoladamente, não devem ser registrados como desenho industrial.

Outrossim, atente-se que a Lei 9.279/96 em seu art. 2º protege os direitos de propriedade industrial com vistas ao atendimento do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, seguindo orientação constitucional norteadora de toda e qualquer interpretação acerca dos direitos nela instituídos (art. 5º, inciso XXIX, da CRFB/88): "Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal."(grifo nosso) "Art. 5º, inciso XXIX - a lei assegurará 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 ; (grifo nosso)

Desta forma, depreende-se que a proteção às peças de automóvel é flagrantemente incompatível com os princípios básicos que regem a legislação de propriedade industrial, eis que está gerando sérios riscos para toda a cadeia do mercado secundário de fabricação de peças de reposição, existente há muitos anos no País. Ademais, caso as montadoras permanecessem como titulares dos referidos registros de desenhos industriais, criando com isso um monopólio, os consumidores se tornariam reféns dos preços que os fornecedores exclusivos (montadoras) quisessem impor ao mercado. Isto é claro, eis que estamos falando de peças de reposição imprescindíveis para a manutenção e reparo de veículos. Portanto, sendo fulminada a possibilidade do consumidor adquirir as peças de reposição sem o selo original do fabricante do veículo, ou seja, com o selo dos fabricantes secundários (independentes), não resta dúvida de que o consumidor ficará à mercê dos preços veiculados pelas montadoras.

Ora, isto pode acarretar, inclusive, estímulo ao mercado clandestino de roubo de automóveis para desmonte, a fim de serem comercializadas suas peças de reposição. Acrescente-se que a postura do INPI ao defender o registro de peças de reposição vai de encontro à função social da propriedade, à livre concorrência, à defesa do consumidor e aos princípios da ordem econômica previstos na CRFB/88 (art. 170, incisos III, IV e V) e na Lei 8.078/90 - CDC (art. 6º, incisos II e IV e art. 39, I), como se observa: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:... III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; Desta forma, é certo que o art. 39 do CDC proíbe a denominada "venda casada", eis que o consumidor não pode estar condicionado à adquirir peças de reposição única e exclusivamente da respectiva montadora que efetuou a venda do veículo ! Ademais, como se verifica, o Código de Defesa do Consumidor admite expressamente a possibilidade de fabricação de peças de reposição pelos fabricantes independentes, impondo, apenas, uma razoável condição: " Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor" (grifo nosso).

Logo, o registro dessas peças componentes do veículo configura tentativa de monopolizar o mercado de autopeças, fulminando o segmento de fabricantes secundários de peças de reposição para veículos, mercado existente e ativo, além de

violar o direito dos consumidores à livre escolha.. Verifica-se, ainda, que a tentativa das rés de possuir o monopólio em relação à fabricação e fornecimento de peças de reposição referentes aos veículos por elas produzidos é igualmente coibida pela Lei 8.884/94 (Lei Antitruste), que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, na forma dos artigos abaixo transcritos: Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante. § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II. § 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. § 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições: I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços; IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados. § 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final.

Ora, como visto, os registros de desenhos industrial de peças de reposição para automóveis em tela, não atendem nenhuma das condições previstas no nos incisos do § 1º do art. 54 da Lei Antitruste, ou seja, não implicam em aumento de produtividade nem da melhoria da qualidade das peças de reposição; não propiciam a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; os benefícios decorrentes são em prol apenas das montadoras, em prejuízo dos consumidores face à eliminação da concorrência em relação aos fabricantes independentes de peças de reposição.

