



CONCLUSÃO

Processo: 0019692-59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.019692-8)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.
Juiz(a) da 13^a. Vara Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 09/07/2015 14:53

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA
Diretor(a) de Secretaria

JFRJ
Fls 597

SENTENÇA tipo A

I - Relatório

PERFIL 10 E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP (METALNOX) LTDA. propõe ação de procedimento ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e da empresa **SÓ FORNOS DO BRASIL LTDA. (METALMAQ)**, objetivando a decretação de nulidade do registro de desenho industrial de número **DI6901570-8** para "configuração aplicada à base para grelha de fogão industrial", de titularidade da 2^a ré, por não estar revestido de novidade e originalidade, além de a forma do objeto descrito no registro anulando estar necessariamente associada a considerações funcionais (artigo 100 da LPI).

Relata a autora que é empresa atuante no setor de fabricação e comercialização de fornos para assados e fogões comerciais constituída em 18/09/1998; a empresa ré, após 15 anos de convivência no mercado com a demandante, ajuizou em face desta ação ordinária de obrigação de não fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, que tramita perante a 7^a Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o n.º 0000083-46.2012.8.19.0210, alegando ser detentora do registro de desenho industrial DI 6901570-8, depositado em 13/05/2009 e registrado em 30/03/2010, para "configuração aplicada em base para grelha de fogão industrial"; a empresa autora, naqueles autos ré, ao produzir uma base para grelha de fogão industrial de configurações plásticas idênticas àquelas protegidas, estaria violando o objeto do referido registro, qual seja, uma placa base, componente de fogão industrial cuja função é receber a grelha de sustentação do utensílio em posição acima do queimador, cabendo àquela determinar como deve ser o desenho da base que irá recebê-las, ou seja, se a grelha for redonda, a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

base deve ter uma seção arredondada, se for quadrada, a base deverá ser quadrada.

Aduz que o registro DI6901570-8 é nulo por não preencher os requisitos de novidade e originalidade, pois a configuração plástica da base para grelha já se encontrava absorvida pelo estado da técnica antes de 13/05/2009, data do depósito do registro anulando, como demonstram os catálogos dos fogões industriais Berto's (IT) dos anos de 1997 e 2005, Progás (RS) de 2002 e ROA (SP) de 2003 que instruem a inicial; não há, no objeto do registro de desenho industrial, um grau de inovação estética capaz de imprimir um aspecto original em relação aos objetos já contidos no estado da técnica; no segmento em que as empresas litigantes atuam, as bases para as grelhas são visualmente idênticas, sendo certo que os clientes não estão interessados em questões visuais, mas sim aos aspectos de funcionalidade, operacionalidade e segurança.

Inicial (fls.01/32) instruída com comprovante de pagamento de custas (fl.33), atos constitutivos (fls.36/39), procuração (fl.41) e documentos (fls.43/209).

Termo de autuação (fl.210).

Certidão de custas (fl.211).

Decisão indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls.212/213).

A empresa autora requereu a reconsideração (fl.214), pleito este acolhido para determinar **a suspensão do registro de desenho industrial DI6901570-8 para "configuração aplicada á base para grelha de fogão industrial"** (fls.215/216).

Instado pelo Juízo a comprovar o cumprimento da tutela (fl.225), o INPI reconheceu a procedência do pedido (fls.232/233), trazendo parecer técnico (fls.234/235).

Contestação da empresa ré **SÓ FORNOS DO BRASIL LTDA.** (fls.239/274), com procuração e documentos (fls.276/353), alegando a improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: dedica-se desde 11/04/1995 à fabricação, comercialização, importação e exportação de fornos, fogões, banho-maria, salamandras e produtos correlatos; procedeu em 13/05/2005 ao depósito do registro **DI6901570-8** referente à configuração aplicada em base para grelha de fogão na classe 23-03, concedido em 30/03/2010; promovido o exame de mérito em 26/01/2012, não foram identificadas anterioridades; o processo de fabricação do componente proporcionou, além de uma significativa simplificação do processo de obtenção da base para grelha de fogão industrial, a possibilidade de melhor aproveitamento das sobras decorrentes do referido processo, o qual, antes executado através de 5 (cinco) etapas, passou a ser em apenas 02 (duas), gerando economia de tempo, aumento de produtividade e maior competitividade no mercado.

JFRJ
Fls 598



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Alega que o parecer técnico apresentado pela autora (1) não mencionou que o resultado visual original pode ser obtido pela combinação de elementos já conhecidos na época do seu depósito, (2) não especificou que o exame do requisito da novidade deve ser feito com base em um único documento do estado da técnica (fl.255), (3) equivocou-se ao concluir que os cantos arredondados teriam sido projetados para acompanhar o formato das grelhas, pois, segundo afirma, são as grelhas que possuem formato adequado para seus encaixes na base, e não o contrário, (4) embora o arredondamento dos cantos internos dos espaçamentos ofereça uma função utilidade, não pode ser determinada como a única possível, não podendo ser enquadrada nas proibições do artigo 100 da LPI, (5) não há que se falar em indefinição do campo de proteção do objeto do registro em tela, visto que este é caracterizado por ser representado por suas figuras, as quais permitem plena compreensão da extensão da proteção conferida, (6) o fato de o canto superior interno da grelha ser arredondado não determina que a sua confluência inferior externa seja, obrigatoriamente, arredondada.

Alega ainda que, no caso do desenho industrial DI 6901570-8, a forma arredondada confere distinção aos produtos da ré, posto que, com a nova concepção dada à base da grelha, o requisito da contribuição mínima foi atingido, sendo capaz de caracterizar o requisito da distintividade da forma plástica aplicada ao desenho industrial, intimamente relacionada à liberdade de criação ornamental, proporcional ao espaço disponível à criação, haja vista não ter sido apresentada nenhuma anterioridade que reunisse em documento único, todas as formas plásticas propostas no objeto de registro em tela.

Impugnação ao valor da causa proposto pela ré Só Fornos do Brasil Ltda. (fls.354/365).

Contestação à **impugnação** ao valor da causa (fls.368/371).

Réplica da empresa autora (fls.372/379), com pronunciamento do assistente técnico (fls.380/384), reiterando as razões expostas na inicial, sustenta que o INPI entende que os catálogos acostados aos autos pela autora, próprios e de concorrentes, comprovam que a configuração plástica da base para grelha de fogão industrial da 1ª ré já se encontrava de todo absorvida pelo estado da técnica, muito antes de 13/05/2009, data de seu depósito; os mesmos catálogos, ao contrário do que sustenta a empresa ré, demonstram que o objeto do registro anulando não propõe nada de novo e original, em termos de design, em relação aos objetos já conhecidos, reproduzindo as mesmas características configurativas de todos os fogões industriais do Brasil e do mundo, de modo que as alterações

JFRJ
Fls 599



estéticas efetuadas devem apresentar uma efetiva e suficiente distintividade; por fim, requer a manutenção da liminar deferida.

A empresa ré requereu produção de prova pericial (fls.387/388 e 391/392).

O INPI disse não ter provas a produzir (fl.390).

Decisão (fls.393/395) rejeitou a impugnação ao valor da causa, **deferiu** o pedido de produção de **prova pericial** formulado pela empresa ré Só Fornos do Brasil Ltda. (Metalmaq) e formulou os quesitos do Juízo.

As partes indicaram assistentes técnicos e formularam quesitos (**empresa ré** Só Fornos do Brasil Ltda, às fls.397/403, **parte autora**, às fls.405/410 e INPI às fls.413/415).

Embargos de declaração da autora (fls.411/412), acolhidos (decisão de fl.416).

Proposta de honorários (fls.420/421), sem oposições pela autora e pelo INPI (fls.425/427), impugnada pela empresa ré (fls.428/431), oportunidade em que requereu redução do valor da proposta ofertada.

Petição do perito na qual reduz o valor da proposta de honorários (fls.434/435), requerendo a empresa ré o parcelamento da verba honorária (fls.440/441), o que foi deferido parcialmente para que o pagamento ocorresse em 05 (cinco) parcelas (fl.442).

Determinado o início dos trabalhos periciais (fl.459).

Laudo Pericial (fls.464/477), sobre o qual se manifestou a empresa autora (fls.482/485).

Quesitos suplementares da empresa ré, acompanhados de laudo de seu assistente técnico (fls.490/542).

Petição do INPI com manifestação sobre laudo pericial (fls.543/545).

Decisão (fls.546/548) indeferiu pedido de formulação de quesitos suplementares apresentado pela empresa ré, contra a qual foi interposto agravo retido (fls.551/557).

Decisão de fl.570, expondo juízo de retratação, deferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares da empresa ré.

Esclarecimentos do perito (fls.574/575), com manifestação da empresa ré às fls.584/586.

Relatados, passo a decidir.

II - Fundamentação

1. Pedido

Como se viu no relatório, a parte autora almeja provimento jurisdicional objetivando a decretação de



nulidade do ato administrativo que concedeu o registro de desenho industrial de número **DI6901570-8 para "configuração aplicada à base para grelha de fogão industrial", de titularidade da empresa ré**, por não ser revestido de novidade e originalidade, além de a forma do objeto descrito no registro anulando estar necessariamente associada a considerações funcionais (artigo 100 da LPI).

JFRJ
Fls 601

2. Desenho Industrial

Desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto, podendo consistir de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores, e se aplicam a uma grande variedade de produtos industrializados.

GABRIEL DI BLASI, in "A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia", 3.ed., Forense, Rio de Janeiro, 2010, relata:

"O desenho industrial é um tipo de criação intelectual que envolve tanto características funcionais quanto estéticas em um mesmo objeto. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, os desenhos industriais são o ponto de encontro entre arte e tecnologia, uma vez que os desenhistas se empenham em criar produtos cujas formas e aparência satisfaçam as preferências estéticas dos consumidores, bem como suas expectativas com relação à performance funcional do produto".

A LPI define ser registrável como desenho industrial "a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, **proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial**" (art.95).

De outra parte, a LPI estabelece que "não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico" (art.98) e que não é registrável o desenho industrial que seja "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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração" e nem aquele que consista em "forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais" (art.100, incisos I e II).



Além de não incidir em qualquer das hipóteses de impedimento legal, o registro de desenho industrial deve possuir os seguintes requisitos: novidade, originalidade, suscetibilidade de fabricação industrial.

Frise-se, contudo, que a obtenção de registro de desenho industrial não se condiciona a uma análise prévia pelo INPI do atendimento aos requisitos legais de novidade e originalidade (art.106 da LPI), sendo concedido de forma automática, facultando-se ao titular do desenho industrial requerer o exame de mérito quanto à validade do registro, dentro do tempo de vigência, consoante o disposto no art.111 do mencionado diploma legal.

3. Histórico e Objeto do DI 6901570-8

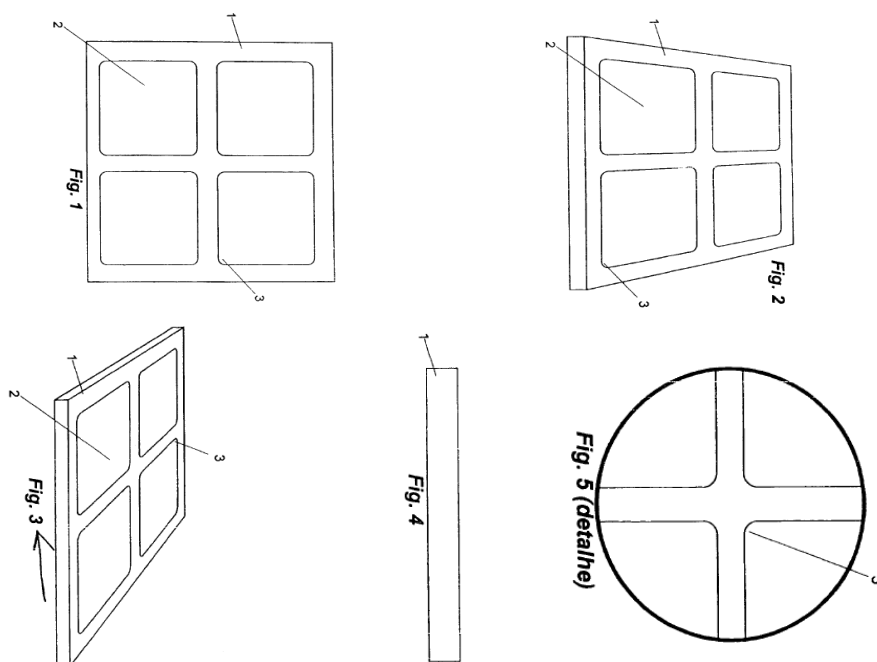
O registro de desenho industrial DI 6901570-8 foi depositado em 13/05/2009 e concedido em 30/03/2010, em favor da titular "Só Fornos do Brasil Ltda (BR/RJ)" e d autora Nadir Darci Stori (fl.103), sem aferição do mérito, nos termos do art.106 da LPI.

Tendo a titular requerido o exame do mérito em 28/05/2010, foi publicado parecer de mérito (RPI 2147, de 28/02/2012), no qual não foram identificadas anterioridades, concluindo-se pelo atendimento ao art.95 da LPI.

O registro em questão versa sobre "configuração aplicada em base para grelha de fogão industrial" e, segundo o relatório descritivo do pedido (fls.104/107), seu objeto consiste na seguinte descrição e ilustrações:

"O desenho industrial proposto apresenta-se estruturado a partir de uma peça única, de formato predominantemente retangular (1), de cantos arredondados (2) sendo que na sua parte interna situa-se de forma regular quatro espaçamentos de encaixe das grelhas (3), também de cantos arredondados.

Desta forma, o desenho industrial proposto é determinado pela simplicidade de suas linhas de construção da peça, estruturado a partir de formas geométricas simples que se interceptam construindo o corpo do objeto, resumindo-se a uma peça de formato quadrado, sendo que seus detalhes de acabamento são de caráter meramente e unicamente ornamental".



No caso dos autos, como visto, pretende a empresa autora, em síntese, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro de desenho industrial DI 6901570-8, sob a alegação de que tal registro teria sido concedido em desacordo com as normas legais, não preenchendo os requisitos de novidade e originalidade, além de a forma do objeto descrito no registro anulando estar necessariamente associada a considerações funcionais (artigo 100 da LPI).

4. Estado da Técnica

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no art.96, § 1º, da LPI, consiste em "tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio", ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisitos legais de novidade e originalidade. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informações possam ser considerados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de desenho industrial, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto no art.96, § 3º, da LPI, é concedido um período de graça de 180 dias entre a divulgação do desenho industrial e a data do depósito ou da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12 do mesmo diploma legal.

CHAVANNE e BRUST¹ afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

- a) **Certa**, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- b) **Suficiente**, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- c) **Total**, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.
- d) **Pública**, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Passo a analisar as provas colacionadas aos autos para discriminar quais delas são aptas a constituir o estado da técnica.

D1: cópia parcial do catálogo de produtos da empresa ré, de difícil visualização (fls.44/45), sem indicação de data;

D2: cópia de catálogo de produtos da empresa autora, de difícil visualização (fls.58/66) e sem indicação de data;

D3: catálogo Metalgás (fls.139/141), de difícil visualização e sem a indicação de data;

D4: catálogo Croydon, do ano de 2011 (fl.142).

D5: catálogo da empresa Berto's (fls.170/177), de difícil visualização, com indicação de data em maio de 2005 (fl.176);

¹ "Droit de la propriété industrielle", Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., apud Denis Borges Barbosa, in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.



D6: catálogo de produtos da empresa Progás (fls.178/181), com visualização de produtos prejudicada, e com indicação de data janeiro/2002 (fl.181);

D7: catálogo geral de produtos da empresa ROA, do ano de 2003 (fls.182/186), de difícil visualização;

D8: lista de preços da empresa autora, do ano de 2009 (fls.188/201), com visualização dos produtos prejudicada;

D9: catálogo de produtos da empresa Braschama (fls.202/204), de difícil visualização e sem a indicação de data; e

D10: catálogo de produtos da empresa Unifort (fls.205/209), de difícil visualização e sem a indicação de data.

Da análise da documentação acima descrita, verifica-se que os documentos D1 a D4 e D8 a D10 **não** devem ser considerados como estado da técnica, por não apresentarem data ou por possuírem data posterior à do depósito do registro de DI em questão. Os demais documentos, **D5 a D7** (catálogos referentes às empresas **BERTO's**, **PROGÁS** e **ROA**, respectivamente) devem ser considerados como estado da técnica para a aferição do preenchimento dos requisitos legais de concessão de registro de DI, dado que comprovadamente têm data da primeira publicação anterior à data de depósito do **DI 6901570-8** (13/05/2009).

5. Pareceres e Laudos Técnicos

5.1 Laudo Pericial

Tratando-se de matéria de natureza técnica, foi deferida a realização de prova pericial (laudo - fls.464/477).

O Perito nomeado pelo Juízo concluiu, em suma, que as diferenças apresentadas pelo objeto do DI6901570-8 são insuficientes no sentido de distingui-lo das anterioridades, principalmente os documentos D6 (catálogo Progás) e D7 (catálogo ROA).

Apresentou, ademais, parecer técnico para a prestação de esclarecimentos (fls.574/576), onde novamente explicitou seu entendimento pela ausência de novidade e de originalidade, conforme abaixo transcrito:



“As anterioridades acima revelam de forma inequívoca as principais características e a configuração preponderante do objeto do DI6901570-8. Não é o caso de analisar algum detalhe em separado, pois isto caberia num exame de patente que examina dimensionamentos, ângulos, curvaturas, etc. Um único detalhe, como os cantos arredondados para encaixe das grelhas, citado pela empresa ré SÓ FORNOS, não é capaz de conferir os requisitos de novidade e originalidade ao objeto do DI6901570-8. Bem como, não existe nenhum elemento do objeto do DI6901570-8 que se evidencie como relevante para singularizar o novo desenho face às anterioridades.

Por fim, é reafirmado que o objeto do DI6901570-8 não é dotado de um grau significativo de inventividade estética que resulte na efetiva distinguibilidade de sua configuração global e preponderante ao se comparar com as anterioridades apontadas. Dessa forma, o objeto do DI6901570-8 não apresenta os requisitos fundamentais de novidade e originalidade”.

JFRJ
Fls 606

5.2 Demais Pareceres Técnicos

A **empresa autora** trouxe em sua petição inicial o parecer técnico elaborado pelo Engenheiro Especialista e Perito em Propriedade Industrial Francisco Carlos Rodrigues Silva (fls.112/138), concluindo que o DI6901570-8 apresenta característica essencialmente técnica, vez que a base objeto do registro em apreço ressalta que este é “caracterizado por possuir cantos arredondados, facilitando a remoção e limpeza das grelhas” (relatório descritivo, pág.1/2, linhas 4-5). Assim, sustenta que o objeto do DI6901570-8 é relacionado à criação técnica e não à criação de forma destinada a produzir efeito meramente visual, incorrendo na vedação do art.100, inciso II, da LPI.

Sustenta o parecerista que o pedido também deve ser declarado nulo por ser inconsistente: afirma que o relatório descritivo não coincide com as figuras que ilustram as características distintivas preponderantes do DI anulando, dado que é descrita uma forma predominantemente retangular, ao passo que a ilustração apresenta uma forma exatamente quadrada, ilustrada por uma peça totalmente simétrica, bem como a ilustração também não apresenta a base com cantos arredondados (2), mas sim cantos nitidamente retos.

Por fim, conclui que o registro em questão também não atende os requisitos de novidade e originalidade, conforme os artigos 95, 96 e 97 da LPI, diante das anterioridades referentes a catálogos de produtos de mesma configuração visual básica.

O **INPI**, por sua vez, apresentou parecer técnico da Divisão de Desenhos Industriais - DESIN (fls. 234/235) junto à peça contestatória, afirmando que, quanto à alegação de que o objeto do registro está enquadrada no



art.100 da LPI, não se trata de objeto cuja forma seja essencialmente determinada por características técnicas e funcionais, não incorrendo, portando na vedação legal.

Quanto às alegações de falta de novidade e originalidade, afirmou que a autora apresentou documentos que ilustram objeto com as mesmas características do objeto do registro e que, caso seja comprovado que tais documentos são anteriores ao registro de DI analisado, devem ser considerados como anterioridades impeditivas ao registro, devendo o registro ser declarado nulo.

Após a juntada do Laudo Pericial, que concluiu pela nulidade do DI em apreço, o INPI apresentou novo parecer técnico (fls.544/545), em concordância com o laudo pericial, sustentando a nulidade do DI 6901570-8, com base nos artigos 97 e 96 da LPI, em razão de os documentos Progás e ROA poderem ser considerados anterioridades impeditivas ao registro, vez que apresentam características preponderantes muito semelhantes ao objeto do registro em apreço.

A **empresa ré** apresentou junto à contestação parecer técnico elaborado pelo Engenheiro David N. P. Lucena (fls.288/353), concluindo, em suma, que o registro de DI em apreço possui contributo mínimo capaz de caracterizar o requisito de distintividade da forma plástica aplicada ao desenho industrial, preenchendo os requisitos de novidade e originalidade, tendo sido concedido em total observância ao que determina a Lei.

Após a juntada do Laudo Pericial, que concluiu pela ausência dos requisitos legais aptos à concessão do DI anulando, a empresa ré apresentou o parecer de seu assistente técnico (fls.519/542), em discordância do laudo pericial, alegando que este foi contraditório, omissivo e baseado em considerações meramente opinativas, sustentando que o DI anulando atende a todos os requisitos legais.

6. Requisitos Legais do Registro de DI n.º 6901570-8

A empresa autora alega que o objeto do DI anulando consiste em forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, razão pela qual o registro industrial em apreço não poderia ter sido concedido, ante a vedação expressa do art.100, inciso II, da LPI.

Com efeito, somente os elementos ornamentais são suscetíveis de proteção como desenho industrial, o que exclui as características técnicas e funcionais.

Embora conste do relatório descritivo do DI 6901570-8 a descrição de uma característica técnica, não ornamental, onde se lê que o mesmo é "caracterizado por possuir cantos



arredondados, facilitando a remoção e limpeza das grelhas”, matéria que por si só não é passível de proteção por meio de desenho industrial, verifica-se que o objeto do pedido em si não é essencialmente técnico, mas estético-ornamental, dado que, conforme observado pelo INPI em parecer técnico (fl.234) “trata-se de um objeto que pode receber um tratamento estético de modo a realizar inúmeras combinações de características distintivas em sua forma plástica produzindo resultados visuais diversos sem interferir em sua função”.

O laudo pericial, ademais, em resposta ao quesito 1 do Juízo, manifestou-se também pela inocorrência de objeto essencialmente técnico ou funcional (fl.465):

1. O objeto do DI6901570-8 constitui a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (art.100, II, da LPI)?

Resposta: O objeto do DI6901570-8 não constitui a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. (fl.465).

Assim, verifico que o registro de desenho industrial em apreço não incorre nas vedações contidas nos artigos 98 e 100, incisos I e II, da LPI.

Passo, pois, a examinar os requisitos do registro de desenho industrial, com base em todas as provas trazidas aos autos.

6.1 Novidade

A novidade é o requisito de registrabilidade mais básico e simples na aferição de um desenho industrial, tendo por finalidade evitar que um desenho que já conste do estado da arte seja novamente registrado - quer pelo primeiro titular, quer por terceiros. Por ser elementar, a novidade é um pré-requisito à verificação dos demais requisitos, sendo desnecessário apurar os seguintes caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art.96 da LPI, o desenho industrial é considerada novo quando não compreendido no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema de propriedade industrial, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; **trata-se de um conceito**



jurídico, que é atendido ao se verificar que, no caso dos desenhos industriais, a configuração visual apresentada ainda não foi **precisamente reproduzida**, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de desenho industrial e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que o desenho reivindicado tenha a mesma identidade visual já descrita em um outro documento do estado da técnica, de acordo com o **princípio do documento único**.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros². A respeito, dizem as Diretrizes de Exame do INPI sobre patentes, que podem ser aplicadas no caso dos desenhos industriais³:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. No exame de novidade uma reivindicação dependente não necessita definir matéria que por si só seja nova, uma vez que sua validade será sempre condicionada a uma leitura em conjunto com a ou as reivindicações de que depende. O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Caso os documentos da petição de subsídios antecipem apenas parte da matéria reivindicada ou apenas algumas reivindicações, deverá ser dado seguimento ao exame com a realização da busca de anterioridades, antes que um parecer, exigência ou decisão seja proferida".

O requisito de novidade, portanto, aplicado aos desenhos industriais, será atendido quando aspecto visual idêntico não tiver sido integralmente antecipado em um só

² Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes - EPO.

³ Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, dezembro de 2002.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

documento. Nesse sentido colaciono julgado do E. TRF da 2ª Região⁴:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ORIGINALIDADE E NOVIDADE.

1 - Para aferição da registrabilidade de um desenho industrial, deve-se verificar se o mesmo apresenta forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores em sua configuração externa, se apresenta resultado visual novo e original, e se se presta à fabricação industrial.

2 - Havendo controvérsia sobre a novidade e originalidade de um registro de desenho industrial, cabível a produção de prova pericial.

3 - Há novidade se não foi apresentada prova de anterioridade com idêntica identidade visual.

4 - O requisito da originalidade exige que o objeto se distinga substancialmente em face dos anteriores. A existência de produtos com desenhos muito semelhantes é capaz de afastar a originalidade do registro do desenho industrial.

5 - Recurso provido.”

É certo que a perícia não está limitada aos documentos já constantes do processo, podendo o Perito Judicial, para o desempenho do encargo, tal como previsto no art.429 do CPC, “utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças”.

Todavia, via de regra, especialmente em casos em que se cuida de nulidade de desenhos industriais, a análise pericial parte dos elementos já colacionados pelas partes para o processo judicial como ditas anterioridades impeditivas, podendo, obviamente, ser complementada por outros documentos surgidos ou pesquisas realizadas no decorrer dos trabalhos periciais.

Quanto ao requisito da novidade, conclui o laudo pericial, em resposta aos quesitos de nº 3 formulado pelo Juízo (fl.465) e de n.º 24 pela autora (fl.469):

“3. Considerando o disposto no art.96 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto do desenho industrial DI6901570-8?

⁴ AC 200751018000634, Rel. Juíza Federal Convocada Márcia Maria Nunes de Barros, Segunda Turma Especializada, j. 30/08/2012, E-DJF2R 18/09/2012



Resposta: **Não existe anterioridade idêntica ao objeto do registro DI6901570-8.**"

"24. Queira o Sr. Perito, com base nas respostas aos quesitos anteriores, informar se a forma plástica do objeto do Registro de Desenho Industrial DI6901570-8 se apresenta revestida do requisito de novidade frente aos catálogos das empresas PROGRÁS (RS), ROA (SP) e Gastromac (RS). Justificar.

JFRJ
Fls 611

Resposta: O objeto do Registro de Desenho Industrial DI6901570-8 não se apresenta revestido do requisito de novidade frente aos catálogos das empresas PROGÁS e ROA devido estar compreendido no estado da técnica, as datas impressas nos respectivos catálogos são de 2002, fl.128 e 2003, fl.182".

Embora o Perito, na segunda resposta acima, tenha mencionado não haver novidade diante dos documentos supracitados, resta claro que tencionou falar sobre a existência de originalidade, que, como se verá, pressupõe a combinação de elementos diversos do estado da técnica - ao contrário da novidade, que, como visto, pressupõe identidade total e será sempre verificada em relação a cada um dos diferentes documentos do estado da técnica, separadamente.

No caso dos autos, este Juízo fica convencido do atendimento ao requisito da novidade, dado que as anterioridades apontadas não antecipam integralmente, com idêntica identidade visual, os registros de DI em litígio.

