



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Blumenau

Rua 7 de Setembro, 1574, 4º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-204 - Fone: (47)3231-6821 - www.jfsc.jus.br - Email: scblu01@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5007034-02.2023.4.04.7205/SC

AUTOR: ----

ADVOGADO(A): VANESSA DE SOUZA MARQUES (OAB SC068837)

ADVOGADO(A): SILVIA BAENTELI (OAB SC014296)

AUTOR: ----

ADVOGADO(A): VANESSA DE SOUZA MARQUES (OAB SC068837)

ADVOGADO(A): SILVIA BAENTELI (OAB SC014296)

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO(A): MIRNA RENATA CONCEIÇÃO (OAB PR052427) **ADVOGADO(A):**

ILDO RITTER DE OLIVEIRA (OAB PR075064)

RÉU: ----

ADVOGADO(A): PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN (OAB SC033051)

ADVOGADO(A): DENILSON DONIZETE LOURENCO DE PAULA (OAB SC009593)

RÉU: HEINZ BRASIL SA

ADVOGADO(A): MIRNA RENATA CONCEIÇÃO (OAB PR052427)

ADVOGADO(A): ILDO RITTER DE OLIVEIRA (OAB PR075064)

SENTENÇA

Relatório

Pretende-se, com pedido de tutela provisória, *"seja a ação julgada totalmente procedente para declarar a NULIDADE do Registro de Desenho Industrial, processo número BR 30 2016 002598 3, concedida em favor da COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO, referente a CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO 09-99 EMBALAGENS E RECIPIENTES PARA TRANSPORTE OU MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS – DIVERSOS, com a consequente ADJUDICAÇÃO do referido registro nº (BR 30 2016 002598 3), em favor da segunda Requerente, registrando como AUTORA a primeira requerente, com uso exclusivo, uma vez que comprovado ser esta a verdadeira titular do desenho industrial"*.

Afirmam que entre 1999 e 2018 as partes mantiveram parceria comercial para desenvolvimento e fornecimento de embalagens plásticas pelas autoras às requeridas, parceria esta sempre pautada na *confiança e na palavra dada*. Com o passar dos anos, a confiança das autoras nas requeridas aumentou, assim como também aumentou sua dependência econômica em relação a elas. Cresceu também o abuso do poder econômico da requerida e, culminando com a rescisão abusiva do contrato entre as partes e no açambarcamento do desenho industrial criado pela primeira requerente. Relataram os diversos fornecimentos de embalagens e desenhos industriais destas para as requeridas desde 1999. Quanto ao desenho industrial objeto dos autos, afirmam que sua criação se deu em duas etapas. Primeiro, a autora ----- cursou MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, compartilhando seus projetos e visão de negócios com o então Presidente da Hemmer, Sr. ----- . Em uma reunião em 2010 o Sr. ----- manifestou sua ideia de, no centenário da empresa, em 2015, lançar novos produtos e modernizar a fábrica e pediu à autora que criasse novas embalagens para as linhas de mostarda e ketchup. Confiante na relação de parceria entre as empresas, se empenharam em criar um novo modelo de frascos, inicialmente para as 3 linhas de mostarda para a linha de maionese e molhos. O processo criativo iniciou-se em 2011 com pesquisas e trabalhos de definição do modelo de inovação, inclusive com utilização de novo material em algumas delas, o Politereftalato de Etileno - PET. Criaram então um desenho industrial *"de uma configuração aplicada em frasco, agregando original e diferenciada conformação estética, com modelo de frasco dotado de resultado visual e aparência externa nova e original, finalizando em uma configuração peculiar, atrativa e distinta em relação aos demais conhecidos e existentes no mercado até então"*. Até então só possuía maquinário para fabricação de embalagens em *"polietileno/PEAD/PE, que se dava por sopro convencional. O PET (Politereftalato de Etileno) é processado por sopro a partir de preformas PET2 e exige maquinário completamente diferente"*. Definidos os novos frascos para fornecer à empresa requerida, compraram o maquinário necessário para o processo, fazendo um investimento de R\$229.400,00, para o qual precisaram contar com financiamento bancário. Em 2011/2012 foram também desenvolvidas novas tampas para os frascos, mais robustas, com a logomarca da empresa requerida na base. Foram adquiridos periféricos para a nova produção (máquina enfardadora, geladeira industrial, compressores, vasos de pressão, moldes, máquina de colocação de selos, etc), além de ampliarem o galpão alugado, obterem certificações sanitárias e laudos técnicos, físicos e químicos e adquirirem matérias primas. Em meados de 2012, após todas as aquisições, produção de lote piloto e feitos todos os testes para nova linha de embalagens, o projeto inicial foi inesperadamente suspenso pela empresa requerida, com a promessa de continuidade da implantação do projeto em momento posterior, o que acabou acontecendo, após aperfeiçoamento dos modelos. Começou a fornecer as novas embalagens em agosto de 2014. Citaram ação judicial que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Blumenau de nº 5019535-25.2021.8.24.0008. Na segunda fase do projeto, foram solicitadas algumas poucas alterações nas embalagens. *"Ocorreu que, com o cancelamento, pela requerida, do lançamento do novo projeto, combinado para o ano de 2012 a requerente, ficou*

totalmente sem recursos e, não teve outra alternativa senão solicitar à requerida para fazer adiantamento de gastos com redesenho, cujos valores lhe foram devolvidos com o fornecimento dos produtos (biscnagas e tampas)". Afirmam que todos os valores de adiantamentos foram devolvidos. Alegam que para dar continuidade no projeto, ainda em 2012, procuraram a empresa Design Inverso, a qual, a pedido e mediante sua supervisão, fez um redesenho da embalagem. Em 2014 a Hemmer comprou maquinário fabricado na Alemanha para trabalhar com novos modelos de frascos e tampas, o que ocasionou custos de ajuste para as autoras, gerando desajustes com os periféricos de fornecedores pátrios, que precisaram ser corrigidos. Citam contratos, e-mails, declarações, desenhos, como provas de que toda a atividade inventiva se deu por parte da primeira requerente. Começou a fornecer regularmente os novos frascos desenvolvidos em 2014, "mas a completa transição (utilização) da embalagem antiga para a nova (e atual) ainda durou mais dois anos aproximadamente, quando então a requerida passou a utilizar para seus produtos embalados em PET, o desenho industrial criado pela requerente, açambarcado pela requerida que o registrou como seu, conforme o Certificado de Registro de Desenho Industrial BR 302016002598-3. (...) Não bastasse, agindo ilícitamente a requerida induziu a erro terceiros e consumidores ao valer-se do desenho industrial da requerente para fortalecer a personalidade da Marca, **majorando seu equity value na venda da empresa para a Multinacional HEINZ BRASIL S.A. ("Heinz")**". Nunca foram consultadas, informadas, tampouco lhes foi solicitada autorização ou efetuada retribuição sobre o registro do desenho industrial. Dizem ser titulares exclusivas do desenho industrial e melhoramentos posteriores.

A análise do pedido de tutela provisória foi postergada para após as contestações.

A Heinz apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e impugnando o valor da causa. No mérito fez um breve histórico da Companhia Hemmer Indústria e Comércio e de sua incorporação pela Heinz Brasil S.A. Assevera que a ----- "*jamais desenvolveu absolutamente nenhum design para a Cia Hemmer, ao contrário, somente fornecia embalagens decorrentes de design previamente disponibilizado, desenvolvido e pago pela ora SEGUNDA REQUERIDA HEINZ (HEMMER)*" e cita contrato de fornecimento firmado entre ambas. Afirmam que a autora sempre foi uma "*fornecedora problemática*", fornecendo produtos de baixa qualidade; apresentando problemas financeiros que forçavam a requerida a adiantar valores para produção de suas encomendas, porque não acompanhavam o crescimento da Hemmer, os produtos por ela fornecidos apresentavam alta margem de "quebra", ocasionando desperdício de matéria prima, além de defeitos nos frascos, biscnagas e tampas por ela fabricados. Contesta a informação de que seria "praticamente sua única cliente" com imagens retiradas da rede social da requerida e com a ausência de contrato de fornecimento exclusivo. Diz ter encerrado a parceria comercial com a requerente no primeiro semestre de 2018 e que o fim da relação comercial entre ambas não foi causa do insucesso da empresa autora, que deve se responsabilizar pelo risco de seu negócio. Pondera que a aquisição de maquinário pela autora faz parte de seu negócio; que não adquiriu maquinário alemão, sendo todo seu maquinário nacional; a nova embalagem não surgiu de suposto projeto "*Família Hemmer 1915*", mas da necessidade de eliminar lacre que precisava ser cortado antes da utilização dos produtos e dificultava o armazenamento pelos consumidores; o desenvolvimento de tampa "*flip top*" não é original e foi pensado para facilitar o dia a dia dos consumidores; o nome "-----" constou na tampa dos frascos por determinado período por mera gentileza da Hemmer; como o frasco antigo não comportava esse tipo de tampa, surgiu a necessidade de desenvolvimento de novo frasco, que inicialmente continha o relevo 1915 com o objetivo de comemorar o centenário da Cia; as ideias e conceitos primários do novo frasco foram obtidas em discussões internas entre os diretores da Hemmer e repassadas à autora na condição de fornecedora das embalagens; o projeto de design foi desenvolvido pelo setor de marketing da Hemmer, pela diretora/requerida Anna; a inscrição 1915 reduzia o tamanho da área de rotulagem, por isso a suspensão da produção do frasco por não atender aos interesses da empresa; contratou a empresa Design Inverso S/S para desenvolver o novo design e conceito do frasco (apresenta e-mails e notas fiscais); as embalagens criadas guardam elementos de design de outras embalagens de seus produtos icônicos, como o pepino em conserva; os desenhos anexos à inicial são os projetos para confecção dos moldes de injeção e detalhamentos técnicos para fabricação da embalagem; a requerente contribuía com "*eventuais sugestões para a mera adaptação técnica do desenho, jamais contribuindo na elaboração do design original que gerou referidos moldes*"; a ação que visa reparação, ressarcimento de danos e nulidade do registro do Desenho Industrial nº BR 30 2016 002598 3, de nº 5019535-25.2021.8.24.000, da 3ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC é do ano de 2021 e o encerramento das atividades da autora ocorreu em 2018, "*como é possível frustrar as expectativas de uma empresa no ano de 2021, cujas atividades se encerraram em 2018?*". Sustenta que a propriedade do desenho industrial pertence exclusivamente à contratante, quando decorrer de serviço para o qual outra empresa foi efetivamente contratada para a execução; a ausência do cumprimento dos requisitos legais para a nulidade do Desenho Industrial BR 30 2016 002598; a impossibilidade de adjudicação do desenho industrial; e a impossibilidade da inversão dinâmica do ônus da prova. Requer a condenação das autoras em litigância de má-fé.

O INPI requer o reconhecimento de sua posição como mero assistente processual e não como parte. No mérito, sustenta a regularidade da concessão do registro do desenho industrial em questão.

A ré ----- arguiu preliminar de inépcia da inicial, argumentou serem os pedidos incompatíveis entre si, impugnou o valor da causa. No mérito, diz que: "*Em linhas gerais, no que interessa a Requerida -----, a causa de pedir gira em torno de sua atuação no desenvolvimento do desenho industrial registrado sob sua titularidade. E nada mais. Todas as demais questões fáticas que orbitam referida circunstância, utilizados pelas Autoras como subsídio para seu infundado intento, foram abordadas e esclarecidas com distinto discernimento na contestação da corrê HEINZ. Noutras palavras, referida defesa reflete, de forma verdadeira, completa e categórica, tudo aquilo que de fato aconteceu, em sua integralidade, devendo ser considerada como se aqui estivesse transcrita, naquilo que couber, para se evitar a desnecessária repetição, em prestígio à concisão e objetividade*". Ainda, que "*é absolutamente inverídica a afirmação de que a Sra. ----- seria a verdadeira responsável pela concepção do conceito, desenvolvimento e criação do design da referida embalagem. Quando muito, houve participação indireta da sua empresa (-----) na fase final de desenvolvimento, a fim de se verificar questões técnicas, relacionadas exclusivamente a viabilidade prática do referido design já desenvolvido e, conseqüentemente, ao*

fornecimento da nova embalagem, como por exemplo, o acompanhamento na fabricação dos moldes de sopro utilizados para tanto". Sustenta a impossibilidade de anulação e de adjudicação de registro de desenho industrial.

Com réplica.

As autoras juntaram vídeos aos autos, sobre os quais as rés se manifestaram.

Renovado o pedido de antecipação de tutela, foi determinado pelo Juízo, antes de apreciá-lo, a juntada da petição inicial da ação em trâmite na justiça estadual.

Cumprida a determinação, foi acolhida a impugnação ao valor da causa, com fixação deste em R\$80.000,00, indeferidos os pedidos de produção de provas e postergada o exame das demais preliminares e do pedido de antecipação de tutela para a sentença.

Os autores interpuseram agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (ev. 109).

As autos foram anotados para sentença.

Fundamentação

Preliminares

Posição processual do INPI

A jurisprudência assentou que, em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, atuando como assistente especial (intervenção *sui generis*) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. (v. g.: RESP 201101602362, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:09/08/2016).

No caso dos autos, a parte autora intentou a presente demanda objetivando a nulidade de registro de desenho industrial por entender que o registro lhe foi usurpado por parte da(s) acionada(s), eis que, uma delas, mesmo não sendo a autora, o titularizou. Trata-se, como se pode perceber, de vício intrínseco, o que demandaria a intervenção do INPI como assistente especial (intervenção *sui generis*).

Sucedo que, além do pedido de nulidade, há, outrossim, pedido de adjudicação da propriedade do desenho industrial, o que, a meu ver, impõe a atuação do INPI como litisconsorte passivo necessário, uma vez que, no âmbito da adjudicatória, sendo acolhido o pedido de adjudicação da propriedade do registro, ao DNIT compete cumprir a obrigação de efetuar a transferência da sua titularidade, com as anotações e publicações devidas (art. 118, Lei n. 9.279/96).

Inépcia da inicial: ausência de narração lógica dos fatos e pedidos incompatíveis entre si

As defesas de Heinz/Hemmer e ----, em sintonia, aduzem os vícios da petição inicial em epígrafe. Porém, ao contrário do que sustentam, à luz das disposições do § 2º do art. 322 do CPC é possível concluir, sem maior esforço, que a narração dos fatos na petição inicial conduz a uma conclusão lógica. Tanto isso é verdade que as arguentes compreenderam todo o alcance da pretensão inicial, refutando, um a um, todos os pontos, a indicar a inexistência de qualquer dificuldade quanto ao exercício pleno do contraditório, o que induz à rejeição da arguição.

Já no que concerne à alegação de vício na petição inicial, consistente em pedidos incompatíveis entre si (inciso IV, § 1º, art. 330, CPC), verifica-se que a demandante postula a procedência da ação para "**declarar a NULIDADE do Registro de Desenho Industrial**" [...] "**com a consequente ADJUDICAÇÃO do referido registro n° (BR 30 2016 002598 3), em favor da segunda Requerente, registrando como AUTORA a primeira requerente, com uso exclusivo, uma vez que comprovado ser esta a verdadeira titular do desenho industrial**" - destaquei.

Se, de plano, é possível observar a injuridicidade na asserção de que a nulidade de registro de desenho industrial tem como consequência a adjudicação, o antagonismo dos pedidos nulidade - adjudicação se evidencia na medida em que se atenta para o fato de que o decreto de nulidade do registro produzirá efeitos (*ex tunc*) a partir da data do depósito do pedido (art. 112, § 1º, LPI) e atingem os atos praticados sob a regência do título declarado nulo.

Como consequência da nulidade, deixa de existir registro, logo, propriedade do desenho industrial. E, se inexistente a propriedade do desenho industrial conferida pelo registro validamente concedido (art. 109 da LPI), não há como conceber o manejo de pedido adjudicatório, cujo objeto é a transferência da titularidade do registro/propriedade usurpada, quando, por força do decreto de nulidade, tal titularidade simplesmente deixou de existir no mundo jurídico. Não se pode adjudicar o inexistente.

Conquanto sustentando a inexistência da aventada incompatibilidade, mas se dando conta, ao que parece, da sua existência, a parte autora, na réplica (ev. 46:1), houve por bem redimensionar o pedido inicial: "**Diferente do que pretendem a primeira e a segunda requeridas, não há incompatibilidade dos "pedidos entre si", pois o objetivo é um só: a adjudicação do desenho industrial!**" [...] "**Cinge-se, portanto, a controvérsia a respeito da pretensão da parte autora de ADJUDICAR o desenho industrial registrado no INPI sob o n° BR 30 2016 002598 3!**" - destaquei.

Não obstante, nada mencionou sobre o destino a ser dado ao pedido de nulidade do registro

formulado, além de ter dito, ainda na réplica, que: *"Quando se fala em nulidade está se falando no ilícito das requeridas ao se apropriarem do registro e, conseqüentemente, a decisão judicial que determinar a adjudicação em favor das requerentes, automaticamente fará desaparecer o direito que atualmente a requerida ostenta sobre o desenho industrial em questão – pouco importando a terminologia utilizada para fazer desaparecer o atual direito das requeridas sobre o desenho industrial registrado no INPI sob o nº BR 30 2016 002598 3 - destaquei.*

Contudo, os efeitos da nulidade em muito divergem dos efeitos da adjudicação. Os efeitos do decreto de nulidade do registro do desenho industrial já foram acima examinados. Em resumo, repele-o do mundo jurídico, com efeitos *ex tunc*. Na adjudicatória, ao revés, em sendo reconhecido o direito de titularidade do registro/propriedade ao adjudicante e valendo a data do depósito feita pelo usurpador, transfere-se-lhe a titularidade que lhe fora usurpada, mas daí em diante, com efeitos *ex nunc*, pelo prazo que resta de vigência do registro.

Assim, os pedidos de nulidade - adjudicação, tal como deduzidos, são incompatíveis e, por isso, inacumuláveis entre si, o que levaria ao reconhecimento, no caso concreto, da inépcia da inicial quanto ao pedido de nulidade do registro, subsistindo sua aptidão quanto ao pedido adjudicatório. E diz-se levaria porque, na situação sob exame, há de dar-se por suplantada também esta inépcia, em face do que estabelece o art. 488 do CPC, visto que em relação a ambos os pedidos (nulidade - adjudicação) é possível a resolução do mérito favorável às arguentes.

Mérito

Nulidade do registro do desenho industrial

No que concerne ao pedido para a *"declarar a NULIDADE do Registro de Desenho Industrial"*, na esteira do conteúdo anteriormente averbado e sem mais delongas, a própria postulante, na réplica (ev. 46:1), reconhece a validade do registro em cena, nestes termos:

"Não há, na inicial, fundamentos incompatíveis entre si, pois em momento algum se ataca o desenho; as autoras reconhecem a validade do registro e atacam o registro em nome das requeridas, demonstrando inclusive que estas cometeram várias ilicitudes, tais como abuso de poder econômico, concorrência desleal, tratados no processo nº 5019535-25.2021.8.24.0008, em trâmite na 3ª Vara Cível (documentos anexados) - só isso e por isso se pleiteia a adjudicação!" - destaquei.

Reitera essa asserção por ocasião da manifestação inserida no ev. 67:1, *verbis*:

"Em relação ao INPI, não há litígio, eis que não praticou ilegalidade no processo administrativo de concessão do registro, sendo que a autoria do desenho, é matéria é estranha ao que foi analisado no processo administrativo, devendo, tal como a respectiva autarquia requereu (no Evento 33), ser mantida como assistente qualificado" - destaquei.

Desse modo, ante a inexistência de ilegalidade no processo administrativo de concessão do registro do desenho industrial, sendo ele válido, portanto, conforme reconhece a própria parte autora, não há como acolher o pedido inicial para declarar a sua nulidade, razão pela qual, sua improcedência se impõe.

Adjudicação do registro/propriedade do desenho industrial

No que concerne ao pedido de adjudicação, há consenso entre as partes quanto à existência de relação comercial entre a segunda requerida Heinz (Hemmer) e a segunda requerente ----- (-----), consistente no fornecimento, por parte desta àquela, de embalagens (frascos e tampas plásticas), durante todo o período envolvente do processo de criação/aperfeiçoamento do desenho industrial em cena

Isso é o que se deduzi de toda a narrativa dos fatos estampadas na petição inicial, da qual, *e.g.*, extrai-se este excerto: *"Antes de demonstrar a nulidade do Registro do DESENHO INDUSTRIAL BR 302016002598-3, indevidamente concedido à requerida, é importante contextualizar a parceria havida, do ano de 1999, até o ano de 2018, caracterizada pelo desenvolvimento e fornecimento de embalagens plásticas da parte autora para a requerida."* - destaquei.

No mesmo sentido o afirmado pela ré Heinz/Hemmer (ev. 29:1): *"Ademais, é importante destacar que a relação comercial mantida entre a SEGUNDA REQUERIDA HEINZ (HEMMER) e a SEGUNDA REQUERENTE ----- (-----), foi consubstanciada na compra de embalagens (frascos e tampas plásticas), conforme comprova o objeto do Contrato de Fornecimento firmado entre a Cia Hemmer e a ----- Indústria & Comércio de Plásticos Ltda."* E teria iniciado *"no ano de 2012"* - destaquei.

Como, igualmente, pela corré ----- (ev. 41:1 - que, neste aspecto, entre outros, secundou o assentado pelas corrés Heinz/Hemmer): *"Todas as demais questões fáticas que orbitam referida circunstância, utilizados pelas Autoras como subsídio para seu infundado intento, foram abordadas e esclarecidas com distinto discernimento na contestação da corré HEINZ. Noutras palavras, referida defesa reflete, de forma verdadeira, completa e categórica, tudo aquilo que de fato aconteceu, em sua integralidade, devendo ser considerada como se aqui estivesse transcrita, naquilo que couber, para se evitar a desnecessária repetição, em prestígio à concisão e objetividade".* - destaquei.

Novamente, mas agora por ocasião da réplica (ev. 46:1), foi enfática a parte autora: *"Inicialmente, destaca que a primeira requerida, apesar de expressões injuriosas contra as requerentes, não contesta os fatos alusivos à relação jurídica havida por duas décadas, bem como a criação das bisnagas utilizadas desde 2004 (as*

acinturadas/Evento 1, INIC1, Página 6)! Apenas afirma em seu item 13, que os fatos “não possuem qualquer força jurídica” [...] “Outrossim, quanto ao redesenho conceitual feito pela Design Inverso, pouco foi aproveitado porque seguiu o conceito e modelo desenhado pelas requerentes em 2011, conforme acima explicado e porque as requerentes aperfeiçoaram o modelo durante todo o tempo da contratualidade, com constantes alterações acima e mais as esclarecidas adiante” - destaquei.

Com base nisso, conclui-se que a criação do desenho industrial se deu durante a relação contratual existente entre a parte autora Heinz/Hemmer e a corrê ----- (-----) e foi resultante da natureza dos serviços para os quais a ré ----- (-----) foi contratada pela Heinz/Hemmer. E se dúvidas pudesse existir quanto a este último aspecto, atente-se para o fato de que a própria parte autora afirma que “**aperfeiçoaram o modelo durante todo o tempo da contratualidade**”, indicativo claro da pertinência da criação do desenho com a natureza dos serviços prestados entre contratante e contratada.

Em sendo assim, por força do disposto no art. 121 da LPI (“Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, **disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93**” - destaquei), o direito à obtenção do registro/propriedade do desenho industrial submete-se às disposições inseridas nos arts. 88 a 93 da LPI, que assim estabelecem:

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. (Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. **(Regulamento)**

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. **(Regulamento)**

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. **(Regulamento)**

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. **(Regulamento)**

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo” - destaquei.

Dessa maneira, mesmo que se admita tivesse sido o desenho industrial criado pela parte autora (-----/------/-----), isso ocorreu durante a contratualidade existente com as corrês (Heinz/Hemmer), como resultado da natureza dos serviços para os quais havia sido contratada (fornecimento de embalagens - frascos e tampas plásticas), o que, à luz dos normativos transcritos, ensejava, assim como aconteceu, a efetivação do registro do desenho industrial por parte da contratante (Heinz/Hemmer/-----) de modo legítimo.