Registre-se que, de fato, conforme informado pela autora, 1 (um) mês após o indeferimento da tutela por ela pleiteada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE proferiu decisão favorável à sua tese e contra o interesse das rés, que buscam eliminar a concorrência no setor de reposição de peças visuais de veículos, determinando a abertura de um processo administrativo contra as montadoras automobilísticas (fls. 811/893). Conforme se observa, aquele Conselho se posicionou no mesmo sentido esposado por este Juízo no que concerne à irregularidade dos registros de desenho industrial objeto desta demanda, com base nas normas legais apontadas. Vejamos a conclusão do CADE:

"Por tudo quanto exposto, tem-se, em suma, relevantes indícios de que: 1. Embora o direito de propriedade industrial e o direito da concorrência sejam, em regra, complementares, na medida em que prezam por diferenciação, competitividade e inovações, em prol da coletividade, o exercício de um direito de propriedade industrial, por vezes, pode revelar-se ilegítimo e configurar um ilícito anticoncorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste; 2. A conduta anticompetitiva pode decorrer tanto de fraudes ou abusos no procedimento de registro do direito de propriedade industrial quanto de abusos no exercício do direito em si. A mera obtenção dos registros de desenho industrial pelas Representadas, ainda que tenha obedecido ao procedimento da Lei da Propriedade Industrial, com o aval do INPI, não afasta, por si só, a possibilidade de que tais registros sejam exercidos de modo abusivo, na medida em que se desvirtuem dos fins socioeconômicos que amparam o direito. 3. A exclusividade conferida às Representadas pelos registros de desenho industrial de autopeças em questão, que impede a concorrência por parte de Fabricantes Independentes de Peças Automotivas -FIAPs, garante às montadoras um monopólio na reposição dos produtos, monopólio esse no qual os consumidores estão presos, em razão de um efeito lockin. 4. A concorrência no mercado primário de venda de veículos não é suficiente para garantir preços, opções e condições de venda competitivas no mercado secundário de reposição de peças, uma vez que, no momento da compra do veículo, assimetrias de informação e escolhas enviesadamente otimistas fazem com que o consumidor não considere como fator relevante de decisão as condições do mercado de reposição, ao menos no que se refere às peças objeto deste feito. 5. A conjugação desses fatores permite que as Representadas exerçam seu poder de monopólio no mercado de reposição das autopeças em questão de forma severa, com potenciais danos significativos à concorrência e aos consumidores, na forma de maiores preços, menos opções e piores condições de venda, efeitos esses que seriam muito provavelmente evitados ou atenuados caso fosse permitida a concorrência dos FIAPs. 6. Por outro lado, a exclusividade das Representadas diante dos FIAPs não parece justificar: (a) pela necessidade de recuperar investimentos de P&D sobre as peças objeto do processo, já que tais custos aparentam ser baixos, são mais do que recuperados no momento da venda do veículo e, mesmo diante de uma abertura do mercado aos FIAPs, os lucros das montadoras no mercado de reposição permaneceriam significativos; (b) pela necessidade de se manter incentivos à inovação, pois, além de haver plena recuperação dos gastos de P&D, o lançamento de novos produtos nesse setor está voltado ao mercado primário de venda de veículos, e não ao mercado secundário de peças de reposição; (c) pela necessidade de garantir produtos e segurança das peças, pois além de não estar comprovado que os produtos dos FIAPs apresentem problemas desse tipo, sendo também empresas legalmente responsáveis por suas próprias falhas, registros de desenho industrial não têm por objeto nem garantem qualidade e segurança de produtos, havendo meios adequados de perquirir esse objetivo; (d) pela necessidade de impedir que peças independentes sejam falsamente comercializadas como originais, pois tal objetivo pode ser alcançado por meio de outras normas, sendo irrelevante a manutenção ou não da imposição dos registros de desenho industrial sobre os FIAPs para atingir esse propósito, e (e) pela necessidade de se evitar práticas de "cream skinning", já que não há evidências de que a manutenção de estoques de autopeças pelas Representadas gere custos extras em relação aos FIAPs, nem de que não seja lucrativa; 7. Tais conclusões levam a crer que a imposição dos registros de desenho industrial em questão diante dos FIAPs, por parte das Representadas, impedindo a concorrência desses agentes, tem o condão de gerarem danos significativos à concorrência, danos esses não