6.2 Originalidade

No que toca ao **requisito da originalidade** dos desenhos industriais, este não pode ser visto apenas como engenhosidade ou novidade absoluta. Para fazer jus à proteção, a originalidade do desenho industrial deve traduzir **distintividade**, consoante o disposto no art.97 da LPI:

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

Ao discorrer sobre o requisito de originalidade nos desenhos industriais, leciona DENIS BORGES BARBOSA, *in* "O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima", Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010 (p.547-548):



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

“O sistema brasileiro (...) segue (...) já à luz da norma constitucional, um **imperativo de contributo mínimo**, ou seja, de que a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação.

Sob tal ótica, lendo a lei à luz da Constituição, não basta a simples autenticidade - originalidade subjetiva -, como expressão pessoal do criador, que (na margem) se reduz ao critério de vedação da cópia. É necessário que a criação ornamental, objetivamente, seja uma contribuição positiva ao que já se conhece, ou seja, deve ter determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares.

É nosso entendimento, assim, que a originalidade não só é requisito autônomo, destacado do da novidade, mas diz respeito à obra ornamental em si; e, mais, **em face ao já conhecido (estado da técnica) deve destacar-se - quanto ao aspecto de aparência global - significativamente das anterioridades”**.

Assim, além de novo, ou seja, não-idêntico aos documentos encontrados no estado da técnica, o registro válido de desenho industrial deve apresentar trabalho criativo que resulte em uma identidade visual singular, importando em impressão global distinta das anterioridades, de modo a justificar a concessão por parte do Estado do privilégio ao titular.

Nesse sentido o entendimento firmado pelo E. TRF da 2ª Região⁵:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGÊNCIA. NOVIDADE E ORIGINALIDADE. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO.

Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI). **Desenho novo é aquele que não está compreendido no estado da técnica. Desenho original é aquele que possui configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, ainda que partindo de elementos integrantes do estado da técnica.** Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc., a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o desenho dito "novo"

⁵ AC 200851018054519, Rel. Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada, j. 10/09/2009, DJU 25/09/2009



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado. **Efeito visual novo é aferido pela configuração global do objeto, não podendo a análise quanto à originalidade se restringir a eventuais comparações individuais dos componentes desse objeto, como se se tratasse de um "jogo de 7 (sete) erros". O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto, já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial.** A contrário senso, objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser incluído em pedido de registro de desenho industrial como forma "variante" daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em vista a falta de unicidade de objetos. Apelação parcialmente provida.

JFRJ
Fls 613

Dissertando sobre a origem da forma e sua análise, FREDERICO CARLOS DA CUNHA⁶ adverte que "todo e qualquer objeto é composto a partir de uma combinação das figuras geométricas existentes no universo", quais sejam o círculo, o triângulo e o quadrado. Diz o autor:

"Nada mais existe, em termos de forma, em nosso universo visível, além de composições realizadas ou manifestadas a partir dessas figuras ou de suas combinações geométricas, tanto no plano bidimensional (formas poligonais) quanto no tridimensional (sólidos prismáticos), porque elas exprimem princípios e leis físicas universais que regem todas as manifestações dos corpos projetados no espaço, e as combinações dessas figuras geométricas produzirão infinitos padrões de formas".

Já sobre criatividade e originalidade, o mesmo autor leciona que:

"Hoje, muitos objetos continuam se baseando em formas já conhecidas. São formas geométricas ou abstratas observadas no mundo natural em minerais, vegetais ou animais, tais como as estruturas cristalográficas dos cristais de gelo, cujas variações são bastante diversificadas, e como os padrões encontrados nas texturas de cascas de troncos de árvores. As formas de conchas, animais invertebrados marinhos, corais, sementes, espécies de vírus e microorganismos, contendo arranjos em sua composição, devido a sua simetria e harmonia de linhas, são reproduzidas como matrizes para aplicação em desenhos de objetos industriais, tanto no plano bidimensional quanto nos objetos tridimensionais.

⁶ A Proteção Legal do Design: Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000, p.47.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A aplicação das formas da natureza servem inclusive para suavizar a frieza e artificialidade dos novos materiais empregados na era industrial.

Considerando a teoria de que, *a priori*, todas as formas já existem, ou sempre existiram em nível de arquétipos, de modo que suas infinitas possibilidades de combinações também estariam contidas na natureza e no inconsciente coletivo da humanidade, o processo de manifestação de uma forma original se daria apenas através da capacidade mental de arranjar e combinar essas formas de modo a se produzir um resultado distinto em termos configurativos.

(...)

Embora a natureza não tenha dono, e pertença a todos, e portanto é de domínio público, o ato de se manifestar um objeto através de um projeto inicia-se no plano das abstrações, chega até o mental através da visualização, e vai manifestar-se através do desenho, cristalizando-se no plano físico. Este ato poderá fazer com que seus autores desenhem um objeto com características próprias e distinto dos similares. E ainda que a configuração desse objeto seja sempre baseada em combinação de formas já contidas na natureza, a condição de exprimir características originais em relação aos objetos já desenhados confere aos autores o crédito pelas suas capacidades individuais de realizar a combinação das formas".


Inobstante a questão da autoria dos desenhos e a evidente possibilidade de dois autores conceberem objetos de formas semelhantes ou quiçá idênticas em lugares ou momentos diversos, sem que um tenha conhecimento do outro, fato é que, no plano legal, a proteção dar-se-á àquele que primeiro depositar o pedido de registro.

No caso dos autos, têm-se as seguintes imagens concernentes ao desenho industrial anulando, em confronto com as imagens das anterioridades apresentadas na instrução do feito:

Nº do DI Data do Depósito	Descrição das características distintivas preponderantes	Imagem DI6901570-8	Imagens das anterioridades apresentadas (catálogos das empresas PROGÁS e ROA)
DI6901570-8 13/05/2009 Configuração Aplicada à base para	O desenho industrial proposto apresenta-se estruturado a partir de uma peça única, de formato predominantemente retangular (1), de cantos		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

grelha de fogão industrial	arredondados (2) sendo que na sua parte interna situa-se de forma regular quatro espaçamentos de encaixe das grelhas (3), também de cantos arredondados.		
-----------------------------------	--	--	--

JFRJ
Fls 615

No exame do requisito da originalidade dos registros de desenho industrial acima detalhados, a conclusão do laudo pericial foi a seguinte, de acordo com resposta aos quesitos 6 e 7 do Juízo (fl.466).

“6. Não existe nenhum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades. (...).”

“7. O objeto do DI6901570-8 não é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade de sua configuração ao se comparar com as anterioridades existentes”.

E de acordo com o parecer técnico da Divisão de Registros Industriais do INPI (fls.234/238), especificamente quanto aos requisitos da novidade e originalidade, aquele setor técnico posicionou-se no sentido de que, uma vez comprovado que os documentos trazidos pela demandante foram “tornados acessíveis ao público em datas anteriores a 13/05/2009, conforme alega a autora, tais documentos devem ser considerados como anterioridades impeditivas ao registro por demonstrarem que o objeto do registro já fazia parte do estado da técnica, devendo neste caso o mesmo ser declarado nulo”.

Considerando-se que, de fato, os documentos apontados como anterioridades impeditivas, possuem data anterior a 13/05/2009, data do depósito do registro de desenho industrial anulando, e após exame das configurações globais das criações industriais, e diante de todo o conjunto probatório descrito nos autos, tem-se a convicção de que o registro de desenho Industrial titularizado pela empresa **SÓ FORNOS DO BRASIL LTDA. (METALMAQ)** foi concedido em desacordo com os ditames legais aplicáveis, ante a ausência do requisito da originalidade, pois desprovida de inventividade estética hábil a emprestar-lhe distinção suficiente de outras configurações presentes no mercado, de modo que deve ser decretada a sua nulidade.



6.3 Suscetibilidade de Fabricação Industrial

O objeto de um desenho industrial atenderá ao requisito de suscetibilidade de fabricação industrial quando possa servir de modelo para ser fabricado em série, em todos os seus detalhes.

No presente caso, entendo que tal requisito foi atendido, cabendo frisar que a empresa ré e o INPI não impugnam a existência de tal requisito e, ademais, o Perito nomeado pelo Juízo concluiu pelo seu atendimento (fls.465).

6.4 Conclusão

Ante o exposto, analisando o registro de desenho industrial DI 6901570-8 para “configuração aplicada em base para grelha de fogão industrial” e as anterioridades apontadas pela empresa autora, bem como todo o conjunto probatório descrito nos autos, julgo que o registro de desenho Industrial titularizado pela ré Só Fornos do Brasil Ltda. (METALMAQ), atende os requisitos de novidade e suscetibilidade industrial, todavia não preenche o requisito da originalidade, pois desprovido de inventividade estética hábil a emprestar-lhe distinção suficiente de outras configurações presentes no mercado, de modo que deve ser decretada a sua nulidade.

7. Verbas de Sucumbência

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de agentes econômicos concorrentes, razão pela qual entendo incabível a condenação da autarquia em verbas sucumbenciais, quando mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos.

III - Dispositivo

Do exposto, **ratifico a tutela** anteriormente deferida e **julgo PROCEDENTE** o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art.269, I, do CPC, para decretar a nulidade do registro de desenho industrial **DI6901570-8** para “configuração aplicada à base para grelha de fogão industrial”.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Condeno a empresa ré **SÓ FORNOS DO BRASIL LTDA. (METALMAQ)** nos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, monetariamente corrigido.

Deverá o INPI publicar a presente decisão na próxima RPI e em seu site oficial.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015.

Márcia Maria Nunes de Barros
Juíza Federal

JFRJ
Fls 617