Vale observar que a parte autora, ao ser confrontada com os dispositivos transcritos, limitou-se a dizer, na réplica (ev. 46:1), que: "*no item 127 cita os artigos de lei que asseguram o titular do desenho o direito ao Registro!*" Se, realmente, tais normativos dizem respeito aos pressupostos para a obtenção do registro/propriedade de desenho industrial - que é, exatamente, do que aqui ora se está a tratar, haja vista o pedido adjudicatório - a parte autora, nem mesmo *an passant*, opôs qualquer objeção quanto à sua incidência na espécie, ou não.

Litigância de má-fé

A corré Heinz/Hemmer pugna pela condenação das demandadas ----- e ----- (-----) nas penas de litigância de má-fé, aduzindo que: "*pela deturpação da verdade dos fatos e a interposição da presente demanda, completamente infundada, visto que destituída de objeto apto a gerar a análise jurídico processual*". Porém, a meu sentir, a conduta das demandadas não pode ser assim qualificada, afinal, a interpretação divergente dos fatos, por si só, sem consequências prejudiciais identificáveis, não se amolda ao conceito de litigância de má-fé, nem ao ajuizamento de ação pode ser atribuída essa conotação, quando não se visualiza, como neste caso, ser ela manifestamente temerária e diante do preceito esculpido no art. 5º, XXXV, CF, que assegura a todos o amplo acesso à justiça.

De sua vez, a parte autora pleiteia a condenação da Heinz/Hemmer, igualmente, nas penas de litigância de má-fé - assédio processual, afirmando: "*Infelizmente a requerida/Heinz, ao apresentar o resumo do petítório inaugural, no seu tópico 3, do Evento 29, CONTESI, Página 3, altera o que está escrito na inicial, iniciando sua defesa falaciosa com nítido abuso processual, pois ao se resumir uma peça processual, cabe à parte sumarizar o que está escrito na inicial e não a alterar maliciosamente os seus termos (art. 77, I e II e 80, II e V do CPC)*". Todavia, a narração do estampado na inicial de forma diversa do que entendem as arguentes, em termos próprios, não pode ser tipificada como conduta de má-fé, sobretudo, quando inócua no sentido de trazer qualquer prejuízo aos contendores, uma vez que a leitura da inicial pode ser feita por eles mesmos ou por quem nela tiver interesse e, a partir dela mesma, alcançar as suas conclusões.

Não se configura, ademais, assédio processual, definido pelo STJ como: "*Assédio processual. Abuso do direito de ação e de defesa. Ajuizamento sucessivo e repetitivo de ações temerárias, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Reconhecimento como ato ilícito. Possibilidade*" (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Ac. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019 - destaquei), visto que não há, na espécie, ajuizamento sucessivo e repetitivo de ações, nas circunstâncias delineadas. Nunca é demais deixar registrado que tal figura jurídica, por implicar em restrição ou, ainda, ir de encontro ao princípio do amplo acesso ao Judiciário, há de aplicar-se com cautela e, sobretudo, em caráter excepcionalíssimo, somente naquelas hipóteses nas quais as circunstâncias evidenciam, de maneira indubitável, a sua ocorrência, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.

Dessarte, tenho que desmerece guarida a postulação inicial.

Dispositivo

Ante o exposto, posicionado o INPI como litisconsorte passivo, suplantada a inépcia da inicial, no mérito, arrematado no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa no ev. 82:1, atualizado desde o ajuizamento desta, segundo o INPC (art. 85, § 2º, do CPC), em favor de cada um dos demandados.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Apresentada (s) apelação (ões), intime (s) o (s) apelado (s) para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Não suscitada (s) questão(ões) referida (s) no § 1º do art. 1.009 do CPC, subam. Suscitada (s), intime(m)-se o (s) recorrentes (s) para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (§ 2º, art. 1.009, CPC), após, remetam-se os autos à Superior Instância.

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO PAULO CYPRIANI, 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 **720011790190v133** e do código CRC **5cb124e6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEANDRO PAULO CYPRIANI
Data e Hora: 6/9/2024, às 11:45:20