

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EDUARDO RODRIGUES RIO

**QUANDO O TODO É MAIS QUE A SOMA DAS PARTES:
UM ESTUDO ANALÍTICO SOBRE A INTERNALIZAÇÃO
DA PRIORIDADE UNIONISTA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
DE PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL**

Rio de Janeiro

2020

Eduardo Rodrigues Rio

**Quando o todo é mais que a soma das partes: um estudo analítico sobre a internalização
da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação,
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Coorientador: Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues

Rio de Janeiro

2020

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

R585 Rio, Eduardo Rodrigues.

Quando o todo é mais que a soma das partes: um estudo analítico sobre a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial. Rio de Janeiro, 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação), Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

192 f.; tabs.; quadros.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta.
Coorientador: Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues.

1. Propriedade industrial - Desenho industrial. 2. Desenho industrial - Proteção.
3. Desenho industrial - Prioridade unionista. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Brasil).

CDU: 347.773(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.



Assinatura

18 de junho de 2020

Data

Eduardo Rodrigues Rio

**Quando o todo é mais que a soma das partes: um estudo analítico sobre a internalização
da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 27 de maio de 2020.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientador: Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Leandro Miranda Malavota

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Prof. Dr. Edson Rufino de Souza

Universidade Federal do Espírito Santo

Profa. Dra. Elisabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa, com as respectivas assinaturas dos membros da Banca Examinadora, encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2020

DEDICATÓRIA

À minha neta Alanna, que decidiu chegar pra mudar tudo. À Sara, que está aprendendo a ser uma mãe maravilhosa. À Maria Clara, que ainda está aprendendo a dividir. E à Ana Claudia, que é quem realmente manda na porra toda!

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, é preciso agradecer àquela que se tornou minha orientadora, meio que por acaso, por todas as valiosas contribuições e, principalmente, pela compreensão e paciência por ter que esperar esse tempo todo.

Agradeço, também, àqueles que se tornaram meus companheiros na divisão técnica de desenho industrial, pela acolhida e por toda a ajuda pra me fazer tentar entender que história é essa de desenho industrial: Matheus, Bia, Anique, Adriana, Roberto, Ana Luiza, Zé e, principalmente, ao Flávio, por todas as horas que gastamos conversando sobre os mais variados assuntos (principalmente sobre nossos questionamentos com relação a este que é “*el derecho de propiedad industrial más complejo de todos*”), enquanto deveríamos estar trabalhando (ou terminando de escrever nossas dissertações).

Aos Velhos Tecnologistas (menos 1) que, mesmo depois de pulverizados pela Diretoria de Marcas, ainda mantêm a amizade de quando começaram. Em especial, a André Maske, que me ajudou a elucidar se isso que mostro aqui é realmente o primeiro registro de *design* japonês.

Aos colegas e amigos que fiz durante os pouco mais de 10 anos que passei na Diretoria de Patentes, onde comecei a descobrir o que é propriedade industrial.

A Cassia Mota e, novamente, a Patrícia Peralta, por me fazerem ver que existem caminhos menos acidentados e que terminam por levar a um destino melhor, com lugares mais tranquilos e águas menos turbulentas.

E, por fim, àqueles que esqueci de agradecer por aqui (o que, com certeza, aconteceu). Vocês também foram importantes durante todo esse processo!

A principal característica do pensamento do *design* é sua assimetria, ou condição de não linearidade. A linearidade pressupõe um processo de melhoria do grau de qualidade de um serviço ou produto de modo incremental, com modificações ou acréscimos sucessivos sobre um padrão existente. O pensamento assimétrico corresponde à capacidade de analisar, e vivenciar simultaneamente situações diferentes que se cruzam, se convergem ou se divergem. Essa assimetria permite visualizar novas possibilidades através de caminhos ainda não trilhados, estimulando e propiciando abordagens não convencionais, espontâneas e aleatórias como princípio gerador de novas ideias. O pensamento do *design* explora várias possibilidades, mesmo que sejam divergentes ou antagônicas. Distingue-se por oposição do pensamento linear, racional e previsível. Um *designer*, consciente de que o todo é a soma das partes, começa por enfocar o todo e não uma parte de algo que não está mais funcionando.

Eduardo Barroso Neto

RESUMO

RIO, Eduardo Rodrigues. **Quando o todo é mais que a soma das partes: um estudo analítico sobre a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial.** 2020. 192 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

A Convenção da União de Paris, ratificada em 1883, trouxe, em seu âmago, alguns dos princípios legais que até hoje regem o sistema de proteção internacional à propriedade industrial, como o tratamento nacional, independência de direitos dos países, territorialidade e o direito à reivindicação de prioridade com relação à data de um depósito anterior realizado em qualquer um de seus países-membros, mais tarde denominada como prioridade unionista. Ao manter o direito à reivindicação de prioridade unionista ao longo da trajetória evolutiva de sua legislação de propriedade industrial, o Brasil segue o acordado na Convenção, na qual determina-se um prazo de seis meses de prioridade para desenhos industriais, onde o pedido apresentado posteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos, não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo. Desta forma, nos deparamos com um problema, quando é depositado no Brasil um pedido de desenho industrial reivindicando uma prioridade que apresenta um objeto cujo escopo de proteção reivindicado não encontra amparo na legislação brasileira. Pretende-se, com este estudo, analisar a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial à luz do acordado na Convenção da União de Paris, discutir as consequências advindas das diferenças acerca do que se aceita e entende como desenho industrial entre algumas das distintas legislações internacionais e a legislação brasileira e propor sugestões para a tratativa deste tema, partindo de uma análise acerca dessa proteção e do que se convencionou caracterizar como prioridade unionista, com o objetivo de melhor compreender tal instituto.

Palavras-chave: Proteção. Desenho industrial. Prioridade unionista.

ABSTRACT

RIO, Eduardo Rodrigues. **When the whole is more than the sum of the parts: an analytical study on the internalization of the unionist priority in the Brazilian legislation of industrial design protection.** 2020. 192 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

The Paris Convention, ratified in 1883, brought, at its core, some of the legal principles that still govern the system of international protection for industrial property, such as national treatment, independence of countries' rights, territoriality and the right to priority claim over the date of a previous application made in any of its member countries, later referred to as unionist priority. By maintaining the right to claim unionist priority throughout the evolutionary trajectory of its industrial property legislation, Brazil follows what was agreed in the Convention, which determines a six-month period of priority for industrial designs, where the application subsequently submitted in one of the other countries of the Convention, before these periods have expired, it cannot be invalidated by facts verified in the meantime. Thus, we are faced with a problem, when an industrial design request is filed in Brazil claiming a priority that presents an object whose claimed protection scope is not supported by Brazilian legislation. The aim of this study is to analyze the internalization of the unionist priority in Brazilian legislation for the protection of industrial design in the light of what was agreed in the Paris Convention, to discuss the consequences arising from differences about what is accepted and understood as industrial design between some of the different international legislations and the Brazilian legislation and propose suggestions for dealing with this issue, starting from an analysis about this protection and from what was agreed to be characterized as a unionist priority, with the aim of better understanding such institute.

Keywords: Protection. Industrial design. Unionist priority.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –	Estoque de pedidos de desenho industrial pendentes de decisão final (2009-2018)	48
Figura 2 –	Objeto representado por uma perspectiva e por todas as suas vistas ortogonais	49
Figura 3 –	Objeto com vistas simétricas ou espelhadas, que foram omitidas	49
Figura 4 –	Padrão ornamental (linhas contínuas) representado aplicado a um objeto (linhas tracejadas)	50
Figura 5 –	Padrão ornamental - Vista planificada	50
Figura 6 –	Representação de um objeto com hachuras em excesso (esq.) e sem hachuras (dir.)	51
Figura 7 –	Detalhe ampliado (dir.), que também é um detalhe em corte, mostrando apenas o encaixe das peças	51
Figura 8 –	Representação da vista explodida (esq.) e forma montada (dir.) de um objeto	52
Figura 9 –	A apresentação de elementos meramente ilustrativos (Fig. 1.9, em linhas tracejadas) não dispensa a obrigatoriedade das demais figuras do objeto reivindicado (Fig. 1.1 a Fig. 1.8)	53
Figura 10 –	Elemento meramente ilustrativo (mão) não permitido, pois não contextualiza o uso do desenho industrial requerido (porta-copos)	53
Figura 11 –	Personagem requerido como padrão ornamental	54
Figura 12 –	Configuração aplicada a objeto que incorpora imagem de terceiros	54
Figura 13 –	Configuração aplicada em pé para móvel escolar	55
Figura 14 –	Configuração aplicada em instrumento médico	55
Figura 15 –	Configuração aplicada em perfil	58
Figura 16 –	Configuração aplicada em fachada	59
Figura 17 –	Objeto apresentado no documento de prioridade (esq.) e no depósito nacional (dir.)	66
Figura 18 –	O recipiente (em linhas contínuas) subsiste como objeto após a retirada da tampa (em linhas tracejadas). As áreas inicialmente não reveladas do recipiente deverão ser apresentadas	66

Figura 19 –	Padrão ornamental aplicado em uma aeronave (representada em linhas tracejadas)	67
Figura 20 –	Depósitos de desenhos industriais no Brasil – 1998-2017	69
Figura 21 –	Objetos reivindicados no pedido de patente de <i>design</i> US611,034	81
Figura 22 –	Representação de um objeto por meio de suas vistas ortogonais	83
Figura 23 –	Vista em corte de um objeto, revelando detalhes internos	84
Figura 24 –	Objeto representado com linhas de interrupção	84
Figura 25 –	Exemplo do uso de linhas cheias e tracejadas para indicar o escopo de proteção	85
Figura 26 –	Exemplo da apresentação de superfícies para simular tridimensionalidade	85
Figura 27 –	Exemplo da representação da transparência de um objeto	85
Figura 28 –	Objeto composto: representação do conjunto (esq.) e vista explodida (dir.)	86
Figura 29 –	Padrão de superfície aplicada a um objeto	87
Figura 30 –	Ícone aplicado a um telefone celular	87
Figura 31 –	Exemplos aceitos (esq.) e não aceitos (dir.) na representação de um objeto	94
Figura 32 –	Perspectivas e vistas ortogonais de um objeto	96
Figura 33 –	Produto apresentado em sua forma “fechada” (esq.) e “aberta” (dir.) ...	96
Figura 34 –	Várias configurações de um mesmo produto	96
Figura 35 –	Vista explodida (dir.) de um produto (esq.), apresentando suas distintas partes	97
Figura 36 –	Vista ampliada (dir.) de um detalhe do objeto (esq.)	97
Figura 37 –	Produto montado (esq.), acompanhado de suas partes constitutivas	97
Figura 38 –	Vista em corte (dir.) de um produto (esq.), mostrando um detalhe relevante do mesmo	98
Figura 39 –	Linhas de interrupção indicando uma altura indeterminada para o objeto	98
Figura 40 –	Sequência de imagens representando um ícone animado	98
Figura 41 –	Tabuleiro e peças de jogo de xadrez depositados como um conjunto de artigos	99
Figura 42 –	Variações configurativas de um mesmo objeto	99

Figura 43 –	Variações na cor de um objeto durante o uso	100
Figura 44 –	Demonstração de uso de um objeto reivindicado (mostrado à dir.)	100
Figura 45 –	Uso de linhas tracejadas para indicar a parte de um objeto não reivindicada	101
Figura 46 –	Desfoque de parte do objeto para representar a área não reivindicada ...	102
Figura 47 –	Tons contrastantes de cores indicando as partes reivindicadas do objeto	102
Figura 48 –	Uso de linhas delimitadoras indicando corretamente o escopo de proteção	103
Figura 49 –	Uso incorreto de linhas delimitadoras para indicar o escopo de proteção	103
Figura 50 –	Exemplo de um padrão ornamental bidimensional	104
Figura 51 –	Exemplos do uso da classificação japonesa	109
Figura 52 –	Exemplo de objeto cuja descrição do escopo de proteção é necessária ..	114
Figura 53 –	Exemplo de <i>partial design</i> não passível de proteção	115
Figura 54 –	Exemplos de <i>partial designs</i> passíveis de proteção	115
Figura 55 –	Exemplos de pares de objetos similares	116
Figura 56 –	<i>Designs</i> parciais com unidade de forma (esq.) e de função (dir.) com relação ao objeto	116
Figura 57 –	Conjuntos de artigos passíveis de proteção pela legislação japonesa ...	117
Figura 58 –	Representação de um objeto que altera sua forma entre um carro e um robô	118
Figura 59 –	Representação de diferentes posições para um objeto móvel	118
Figura 60 –	Representação das perspectivas de partes separáveis de um mesmo objeto	119
Figura 61 –	Representação de uma interface com o status de “desligada” (esq.) e “ligada” (dir.)	119
Figura 62 –	Imagen gráfica (e sua descrição) aplicada a uma tela de telefone celular	120
Figura 63 –	Partes indissociáveis de um objeto, isoladamente, não são considerados como tal	121
Figura 64 –	Parte reivindicada de objeto que subsiste de forma independente do todo	124

Figura 65 – A parte reivindicada do objeto é indissociável do todo	124
Figura 66 – O objeto como representado na prioridade (esq.) e o objeto tal qual depositado (dir.)	125
Figura 67 – Objetos reivindicados no pedido BR302013001140-2	135
Figura 68 – Objeto reivindicado no pedido BR302017004659-2	136
Figura 69 – Objeto apresentado no cumprimento de exigência do pedido BR302017004659-2	137
Figura 70 – Objetos apresentados no pedido BR302013001088-0	139
Figura 71 – Objeto apresentado no pedido BR302013002935-2	140
Figura 72 – Objeto do registro de desenho industrial BR302013002935-2	141
Figura 73 – Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) e o mostrado no documento de prioridade (dir.)	142
Figura 74 – Objeto apresentado na petição de cumprimento de exigência do pedido BR302016002293-3 (esq.) e o mostrado no documento de prioridade reivindicada (dir.)	143
Figura 75 – Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) e o mostrado no documento de prioridade (dir.)	145
Figura 76 – Objeto apresentado no pedido BR302017000458-0	147
Figura 77 – Objeto apresentado no documento de prioridade do pedido BR302017000458-0	147
Figura 78 – Objetos apresentados no documento de prioridade do pedido BR302017001406-2	148
Figura 79 – Objetos apresentados no pedido BR302017001406-2	149

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Quadro comparativo decisório de cada escritório estudado, com relação ao apresentado no documento de prioridade e no respectivo pedido nacional	151
--	-----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Evolução dos depósitos de desenho industrial no Brasil (2009-2018), por país depositante	70
Tabela 2 – Depósitos de desenho industrial no Brasil (2009-2018), por origem da prioridade	70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
AGU	Advocacia-Geral da União
AIPPI	<i>Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle</i>
AN	Ato Normativo
Art.	Artigo
BADEPI	Base de Dados Estatísticos sobre Propriedade Industrial
CGREC	Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade
CNIPA	<i>China National Intellectual Property Administration</i>
CPI	Código da Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
DGPI	Diretoria Geral da Propriedade Industrial
DI	Desenho Industrial
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
DMUER	Desenho ou Modelo da União Europeia Registrado
DMUENR	Desenho ou Modelo da União Europeia Não Registrado
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
DOU	Diário Oficial da União
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
GUI	<i>Graphic User Interface</i>
ID5	<i>Industrial Design 5 Forum</i>
IN	Instrução Normativa
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA	<i>International Trademark Association</i>
JPO	<i>Japan Patent Office</i>
KIPO	<i>Korean Intellectual Property Office</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MI	Modelo Industrial

MPEP	<i>Manual of Patent Examining Procedure</i>
OHIM	<i>Office for Harmonization in the Internal Market</i>
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PAN	Processo Administrativo de Nulidade
RPI	Revista da Propriedade Industrial
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	União Europeia
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	19
1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO DESENHO	
INDUSTRIAL: UMA REVISÃO CONCEITUAL	25
1.1 O CONCEITO DE DESENHO INDUSTRIAL	39
1.2 DIRETRIZES PARA A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE DESENHO	
INDUSTRIAL	43
1.3 O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO DESENHO INDUSTRIAL	56
1.4 A PRIORIDADE UNIONISTA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA	59
2 A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL EM	
OUTROS PAÍSES	69
2.1 ESTADOS UNIDOS – USPTO	71
2.1.1 O conceito de desenho industrial	75
2.1.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial	77
2.1.3 O que não é protegido como desenho industrial	89
2.2 O DEPÓSITO COMUNITÁRIO DA UNIÃO EUROPEIA – EUIPO	89
2.2.1 O conceito de desenho industrial	91
2.2.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial	92
2.2.3 O que não é protegido como desenho industrial	104
2.3 JAPÃO – JPO	106
2.3.1 O conceito de desenho industrial	109
2.3.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial	111
2.3.3 O que não é protegido como desenho industrial	120
3 ANÁLISE DE EXEMPLOS PRÁTICOS DEPOSITADOS NO BRASIL	123
CONSIDERAÇÕES FINAIS	157
REFERÊNCIAS	161
APÊNDICE A - Evolução da legislação brasileira de desenho industrial (1934 – 1996) ..	173
APÊNDICE B - Conceitos de desenho industrial, requisitos e formas de representação ..	175
ANEXO A - Primeira menção a um modelo industrial depositado no Brasil	177
ANEXO B - Modelos industriais depositados em dezembro de 1933	179
ANEXO C - Primeira menção a um desenho industrial depositado no Brasil	180

ANEXO D – Publicação referente ao primeiro modelo industrial concedido no Brasil ...	181
ANEXO E - Modelos de relatório e reivindicação constantes do Manual	183
ANEXO F - Publicação referente ao primeiro registro de patente de <i>design</i> americano ...	185
ANEXO G - Publicação referente ao primeiro registro de <i>design</i> comunitário europeu ...	187
ANEXO H -Publicação referente ao primeiro registro de <i>design</i> japonês	191

INTRODUÇÃO

Em 1474, em Veneza, surge o que se considera como sendo a primeira lei de patentes, que visava proteger os fabricantes de vidro da ilha de Murano. Essa primeira lei, apesar de ainda tratar-se da concessão de um privilégio dado pela nobreza a um grupo específico, já esboçava algumas das características presentes em nosso moderno sistema patentário: novidade, exclusividade, licença de exploração, a previsão de penalidades em caso de uso não autorizado da invenção, recompensas ao inventor, limite de vigência do privilégio (10 anos) e a efetiva revelação da invenção após o prazo de vigência (CANALLI; SILVA, 2011).

A proteção, porém, para as criações da forma, dos objetos, do *design*, ainda não havia sido claramente estabelecida, restando ao arcabouço legal já estabelecido cumprir com esse papel, mesmo que de modo impreciso:

Designs were originally protected as artistic creations under the auspices of copyright law. As society began to recognise value in different forms of artistry, from books to fabrics to fine arts, and as technological developments facilitated copying of these different art forms, the law responded in a piecemeal fashion, conferring copyright protection upon whichever form of design was under threat at the time.¹ (CARTER-SILK; LEWISTON, 2012, p. 18).

A partir da Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas de tear e, a partir daí, com o aparecimento de novas outras máquinas advindas da própria necessidade de incremento na produção, ainda na indústria têxtil, pode-se começar a falar em aumento da produtividade e crescimento econômico, em comparação ao método artesanal de produção visto até então. Mais tarde, com o surgimento das máquinas a vapor atuando nas minas de ferro, possibilitando a extração e fabricação em maior quantidade e com cada vez melhor qualidade de produtos cuja matéria-prima era o ferro, chegou-se à produção de melhores máquinas a serem utilizadas na indústria, agora não mais limitadas à tecelagem, mas a diversos outros campos da atividade econômica da época (TIGRE, 2006). Ainda segundo o autor:

As inovações ocorridas na Revolução Industrial podem ser agrupadas em três princípios: a substituição da habilidade e do esforço humano pelas máquinas - rápidas, constantes e incansáveis; a substituição de fontes animadas de energia por fontes inanimadas, em especial a introdução de máquinas para converter o calor em trabalho; e o uso de matérias-primas novas e muito mais abundantes, sobretudo a substituição de substâncias vegetais ou animais por minerais. A aplicação desses princípios permitiu um progressivo aumento autossustentado na produtividade e na renda, motivando um fluxo ininterrupto de investimentos e inovações tecnológicas.

¹ Em tradução livre: “Os *designs* foram originalmente protegidos como criações artísticas sob os auspícios da lei de direitos autorais. Quando a sociedade começou a reconhecer valor em diferentes formas de arte, de livros a tecidos e artes plásticas, e como o desenvolvimento tecnológico facilitou a cópia dessas diferentes formas de arte, a lei respondeu de maneira fragmentada, conferindo proteção de direitos autorais a qualquer forma de *design* que estivesse sob ameaça no momento”.

O efeito combinado das invenções acabou por ter um impacto radical nos processos produtivos, dando origem à Revolução Industrial (...). (TIGRE, 2006, p. 17-18).

Com o advento dessas novas máquinas, e do gradual deslocamento tecnológico da manufatura artesanal para a produção industrial em série, começou-se a perceber a necessidade e importância da diferenciação dos objetos produzidos. Para que um artesão se sobressaísse sobre outro, era necessário que, além da técnica desenvolvida (cujo conhecimento ficava restrito a seus aprendizes), seus produtos pudessem ser diferenciados dos de seus “concorrentes”, uma vez que ambos estariam inseridos num mesmo mercado consumidor:

Dante do mundo que começa a se mecanizar o homem vai contribuir definitivamente para uma grande revolução estética e social que é a das formas dos objetos que usamos no dia a dia – elas passam a ser diferentes de um dado instante para outro. A ideia dessa revolução mecânica era poder atingir o grande crescimento das populações. Para o futuro já se pensava em produzir artigos baratos em menor período de tempo em relação ao produto artesanal, não restringindo mais a arte do *design* às elites, mas levando em conta a possibilidade de reproduzir um objeto em série, para que a grande população pudesse adquiri-lo. Partindo então da ideia de o *design* estar ligado a um objeto intencional é fácil de compreender que a própria indústria criaria uma necessidade com relação ao conceito de funcionalidade. Ao objeto não caberia apenas ser bonito, mas ele tinha que adequar-se a uma função designada pelo artesão, futuro *designer*.

Não havia apenas interesse em que a arte fosse do povo, mas que fosse também para o povo, era necessário que as fases para construção de um objeto fossem democratizadas e popularizadas para que atingissem uma finalidade social de uso. O desenho finalmente passou a ser entendido como *design*, ou seja, compreendido como desenho industrial. A necessidade de se pesquisar a simplicidade das formas para que sua popularidade pudesse ser atingida não estava somente restrita à aquisição do objeto pela população, mas interessava também na medida em que facilitasse sua execução pela máquina. (AZEVEDO, 1988, p. 15-16).

O início da segunda metade do século XIX começou a ver surgir as Exposições Universais, a primeira tendo sido realizada em 1851 no Palácio de Cristal, em Hyde Park, Londres, tendo como título “Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações”. Eram grandes exposições públicas, com produtos inicialmente manufaturados, sendo posteriormente industrializados pelos países participantes, que possuíam, cada qual, pavilhões nacionais para a exposição de seus produtos (SANTOS, 2013).

Na Exposição Universal de Viena, em 1873, começou a surgir uma preocupação, por parte dos países expositores, acerca da falta de proteção aos seus produtos expostos em seus pavilhões. Muitos desses países não possuíam legislação específica acerca da propriedade intelectual para garantir o direito das criações aos seus inventores. Uma vez que inexistia uma legislação internacional que lhes oferecesse proteção fora de seu país de origem, não havia impedimento a que seus produtos fossem copiados e produzidos impunemente por terceiros, para além de suas fronteiras (CARVALHO, 1985).

Teve início, a partir dessa constatação de um arcabouço de proteção à criação intelectual irrisório ou inexistente, uma rodada de discussões entre alguns países interessados no desenvolvimento de uma legislação mais segura em matéria de propriedade industrial e na proteção de seus inventores, garantindo-lhes os privilégios necessários à produção e comercialização de seus inventos (CRUZ, 1982). Essa rodada de discussões culminaria, dez anos depois, na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) como uma primeira tentativa de harmonizar os critérios para a concessão de privilégios de propriedade industrial.

A CUP foi ratificada em 7 de julho de 1883, sofrendo diversas revisões ao longo dos anos. Inicialmente assinada por Brasil, Bélgica, Espanha, França, Guatemala, São Salvador, Países Baixos, Portugal e Sérvia, trouxe, em seu âmago, alguns dos princípios legais que ainda regem o sistema de proteção internacional à propriedade industrial, como o tratamento nacional, independência de direitos dos países, territorialidade e o direito à reivindicação de prioridade com relação à data de um depósito anterior realizado em um dos países-membros da Convenção, mais tarde denominada como prioridade unionista.

Ao manter o direito à reivindicação de prioridade unionista ao longo da trajetória evolutiva de sua legislação de propriedade industrial, o Brasil segue o acordado na Convenção de Paris. Em sua última revisão, em 1967, à qual o país também aderiu, determina-se um prazo de seis meses de prioridade para desenhos e modelos industriais, objeto desta pesquisa, onde “o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo (...)” (BRASIL, 1975).

Ao estabelecer critérios e condições mínimas para a reivindicação de prioridade, a CUP estabelece que qualquer pedido depositado por um dos países-membros da União em algum dos outros demais países, ao reivindicar seu direito de prioridade, deve gozar

(...) das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, **desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.** (BRASIL, 1975, grifo nosso).

Desta forma, o problema se dá quando é depositado no Brasil um pedido de desenho industrial reivindicando uma prioridade que apresenta um objeto cujo escopo de proteção reivindicado não encontra amparo na legislação brasileira.

Pretende-se, com este estudo, analisar a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial à luz do acordado na Convenção da

União de Paris, discutir as consequências advindas das diferenças acerca do que se aceita e entende como desenho industrial entre algumas das distintas legislações internacionais e a legislação brasileira e propor sugestões para a tratativa deste tema, partindo de uma análise acerca dessa proteção e do que se convencionou caracterizar como prioridade unionista, com o objetivo de melhor compreender tal instituto.

Procura-se, aqui, buscar responder à seguinte questão de pesquisa: uma vez que a legislação brasileira de desenho industrial não contempla todo o escopo de proteção admitido por outras legislações internacionais, como a prioridade unionista poderia ser internalizada de forma a que possa contemplar essa ampla proteção, sem prejuízo ao acordado na Convenção da União de Paris, tendo em vista o conceito de desenho industrial na lei brasileira?

Como justificativa para este trabalho, pode-se apontar o fato de que a CUP permite aos países-membros adequar o texto da Convenção às particularidades de cada legislação, desde que estas não entrem em conflito com aquela. O problema surge devido exatamente às discrepâncias entre o que se define como o que seria passível de registro e o que se entende por objeto protegível por desenho industrial na Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira e o permitido e definido pelas diversas legislações dos demais países signatários da Convenção, que se utilizam da prioridade unionista para efetuar o depósito de seus pedidos de desenho industrial no Brasil.

A legislação brasileira não contempla todo o escopo de proteção oferecido por diversas legislações internacionais com relação ao desenho industrial, como o direito à proteção de partes indissociáveis de um produto, de interfaces e objetos animados e de tipografias. Ademais, não aceita algumas das formas de representação mais comumente usadas em outros países, como o uso de linhas tracejadas para indicar a parte do objeto que não estaria sendo submetida à proteção e o uso de outros elementos e composições utilizados com o único intuito de demonstrar a aplicação ou a utilização do objeto para o qual se está buscando proteção.

Desta forma, muitos depositantes internacionais de desenho industrial, apesar de se fazerem valer de seu direito à reivindicação de prioridade unionista, podem vir a ser punidos com a perda dessa prioridade. Como consequência, podem ter seus pedidos depositados no Brasil indeferidos ou tornados nulos de ofício devido às diferenças entre estes e os pedidos originais, surgidas a partir da interpretação dada ao disposto na legislação brasileira, traduzidos, em última instância, pelas instruções normativas e manuais de procedimentos elaborados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do que deveria ser aceito, ou não, para fins de proteção por desenho industrial.

Compreender como a prioridade unionista foi internalizada na legislação brasileira e como isso foi traduzido em normativas pelo INPI, vindo a se refletir em procedimentos e decisões por parte da divisão de exame técnico de desenho industrial do Instituto, é de vital importância para que se possa definir e traçar diretrizes de exame que possam abranger, tanto quanto possível, o permitido nas distintas legislações internacionais e evitar prejuízos aos titulares desses direitos.

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar criticamente a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, tendo em vista seu conceito no Brasil, em comparação com outras legislações internacionais.

Além disso, pode-se apontar, como objetivos específicos, os seguintes:

- Analisar as legislações dos países cujas prioridades são as mais reivindicadas ao se efetuar o depósito do pedido no Brasil;
- Discorrer sobre a atual legislação brasileira de proteção industrial, à luz do acordado na CUP, com relação à proteção por desenho industrial;
- Descrever, a partir de exemplos, quais as consequências da discrepância entre a legislação brasileira e as dos países cujas prioridades são as mais reivindicadas;
- Propor mudanças a serem implementadas visando minimizar os problemas advindos de tais discrepâncias legais.

E, para tanto, serão utilizadas as seguintes etapas metodológicas:

- Levantamento, nas bases de dados do próprio INPI, para saber quais são os escritórios de propriedade industrial cujas prioridades são as mais reivindicadas ao se efetuar o depósito do pedido no Brasil. Em um segundo momento, faz-se necessária a análise da legislação de desenho industrial dos três maiores escritórios cuja prioridade é reivindicada no Brasil;
- Análise e discussão da atual Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira, 9.279/1996, à luz do acordado na Convenção da União de Paris, em conjunto com as diretrizes de exame técnico para os pedidos de desenho industrial, no que concerne ao conceito de desenho industrial e à reivindicação de prioridade;
- Finalmente, em uma última etapa, discute-se, através de exemplos de pedidos depositados e já decididos pelo INPI, as decisões proferidas pelo setor técnico do Instituto, verificando os problemas encontrados a partir das eventuais discordâncias entre as distintas legislações e, na medida do possível, sugerindo algumas linhas de conduta a serem seguidas a posteriori, visando minimizar a ocorrência de tais problemas e dando maior segurança jurídica

ao titular que buscar requerer seu registro de desenho industrial reivindicando uma prioridade unionista.

Desta forma, no primeiro capítulo apresenta-se uma breve revisão das diversas legislações de proteção ao desenho industrial já promulgadas no Brasil, procurando esboçar a evolução sofrida pelo conceito de desenho industrial e do instituto da prioridade unionista. Além disso, discorre-se, também, sobre os procedimentos relativos ao exame técnico de um pedido de desenho industrial, com base no disposto no Manual de Desenhos Industriais do INPI.

No segundo capítulo, abordam-se os conceitos e requisitos legais para a proteção do desenho industrial e os procedimentos de exame dos três maiores escritórios de propriedade industrial para os quais são reivindicadas prioridade ao se efetuar um depósito no Brasil.

O terceiro capítulo trará alguns exemplos práticos de pedidos depositados no Brasil, reivindicando uma ou mais prioridades unionistas dos escritórios estudados no capítulo anterior, com uma breve descrição da análise efetuada na fase de exame técnico e a decisão final emitida para cada um deles, buscando-se comparar o objeto reivindicado no documento de prioridade unionista apresentado e o objeto para o qual efetivamente se obteve proteção no território brasileiro.

Por fim, o quarto capítulo apresentará algumas considerações críticas sobre todo o discutido, trazendo, se possível, algumas sugestões de mudança nos procedimentos de exame hoje adotados, visando reduzir as distorções entre o disposto na legislação brasileira e nas demais legislações de proteção ao desenho industrial, com o objetivo de minimizar os prejuízos (ou ganhos indevidos) obtidos pelos depositantes internacionais desse ativo de propriedade industrial.

1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL: UMA REVISÃO CONCEITUAL

O Brasil entra no jogo da industrialização e dos privilégios e concessões de propriedade industrial ainda na condição de colônia portuguesa. Em 1785, D. Maria I, “a Louca”, promulgou um Alvará proibindo a instalação de fábricas e manufaturas no país e a extinção das porventura já instaladas, permitindo que apenas o produzido em Portugal pudesse ser comercializado nas colônias de além-mar. A única exceção era feita àquelas que produziam tecidos grosseiros, utilizados para sacarias e para vestimenta de escravos (ARQUIVO NACIONAL, 2018).

Mais tarde, com o advento das guerras napoleônicas e a iminência da invasão de Portugal pela França, D. João VI, com o apoio de seu parceiro comercial, a Inglaterra, transfere a Corte portuguesa para o Brasil. Isso gera a necessidade de transformar uma colônia agrária no que se tornaria a sede do Império português, criando na então colônia uma série de instituições e serviços que impulsionariam a economia e a cultura do país e serviriam para instaurar a autonomia brasileira.

Uma das consequências diretas da transferência da Família Real para o Brasil foi o Alvará de 28 de abril de 1809. Neste, o Príncipe Regente, dentre outras iniciativas, proclama o que poderia ser considerado como a primeira lei de incentivo aos inventores e introdutores de alguma nova tecnologia:

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrossim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões. (BRASIL, 1809).

Porém, somente em 28 de agosto de 1830 é promulgada a primeira lei de patentes do país, concedendo “ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria útil” (BRASIL, 1830) privilégios para a exploração de suas criações que “se concederão segundo a qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até vinte annos (...)” (BRASIL, 1830). Já se verifica, nesta primeira lei, alguns dos princípios contidos nas demais legislações internacionais de Propriedade Industrial, principalmente os privilégios exclusivos e temporários para a exploração da invenção, sua descrição completa acompanhada de

ilustrações exemplificativas e a posterior divulgação da invenção para proveito da sociedade, findo o prazo de concessão.

O próximo marco legal viria em 1882. Apesar deste expediente já ter sido previsto na lei anterior de 1830, agora define-se mais claramente a figura do que se denominou “melhoramento de invenção já privilegiada”, que ficava atrelada à invenção principal, somente podendo ser reivindicada pelo inventor da patente inicial e tendo seu término junto com aquele, que poderia vigorar por até 15 anos, “si tornar mais facil o fabrico do producto ou uso do invento privilegiado, ou si lhe augmentar a utilidade” (BRASIL, 1882).

Internacionalmente, buscava-se um consenso sobre a proteção da propriedade industrial para além dos territórios dos países. A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) chegaria para dar uma resposta aos anseios, principalmente, dos países mais industrializados à época, ao buscar combater a insegurança gerada pela inexistência de um tratado internacional que abrangesse o tema da propriedade industrial. Essa insegurança fica evidente quando, em 1873, o império austro-húngaro convida inventores das mais variadas nacionalidades a expor suas produções em uma feira científica organizada em Viena, recebendo como resposta declarações de insegurança quanto à proteção legal que tais inventos teriam durante a exposição (SILVA, 2018). Tais respostas eram consequência de a lei austríaca não oferecer proteção suficiente para os inventores estrangeiros, já que a mesma previa que “um objeto patenteado na Áustria teria que ser manufaturado no próprio território austríaco dentro de um ano, a contar da data de expedição da patente, sob pena de ver seu privilégio revogado” (CRUZ, 1982, p. 11).

Buscando contornar essa situação, o país emite um decreto transitório, com a única finalidade de proteger os inventos e objetos trazidos pelos expositores estrangeiros. Apesar de paliativa, tal solução serviu de ponto de partida para que fossem criados comitês e congressos espalhados pelo continente europeu, com o objetivo de discutir o tema (SILVA, 2018).

Um deles, o Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris em 1878, deliberou por convocar “representantes de diversos países com o fim de determinar as bases para o estabelecimento de uma legislação uniforme de proteção da propriedade intelectual” (SILVA, 2018, p. 5). Tal ação resultou em uma conferência que seria realizada dois anos depois, tendo como objetivo elaborar “*a number of provisions suitable for incorporation in an international convention*”² (LADAS, 1975, p. 63).

Após o início da conferência, porém, seu escopo inicial terminou por ser ampliado, passando a ter como objetivo a criação de uma união internacional. Esta estabeleceria uma

² Em tradução livre: “uma série de disposições adequadas para serem incorporadas em uma convenção internacional”.

série de princípios gerais com relação à proteção da propriedade industrial, a serem seguidos pelos países-membros, sem que tais princípios violassem as respectivas legislações individuais desses países (LADAS, 1975).

Desta forma, foi proposta a criação de uma união internacional para a proteção da propriedade intelectual durante uma terceira conferência, realizada, novamente, em Paris, no ano de 1883, recebendo, por isso, o nome de Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (SILVA, 2018).

Nessa Convenção, aprovada e assinada por 11 países³, dentre eles o Brasil, os contratantes se comprometeram, em linhas gerais, a:

- (i) conferir ao inventor estrangeiro, desde que domiciliado em país signatário do tratado, proteção igual àquela dispensada ao inventor nacional; (ii) conceder prioridade de tramitação ao pedido de patente que já estivesse depositado perante os órgãos competentes de um dos países signatários, de modo que todos os demais pedidos considerar-se-iam como depositados no mesmo dia em que feito o primeiro depósito, desde que formulados em até 12 (doze) meses a contar do último; (iii) considerar os pedidos de patente de forma independente, de forma que a concessão de patente em um dos países signatários do tratado não obriga os demais a conceder a patente, até mesmo porque cada país signatário tem sua própria legislação. (SILVA, 2018, p. 5-6).

Segundo Murilo Cruz:

Historicamente, as razões que levaram o Brasil a participar, tanto das Conferências preparatórias, como da própria Conferência de Paris, em 1883, e a assinar esta importante Convenção na área de propriedade industrial quando ainda se estruturava não só a produção, mas toda a sociedade brasileira na base do trabalho escravo, foram de dois tipos:

1. na perspectiva externa - as naturais composições políticas internacionais com seus principais parceiros europeus. Em termos econômicos e financeiros, a presença constante da Inglaterra; e, em termos culturais, o predomínio incontestável da França.
2. no contexto interno - a manifestação gradual de segmentos mais progressistas no próprio quadro político monárquico em vigor na época, com expressão marcante, inclusive, de D. Pedro II, manifestações estas que tendiam a trazer para o Brasil uma série de progressos tecnológicos importantes das nações mais desenvolvidas. (...)

Assim, o Brasil do final do século XIX, enquanto País interessado em estimular a industrialização de setores já maduros internamente, principalmente aqueles com experiências acumuladas pelas importações regulares, não encontrou na solução fornecida pelo texto original da Convenção de Paris aprovado em 1883 (...) qualquer obstáculo (ao menos jurídico) para ultimar tais intenções. Assinava então o Brasil, sem reservas, através do Ministro na Bélgica - Conde de Villeneuve - a Convenção de Paris (...). (CRUZ, 1982, p. 14-15).

Por outro lado, opinião menos romântica é compartilhada por Barbosa, quando afirma: “(o) Brasil assinou a Convenção de Paris em 1882; segundo se percebe das Atas da Conferência, o fez por susto, descuido e, talvez, um pouco por vaidade. Mas, depois que ingressou no Sistema, nele se radicou” (BARBOSA, 1980, p. 3).

³ Bélgica, Brasil, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Itália, Países Baixos, Portugal, Sérvia e Suíça.

Cabe ainda mencionar que, a partir do relatório apresentado ao então Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, Manoel Buarque de Macedo, o Conde de Villeneuve, representante brasileiro na conferência de 1880, é possível conhecer algumas das noções acerca do que era discutido, nos âmbitos que dariam origem ao texto final da CUP, com respeito aos modelos e desenhos industriais, objetos desta pesquisa. Segundo ele:

A nossa legislação até hoje não regulou a proteção devida a este ramo importante da propriedade industrial. Com efeito, a natureza do direito dos autores de desenhos e modelos industriaes tem dado azo a tantas discussões intrincadas; a definição desta forma de propriedade é tão difícil de estabelecer, torna-se tão árduo distinguir-a das obras artísticas propriamente ditas, que muitos países (...) ainda não possuem legislação privativa sobre o assumpto. (VILLENEUVE, 1880, p. 9).

Destas discussões iniciais e mesmo preparatórias para as proteções a serem reconhecidas no Brasil sobre propriedade industrial, passou-se a definir e caracterizar o modelo e o desenho industrial, da seguinte forma:

É considerado como desenho industrial todo arranjo, toda disposição de traços ou cores destinados a uma produção industrial, e quaisquer efeitos obtidos por combinações de tecelagem ou impressão. É reputado modelo industrial toda obra em relevo destinada a constituir um objecto ou a fazer parte de um objecto industrial.

Não se acham compreendidos nestas categorias, embora sejam destinados a uma reprodução industrial, os desenhos que têm um carácter artístico, nem os objectos provenientes da arte do escultor. Quanto às invenções em que a forma só é procurada pelo autor por causa dos resultados industriais obtidos, serão elas regidas pela lei especial das patentes. (VILLENEUVE, 1880, p. 27-28).

Apesar disso, não há nenhuma definição, no texto original da Convenção, acerca desses ativos de propriedade industrial, limitando-se apenas a declarar que “(o)s subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contractantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que for relativo (...) aos desenhos ou modelos industriais, (...) as vantagens que as leis concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionais” (BRASIL, 1884).

Neste contexto internacional, em 1884, através do Decreto nº. 9.233, o país promulga a CUP, assinada em 20 de março de 1883, “pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a proteção da propriedade industrial” (BRASIL, 1884).

Desde sua promulgação, a CUP já passou por várias revisões: Roma (1886), Madrid (1891), Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Em nenhuma delas, define-se o que se entenderia como modelo ou desenho industrial. Todavia, cabe ressaltar ser a CUP o elemento decisivo para a compreensão do objeto desta pesquisa, tendo em vista a mesma prever o instituto da prioridade unionista.

Ao fim das negociações internacionais que levaram à assinatura do acordo da CUP, o Brasil já possuía uma lei “tão afeiçoada aos fluxos tecnológicos internacionais que nenhuma

adaptação se precisou fazer após a assinatura do tratado” (BARBOSA, 2002a, p. 2). Porém, apesar da modernidade de sua legislação à época e de ser signatário da Convenção desde o início, o Brasil ainda não contava com nenhuma proteção legal aos desenhos ou modelos industriais que viessem a ser depositados no país, seja por nacionais, seja por cidadãos ou residentes de algum país-membro da Convenção.

Em 1923, através do Decreto nº 16.264, é criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), “a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de industria e de commercio (...)” (BRASIL, 1923). O Decreto também cria a Revista da Propriedade Industrial (RPI), “destinada a inserir gratuitamente os pontos caracteristicos das invenções e as descripções das marcas de industria e de commercio, com os respectivos desenhos (...)” (BRASIL, 1923).

Dez anos depois, a DGPI ganha o *status* de Departamento, tornando-se, através do Decreto nº 22.989, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), que seria responsável por fornecer os seguintes serviços:

Art. 1º (...)

- a) a concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, **de desenho ou modelo industrial** e garantia de prioridade;
- b) o registro de marcas de industria e de comércio, nome de estabelecimentos, insignias e emblemas;
- c) a repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concurrence desleal;
- d) a manutenção da Biblioteca e a direção da Revista Propriedade Industrial;
- e) a execução das convenções internacionais, de que o Brasil fizer parte, concernentes á proteção da propriedade industrial, na conformidade das leis que as promulgarem e seus regulamentos. (BRASIL, 1933, grifo nosso).

