



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2643789 - RJ (2024/0178814-4)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão, ao concluírem pela improcedência do pedido da agravante, entenderam que não houve violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a nota técnica produzida pelo INPI em 2016 não definiu novos critérios a respeito do procedimento a ser adotado nos pedidos de registro de desenho industrial relativo a bonecas, mas somente padronizou o procedimento, de forma a consolidar um posicionamento que já era aplicado.

2. Ao justificar a impossibilidade de restabelecimento dos registros da agravante e ao identificar a inexistência de características originais capazes de diferenciar seu produto, as instâncias ordinárias fundamentaram suas conclusões com amparo nos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos.

3. Rever tais conclusões em sede de recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista que a análise de elementos fáticos por parte do STJ é juridicamente inviável.

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de agosto de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2643789 - RJ (2024/0178814-4)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE : ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão, ao concluírem pela improcedência do pedido da agravante, entenderam que não houve violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a nota técnica produzida pelo INPI em 2016 não definiu novos critérios a respeito do procedimento a ser adotado nos pedidos de registro de desenho industrial relativo a bonecas, mas somente padronizou o procedimento, de forma a consolidar um posicionamento que já era aplicado.

2. Ao justificar a impossibilidade de restabelecimento dos registros da agravante e ao identificar a inexistência de características originais capazes de diferenciar seu produto, as instâncias ordinárias fundamentaram suas conclusões com amparo nos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos.

3. Rever tais conclusões em sede de recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista que a análise de elementos fáticos por parte do STJ é juridicamente inviável.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra a decisão desta relatoria (e-STJ fls. 397/401) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Em suas razões (e-STJ fls. 419/436), a agravante reitera as alegações do recurso especial.

Sustenta a violação do art. 95 da Lei nº 9279/96, pois o recorrente buscou a proteção de duas criações industriais, representadas nos registros contidos na presente demanda, que, em um primeiro momento, foram examinados e concedidos pela recorrida mas, posteriormente, foram reformados de ofício, sendo que não foram alvo de qualquer pedido de nulidade por parte de terceiros.

Argumenta que a forma plástica deve proporcionar um resultado visual diferente na configuração externa do produto, sendo que nos dois registros estariam presentes essas características, por serem criações do espírito humano, ou seja, de seus criadores.

Diz que a criação e o desenvolvimento de uma boneca comum ou de suas partes é envolta de criatividade e intuição de seu autor e que, para o desenvolvimento de um novo produto, o profissional deve aguçar sua sensibilidade ao ponto de poder identificar, absorver e principalmente filtrar todas as informações necessárias e pertinentes que deverão ser aplicadas ao desenvolvimento do produto, dando a este uma nova identidade, original.

Impugnação às fls. e-STJ 443/447.

É o relatório.

VOTO

Não procede a irresignação.

Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão, ao concluírem pela improcedência do pedido da recorrente, entenderam que não houve violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois a nota técnica produzida pelo INPI em 2016 não definiu novos critérios a respeito do procedimento a ser adotado nos pedidos de registro de desenho industrial relativo a bonecas, mas somente padronizou o procedimento, de forma a consolidar um posicionamento que já era aplicado.

Ou seja, não houve qualquer inovação interpretativa que pudesse prejudicar a recorrente. Ademais, ao justificar a impossibilidade de restabelecimento dos registros da recorrente e ao identificar a inexistência de características originais capazes de diferenciar seu produto, as instâncias ordinárias, com amparo nos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, fundamentaram suas conclusões no seguinte sentido:

"Os pareceres técnicos do INPI acostados à Contestação (Anexo 2 do Evento 10) são esclarecedores quanto aos parâmetros adotados pela autarquia em casos de pedidos de desenho industriais referentes a bonecas. Vale transcrever trecho da Nota Técnica seguida pelo INPI (NT) PR/CGREC/DIREN n.º 01/2016, que versa sobre a registrabilidade de bonecas ou partes de bonecas como desenho industrial:

'As bonecas são brinquedos que tem por objetivo reproduzir a forma humana, portanto, imitam, até certo ponto, pessoas reais. No entanto, com vistas à concessão de registro como desenho industrial, a configuração ornamental das bonecas deve ter um grau de estilização, ter as proporções diferentes das humanas ou serem combinadas a elementos que as diferenciem. Desse modo, durante a aferição da novidade e originalidade, serão considerados os aspectos que acrescentam distintividade às bonecas, como seus acessórios, a exemplo: roupas, tiaras, cabelos, sapatinhos, etc. Por outro lado, os objetos cuja configuração requerida revelarem bonecas sem roupa ou cabeças de boneca, sem nenhum diferencial como cabelo ou apliques, não serão concedidas. Considera-se que esses casos não atendem ao artigo 95 por não possuir caráter ornamental, ou seja, não há elementos conjugados que caracterizem ornamentalidade.'

No caso concreto, restou consignado no Parecer Técnico da autarquia ré que os DI6803058-4 e DI6803059-2 não atendem ao requisito de originalidade, porque reproduzem feições humanas sem apresentar um grau mínimo de estilização, proporções diferentes ou acessórios distintivos.

[...]

Além disso, mesmo que os DIs da autora não se apresentem como uma cópia absolutamente proporcional, fiel e realista de cabeça e corpo de um bebê, é fato que visam mimetizar as formas de um bebê humano, sem apresentar qualquer elemento distintivo ou original que os diferenciem de outras bonecas no estado da técnica. Nesse ponto, comungo com o entendimento adotado pelo INPI.

[...]

Com base nas provas aqui produzidas, chega-se à conclusão de que assiste razão ao INPI quanto à nulidade dos registros. De fato, através da análise da documentação apresentada é possível concluir que os objetos dos DIs atacados não atendem ao requisito de originalidade em razão de constituírem meras imitações de formas humanas, sem um grau mínimo de estilização, através de acessórios distintivos ou qualquer outra característica que proporcione um resultado visual novo e original com relação ao estado da técnica, na forma da lei.

Nota-se que, no presente caso, a prova pericial seria de interesse da autora quanto à pretensão de comprovar qualquer erro na avaliação técnica conduzida pelo INPI. Vale sublinhar que é ônus da parte que contesta a decisão administrativa na ação de nulidade demonstrar o equívoco do parecer técnico que embasou o ato da autarquia, provando que o objeto de seu registro possui distintividade e originalidade. No caso em apreço, contudo, a autora não produziu prova suficiente nesse sentido, não se desincumbindo de tal ônus.

Assim sendo, em que pese os argumentos em contrário trazidos pela autora, não tenho motivos para discordar da avaliação técnica do INPI realizada no presente feito, diante do conjunto probatório produzido nos autos. A pretensão autoral não merece acolhimento.

Ressalto que, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito à laudos periciais, é certo que, tratando-se de matéria eminentemente técnica, uma decisão contrária às conclusões dos técnicos do INPI há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes do que os apresentados" (e-STJ fls. 176/178).

Rever tais conclusões em recurso especial encontra óbice na Súmula nº 7 /STJ, tendo em vista que a análise de elementos fáticos por parte do STJ é juridicamente inviável.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AREsp 2.643.789 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2024/0178814-4

Número de Origem:
50166263920204025101

Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025