

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº
2008.72.01.003023-7/SC**

AUTOR : REAL PLASTIC LTDA/

ADVOGADO : ROBSON BELLI CAVALLI

: ANDRESA AMORIM

RÉU : FORZA IND/ DE PLASTICOS LTDA/

ADVOGADO : SANDRO PAULO TONIAL

**RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI**

SENTENÇA

RELATÓRIO

Real Plastic Ltda. move a presente ação sob o rito ordinário contra Forza Indústria de Plásticos Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, pretendendo a decretação da nulidade do registro de desenho industrial DI nº. 6102081-8 (Configuração Aplicada em Embalagem).

Refere que em 30 de agosto de 2001 a requerida Forza Indústria de Plásticos Ltda. depositou junto ao INPI, em conjunto com suposto inventor, um desenho industrial sob o título "Configuração Aplicada em Embalagem", obtendo, em 02 de abril de 2002, o registro de desenho industrial protocolado sob o nº. 6102081-8, passando a gozar das prerrogativas da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº. 9.279, de 1996.

Sustenta, entretanto, que o pedido de desenho industrial carece, desde a sua apresentação, de no mínimo dois requisitos indispensáveis à sua concessão, a saber: novidade e originalidade, visto que há muito tempo da data do depósito o desenho era de conhecimento público e notório.

Alega que, tendo a empresa autora por objetivo a comercialização de artigos plásticos tem legítimo interesse, de que trata o art. 113, § 1º da Lei nº. 9.279, de 1996, para requerer judicialmente a nulidade do registro, além de que, recebeu notificação extrajudicial encaminhada pela primeira requerida, na qual se diz detentora dos direitos derivados do DI nº. 6102081-8 e requer que a notificada suspenda imediatamente a produção e a comercialização de produto, sob pena de ser compelida a indenizar a notificante e ser criminalmente processada, nos termos dos art. 187 e 188 da Lei nº. 9.279, de 1996. Relata ainda, que notificação de conteúdo semelhante foi enviada a uma das principais empresas clientes da requerente.

Fundamenta o pedido, alegando em síntese que: a) o desenho industrial em questão já pertencia ao estado da técnica, definido por tudo aquilo tornado acessível antes da data do depósito do pedido, no Brasil e no exterior, e, portanto, potes com o mencionado desenho podem ser fabricados por qualquer pessoa ou empresa; b) nos termos da Lei nº. 9.279, de 1996, o invento dos quais decorrem os privilégios de exploração deve ter aplicação industrial, ser novidade,

em relação ao resultado visual, ter originalidade na configuração externa e deve servir de tipo de fabricação industrial; c) que no pedido de registro de desenho industrial faltam, pelo menos, a novidade e a originalidade, conforme se pode facilmente constatar pelas imagens trazidas na inicial, tendo contratado, ainda, a Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC, para elaborar laudo, que demonstra, sem dúvidas, o alegado; d) a teor do art. 112 da Lei nº. 9.279, de 1996, o desenho industrial é nulo quando for concedido contrariando as disposições da lei; e e) no caso de a requerida vier a tomar as medidas referidas na notificação, autora será obrigada a paralisar sua produção e vendas, causando-lhe prejuízos.

Por fim, aduz que, de acordo com o referido laudo produtos comercializados pela requerente são diferentes daqueles produzidos e comercializados pela primeira requerida.

Formulou pedido liminar para que seja determinada a suspensão imediata do registro de desenho industrial DI nº. 6102081-8 e inibida a primeira requerida de adotar qualquer medida coercitiva em desfavor da requerente e de seus clientes, tendente a obstar a fabricação, manutenção, estoque, e comercialização dos potes com tampas comercializados pela requerente.

Requer ao final seja reconhecida e declarada a nulidade do referido registro.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido nos termos da decisão de fls. 142-143.

Citada, a Forza Indústria de Plásticos Ltda., apresenta contestação alegando, em síntese, que: a) a contestante tornou-se titular do Registro de Desenho Industrial 6102081-8, depositado em 30 de agosto de 2001 e concedido em 02 de abril de 2002, sem oposição da autora ou de qualquer outro interessado; b) os requisitos de novidade e originalidade foram plenamente atendidos, porque além de os desenhos idênticos, a embalagem que a autora alega ser de conhecimento público é de vidro, enquanto que a registrada pela requerida é de plástico; c) as embalagens referidas pela autora são diferentes do desenho apresentado pela requerida; e d) a requerida nunca se apropriou de conhecimento alheio e, muito menos, copiou o modelo que já estava em uso no exterior e no Brasil.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, apresenta contestação relatando a existência de procedimento administrativo para a impugnação da validade de registro, previsto no art. 113 da Lei nº. 9.279, de 1996, tendo o interessado o prazo de cinco anos contados da data da concessão do registro para instaurar o processo de nulidade. Preliminarmente alega sua ilegitimidade passiva, cabendo apenas sua intervenção na qualidade de assistente, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei nº. 9.279, de 1976, uma vez que o INPI em momento algum resistiu à pretensão da autora, cuja desídia em pleitear a nulidade administrativamente foi o que tornou necessária a presente ação. Defende, ainda, que não incube à autarquia defender o seu próprio ato, salvo quanto à legalidade. No mérito, relata que submetida a controvérsia à área técnica, a Coordenadoria de Desenho Industrial proferiu parecer pela nulidade do registro por falta de originalidade. Requer a procedência do pedido.

