

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002655-84.2010.404.7201/SC

RELATOR : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : REAL PLASTIC LTDA/
ADVOGADO : ANDRESA AMORIM
APELADO : FORZA IND/ DE PLASTICOS LTDA/
ADVOGADO : SANDRO PAULO TONIAL

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL. NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O processo de nulidade de registro de desenho industrial poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese de que o titular do desenho industrial, poderá requerer o exame do objeto do registro a qualquer tempo.

2. No caso, não se trata de titular do desenho original que vem invocar seu direito, mas de desenho que já estava em uso por diversas empresas e era de conhecimento público e notório, utilizado inclusive em produtos estrangeiros, razão pela qual há interesse processual no ajuizamento da causa.

3. Tendo em vista o reconhecimento do pedido por parte do INPI, autarquia com atribuição para conceder ou não o registro que assegura a exclusividade no uso da marca à pessoa jurídica postulante, procede a pretensão versada na inicial de nulidade do registro de desenho industrial.

4. Honorários majorados, a fim de remunerar de maneira digna o patrono da autora e tendo em conta o baixo valor atribuído à causa, a sua natureza, bem como os precedentes da Turma em casos similares.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **negar provimento à apelação do INPI e dar provimento ao recurso adesivo**, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 04 de novembro de 2014.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7117133v8** e, se solicitado, do código CRC **94ACBE6F**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândia Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 14/11/2014 13:34

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002655-84.2010.404.7201/SC

RELATOR : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : REAL PLASTIC LTDA/
ADVOGADO : ANDRESA AMORIM
APELADO : FORZA IND/ DE PLASTICOS LTDA/
ADVOGADO : SANDRO PAULO TONIAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação de **nulidade de registro de desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**, em virtude de não ser dotado dos requisitos da novidade e da originalidade, bem como pela existência de registro anterior para desenho praticamente idêntico.

Processado regularmente o feito, foi proferida sentença que possui o seguinte dispositivo:

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).

Condene 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.

Condene ainda da 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 9.289/1996.

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

Apelou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (evento 2, APELAÇÃO28). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, inexistir motivo para sua condenação no ônus da sucumbência, pois sequer deveria ter sido incluído como réu na demanda, já que é mero interessado e poderia ter sido incluído como assistente simples, no pólo ativo da demanda. Aduz que não houve pedido administrativo e que não houve pretensão resistida, inexistindo interesse de agir. Alega ainda que o cancelamento do registro da empresa ré poderia ter sido pleiteado, debatido e determinado sem qualquer

participação do INPI, a quem apenas caberia cumprir a decisão judicial. Ao final, aponta que, não sendo acolhido o recurso, haverá violação dos artigos 56 e 57 da Lei nº 9.279/96, requerendo o respectivo prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

A empresa autora, REAL PLASTIC LTDA., recorre adesivamente (evento 2, APELAÇÃO32), a fim de seja majorada a verba honorária fixada em R\$ 500,00 para quantia compatível com o trabalho realizado, em estreita observância ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.
Peço dia.

VOTO

A sentença apelada, proferida pela Juíza Federal Substituta Giovana Guimarães Cortez, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo INPI, que invocou a condição de assistente simples, tem o seguinte teor no que se refere ao 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:

CAPÍTULO II

DA REGISTRABILIDADE

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.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Tendo a revisão pela autarquia do ato administrativo sido realizado 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 na 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 n.º 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".

A questão não merece maiores delongas tendo em vista o reconhecimento do pedido por parte do INPI, autarquia com atribuição para conceder ou não o registro que assegura a exclusividade no uso da marca à pessoa jurídica postulante.

Assim, a pretensão versada na inicial da empresa REAL PLASTIC LTDA. - de nulidade do registro de desenho industrial DI nº 6102081-8, de titularidade de FORZA IND. DE PLÁSTICOS LTDA. - procede.