justificados por objetivos de inovação, de recuperação de investimentos, de apropriação, de manutenção de competitividade ou outros, provocando, assim, um resultado líquido negativo sobre o bem estar da economia e dos consumidores; 8. Na medida em que produz tal resultado negativo, a imposição dos registros de desenho industrial das Representadas diante dos FIAPs revela-se: (a) um exercício abusivo do direito de propriedade industrial em questão, na medida em que se desvirtua dos fins socioeconômicos estabelecidos pela própria norma constitucional que ampara esse direito, que tem por objetivo "o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" (art. 5, XXIX); (b) juridicamente desproporcional, pois compromete severamente o direito à livre concorrência, o direito dos consumidores e a repressão ao abuso de poder econômico, sem contrapartidas em termos de benefícios visados pelos direitos de propriedade industrial; e (c) uma potencial infração à Lei n.º 8.884/94, pois consubstancia abuso de posição dominante com o fim de impedir ou dificultar a atuação de concorrentes, com potenciais efeitos danosos à ordem econômica; 9. Tal conduta é passível de intervenção por parte do CADE, que é a autoridade competente para constatar e punir abusos de poder econômico, ainda que decorrentes de direitos de propriedade industrial e, mais especificamente, de registros de desenho industrial, já que, além de o CADE estar legalmente compelido a tanto, não há imunidade antitruste para desenhos industriais e o INPI não é competente para preencher tal exame. 10. Em se reconhecendo o ilícito antitruste, independentemente de medidas judiciais e legislativas eventualmente cabíveis, a providência adequada e necessária por parte do CADE para eliminar os efeitos nocivos à ordem econômica seria, além da multa cabível, determinar às Representadas a não imposição, aos FIAPs, dos registros de desenho industrial em questão, nos termos dos arts. 23 e 24, V, da Lei de Defesa da Concorrência. A imposição dos registros a outras montadoras fabricantes de veículos pode ser mantida não se fazendo necessário o licenciamento compulsório dos registros de desenho industrial. Diante disso, voto pelo provimento do recurso de ofício, com o conseqüente retorno dos autos à SDE para a instauração de Processo Administrativo, nos termos aqui colocados, a fim de apurar possível violação, pelas Representadas, aos arts. 20, incisos I, II, e IV, e 21, incisos IV e V, da Lei 8.884/94, no setor de autopeças de reposição."

Outrossim, não assiste razão às rés ao afirmarem que a decisão proferida pelo CADE não se confunde com o objeto da presente ação judicial sob argumento de que o CADE não adentrou no mérito da representação da ANFAPE que, por sua vez, só diz respeito à forma de exercício do direito sobre os registros das rés e, não, à validade dos mesmos (fls. 903/905). Por certo, o objeto desta demanda é a nulidade dos registros de desenho industrial da empresa ré, por infringir as regras da Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, independentemente dos referidos registros terem sido concedidos em afronta ao art. 100, inciso II da LPI, como visto, cuja apreciação não seria da competência do CADE, o fato da conclusão do Conselho ter sido no sentido de que o direito conferido às rés por meio dos registros em tela permite que "exerçam seu poder de monopólio no mercado de reposição das autopeças em questão de forma severa, com potenciais danos significativos à concorrência e aos consumidores" (item 5 acima transcrito), por si só os fulmina de invalidade no mérito, com base no art. 2º, inciso V da LPI que reprime a concorrência desleal, eis que os registros concedidos vão de encontro ao espírito da lei.

Acrescente-se que em nada se socorrem as rés ao alegarem que a autora também é titular de registros de desenhos industriais para proteção de configuração aplicada à

farol automotivo, o mesmo objeto dos registros anulandos de titularidades das rés. Ora, a regularidade ou não dos registros da autora não são objeto desta demanda e, pelo que se depreende, não são as rés que estão sendo acionadas por fabricarem peças automotivas com respaldo em registros irregularmente concedidos (fls. 730/745).

Ademais, igualmente não influenciam na decisão deste Juízo a informação prestadas pelas rés no que concerne às decisões de demandas judiciais no Estado de São Paulo (fls. 746/748 e 778/782), nas quais os fabricantes independentes de autopeças foram coibidos de imitarem as peças automotivas projetadas pelas montadoras com base na proteção conferida pelo INPI aos desenhos industriais de titularidade das rés. Ora, a presente ação diz respeito à validade dos referidos registros concedidos pelo INPI, cuja competência é exclusiva da Justiça Federal face à presença da autarquia no pólo passivo, como autarquia competente para conferir os registros de desenhos industriais. Logo, aqui não se discute eventual imitação e/ou contrafação dos desenhos industriais em questão mas, sim, a validade dos registros, o que não foi considerado nos processos estaduais. Passo, agora, ao exame das provas dos autos com base no laudo do perito do juízo de fls. 1.223/1.235, bem como nos esclarecimentos por ele prestados conforme solicitação pelas rés (fls. 1.302/1.304).

Os quesitos nº "1", "3", "4", "5" e "6" formulados pela autora, e os quesitos "2", "12", "15", "16" e "17" formulados pelas empresas rés questionam, de forma geral, se as peças de reposição de um automóvel, tais como faróis e para-choques, podem ser considerados um objeto em si, ou se fazem parte do design geral de um veículo, não podendo dele ser dissociados. Ou seja, dizem respeito à exigência formulada no art. 95 da LPI. Observem-se as respostas do expert do Juízo aos quesitos da autora: "Tanto o todo, no caso o automóvel, quanto as suas partes existem porque foram projetadas, dessa forma são consideradas frutos do design de produto. No entanto, uma peça de automóvel que proporcione algum tipo de interface com o usuário/consumidor é parte da forma total do veículo não devendo ser observada fora desse contexto".(fl. 1.224) "Apesar de inúmeros detalhes do carro influenciarem na sua compra, o desejo e a decisão do usuário/consumidor em adquiri-lo estão preponderantemente ligados ao produto como um todo, ou seja o produto automóvel". (fl. 1.224) "Uma parte solta de um automóvel não evoca o desejo do consumidor em adquiri-la ou em adquirir o respectivo carro". (fl. 1.224) Vejamos, igualmente, as respostas aos quesitos das empresas rés: "No entanto ,reafirmamos que uma peça de automóvel de interface entre o carro e o usuário/consumidor é parte da forma total do veículo não devendo ser observada fora desse contexto". (fls. 1226/1227) "A LPI não faz alusão quanto ao desejo do consumidor, mas sem dúvida como as atividades de projeto e produção são destinadas para esse "consumidor" devemos considerar suas necessidades e desejos de maneira consequente e responsável". (fl. 1231) "Foi violado o artigo 95. Para efeito de proteção, as autopeças não configuram objetos em si, mas tão somente parte do produto automóvel. O objeto ou o produto é o automóvel, o qual deve ser protegido, os registros de desenho industrial de partes soltas estão em desacordo com o artigo 95. A parte ou forma isolada de um objeto (a autopeça) não se distingue esteticamente do objeto como um todo (o automóvel) (fl. 1.232) "Respondemos que não, devido os mencionados registros estarem em desacordo com o artigo 95, isto é, a forma plástica dos componentes isolados em questão não serem distinguíveis esteticamente, pois o objeto a ser considerado e protegido é o automóvel".(fl. 1.232) Desta forma, percebe-se que apesar do Juízo não estar condicionado à conclusão do perito por ele nomeado,

comungo do entendimento do expert, eis que o requisito referente ao visual novo e original (art. 95 da LPI) diz respeito à capacidade de um desenho industrial atrair o consumidor por si só. Desta forma, conforme fundamentado, o design de um farol ou de um para-choque não são determinantes para o consumidor, por si só, na compra de um carro, eis que fazem parte de um projeto global indivisível como um todo. Reforce-se, inclusive, que as peças de reposição só se prestam para serem utilizadas nos veículos que compõem pois, do contrário, seu design em termos de conjunto não seria recomposto. Portanto, apesar de serem comercializadas separadamente, só são adquiridas em razão da compra de determinado automóvel. Passo a apreciar as respostas dos quesitos que se relacionam à exigência estatuída no inciso II, do art. 100 da LPI, quais sejam, quesitos "5", "6", "10" "16" e "17" formulados pelas empresas ré: No ponto de vista do projeto de design, o designer industrial busca equilibrar necessidades funcionais aos aspectos plásticos ou formais de um objeto. Por outro lado, tão importante quanto o projeto/produção é a perspectiva do uso, onde o usuário/consumidor, no caso das autopeças, necessita e busca uma única e determinada peça de reposição. Vemos aqui um aspecto preponderante de precisão técnica, dessa forma as considerações técnicas ou funcionais passam a predominar (fl. 1227) De acordo com a resposta anterior, o produto conjunto de farol de automóvel da categoria de autopeças, encerra uma complexidade em sua análise. Se considerarmos a perspectiva do usuário/consumidor, para quem tal produto se destina, o mesmo fere o artigo 100, II da LPI: "Não é registrável como desenho industrial: II- a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais."(fl. 1228) No entanto, existe a possibilidade de se discutir algum ponto como é o caso do art. 100, II que na análise sob a perspectiva do uso vemos que o usuário/consumidor na busca de uma autopeça de reposição é motivado essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (fl. 1230) A justificativa da ação se apoia no fato da forma plástica dos componentes soltos em questão não serem distinguíveis esteticamente e possuem configuração determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. E ainda, no uso abusivo do registro de desenho industrial com intuítos monopolistas.(fl. 1232) Respondemos que não, devido os mencionados registros estarem em desacordo com o artigo 95, isto é, a forma plástica dos componentes isolados em questão não serem distinguíveis esteticamente, pois o objeto a ser considerado e protegido é o automóvel. E em discordância com o artigo 100, II que considera não registráveis configurações determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais próprias do objetivo de reposição (fl. 1232).

Desta forma, entendo que o design de faróis e para-choques referentes aos desenhos industriais de titularidade da empresa ré são essencialmente determinados por considerações técnicas ou funcionais, não passíveis, por isso, de registro, eis que sua forma plástica ornamental representa uma parcela do todo relativo ao design do automóvel. Ademais, como visto, o CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN exige que os acessórios de segurança dos veículos satisfaçam sua finalidade precípua, ou sejam requisito absolutamente preponderantemente em relação à função técnica e, não, estética. Neste sentido, transcrevo a conclusão do Laudo Pericial, com a qual comungo: "Todo o produto industrial que é disponibilizado na sociedade possui objetivos e um ciclo de vida. Dentre os seus objetivos, podemos considerar como principal e central a finalidade de atender a determinadas necessidades, anseios ou desejos do usuário/consumidor para quem o produto se destina. Conhecer e respeitar

esse usuário/consumidor significa cidadania, responsabilidade social, e ainda, sucesso, qualidade e efetividade do produto. O ciclo de vida do produto inclui o desenvolvimento do projeto de design, a produção industrial, a comercialização, o uso e a reciclagem. Determinados produtos demandam projetos complexos que para acontecerem em tempo hábil, após aprovado o design do produto total, suas partes ou subsistemas são distribuídas dentre os vários designers que integram a equipe para o seu devido detalhamento. Em resumo, é assim que acontece na indústria automotiva. O usuário/consumidor deve estar presente, direta ou indiretamente, em todas as fases do ciclo de vida do produto, no entanto ele atua de forma intencional e direta nas fases de comercialização e uso. Na fase de comercialização sua decisão de compra é pautada principalmente em fatores estéticos, financeiros (custo do carro), econômicos (consumo de combustível, preço de componentes) e marca (tradição, qualidade, atendimento ao consumidor). No momento da compra, o desejo e a decisão do usuário/consumidor em adquirir um carro estão preponderantemente ligados ao produto como um todo, um conjunto coerente e harmônico, ou seja, o produto automóvel. As autopeças aqui não configuram objetos em si, mas tão somente parte do produto automóvel. Ora, se o objeto ou o produto é o automóvel, os registros de desenho industrial de partes soltas ou de reposição estão em desacordo com o artigo 95 da LPI que considera "desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto". A parte ou forma isolada de um objeto (a autopeça) não se distingue esteticamente do objeto como um todo (o automóvel). Por outro lado na fase de uso do carro, o usuário/consumidor, no caso das autopeças, necessita e busca uma única e determinada peça de reposição, não entrando em jogo nenhuma escolha formal, ornamental ou estética. Configura-se uma característica preponderante de precisão técnica, dessa forma as considerações técnicas ou funcionais têm predomínio total.

Assim, os registros de desenho industrial de partes soltas ou de reposição ferem frontalmente o artigo 100, II da LPI. A proteção da forma total de produtos complexos como o automóvel e a liberação dos seus componentes de reparação ou reposição é uma tendência internacional, principalmente a partir da Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu. Isso ocorre exatamente para salvaguardar as montadoras no seu mercado primário (automóveis - o seu principal mercado) e deixar livre o mercado secundário (autopeças). Logo nos indagamos: porque as montadoras de automóveis no Brasil não solicitam o registro de desenho industrial para o design da forma total de seus carros, seu principal negócio? E porque solicitam somente o registro de peças soltas ou de reposição?

Numa discussão de propriedade industrial deve ser pesado o interesse do titular que é o interesse privado e o interesse dos usuários/consumidores que é o interesse público. O titular de um registro de desenho industrial tende a limitar a concorrência, mas as exclusividades devem ser vistas com restrições. Percebe-se atualmente que o abuso dos direitos sobre o registro de desenho industrial é uma discussão em pauta. Um debate importante é travado entre entidades de proteção internacionais que estão convergindo para que o registro de desenho industrial não impeça a livre fabricação de peças de reposição exatas (must-match). Dessa forma, os balizamentos constitucionais e legais impedem que a exclusividade sobre um produto exceda sua utilidade social e se transforme em prejuízo para a sociedade. Na relação direito da propriedade industrial e direito da concorrência, no caso das autopeças, observamos que a exclusividade conferida às montadoras pelos registros de desenho industrial tende a impedir a

concorrência e garantir às mesmas o monopólio na reposição dos produtos, altamente prejudicial aos consumidores. E a imposição dos registros de desenho industrial diante dos fabricantes independentes de autopeças por parte das montadoras impede e oferece danos à concorrência não justificados por objetivos de inovação ou de recuperação de investimentos, gerando, assim, um resultado negativo sobre o bem-estar da economia e dos consumidores.

Portanto, pode-se concluir que a exclusividade conferida pelos registros de desenho industrial das autopeças em questão no presente processo impede a concorrência e pode garantir à parte ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA o monopólio na reposição dessas peças de reposição. Dessa forma os registros de desenho industrial de autopeças ultrapassam os objetivos de proteção à inovação passando a favorecer a prática monopolista, onde podem ser impostas condições adversas e preços abusivos aos consumidores.

Com fundamentação na Lei nº. 9.279, de 14.05.1996, LPI - Lei da Propriedade Industrial, bem como em nossas respostas aos quesitos formulados pelas partes, concluímos que os registros de desenho industrial de titularidade da parte ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA referentes ao presente processo devem ser anulados devido aos seguintes itens: 1- A forma plástica ornamental da parte solta ou isolada e componente da forma plástica integral de um carro não é distinguível esteticamente do objeto como um todo que é o automóvel, ferindo assim o artigo 95 da 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. 2- As partes soltas ou isoladas e componentes precisos da forma integral do automóvel são determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, estando assim em desacordo com o que determina o artigo 100, inciso II da LPI: Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais" (fls. 1.233/1235). (grifo nosso)

Acrescente-se, por fim, que não assiste razão às empresas rés em relação às impugnações ao laudo apresentadas. Ora, o objeto da lide não diz respeito à apreciação de nenhuma anterioridade em relação aos registros anulandos, o que de fato requer uma apreciação específica. Como a questão abarca apreciação específica em relação às peças automotivas de reposição poderem, ou não, ser consideradas um produto por si só, bem como se são determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, a análise tem, de fato, um cunho de generalidade. Ademais, não se socorrem as rés ao alegarem que o expert apreciou matéria estranha ao objeto da ação no que se refere à argumentos de ordem concorrencial (fl. 1242). Primeiramente, como ressaltado anteriormente, o juízo não está adstrito ao laudo pericial para formação de sua convicção, ademais, conforme salientado na fundamentação desta sentença, a própria Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 2º, inciso V, reprime a concorrência desleal, e não se pode desprezar esse mandamento legal, que aliás, é de ordem constitucional (art. 170, IV).

Desta forma, o laudo pericial está plenamente claro e fundamentado, restando perfeitamente suficiente para formar a convicção deste juízo no sentido de que os registros de desenho industrial apreciados nesta ação foram concedidos em afronta ao art. 2º, V, 95 e 100, II da LPI. Assim, por tudo que foi analisado e discutido neste processo, infere-se que os registros dos desenhos industriais DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 e DI 69902722-6, todos referentes às configurações aplicadas em faróis (fls. 57/73); e DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 e DI 7000254-1, referentes às configurações aplicadas para para-choques (fls. 361/369), todos eles infringem os artigos art. 2º, V, 95 e 100, II da LPI, além de estarem em dissonância com as orientações da CRFB/88 (art. 5º, XXIX e art. 170, incisos III, IV e V) e com a Lei 8.078/90 - CDC (art. 6º, incisos II e IV e art. 39, inciso I), eis que: a) apesar dos desenhos industriais da FORD serem objetos comercializados isoladamente, tratam-se de peças de reposição de partes do produto "automóvel", não constituindo cada um deles um objeto em si, destacável para efeito de proteção como registro de propriedade industrial (desenho industrial). b) nos desenhos da FORD o efeito técnico e funcional produzido se sobressai ao caráter ornamental. c) os registros dos referidos desenhos industriais propiciam conduta atentatória contra os princípios da livre concorrência, conforme posição adotada pela Secretaria de Direito Econômico - SDE ao analisar a representação movida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - ANFAPE, em prejuízo flagrante ao direito do consumidor.

Desta forma, satisfeitos os requisitos do art. 273 do CPC, deve ser deferida a antecipação da tutela pleiteada, eis que a autora está sofrendo uma ação de busca e apreensão, na Comarca de São Paulo, movida pela empresa ré (Ford), sendo obrigada a se abster de fabricar o farol de milha do modelo ECOSPORT E FIESTA, sob pena de multa cominatória (fls. 77 e fls. 88/89).

No entanto, à vista desse fato, a tutela ora deferida limitar-se-á à autora e não a terceiros, que não são partes daquela demanda. Ante o exposto, com base no art. 273 do CPC e art. 173, parágrafo único da LPI, DEFIRO A TUTELA REQUERIDA para suspender, apenas em relação à autora, os efeitos dos registros DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 e DI 69902722-6 (fls. 57/73) e DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 e DI 7000254-1 (fls. 361/369) e JULGO PROCEDENTE o

pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros de desenho industrial DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 e DI 69902722-6 (fls. 57/73) e DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 e DI 7000254-1 (fls. 361/369), com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC.

Deve a autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial para ciência de terceiros, nos termos do §2º do art. 175 da Lei 9279/96. Sem custas face à integralidade de seu recolhimento. Deve o INPI ser condenado em sucumbência (honorários e ressarcimento de custas) pois apesar de a autarquia não proceder ao exame de mérito quando da concessão do registro de desenho industrial, se posicionou favoravelmente às rés na presente ação. Condene os réus a arcarem com o pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como com o reembolso das custas (fl. 43), cabendo o ônus de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um deles, cujo somatório deverá ser atualizado na forma da lei.

Oficie-se a 4ª Vara Cível do fórum Central Cível João Mendes Júnior (processo nº 583.00.2005.044872-8/000009-000 - fls.77 e 88/89), enviando cópia integral desta sentença.

Oficie-se ao e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na pessoa do Exmo. Desembargador Federal Relator do Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.016934-0 (fls. 783/797), com cópia integral desta sentença. Sentença sujeita à remessa necessária. P.R.I. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2012. GUILHERME BOLLORINI PEREIRA Juiz Federal Titular