



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
2ª Vara Federal de Blumenau

Av. Sete de Setembro, 1574, 2º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-204 - Fone: (47)3231-6845 -
www.jfsc.jus.br - Email: scblu02@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5007310-72.2019.4.04.7205/SC

AUTOR: AMARILDO CARRASCO ALVES

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: DURAPETS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

AMARILDO CARRASCO ALVES ajuíza ação em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e DURAPETS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA postulando, em sede de antecipação de tutela, seja determinado a esta última requerida a abstenção de uso e de qualquer forma de exploração econômica do desenho industrial objeto do registro nº BR 30 2018 056008 6, por não ostentar os requisitos da originalidade em relação ao anterior registro nº BR 30 2014 000322 4 de titularidade da parte autora. Pugna sejam provisoriamente suspensos os efeitos da concessão do registro impugnado, com a respectiva anotação desta condição no processo administrativo. Ao final, pretende seja decretada a nulidade do registro de desenho industrial nº BR 30 2018 056008 6, com a condenação da sociedade requerida, em definitivo, em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de explorar economicamente o desenho industrial objeto de tal registro. Sustentou, em apertada síntese, que o em suma, que registro de desenho industrial nº BR 30 2018 056008 6, da ré Durapets, não possui configuração visual suficientemente distintiva em relação ao desenho industrial do requerente, causando inequívoco risco de confusão ou associação. Alegou, ainda, por consequência, que o desenho industrial registrado pela ré, carece do requisito novidade e originalidade, reproduzindo muitas características do registro de desenho industrial anteriormente concedido ao autor.

Após emenda da petição inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência (evento 9).

O INPI apresentou contestação no evento 30. No mérito, defendeu a legalidade do registro de desenho industrial em discussão, com base em parecer técnico anexado à defesa, que esmiúça as diferenças entre os desenhos da requerente e da requerida. Tece considerações acerca da definição jurídica de desenho industrial na Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), para defender a existência de novidade e originalidade em ambos os registros. Pugna pelo decreto de improcedência da pretensão deduzida na inicial.

A requerida Durapets Comercio de Acessórios para Animais Ltda. contestou o feito no evento 33. Defendeu a inexistência de vícios no registro deferido pelo INPI, tecendo considerações acerca das diferenças entre os desenhos objeto da presente demanda. Afirma que seu produto possui resultado visual novo e original, cujas características diferenciadoras são suficientes para ensejar a proteção de seu registro. Pugna pelo indeferimento da pretensão deduzida na petição inicial, bem como pela condenação da requerente ao pagamento de verba sucumbencial.

Houve réplica (evento 38).

Em decisão proferida no evento 51, foi determinada a realização de perícia.

O laudo foi juntado ao evento 106, contendo a análise comparativa dos produtos nas respostas aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes.

A requerimento das partes, houve complementação do laudo pericial no evento 125.

Foram apresentadas razões finais pelas partes nos eventos 144, 145 e 151.

Após a transferência do valor dos honorários periciais ao *Expert* nomeado pelo Juízo (evento 149), vieram os autos conclusos para prolação de sentença

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende a parte autora a anulação do registro do desenho industrial - BR 30 2018 056008 6, intitulado "Configuração aplicada em Reservatório de Alimentação", depositado em 21/12/2018 e concedido em 06/03/2019, para que a ré deixe de explorar o conteúdo do referido registro.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), no que diz respeito aos desenhos industriais registráveis, dispõe que:

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.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

O art. 96 da mencionada lei considera como novo o desenho industrial quando não compreendido no estado da técnica. O parágrafo primeiro esclarece que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Ou seja, o estado da técnica compreende tudo que tiver sido divulgado por uso ou qualquer outro meio, até a data do depósito do pedido de titularidade do desenho industrial. O prévio registro de desenho industrial (como a parte autora defende ter ocorrido em relação ao registro nº BR 30 2014 000322 4, de sua titularidade), faz presumir já estar o desenho compreendido no estado da técnica, afastando o direito ao novo registro.

O autor defende, com base na comparação de elementos de ambos os desenhos objeto do feito, que o registro nº BR 30 2018 056008 6 não poderia ter sido deferido pelo INPI, uma vez que possuiria demasiada semelhança com o desenho objeto de seu registro. Compulsando os autos, entretanto, verifico que não há como acolher a pretensão deduzida pela parte autora.

O laudo pericial produzido nos presentes autos (evento 106), efetuou comparação dos desenhos separando algumas características dos produtos (que se assemelham, mas não são idênticas), e não o conjunto dos desenhos objeto dos registros (paradigma e impugnado), razão pela qual, na subjetiva análise do *Expert*, entendeu inexistente uma configuração visual distintiva entre os dois produtos.

Contudo, no entender deste Juízo, a primeira premissa aplicável na comparação entre os desenhos é a consideração da configuração visual completa como parâmetro de comparação, e não apenas de determinados elementos, separados do conjunto. O parágrafo único do artigo 97 da LPI (suso transcrito) estabelece que "*o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos*", de modo que a semelhança de poucos elementos estéticos do conjunto não é suficiente para caracterizar a ausência de originalidade.

Não fosse assim, numa situação hipotética em que o desenho de um automóvel fosse registrado com determinada característica visual (farol retangular, por exemplo), nenhum outro desenho de veículo poderia contar com elemento semelhante, o que, a toda evidência, não representa o espírito da Lei de Proteção da Propriedade Industrial.

No presente caso, a mera confrontação visual entre os desenhos industriais objeto da contestação da parte autora, apresentados nos processos administrativos referentes aos respectivos registros ([evento 30, DOC1](#)), demonstra que há sim configuração visual distinta, a permitir a coexistência de ambos os registros.

Para melhor compreensão do entendimento ora manifestado, entendo salutar a juntada das figuras que instruíram os pedidos de registro no corpo da presente decisão.

Quanto ao registro nº BR 30 2014 000322 4, de titularidade do requerente, as figuras são as seguintes:

Já quanto ao registro impugnado nº BR 30 2018 056008 6, as figuras existentes no processo administrativo são as seguintes:

A análise comparativa dos desenhos, em sua íntegra (sem a supressão do suporte existente no desenho da parte autora, parte integrante indissociável do registro) demonstra que não há falar em nulidade do registro concedido à ré, uma vez que o desenho impugnado atende aos requisitos da LPI.

Ainda que a conclusão externada pelo Sr. Perito tenha referido ausência de inovação no desenho impugnado, as respostas apresentadas aos quesitos formulados pela ré ([evento 106, DOC5](#)) demonstram o contrário, porquanto apontam divergências suficientes para afastar a similitude invocada. Dentre os critérios de diferenciação, destacam-se: (a) a existência de um suporte no desenho da parte autora, que permite a utilização do "dispenser" apoiado em superfície plana, inexistente no produto investigado, que necessariamente é fixado em suportes através de sistema de pinos; (b) a existência de inclinação na base do desenho investigado, inexistente no desenho da parte autora (em razão do suporte, parte integrante do produto); (c) bico dosador do desenho da autora possui saída vertical, sendo acionado com a alavanca puxada para frente, enquanto o bico dosador do desenho contestado possui saída inclinada, com alavanca puxada para trás; (d) existência de uma carenagem frontal no desenho impugnado, que não consta no desenho do autor; (e) conjunto de linhas laterais ornamentais diverso, quer em quantidade, quer em formato (ondulado X curvos); (f) tampas dos dispensers são diferentes, tanto no formato quanto no tamanho dos ornamentos; (g) vista da parte traseira dos desenhos diferente.

Os elementos de comparação utilizados pelo autor para indicar semelhança entre os desenhos não são suficientes para caracterizar a alegada ausência de inovação do registro impugnado, não havendo como acolher a pretensão deduzida na inicial. Entendo que o parecer apresentado pelo INPI analisa com precisão a controvérsia, razão pela qual peço vênia para transcrever excertos elucidativos ([evento 30, DOC1](#)):

Para comprovar suas alegações, a autora apresenta nas fls. 5 a 7 da inicial um quadro comparativo entre as configurações dos objetos em questão. Contudo, cabe ressaltar que esse quadro comparativo está equivocado, na medida em que propõe a supressão de uma das partes do registro BR 30 2014 000322-4, que chama de suporte. Essa conduta nos parece inadmissível, porque o referido suporte é parte integrante da configuração original do objeto, conforme consta no documento depositado no INPI e por isso, para fins de comparação, não deve ser omitido.

Assim sendo, a análise comparativa deve ser feita com base em todas as vistas, levando em consideração a configuração dos objetos na íntegra, tal qual aparecem nos respectivos documentos de registro.

Na comparação entre as vistas superiores dos dois objetos, percebe-se que a tampa do dispensador do registro BR 30 2018 056008-6 é mais retangular e embora possua cantos arredondados, o contorno e o desenho dos rebaixos apresentam quinas mais acentuadas. Enquanto isso, a tampa do dispensador do

registro BR 30 2014 000322-4 revela cantos mais arredondados e, em seu contorno, a parte superior é reta e a parte inferior é curva.

Na comparação das vistas em perspectiva fica mais evidente a diferenciação das tampas por conta de seus ressaltos e rebaixos: enquanto no BR 30 2014 000322-4, o ressaltado é mais largo, aproximando-se das bordas, no BR 30 2018 056008-6 o ressaltado é bem mais estreito, destacando-se em relação as bordas. Voltando à comparação entre as vistas superiores, a partir dela também é possível verificar diferenças no desenho do bico dosador, que, visto de cima, apresenta aspecto mais reto no BR 30 2018 056008-6 e mais arredondado no BR 30 2014 000322-4. A comparação das vistas laterais direitas demonstra que o objeto do registro BR 30 2014 000322-4 inclui um suporte na parte inferior, elemento que não se apresenta no objeto do registro BR 30 2018 056008-6, o que, por si, já distingue as duas configurações. Além disso, revela contornos distintos e diferentes proporções entre os elementos que os compõem. Enquanto na lateral do objeto do registro BR 30 2014 000322-4 vêem-se dois frisões curvos, na lateral do objeto do BR 30 2018 056008-6, visualizam-se três frisões levemente ondulados, contornados por elementos de fixação tanto nas laterais quanto na parte inferior. Com relação ao bico dosador, também percebe-se configuração totalmente distinta: enquanto no dispensador do registro BR 30 2014 000322-4 a alavanca tem formato de vírgula robusta, com curvatura à direita, e o orifício de saída está completamente apontado para baixo, paralelo à tampa, no dispensador do BR 30 2018 056008-6, o bico dosador apresenta certa angulação e a alavanca apresenta formato de vírgula mais delgada, com curvatura voltada para a esquerda. A comparação entre as vistas frontais deixa clara a diferenciação conferida pelo suporte presente no objeto do registro BR 30 2014 000322-4. Também revela a diferença de angulação de abertura entre as paredes laterais dos contêineres e a diferença de proporção dos elementos que compõem os objetos dos registros citados. Além disso, demonstra a diferenciação nas configurações dos bicos dosadores, chamando a atenção uma espécie de alça com ondulações, presente no dispensador do BR 30 2018 056008-6, que não consta no objeto do registro BR 30 2014 000322-4. A comparação entre as vistas em perspectiva dos dois objetos reforçam os pontos de diferenciação notados nas outras vistas. O mesmo ocorre com as comparações entre as vistas posteriores e inferiores dos referidos objetos.

Assim sendo, com base na análise comparativa da configuração do objeto em tela com a anterioridade citada, concluímos que as características distintivas dos dois registros são bastante diferentes.

No que tange à utilização de cor semelhante nos produtos comercializados pelas partes (autora e ré), necessário salientar que os registros dos desenhos industriais paradigma e impugnado não contemplam a utilização de uma cor específica (em razão até da inexistência de previsão legal para tanto), de modo que a apreciação da alegação, do ponto de vista da nulidade do registro concedido pelo INPI (matéria cognoscível pela Jurisdição Federal) resta prejudicada. Pelas mesmas razões (matéria estranha ao pedido de anulação do registro de desenho) não há como analisar, nos presentes autos, a alegação de

que o produto exposto à venda pela demandada seria diverso daquele representado no desenho registrado pelo INPI (ausência da "carenagem" frontal diferenciadora), por se tratar de fato estranho à atuação do órgão federal, que deve ser debatido em demanda própria.

Em conclusão, entendo que a parte autora não comprovou que o registro combatido deixou de atender as exigências legais (artigos 95 e seguintes da Lei nº 9.279/1996), uma vez que há substanciais diferenças entre os desenhos comparados, suficientes para tornar hígido o registro concedido à demandada (nº BR 30 2018 056008-6), de modo que a improcedência de seu pedido é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos procuradores das requeridas, *pro rata*, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento pelo IPCA-E, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos do art. 1.010 do CPC.

Suscitada em contrarrazões questão resolvida na fase de conhecimento, intime-se o apelante para, em 15 (quinze) dias, querendo, manifestar-se a respeito, a teor do art. 1.009, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO OSTERMANN DE AGUIAR, Juiz Federal Substituto**, 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 **720007545053v18** e do código CRC **f7c87a1d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO OSTERMANN DE AGUIAR

Data e Hora: 18/8/2021, às 21:23:45

5007310-72.2019.4.04.7205