No que se refere ao apelo do INPI, passo a fazer as seguintes considerações:

Na inicial, REAL PLASTIC LTDA. narra que a empresa FORZA IND. DE PLÁSTICOS LTDA. obteve registro de desenho industrial (DI n.º

6102081-8, concedido em 02/04/2002) e também que, em 15 de julho de 2008, foi surpreendida por notificação extrajudicial encaminhada pela última (evento2, ANEXOS PET5), para que suspendesse sua produção e comercialização, sob pena de vir a ser compelida a indenizar a notificante, em razão do registro mencionado. Como se encontrava expirado o prazo legal para a realização de pedido administrativo, porque decorridos mais de cinco anos da concessão do registro conferido à empresa FORZA IND. DE PLÁSTICOS LTDA., não formulou pedido administrativo junto ao INPI, mas ajuizou a presente ação em 06.08.2008, entendendo que restou apenas a via judicial, pois o pedido administrativo teria sido descartado sem exame, pela decadência.

De fato, assim dispõe a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (grifei):

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

A exceção prevista no artigo 11 é dada ao titular do desenho industrial, que poderá requerer o exame do objeto do registro a qualquer tempo. Contudo, aqui não se trata de titular do desenho original que vem invocar seu direito, mas de desenho que já estava em uso por diversas empresas e era de conhecimento público e notório, utilizado inclusive em produtos estrangeiros.

Houve o reconhecimento do pedido pelo INPI (evento 2, CONTESTA13).

O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Logo, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa FORZA IND. DE PLÁSTICOS LTDA., mas também o INPI, que efetuou o registro de desenho industrial que qualquer cidadão comum consegue reconhecer que não é novo e tampouco original, também dando causa ao ajuizamento da ação.

Não desconheço que a jurisprudência entende que não havendo pedido na via administrativa, seria cabível a extinção do processo sem a

resolução do mérito, pois a pretensão poderia ser obtida diretamente naquela via (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5057478-83.2011.404.7100, 4ª TURMA, Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/08/2014; TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025677-81.2013.404.7100, 3ª TURMA, Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/07/2014, entre outros), porém, no caso concreto, havia interesse processual já que a parte autora tomou conhecimento do registro da outra marca somente após decorrido o prazo legal para o pleito administrativo e a ela não socorria a exceção prevista no artigo 11 da legislação de regência. Assim, a apelação do INCRA não procede.

Contudo, merece parcial reforma a sentença no que se refere aos honorários da empresa autora. Vejamos.

A empresa autora atribuiu à causa o valor de R\$ 500,00. O valor atribuído à causa não foi impugnado pelas rés.

Na sentença cada réu restou condenado 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.

Quanto aos honorários fixados em favor da parte autora, entendo que devem atender ao disposto no artigo 20 do CPC, razão pela qual dou provimento ao recurso adesivo para majorá-los para R\$ 1.000,00, a ser suportado por cada um dos réus, a fim de remunerar de maneira digna o patrono da autora e tendo em conta o baixo valor atribuído à causa, a sua natureza, bem como os precedentes da Turma em casos similares.

Ante o exposto, **voto por negar provimento à apelação do INPI e por dar provimento ao recurso adesivo.**

É como voto.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7117132v5** e, se solicitado, do código CRC **7B2C4DA2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora:

14/11/2014 13:34

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 04/11/2014
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002655-84.2010.404.7201/SC
ORIGEM: SC 50026558420104047201

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PRESIDENTE : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PROCURADOR : Dr. Juarez Mercante
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI
APELANTE : REAL PLASTIC LTDA/
ADVOGADO : ANDRESA AMORIM
APELADO : FORZA IND/ DE PLASTICOS LTDA/
ADVOGADO : SANDRO PAULO TONIAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 04/11/2014, na seqüência 60, disponibilizada no DE de 22/10/2014, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INPI E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
ACÓRDÃO : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
VOTANTE(S) : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
: Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
: Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico

<http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7161056v1** e, se solicitado, do código CRC **B1724A81**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos

Data e Hora: 04/11/2014 10:52

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 11/11/2014
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002655-84.2010.404.7201/SC
ORIGEM: SC 50026558420104047201

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PRESIDENTE : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PROCURADOR : Dr. Jorge Luiz Gasparini da Silva
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 : - INPI
APELANTE : REAL PLASTIC LTDA/
ADVOGADO : ANDRESA AMORIM
APELADO : FORZA IND/ DE PLASTICOS LTDA/
ADVOGADO : SANDRO PAULO TONIAL

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INPI E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
ACÓRDÃO : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
VOTANTE(S) : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
 : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
 : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7180013v1** e, se solicitado, do código CRC **394A11AA**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Data e Hora: 11/11/2014 10:24
