



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5093087-86.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER

APELANTE: ----- IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA (RÉU)

APELADO: ----- COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ----- contra sentença (evento 161, SENT1) que, em ação movida por ----- em face da apelante e do **INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade dos registros de desenho industrial BR 30.2018.001138-4, BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001141-4, intitulados "*configuração aplicada em luminária*".

Em síntese, a demanda trata da validade dos atos administrativos que concederam os registros de desenho industrial BR 30.2018.001138-4, BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001141-4, todos de titularidade da ré apelante, ante a alegação da autora apelada de que estes não cumprem os requisitos de registrabilidade previstos na lei nº 9.279/96.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito

Do pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que concederam os registros de desenho industrial BR 30.2018.001138-4, BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001141-4

Como se verá a seguir, **em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente**, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir. Destaco, no entanto, a presença de erro material no *decisum*, a justificar sua correção.

Doutrina e jurisprudência são pacíficas em compreender o desenho industrial como uma formatação visual única que, aplicada a um produto, cria um visual novo e original em sua configuração externa.

O desenho industrial novo é aquele que não estiver compreendido dentro do estado da técnica, ao passo em que será original se dele resultar "*configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores*".

Essas são as definições constantes dos arts. 95 a 98 da LPI, os quais transcrevemos a seguir:

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 subseqüentemente.

§ 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. 100 da mesma lei ainda prevê hipóteses de irregistrabilidade como desenho industrial:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contraliberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;



II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Da leitura do art. 106 da LPI, verifica-se que, respeitados os requisitos formais, o registro do desenho industrial é concedido automaticamente, sem que o INPI efetue exame material. Em sede administrativa, o exame do atendimento aos requisitos da LPI é feito apenas se o titular requerer a realização de exame de mérito (art. 111 da LPI) ou se houver requerimento para instauração de processo administrativo de nulidade (art. 113 a 118 da LPI).

No caso concreto, os registros de desenho industrial BR 30.2018.001138-4, BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001141-4, intitulados "*configuração aplicada em luminária*", foram depositados em 22/03/2018, e concedidos em 21/11/2018.

Segundo a autora, os desenhos industriais referidos não cumprem os requisitos de registrabilidade, pois: (i) não é atendido o requisito de forma plástica ornamental aplicada a um produto na sua configuração externa, eis que se tratam de luminárias do tipo embutida, em que mais de 80% de seus elementos não estão à vista do consumidor; (ii) o estado da técnica revela uma série de anterioridades que retiram a novidade e originalidade dos desenhos; (iii) os elementos contidos nos desenhos anulandos possuem características predominantemente funcionais, relacionadas ao direcionamento do feixe de luz gerado pela lâmpada que será acoplada na luminária.

O INPI manifestou-se em sede de contestação pela improcedência do pedido e consequente manutenção dos registros (evento 34, CONT1), "*por possuírem configurações visuais distintas com relação às anterioridades apontadas, cumprindo, portanto, com os requisitos de novidade e originalidade previstos nos arts. 95 a 97 da LPI. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido.*"

Dada a natureza técnica da matéria objeto de exame, a questão exigiu a produção de um parecer técnico especializado de profissional da confiança do juízo, sendo submetida à análise da **Sra. Márcia Bergmann**.

A perita apresentou seu laudo no evento 104, LAUDO2, no qual aponta as seguintes conclusões:

"9. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este laudo se refere à perícia realizada para ação declaratória de nulidade dos registros de desenho industrial BR 302018001138-4, BR 302018001140-6 e BR 302018001141-4, denominados "Configuração aplicada em luminária", ajuizada por ----- em face de ----- e de Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Foi apresentado um conjunto de análises com seus respectivos resultados, bem como, foram respondidos o ponto controvertido estabelecido pelo Juízo e os quesitos pertinentes propostos pelas Partes. Assim, quanto ao que dispõe os Artigos nos. 95, 96, 97 e 100 da Lei nº 9.279/96, ratifica-se o entendimento de que a configuração global de cada um dos objetos DI BR'138-4, DI BR'141-4 e DI BR'140-6 incorre em uma das proibições legais para registro de desenho industrial, isto é, forma essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais; assim como, a configuração global do objeto DI BR'138-4 não atende ao requisito de originalidade; e, finalmente, a configuração global do objeto DI BR'141-4 não atende aos requisitos de novidade e de originalidade. Isso posto, conclui-se este documento e coloca-se à disposição para responder a eventuais pedidos de esclarecimentos."

Posteriormente, tendo em vista a necessidade de esclarecimentos a indagações formuladas pelas partes, foi produzido laudo complementar, juntado no evento 148, PERÍCIA2, o qual concluiu pela manutenção das conclusões do laudo originalmente apresentado.

Pois bem.

Após minucioso confronto entre as manifestações dos assistentes técnicos, da área técnica do INPI e do laudo pericial, entendo estar suficientemente comprovado que os registros de desenho industrial BR 30.2018.001138-4, BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001141-4 foram concedidos em violação ao que prevê o art. 100, II, da LPI, na medida em que as formas neles retratadas não são ornamentais, mas sim técnicas e funcionais.

Sobre o ponto, a questão foi examinada em profundidade pelo Juízo de origem, revelando-se irretocável a sentença, sendo suficientes, porquanto elucidativos, os fundamentos do *decisum*, os quais acolho e incorporo como razões de decidir:

"Dispõe o art. 100 da LPI, em seu inciso II, não ser registrável como desenho industrial "a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais".

Na hipótese dos autos, a parte autora alega que os registros anulandos violam o referido artigo, ao argumento de que as formas neles retratadas não são ornamentais, mas sim técnicas e funcionais.

Acerca do tema, o Manual de Desenhos Industriais [1ª edição, 1ª revisão (fev/2022), disponível no site do INPI: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>] estabelece o seguinte (destaque nosso):

Muitos objetos possuem, em maior ou menor grau, tanto características técnicas quanto ornamentais. No entanto, por vezes a forma plástica resulta mais da necessidade de funcionamento do produto que de preocupações relacionadas à aparência ou ao aspecto visual.

Nessas situações, por mais que haja certo aspecto ornamental nas formas do objeto, se essas características não preponderam sobre o que se observa como técnico ou funcional, o objeto não pode ser registrado como desenho industrial.

O pedido de registro que contiver objeto cuja forma plástica seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais será indeferido com base no § 4º do art. 106 da LPI, ainda que a configuração em tela seja nova e original.

*Tem-se, portanto, que, a proteção que se busca por meio do registro de desenho industrial refere-se a **forma meramente ornamental**; tratando-se de forma utilitária, a proteção a se buscar deve ser a da patente de modelo de utilidade. Neste sentido, já lecionava Denis Borges Barbosa (em "Desenhos Industriais: da anterioridade do todo quanto à parte, e viceversa", in Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição - PIDCC de junho de 2014, ISSN eletrônico 2316-8080 (disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/9303/2/PIDCC-n6.pdf>, acesso em: 01/02/2023, destaques do original):*

"Não obstante a proximidade do sistema dos desenhos industriais com o das patentes, há porém um aspecto em que a avaliação da novidade pode singularizar-se. No sistema brasileiro, o desenho industrial é ornamental e acessório, ou seja, não se tutela a criação em si, na sua natureza estética, mas no fato de sua aplicação a um produto suscetível de tipo industrial".

No caso dos autos, os três desenhos industriais anulados tratam de configurações aplicadas em luminárias, sendo oportuno transcrever as seguintes observações do laudo pericial a respeito (evento 104):

Antes de examinar a forma de cada registro anulando cumpre reconhecer que eles fazem parte de uma família de objetos – luminárias – e de um gênero – luminárias de embutir.

Nesse contexto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define luminária como um aparelho que distribui, filtra ou transforma a luz emitida por uma ou mais fontes luminosas artificiais e que compreende, com exceção dessas fontes, todas as partes necessárias para sustentar, fixar e proteger essas mesmas fontes.

De modo amplo, luminárias são consideradas como objetos de médio grau de complexidade tecnológica. Eles são compostos principalmente por um corpo, isto é, uma estrutura que suporta os demais componentes, tais como fontes luminosas artificiais, componentes de fixação e elétricos.

Quanto à forma de instalação, basicamente, existem dois tipos de luminárias: o de sobrepor e o de embutir. No primeiro caso, as luminárias são dispostas sobre a estrutura física do ambiente. Já no segundo caso, a maior parte do objeto é instalada dentro da própria estrutura física do ambiente.

Deste modo, nesta perícia, são examinadas luminárias de embutir e o foco recai fundamentalmente sobre o corpo de cada objeto. A seguir, são apresentadas as configurações dos objetos dos registros anulados, considerando a impressão global dos mesmos a partir da análise da luminária como um todo, ou seja, do exame da relação de seus componentes e que são responsáveis pela noção de conjunto. Essa análise se dá pela leitura visual da forma de cada objeto do ponto de vista geométrico e se apoia em descrição textual para evidenciar semelhanças e diferenças em futuras comparações com as anterioridades indicada no estado da técnica.

O laudo pericial ofereceu informações detalhadas sobre cada um dos registros de desenho industrial em litígio e, ao examinar se os desenhos consistem na forma necessária, comum ou vulgar, assim se manifestou:

Uma forma necessária é considerada aquela de que um agente econômico não pode prescindir caso se dedique à fabricação do objeto em questão. Adicionalmente, a existência de alternativas configurativas que permitam atingir o mesmo resultado técnico indica que a forma não é necessária para tal, mesmo que apresente característica funcional. Nesses termos, mesmo predominando elementos configurativos essencialmente técnico-funcionais nos objetos DI BR'138-4, DI BR'141-4 e DI BR'140-6, conclui-se que a forma global de cada um deles não é necessária para cumprir a função como luminária.

Admite-se que a forma da base inferior das luminárias de embutir – e que ficam expostas fora da estrutura física do espaço arquitetônico – apresenta diversidade limitada, derivando de figuras geométricas básicas como quadrados, retângulos e círculos. Contudo, cumpre destacar que - nas análises periciais - é considerada a forma dos objetos em sua concepção integral, definida de maneira completa e acabada, não somente uma parte deles. Deste modo, não são identificadas evidências nos autos de que as formas do DI BR'138-4, DI BR'141-4 e DI BR'140-6 descritas nos Quadros 1, 2 e 3 sejam utilizadas de modo generalizado em seu segmento de mercado, apesar de se reconhecer indícios da existência de uma linguagem visual típica da categoria. Portanto, não é possível reconhecer essas configurações globais como de natureza comum.

Além disso, considera-se que os desenhos industriais anulados apresentam algum tratamento estético apoiado em forma tridimensional e oca composta pela articulação recíproca que se estabelece entre as faces do objeto; com equivalência entre as superfícies interna e externa; com superfícies retas e curvas; com relações formais de simetria, escalonamento e sobreposição de elementos justapostos. Logo, entende-se que as respectivas formas do DI BR'138-4, DI BR'141-4 e DI BR'140-6 descrevem configurações globais que extrapolam a simples combinação de elementos geométricos básicos. E, assim, não são consideradas como formas vulgares.

Já quanto a possível enquadramento da forma dos desenhos como determinadas essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais, assim se pronunciou em relação a cada um deles, em síntese:

BR 302018001138-4:

Sendo assim, o que se pode depreender da forma do objeto do desenho industrial BR'138-4 é que essa configuração é mais uma decorrência de um projeto de natureza técnico-funcional, no qual foram dispostos elementos configurativos de modo a se obter uma capacidade operacional. Compreende-se que a forma desse objeto não comporta alterações estéticas na maioria de seus elementos configurativos, pois essas seriam capazes de provocar interferência nas condições operacionais para as quais ele foi projetado. Em outras palavras, a despeito de existirem elementos configurativos considerados de natureza ornamental, eles não são suficientes para alterar a impressão global da forma do objeto do BR'138-4 - como um todo - uma vez que preponderam os elementos configurativos técnico-funcionais essencialmente vinculados à distribuição ou à transformação da luz emitida por uma fonte luminosa conectada à luminária.

BR 02018001141-4:

Sendo assim - do mesmo modo que o DI BR'138-4 - pode-se depreender da forma do objeto do desenho industrial BR'141-4 que essa configuração é mais uma decorrência de um projeto de natureza técnico-funcional, no qual foram dispostos elementos configurativos de modo a se obter uma capacidade operacional. Compreende-se que a

forma desse objeto não comporta alterações estéticas na maioria de seus elementos configurativos, pois essas seriam capazes de provocar interferência nas condições operacionais para as quais ele foi projetado. Em outras palavras, a despeito de existirem elementos configurativos considerados de natureza ornamental, eles não são suficientes para alterar a impressão global da forma do objeto do BR'141-4 - como um todo - uma vez que também preponderam os elementos configurativos técnico-funcionais essencialmente vinculados à distribuição ou à transformação da luz emitida por uma fonte luminosa conectada à luminária.

BR 302018001140-6:

Sendo assim - do mesmo modo que o DI BR'138-4 e o DI BR'141-4 - pode-se depreender da forma do objeto do desenho industrial DI BR'140-6 que essa configuração é mais uma decorrência de um projeto de natureza técnico-funcional, no qual foram dispostos elementos configurativos de modo a se obter uma capacidade operacional. Compreende-se que a forma desse objeto não comporta alterações estéticas na maioria de seus elementos configurativos, pois essas seriam capazes de provocar interferência nas condições operacionais para as quais ele foi projetado. Em outras palavras, a despeito de existirem elementos configurativos considerados de natureza ornamental, eles não são suficientes para alterar a impressão global da forma do objeto do BR'140-6 como um todo - uma vez que, novamente, preponderam os elementos configurativos técnico-funcionais vinculados essencialmente à distribuição ou à transformação da luz emitida por uma fonte luminosa conectada à luminária.

O INPI não concordou com a análise pericial quanto a tal aspecto (evento 119:2), afirmando que:

A alteração das formas dos componentes das luminárias dos registros anulando certamente alteraria o desempenho das mesmas. No entanto, não podemos concordar com as afirmações de que, por permitirem que o objeto tenha um determinado desempenho, as formas das luminárias em si sejam determinadas essencialmente por considerações técnico-funcionais. Ao eleger a forma de cada parte componente e combiná-las entre si o autor pretendeu alcançar um determinado resultado visual ornamental: escolheu entre várias possibilidades de elementos de fixação e suporte; escolheu as proporções que considerou mais harmônicas. Possivelmente com outras formas também se alcançaria o mesmo desempenho ou algo muito próximo. Entendemos que os registros da ré não infringem o art. 100, inciso II da LPI.

Em seus esclarecimentos (evento 148), a Perita, falando sobre os questionamentos do INPI, ratificou que, na análise pericial, foram empregados: "(a) a definição de desenho industrial, como estabelecido no art. 95 da LPI (Evento 104, pág. 6); (b) o aspecto ornamental assim como descrito no Manual de Desenhos Industriais do INPI, isto é, "requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais"; (c) a impressão global dos objetos a partir da análise da luminária como um todo, ou seja, do exame da relação de seus componentes e que são responsáveis pela noção de conjunto; (d) a leitura visual da forma de cada objeto do ponto de vista geométrico (Evento 104, pág. 7); (e) as formas plásticas caracterizadas nos desenhos apresentados nos registros DI BR'138-4, DI BR'141-4 e DI BR'140-6, logo, referentes à configuração aplicada em luminária (Evento 104, pág. 8-13)".

Este Juízo concorda com a análise pericial, concluindo que a configuração objeto dos registros de desenho industrial BR302018001138-4, BR302018001140-6 e BR302018001141-4 é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, em violação ao art. 100, II da LPI, restando muito clara, das respectivas análises visuais, a preponderância de uma função utilitária em detrimento do caráter ornamental dos objetos."

Desta forma, restou demonstrada a preponderância de aspectos técnico-funcionais sobre os aspectos ornamentais dos objetos, o que revela terem sido concedidos em desacordo com o que prevê o art. 100, II, da LPI.

Embora a violação ao dispositivo mencionado já fosse suficiente para reconhecimento da nulidade dos atos administrativos, o Juízo de origem prosseguiu na análise dos demais requisitos de registrabilidade.

Quanto ao requisito da novidade, o laudo pericial foi categórico ao apontar que os desenhos BR 30.2018.001140-6 e BR 30.2018.001138-4 não possuem anterioridades idênticas, razão pela qual atendem ao requisito da novidade.

Quanto ao desenho BR 30.2018.001141-4, depositado às 15h56 do dia 22/03/2018, a perita considerou que este possui configuração global idêntica ao objeto do desenho BR 30.2018.001138-4, depositado às 14h59 do mesmo dia, de modo que reproduziria objeto já compreendido no estado da técnica.

Destaco que o INPI manifestou-se de forma contrária no parecer do evento 119, OUT2, no sentido de que a existência de diferenças entre as proporções dos objetos revelaria não se tratarem de objetos idênticos, o que, por consequência, importaria no reconhecimento de que tal objeto também atenderia ao requisito da novidade.

Ocorre que a 2ª Turma Especializada deste E. Tribunal, ao enfrentar caso envolvendo situação análoga, já se manifestou no sentido de que a mera disparidade de dimensões ou alterações superficiais da configuração de um objeto não o tornam passível de registro, devendo ser dotado de determinado grau de inventividade estética. Transcrevo a ementa do julgado:

"DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO PELO INPI QUE, POR SEU TURNO, INVALIDOU REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL REFERENTE A EMBALAGEM PARA PRODUTOS LÍQUIDOS.

I - Em conformidade com o disposto nos artigos 95 a 97 da Lei nº 9.279-96, para que seja deferido o registro de desenho industrial, exige-se que a respectiva configuração ornamental proporcione resultado visual novo e original.

II - No caso dos autos, o padrão ornamental presente no registro anulando já estava compreendido no estado da técnica, pois tornado acessível ao público diante do depósito anterior de outro desenho industrial com configurações preponderantes idênticas, carecendo, assim, do requisito da novidade.

III - Para que o desenho industrial seja passível de registro, não é suficiente que a formatação ornamental dada ao objeto se restrinja à mera disparidade das dimensões e sejam comuns ou se limite a alterações superficiais da configuração encontrada no mercado, devendo para tanto ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova forma plástica se comparada a produtos similares (requisito da originalidade).

IV - Apelação desprovida.”

TRF2, 2a. TURMA ESPECIALIZADA, Des. André Fontes, AC 0520536- 64.2004.4.02.5101, Julg. 18/12/2014

Por esta razão, entendo correta a conclusão da ilustre perita, no sentido de que o objeto BR 30.2018.001141-4 carece de novidade, de modo que a concessão do seu registro violou também o art. 96 da LPI.

Leitura atenta da sentença de primeiro grau sugere a presença de erro material nesta, pois, embora a magistrada sentenciante tenha elaborado fundamentação acerca da ausência de novidade apenas do desenho BR 30.2018.001141-4, posteriormente conclui que o BR 30.2018.001140-6 deveria ter sua nulidade declarada também por violação ao art. 96.

Merece correção a sentença neste ponto, portanto.

Passando à análise da originalidade, as respostas da perita aos quesitos nºs 4, 5, 6 e 7 do Juízo esclarecem as razões pelas quais os desenhos BR 30.2018.001138-4 e BR 30.2018.001141-4 não são originais. Confira-se:

BR 302018001138-4:

4. Não havendo anterioridade idêntica, existe anterioridade muito semelhante ao objeto do BR 302018001138-4 que dele difira apenas por detalhes insignificantes?

Resposta: *Sim. Ao se comparar a configuração global do objeto do DI BR'138-4 com a configuração global dos objetos do estado da técnica, observa-se semelhança importante em relação à anterioridade D9 | Catálogo QUALIKO Professional Light Components GLAM SQUARE.*

5. A impressão global do BR 302018001138-4 é percebida como diferente das impressões globais das anterioridades?

Resposta: *Não. A impressão global do DI BR'138-4 não é percebida como significativamente diferente da impressão global da anterioridade D9 | Catálogo QUALIKO Professional Light Components GLAM SQUARE.*

6. Existe algum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades?

Resposta: *Não.*

7. Esclarecer, com base nas respostas anteriores, se o objeto analisado é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração, se comparada com as anterioridades existentes?

Resposta: *Não. Na comparação entre a configuração global do objeto do BR 302018001138-4 e a da anterioridade D9 | Catálogo QUALIKO Professional Light Components GLAM SQUARE não se observa efetiva distinguibilidade que contribua com inventividade estética.*

BR 02018001141-4:

4. Não havendo anterioridade idêntica, existe anterioridade muito semelhante ao objeto do BR 302018001138-4 que dele difira apenas por detalhes insignificantes?

Resposta: *Reitera-se que a configuração global do objeto do DI BR'141-4 é revelada integralmente pela forma do objeto do DI BR'138-4. E, ainda, ao se comparar a configuração global do objeto do DI BR'141-4 com a configuração global dos objetos do estado da técnica, observa-se semelhança importante em relação à anterioridade D9 | Catálogo QUALIKO Professional Light Components GLAM SQUARE.*

5. A impressão global do BR 302018001141-4 é percebida como diferente das impressões globais das anterioridades?

Resposta: *Não.*

6. Existe algum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades?

Resposta: *Não.*

7. Esclarecer, com base nas respostas anteriores, se o objeto analisado é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração, se comparada com as anterioridades existentes?

Resposta: *Não.*

BR 302018001140-6:

4. Não havendo anterioridade idêntica, existe anterioridade muito semelhante ao objeto do BR 302018001138-4 que dele difira apenas por detalhes insignificantes?

Resposta: Não.

5. A impressão global do BR 302018001140-6 é percebida como diferente das impressões globais das anterioridades?

Resposta: Sim.

6. Existe algum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades?

Resposta: Sim. O objeto do DI BR'140-6 dispõe de dois elementos configurativos particularmente relevantes para singularizar a sua configuração global em relação às anterioridades: (a) o cilindro parcial e oblíquo com borda superior reta e borda inferior sinuosa (no. 121); (b) a superfície curva e perpendicular na face posterior do objeto (no. 111).

7. Esclarecer, com base nas respostas anteriores, se o objeto analisado é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração, se comparada com as anterioridades existentes? **Resposta:** Sim.

Assim, restou devidamente demonstrado que os registros BR 30.2018.001138-4 e BR 30.2018.001141-4, em sua configuração global, não possuem elementos suficientes para distingui-los da anterioridade D9 (luminária QUALIKO - GLAM SQUARE).

A apelante sustenta que os catálogos dos produtos "MANTRA - COMFORT GU10" e "QUALIKO GLAM SQUARE" não poderiam ter sido considerados na análise, ao fundamento de que *"não ficou comprovado nos autos a prova do dia da divulgação dos desenhos. Consoante a legislação especializada, a Apelante possui por direito do período de graça de 180 dias prévios ao depósito (22/03/2018), ou seja, a partir de 22/09/2017 adiante, para divulgar/comercializar seu desenho sem prejuízo de caracterizar o estado da técnica, conforme art. 96, §3º da Lei 9.279/96."*

Não merece acolhimento o argumento da parte.

O art. 96, §3º, da LPI prevê que *"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."* (grifo nosso)

O referido art. 12, por sua vez, estabelece:

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Ocorre que os documentos apontados como anterioridades não se enquadram em nenhuma das hipóteses contidas no dispositivo, não sendo aplicável o período de graça à hipótese dos autos. Além disso, os pedidos de registro foram depositados no Brasil, e não há nos autos indicação de prioridade unionista.

A apelante sustenta que o Manual de Desenho Industrial, ao definir o requisito do aspecto ornamental, excetua os aspectos técnicos e funcionais do desenho sem referir a forma plástica, e, na sequência, conclui: *"Logo, ao afirmar que a forma plástica dos objetos anulados não é necessária comum ou vulgar, confirma-se a existência de forma ornamental."*

O argumento carece de qualquer fundamentação, na medida em que ornamentalidade e originalidade são requisitos distintos.

Por todo o exposto, a r. sentença merece ser mantida integralmente em relação ao mérito, mas merece correção com relação ao erro material identificado.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 13/02/2023, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 18% para 19% (dezenove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, voto no sentido de **NEGAR PROVIMENTO** à apelação, e corrijo, de ofício, erro material constante da sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por **SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20001765231v29** e do código CRC **4169741d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 10/7/2024, às 16:42:10

5093087-86.2019.4.02.5101

20001765231.V29