Houve apresentação de réplicas às contestações (fls. 234-248).
Intimadas, nenhuma das partes especificou provas a produzir (fls. 248, 249 e 255-258).

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI alega sua ilegitimidade passiva, invocando a condição de assistente simples, com base no art. 57 da Lei nº. 9.279, de 1996, e no fato de nunca ter resistido à pretensão da autora.

De fato, nos temos do art. 118 da Lei nº. 9.279, 1996, aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57 da mesma Lei. E de acordo com o art. 57, *caput*, "*A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.*"

Em se tratando de ação de nulidade de registro de desenho industrial, não sendo o INPI o autor, ou um deles, por óbvio deverá intervir no feito, já que é o emissor do ato administrativo concedente do registro sujeito aos efeitos da sentença. Aqui, tenho que o dispositivo legal acima transcrito chega a ser desnecessário, uma vez que a participação do INPI no feito já seria imprescindível a teor do artigo 47 do CPC.

Assim, ao contrário do que sustenta o INPI, a Lei nº. 9.279, de 1996, não lhe assegura, de forma automática, a qualidade de assistente simples.

Também não é a manifestação em favor da autora em sua resposta à citação que terá o condão de transmutar a posição do INPI na relação processual, de réu para assistente da autora.

Além disso, não se pode também, como pretende a autarquia atribuir culpa à autora por não ter postulado anteriormente junto à administração a nulidade do Certificado DI 6102081-8. O ato de concessão do registro é da responsabilidade da autarquia, não cabendo a esta imputar a culpa por eventual erro seu, de não analisar de forma satisfatória a presença dos requisitos para o registro, a terceiros.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

No mérito, tem-se o reconhecimento do pedido por parte do INPI.

Com efeito, a autarquia, ao proceder ao exame dos documentos trazidos pela autora concluiu que o objeto do DI 6102081-8 é desprovido de originalidade, requisito indispensável para a registrabilidade do desenho industrial, nos termos dos artigos 95 a 97 da Lei nº. 9.279, de 1996:

Seção I

Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

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

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

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

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

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

Tendo a revisão pela autarquia do ato administrativo sido realizada apenas após a citação para a presente ação (fl. 230) e, como visto, inclusive com base nos modelos apresentados em laudo que acompanha a inicial (fl. 52), inafastável a conclusão de que se trata de efetivo reconhecimento da procedência do pedido da autora. Resta, ainda, comprovado o erro por parte da administração na concessão do registro de objeto que não contava com o requisito da originalidade, ou no dizer da Lei nº. 9.279, de 1996, estava compreendido no "estado da técnica".

Assim, em relação ao INPI deve a ação ser extinta com fundamento no art. 269, II, do Código de Processo Civil.

Para a ré Forza Indústria de Plásticos Ltda., por sua vez, apesar de alegar a originalidade do objeto, somente interessava a defesa do registro DI 6102081-8 obtido perante o INPI referente à configuração da embalagem apresentada. Com a admissão da nulidade do registro pela própria autarquia, esvaziavam-se seus argumentos.

Com efeito, confirmando o que foi exposto na decisão sobre o pedido de antecipação de tutela, no exame das fotografias trazidas pela autora, bem como da fotografia que acompanha o Certificado nº. DI 6102081-8, nas fls. 35-40 do desenho do pote registrado pela requerida, a embalagem não é dotada de novidade, havendo exemplos de embalagens bastante semelhantes e a princípio anteriores ao depósito do pedido de registro do desenho da empresa Forza Indústria de Plásticos Ltda., conforme ilustrações que acompanham o laudo referido na inicial, como por exemplo, as das fls. 58-60, 80, 102 e 104, apenas para citar aquelas em que visualmente é possível verificar a similaridade, o que foi verificado tecnicamente também pelo INPI.

E nos termos da Lei nº. 9.279, de 1996, ao interessado será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, desde que detenha aspecto visual novo, e para ser considerado novo,

o desenho não pode estar compreendido no estado da técnica, assim definido como *"tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior"*.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, havendo resolução do mérito, para a ré Forza Indústria de Plásticos Ltda., nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e, em relação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, com fundamento no art. 269, II, do Código de Processo Civil, para decretar a nulidade do registro DI 6102081-8 (configuração em embalagem).

Condeno cada réu a pagar honorários advocatícios fixados em R\$ 500,00 (quinhentos reais) para a autora, nos termos do § 4º do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda a ré Forza Indústria de Plásticos Ltda. ao pagamento de metade das custas processuais, considerando que a autarquia vencida é isenta do pagamento da parcela que lhe caberia por força do art. 4º da Lei nº. 9.289, de 1996.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Joinville, 23 de março de 2010.

GIOVANA GUIMARÃES CORTEZ
Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena