



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 998

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

APELANTE : **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS**

ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTROS

APELADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

PROCURADOR : LENY MACHADO

APELADO : **INDUSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA**

ADVOGADO : SABRINA MARIELLA BONINI

APELADO : **MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ

APELADO : **CANINHA ONCINHA LTDA**

ADVOGADO : FREDERICO TORRES DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADO : **CINTER INTERNATIONAL BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ADVOGADO : CARLOS EDMUNDO HEYN

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS em face da r. sentença de fls. 721/733 prolatada pelo Juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido autoral de nulidade do ato administrativo do INPI que cancelou o registro de desenho industrial DI 55007901-2.

Não assiste razão a Apelante.

Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença¹ ou do parecer ministerial² - motivação "per relationem"-, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos pelo magistrado *a quo* (fls. 721/733), PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Confira-se trecho da sentença:

"(...) Verifica-se que a razão do cancelamento do registro do DI 5500790-2 decorreu da falta de originalidade do mesmo, frente a

¹ STF- HC 69987/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 18/12/92, DJ 06/10/06, p. 32; HC 69438/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 16/03/1993, DJ 24/11/2006, p. 75.

² STJ - (HC 40.874/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18.04.2006, DJ 15/05/2006 p. 244; HC 32472/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 24.05.2004, p. 314; HC 18305/PE, Rel. ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, Julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 222); e STF (HC 94164/RS, Rel. Ministro Menezes Direito, Primeira Turma Julgado em 17/06/2008, Dje 22/08/2008).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 999

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

anterioridade do MI 5300313 o qual, conforme parecer do INPI, consiste de objeto cuja composição de forma colide fortemente, sendo capaz de se confundir visualmente com a do objeto do registro. (fls.140/141). Não foi outra a conclusão do laudo do perito judicial (fls.384/439).

Afirma a autora que originalidade e novidade em desenho industrial (DI) podem se constituir de pequenas dessemelhanças nos produtos, eis que os detalhes fazem a diferença em relação aos vasilhames analisados nesta demanda.

É certo que, na forma do art. 95, da LPI, acima transcrito, o resultado visual novo e original de um desenho industrial pode ser obtido através da forma plástica ornamental do objeto ou do conjunto ornamental de suas linhas e cores. Sendo assim, serão estes os aspectos a serem analisados no registro anulado, eis que não é simplesmente a criação de forma nova ou pequenas alterações de forma que configuram, necessariamente, um desenho industrial. Existe também criação quando se aplica sobre um objeto " qualquer combinação de linhas e traços, cores e sombras, destinada produzir uma impressão visual e a imprimir ao objeto um aspecto particular, dando-lhe cunho próprio" (Gama cerqueira, op.cit.); ou ainda uma nova forma que, por si só, não apresenta novidade, mas combinada com novos desenhos resulta em uma criação nova e, conseqüentemente, original, como prevê o parágrafo único do art. 97 da LPI.

Assim, o que vai se discutir aqui é se o conjunto ornamental de linhas e cores aplicados ao vasilhame já existente lhe conferiu distintividade a ponto de fazer jus ao registro. As principais diferenças apontadas pela autora através do laudo técnico preliminar por ela encomendado (fls.81/84) consistem nas seguintes características do objeto, como capazes de diferenciá-lo do estado da técnica (fls.184):

- a) Seus gargalos apresentam diferenças substanciais: pois no DI 5500790 o gargalo é composto por linhas horizontais simples, enquanto que no MI 5300313 há uma série de frisos anti-rotação aplicados transversalmente ao gargalo;
- b) Em sua parte superior o DI 5500790 apresenta um dente duplo e um forma circunferencial em relevo, enquanto que o MI 5300313 apresenta um dente simples e uma superfície lisa, sem nenhum relevo;
- c) Os corpos das duas garrafas constituem-se de um corpo oco cilíndrico, como acontece em uma infinidade de garrafas. Contudo, com volumes, profundidades e proporções diferentes;
- d) A base do DI 5500790 apresenta uma faixa envolvente com pluralidade de saliências verticais decorativas, enquanto que o MI 530013 não apresenta a dita faixa e ainda apresenta rebaixos retangulares.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

Passando agora ao exame das provas dos autos, observe-se que o laudo do perito do juízo de fls. 384/439 analisou detalhadamente todas as diferenças apontadas pela autora, conforme se verifica através do quadro comparativo de características visuais das garrafas objetos da DI 5500790-2 e do MI 5300313 (fls.399). Entretanto, conclui o douto expert que apesar de não existir total identidade visual entre as garrafas protegidas pelo desenho industrial DI 5500790-2 e aquela protegida pelo MI 5300313, ambas apresentam alto grau de similaridade em suas características visuais, existindo a possibilidade de ocorrência de confusão entre estes produtos, conforme se verifica às fls. 400/401.

Ademais, conforme ressaltado em resposta ao quesito n. 11 da autora, ao contrário do que ela afirma nos autos, a garrafa objeto do DI 5500790 não possui volume, profundidade e proporções diferentes da garrafa objeto do MI 5300313 (fls. 400 e fls. 405).

De qualquer forma, onde foi possível investigar, apesar do objeto do DI 5500790-2 apresentar algumas poucas características visuais diferenciadas do MI 5300313, resta atendido o requisito da novidade, eis que inexiste total identidade visual entre os objetos em tela. Entretanto, tais características distintas não são suficientes para justificarem a originalidade do objeto da DI 5500790-2, tendo em vista que o conjunto visual da nova garrafa obtida se confunde com a garrafa objeto do MI 5300313.

Ressalte-se que dentre a relação das diferenças enunciadas pela autora e transcritas acima, o item "c" desprocede, tendo em vista que ambas as garrafas possuem o mesmo volume, profundidade e proporção. Outrossim, a característica salientada no item "d", no que concerne à faixa de saliências verticais decorativas, dispostas na parte inferior da garrafa, representa um detalhe que não contribui para caracterizar a originalidade, sendo inoperante no aspecto de conjunto visual (fls. 393 e fls. 395/397).

Por certo não é por outro motivo que as demais empresas concorrentes da autora têm tido dificuldades em proceder manualmente à segregação das garrafas objeto do DI amulado o que, conforme denunciado pela própria autora (fls.636/637), tem ensejado ações judiciais em defesa de sua marca, eis que outras empresas, tais como a MESSIATO IND e COM LTDA, têm envasado e distribuído produtos em garrafas com a marca "51". Em resposta aos quesitos n. 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, formulados pela ré, o douto perito demonstra, inclusive com fotos, a confusão visual existente entre os litros com as características do DI 5500790 e os demais (fls.415/418). Outrossim, refuta, de forma clara e consistente (fls. 649/655), os argumentos espostos pela autora em seu laudo divergente de fls. 447/523.

Observem-se as jurisprudências de nosso E. TRF-2ª Região, perfeitamente ajustáveis ao caso concreto:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 1001

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

APELAÇÃO CÍVEL. MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. ORIGINALIDADE. OBJETOS DIFERENTES.

1. *Para se dirimir sobre o regularidade ou não de um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados todos requisitos legais para sua concessão. São eles: 1º) Função ornamental; 2º) Possibilidade de fabricação industrial; 3º) Novidade; 4º) Originalidade.*
2. *A originalidade resulta de um configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (art.97 da LPI).*
3. *As características apontadas como similares ao objeto do UM 7603382-1 são aquelas que já se encontravam compreendidas no estado da técnica para ambos, não podendo, pois, ser reivindicadas com exclusividade por ninguém.*
4. *A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial é apenas relativa, ou seja, basta que a combinação dos elementos conhecidos resulte em composição distinta, para que seja capaz de ensejar um registro.*
5. *Apelações e Remessa necessária providas.*
(TRIBUNAL – SEGUNDA REGIAO, Classe: AC – APELAÇÃO CIVEL – 412414Processo: 200351010084239 UF: RJ Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, data da decisão: 29/04/2008, DJU – Data.:09/05/2008 – Página.:755 Relator(a) desembargadora Federal LILIANE RORIZ)

DIREITO PROCESSUAL VICIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL DI 5902942-0, REFERENTE A “ CONFIGURAÇÃO APLICADA EM COPO PARA LIQUIDIFICADOR” E DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL DI 5902998-6, REFERENTE A CONJUNTO DE LIQUIFICADOR.

I – Para que o desenho industrial seja passível de registro, não é suficiente que a formatação ornamental dada ao objeto se restrinja à mera disparidade das dimensões lhe sejam comuns ou se limite a alterações superficiais da configuração encontrada no mercado, devendo para tanto ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova forma plástica se comparada a produtos similares.

II – O preenchimento dos requisitos da novidade e originalidade, exigidos para o deferimento da exclusividade do uso de determinado desenho industrial, devem ser apurados sob aspecto global daquela configuração plástica incomum dada ao produto e não sob a ótica dos elementos que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 1002

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.

III – Muito embora a Justiça Federal seja competente para apreciar também o pedido de abstenção de comercialização de produto objeto de desenho industrial cujo registro é tido como inválido, essa apreciação fica desautorizada se houve anterior ajuizamento de ação com o mesmo pedido perante a órgão da justiça ordinária local em face do mesmo titular, e cuja sentença de mérito já foi proferida em primeiro grau, tendo em vista a ocorrência de litispendência da ação quanto a esse pedido específico e diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

IV – Adotado o princípio da sucumbência pelo Código de Processo Civil, responde a parte vencida pela pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional.

V – Desprovisamento da apelação da autora ALL PROCUCTS LTDA. e provimento parcial da apelação da ré reconvinte MRV INDÚSTRIA E COMJÉRCIO LTDA.

(TRIBUNAL – SEGUNDA REGIAO, Classe: AC – APELAÇÃO CIVEL – 409580, Processo: 200351015015258 UF: RJ Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data da decisão: 26/02/2008, DJU – Data ::03/03/2008 – Página::154, Relator(a) Desembargador Federal ANDRÉ FONTES)

Desta forma, não há como fugir à conclusão do Perito, tendo em vista que, em relação unicamente à forma da garrafa objeto do registro em tela, novidade não há; e, quanto ao conjunto ornamental de linhas e cores aplicado sobre o produto, é certo que ele não resulta em uma configuração visual distintiva em relação ao objeto anteriormente existente.

Conforme se depreende da leitura dos artigos supracitados, os desenhos industriais são registráveis, desde que preencham os requisitos impostos pela Lei de Propriedade Industrial.

É preciso demonstrar, portanto, o cumprimento dessas condições, mas sempre prevalecendo o parâmetro estabelecido por lei e denominado “estado da técnica”, ou seja, aquilo que já se tornou acessível ao público. Depositado o desenho industrial para registro, sua originalidade é imprescindível, pois sua configuração deverá distinguir-se de outros objetos anteriores.

Na hipótese dos autos, conforme amplamente discutido, o desenho industrial em questão estava acessível ao público antes de seu respectivo depósito, efetuado junto ao INPI em 22/05/1995 (fls.90), tendo em vista que o pedido de registro do MI 5300313 se deu em 12/04/93 (fls.96). Ademais, observando as figuras 430/439, torna-se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 1003

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

incontestável a similaridade entre o produto da autora e o existente no mercado.

Assim, a manutenção do referido registro, inicialmente concedido pelo INPI e posteriormente por ele cancelado, autorizaria o domínio indevido de mercado, e a conseqüente eliminação da concorrência, perpetuando abuso do poder econômico com todas as nefastas conseqüências dá advindas.

Desta forma, por tudo que foi analisado e discutido neste processo, infere-se que o INPI praticou ato legal ao anular o registro DI 5500790-2, eis que não foi preenchido o requisito de originalidade, previsto no artigo 97 da Lei nº 9279/96. (...)”

Isto posto, CONHEÇO da APELAÇÃO e, **NEGO-LHE PROVIMENTO.**

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
*** 1A.TURMA ESPECIALIZADA ***

TRF/2a.R
Fls. 995
(Handwritten mark)

N. PAUTA: 359

JFRJ
Fls 1004

(2003.51.01.500834-3) 438883 AC-RJ
ORIGINÁRIO: 200351015008343 - JF 35C Vr. RIO DE JANEIRO - RJ
PAUTA: 29/02/2012 JULGADO: 29/02/2012

RELATOR: Exmo. Sr. J.F.CONV. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
PRESIDENTE DA SESSÃO : Exmo. Sr. DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA: Dr(a). MARIA HELENA DE CARVALHO

AUTUAÇÃO

- APTE : COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
- ADV : NEWTON SILVEIRA e outros
- APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
- PROC : LENY MACHADO
- APDO : INDUSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA
- ADV : SABRINA MARIELLA BONINI
- APDO : MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADV : CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ
- APDO : CANINHA ONCINHA LTDA
- ADV : FREDERICO TORRES DE OLIVEIRA e outros
- APDO : CINTER INTERNATIONAL BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADV : CARLOS EDMUNDO HEYN

SUSTENTAÇÃO ORAL

Usou da palavra o ilustre advogado Dr. Carlos Alberto Barbosa Ferraz, OAB/SP n. 105.113 pelo apelado Missiato Indústria e Comércio.

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia 1a.TURMA ESPECIALIZADA ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Votaram os(as) J.F.CONV. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO,
DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO e
DES.FED. MESSOD AZULAY NETO.

Ausente, justificadamente, o(a) DES.FED. ANTONIO IVAN ATHIÉ.

Secretário(a)

N. ATA 0009



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

JFRJ
Fls 1005

APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.500834-3

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

APELANTE : **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS**

ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTROS

APELADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

PROCURADOR : LENY MACHADO

APELADO : **INDUSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA**

ADVOGADO : SABRINA MARIELLA BONINI

APELADO : **MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ

APELADO : **CANINHA ONCINHA LTDA**

ADVOGADO : FREDERICO TORRES DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADO : **CINTER INTERNATIONAL BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ADVOGADO : CARLOS EDMUNDO HEYN

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVEL – INPI – NULIDADE DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA CORRETA– RECURSO NEGADO.

- I- Incontestável a similaridade entre o produto da autora e o existente no mercado.
- II- Não preenchido o requisito de originalidade, previsto no art. 97 da lei nº 9279/96. Ato legal do INPI ao anular o registro em questão.
- III- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas; decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, **NEGAR PROVIMENTO** à Apelação, nos termos do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2012.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

Documento recebido eletronicamente da origem