



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
AGRAVANTE : DE PAULA CONEXOES LTDA E OUTRO
ADVOGADO : ISMENIA BORGES DE BARROS E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI
PROCURADOR : SEM PROCURADOR
AGRAVADO : ANTONIO ROMAO DA SILVA FILHO
ADVOGADO : CHRISTIAN DA SILVA BORTOLOTTO E OUTROS
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200751018083503)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos dos registros DI nº 6602597-4 e DI nº 6603757-3, intitulados, respectivamente, “*configuração aplicada em suporte para trava elétrica*” e “*configuração aplicada em trava elétrica*”, de titularidade de Antônio Romão da Silva Filho, segundo agravado.

Alegam as agravantes que foram acionadas em Ação Ordinária de Indenização, promovida pelo segundo agravado perante a Justiça Estadual de São Paulo, na qual fora deferida a concessão parcial da tutela, para determinar que as agravantes se abstivessem de usar, fabricar, comercializar, divulgar o seu produto, intitulado “*Kit Automatizador de Portas Automotivas*”, decisão fundamentada na titularidade dos mencionados desenhos industriais e do Modelo de Utilidade MU nº 8303079-4, não incluído na presente ação de nulidade pelo fato de que o mesmo consubstancia-se em mero pedido de patente, cuja viabilidade ainda vai ser analisada pelo INPI.

Sustentam que a retirada de seu produto do mercado causar-lhe-á danos irreparáveis, na medida em que se trata de empresas de pequeno porte.

Decisão de fls. 207/209, deferindo o pedido de efeito suspensivo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

ativo, para suspender os efeitos dos registros DI nº 6602597-4 e DI nº 6603757-3, com validade somente até o momento em que o Juízo Federal de 1º grau entendesse contar com elementos suficientes para decidir o pedido de tutela de urgência.

Contra-razões do INPI (fls. 216/218), manifestando-se pelo deferimento em parte do provimento, para que a antecipação dos efeitos da tutela fosse concedida tão-somente em relação ao DI nº 6603757-3.

Contra-razões de Antônio Romão da Silva Filho (fls. 226/248), pugnando pelo improvimento do recurso.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

A antecipação de tutela é provimento jurisdicional de caráter provisório, cuja concessão encontra-se vinculada ao preenchimento de determinados requisitos, elencados no art. 273, *caput* e incisos, do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, o juiz deve, em mero juízo de probabilidade, convencer-se da verossimilhança das alegações do postulante.

Além disso, para a concessão da medida, é imprescindível que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Ao julgar o agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância inferior.

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos dos registros DI nº 6602597-4 e DI nº 6603757-3, intitulados, respectivamente,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

“configuração aplicada em suporte para trava elétrica” e “configuração aplicada em trava elétrica”, de titularidade de Antônio Romão da Silva Filho, segundo agravado.

A agravante postulou tal pedido alegando para tanto a colidência dos mencionados registros com o objeto da patente do Modelo de Utilidade MU 8303079-4, de sua titularidade.

Com efeito, segundo o art. 95 da LPI, Desenho Industrial é *“a nova 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”*.

O desenho é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido do registro (art. 96, *caput*, LPI), sendo diferente de tudo o que já existe e já se conhece no mercado.

A originalidade, por sua vez, resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (art. 97 da LPI).

Em outras palavras, o desenho proposto deve apresentar formas visuais próprias, não podendo ser confundido com objetos já conhecidos.

Um último aspecto que releva consignar antes de passar efetivamente ao exame da hipótese vertente é que, inobstante novidade e originalidade constituírem requisitos necessários para a obtenção de um registro válido, a concessão deste prescinde de verificação prévia quanto à existência desses requisitos, ou seja, não há exame técnico obrigatório, de acordo com o art. 111 da LPI, *in verbis*:

“Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

Parágrafo único – O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.”

Assim, o registro de desenho industrial consubstancia-se em um ato cartorário, ou seja, é deferido de imediato, somente se procedendo ao exame técnico no caso de a parte o solicitar, para que se verifique acerca da novidade, atividade inventiva e originalidade.

No caso vertente, verifica-se que o próprio INPI aduziu, em suas contra-razões (fls. 216/218), que a DIRTEC/CODING – COORDENAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, em parecer técnico, reconhece que, de fato, o objeto do registro DI 6603757-3 apresenta a mesma configuração do objeto da patente do modelo de utilidade MU 8303079-4, depositado em data anterior, não se revestindo, pois, dos requisitos para a registrabilidade, tendo aferido, contudo, no que concerne ao DI 6602597-4, a presença de distintividade em relação ao objeto do aludido modelo de utilidade, razão pela qual não deve ser o mesmo anulado.

De acordo com o constatado pelo INPI, há, portanto, verossimilhança parcial nas alegações feitas pela agravante.

Nesse ponto, faz-se mister notar que o órgão responsável no Brasil pela concessão de registros e patentes é composto por técnicos gabaritados e especializados em fazer análises do estado da técnica, com o fim de avaliar se determinado pedido está ou não compreendido no estado da técnica.

É claro que os técnicos do órgão não são infalíveis, podendo, eventualmente, ser suplantados pela própria dinâmica dos fatos.

Dúvida não há, porém, que, na presente fase processual do feito e diante das provas carreadas aos autos até então, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação – e é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente – funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular.

Destaque-se que o INPI é o único órgão público que segue essa linha de ação, não sendo seus procuradores, como sói acontecer em outros órgãos públicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da própria natureza das funções exercidas pelo órgão e do fato de que não decorre ônus algum para a Fazenda Pública, dessa atitude.

Dessa linha de atuação advém a constatação de que o parecer técnico do órgão é confiável, eis que despido de particularizações.

Por outro lado, entendo presente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a Justiça do Estado de São Paulo determinou à ora agravante a abstenção de uso de seu Kit Automatizador de Portas Automotivas, com o recolhimento imediato do mercado do referido produto, com multa cominatória de R\$100,00 (cem reais) diários.

Assim, os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela se encontram presentes somente em relação ao registro de desenho industrial DI nº 6603757-3, razão pela qual impõe-se a concessão parcial da medida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão tão-somente dos efeitos do registro de desenho industrial DI nº 6603757-3.

É como voto.

LILIANE RORIZ
Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. MODELO DE UTILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

1. A antecipação de tutela somente pode ser concedida quando atendidos os requisitos estabelecidos na legislação processual civil, dentre os quais se destaca a aferição da verossimilhança das alegações da parte autora e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida a ser antecipada.

2. Ao julgar o agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância inferior

3. O próprio INPI reconheceu que, de fato, o objeto do registro DI 6603757-3 apresenta a mesma configuração do objeto da patente do modelo de utilidade MU 8303079-4, depositado em data anterior, não se revestindo, pois, dos requisitos para a registrabilidade, tendo aferido, contudo, no que concerne ao DI 6602597-4, a presença de distintividade em relação ao objeto do aludido modelo de utilidade.

4. Há, ainda, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a Justiça do Estado de São Paulo determinou à ora agravante a abstenção de uso de seu Kit Automatizador de Portas Automotivas, com o recolhimento imediato do mercado do referido produto, sob pena de incidência de multa cominatória de R\$100,00 (cem reais) diários.

5. Assim, os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela se encontram presentes somente em relação a um dos registros invocados, razão pela qual impõe-se a concessão parcial da medida.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

A C Ó R D ã O



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2007.02.01.011010-2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na forma do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora