



INPI pode derrubar registro fora de prazo se admitir falta de originalidade

24/12/2014

Qualquer pessoa com interesse legítimo poderá derrubar um registro de desenho industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no prazo de cinco anos. Entretanto, mesmo fora deste prazo, o registro poderá ser considerado nulo se a própria autarquia reconhecer, de ofício, a falta de originalidade do desenho. O entendimento levou a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a [manter sentença](#) que decretou a anulação de um registro de desenho industrial de embalagem, numa ação ordinária que tramitou na 2ª Vara Federal de Joinville (SC).

A autora da ação provou, nos dois graus de jurisdição, que o registro concedido à concorrente ré era de desenho utilizado por diversas empresas de embalagens nacionais e estrangeiras, de conhecimento público e notório. Portanto, sem nenhuma originalidade, o que foi admitido pelo INPI na fase de instrução do processo ao responder a citação judicial.

Na Apelação encaminhada à corte, a autarquia tentou escapar do ônus da sucumbência, já que a sentença havia condenado cada réu a pagar R\$ 500 a título de honorários advocatícios para a autora. O desembargador-relator Cândido Alfredo da Silva Leal Junior, entretanto, aumentou o valor para R\$ 1 mil, a teor do que dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil.

"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", fulminou o relator no acórdão, lavrado na sessão do dia 4 de novembro.

O caso

A Real Plastic pediu à Justiça Federal de Santa Catarina a decretação de nulidade de registro do desenho industrial DI 6102081-8 (Configuração Aplicada em Embalagem), obtido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em abril de 2002, pela Forza Indústria de Plásticos. A primeira tem sede no município de Gaspar, e a segunda, em Joinville.

Sustentou que o pedido de desenho industrial carece, desde a sua apresentação, de, no mínimo, dois requisitos indispensáveis à sua concessão: novidade e originalidade. É que, mesmo antes da data do depósito do registro na INPI, este desenho já era de conhecimento público e notório. Portanto, potes plásticos confeccionados a partir desta configuração podem ser fabricados por qualquer pessoa ou empresa, no Brasil e no exterior.

Além do mais, a autora disse que foi notificada extrajudicialmente pela concorrente que, intitulado-se detentora dos direitos do desenho industrial, pediu a suspensão da produção e comercialização dos seus potes plásticos. Se não atendesse o pedido, destacou, poderia ser



compelida a indenizá-la e criminalmente processada, nos termos dos artigos 187 e 188 da Lei 9.279/1996.

Citada judicialmente, a Forza alegou que se tornou titular do referido registro sem oposição da parte autora ou de qualquer outro interessado. Negou ter se apropriado de conhecimento alheio ou copiado o modelo que já estava em uso no exterior e no Brasil. E mais: garantiu que as embalagens referidas no processo são diferentes do desenho apresentado pela autora.

O INPI, por sua vez, também apresentou contestação. Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva, já que sua intervenção no processo só se daria na condição de assistente. Informou que a Coordenadoria de Desenho Industrial já proferiu parecer pela nulidade do registro, por falta de originalidade.

Sentença procedente

Inicialmente, a juíza substituta Giovana Guimarães Cortez, da 2ª Vara Federal de Joinville (SC), disse que o INPI não poderia censurar a parte autora por não ter solicitado, anteriormente, a nulidade do registro do desenho industrial. A seu ver, o ato de concessão do registro é da responsabilidade da autarquia federal, não lhe cabendo imputar a culpa por eventual erro seu — de não analisar de forma satisfatória a presença dos requisitos para o registro — a terceiros.

Na análise de mérito, a juíza entendeu que o reconhecimento de nulidade do desenho por parte do órgão leva à procedência da ação ordinária manejada pela parte autora. Afinal, ao proceder o exame dos documentos anexados ao processo, o INPI concluiu que o objeto do desenho é desprovido de originalidade, requisito indispensável para a sua registrabilidade, nos termos dos artigos 95 a 97 da Lei 9.279/96. "Resta, ainda, comprovado o erro por parte da administração na concessão do registro de objeto que não contava com o requisito da originalidade", registrou na sentença, proferida em março de 2010.

Ao fim e ao cabo, a julgadora confirmou os termos da liminar que concedera em agosto de 2008, determinando a suspensão do registro da ré para o referido desenho industrial. A decisão, desde então, inibia a concorrente "em qualquer ato tendente a obstar a produção, manutenção e comercialização da referida embalagem".

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-dez-24/inpi-derrubar-registro-fora-prazo-admitir-falta-originalidade/>