É apenas a partir desse momento que se começa a ver alguma menção, na legislação brasileira, à possibilidade de proteção legal aos modelos e desenhos industriais. Até então, estes “não gozavam de qualquer proteção, salvo quando pudessem, em razão do seu acentuado valor artístico, ser considerados uma obra de arte, razão pela qual a sua proteção se fazia por meio das disposições do Código Civil” (PIERANGELI *apud* BARCELLOS, 2006, p. 18).

Sua regulamentação, porém, só viria um ano depois, através do Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934, que “aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial”, que passaria a se dar da seguinte forma e nas seguintes condições⁴:

Art. 1º. Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para applicação industrial, será concedida uma patente que lhe garanta a propriedade e uso exclusivo do desenho ou modelo, observadas as prescripções deste regulamento;

⁴ As previsões legais com relação à prioridade unionista, dispostas nas distintas legislações brasileiras de proteção ao desenho Industrial, serão apresentadas e discutidas no subcapítulo 1.4.

§ 1º. Constituem modelo ou desenho, susceptivel de protecção legal, as fórmas, novas e originaes, de configuração externa, estructura ou ornamentação dos productos industriaes. (BRASIL, 1934).

A partir da criação do DNPI, a RPI torna-se o veículo oficial para a divulgação nacional dos direitos de propriedade industrial, sendo publicada, a partir de dezembro daquele ano, como um anexo do Diário Oficial da União (DOU), contendo os pedidos e registros de marcas e patentes, além de legislações, regulamentos e artigos⁵. Curiosamente, embora o desenho industrial tenha sido regulamentado apenas em junho de 1934, uma busca pelos Diários Oficiais da época⁶ mostra que já havia pedidos de desenhos e modelos industriais depositados antes dessa data.

Embora o Decreto 24.507 tenha sido publicado no DOU apenas em 26 de julho de 1934, quase um mês após sua promulgação, a primeira menção a um depósito (ou “Térmo”, como utilizado à época) de modelo industrial já é feita no DOU de 14 de junho daquele ano, para um “novo tipo de punho para meias de criança e ‘Soquetes’”, depositado 2 dias antes e que foi indeferido “de acordo com os laudos technicos, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade” (Anexo A).

Não é possível afirmar com certeza o motivo pelo qual já eram encontrados depósitos de modelos industriais anteriores ao Decreto que os regulamentava, mas uma justificativa plausível para isso seria supor que, a partir da criação do DNPI, em julho de 1933, onde este seria responsável pela concessão desses direitos, já tornava-se disponível a apresentação de solicitações deste tipo, que apenas passariam a aguardar sua regulamentação para que pudessem ser examinados.

Mais antigos ainda são os modelos industriais de Térmos 13.185, 13.186 e 13.187, todos de titularidade da Companhia Palaride Mortari S/A, publicados no DOU de 23 de agosto de 1934, intitulados “Modelo de enxergão para cama”, e depositados em 13 de dezembro de 1933 (Anexo B). Embora não seja possível garantir que estes tenham sido os primeiros modelos industriais depositados no país, não há menção a nenhum outro depósito anterior a estes nas publicações da época.

Do mesmo modo, a primeira menção a um pedido de desenho industrial, efetuado em 17 de setembro de 1934, por João Astori Martinez, intitulado “Diplomas de metal”, é publicada apenas alguns dias depois do depósito (Anexo C). E, por seu turno, o primeiro modelo industrial concedido no país foi o Térmo de número 13.855, de titularidade de Uhr &

⁵ Como visto em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato>>. Acesso em: 05 abr. 2019.

⁶ Disponíveis, apenas para assinantes, em <<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/>>.

Comp., intitulado “Fecho com junção de alavanca e dobradiça”, depositado em 25 de junho de 1934, originalmente como um modelo de utilidade (Anexo D).

O Decreto 24.507 não especifica nem diferencia os termos “modelo” e “desenho”, inserindo-os sob uma denominação maior de “patente”. Um mesmo requerente poderia depositar um pedido reivindicando proteção sobre a ornamentação aplicada em um determinado objeto, bem como um outro pedido reivindicando a forma desse mesmo objeto, sendo “facultado ao proprietário do desenho ou modelo variar de cores e dimensões na sua execução, independentemente de novo depósito” (BRASIL, 1934). Porém, o mesmo Decreto era bem claro ao definir aquilo que não seria caracterizado como modelo ou desenho industrial, evitando a incidência de proteções cumulativas sobre o mesmo objeto:

Art. 2º. Não podem constituir modelo ou desenho industrial:

- 1º. aquillo que for objeto de privilégio de invenção, modelo de utilidade, marca de industria ou de commercio e o que, como tal fôr prohibido;
- 2º. os objectos, modelos ou desenhos de cunho puramente artístico e que não possam ser considerados como simples accessórios de productos industriaes;
- 3º. a reprodução e a imitação dos característicos de novidade e originalidade de desenhos ou modelos industriaes anteriormente depositados ou patenteados, embora pertencentes a outras classes. (BRASIL, 1934).

Os pedidos depositados deveriam se limitar a um único desenho ou modelo por pedido “designando com clareza e precisão seu objecto, natureza, fim ou aplicação” (BRASIL, 1934). Porém, “(s)empre que o depositante quiser garantir isoladamente qualquer particularidade de um desenho ou modelo complexo, poderá fazê-lo mediante pedido em separado” (BRASIL, 1934). Não fica claro, aqui, o que se definia como “particularidades de um desenho ou modelo complexo”. Todavia, talvez não seja incorreto supor que o termo fizesse referência àquelas partes do objeto que fossem mais características e distintivas, merecendo uma proteção em separado do todo, onde o aspecto do conjunto poderia eclipsar tais “particularidades”.

Um exemplar de cada pedido depositado estaria “franqueado ao exame público” (BRASIL, 1934) no DNPI. As patentes de desenho ou modelo, quando de sua concessão, deveriam ser classificadas em uma das vinte classes de produtos ou serviços descritos no Decreto, e vigorariam por um período de três anos, prorrogáveis por iguais períodos até um total de 15 anos de proteção, contados a partir da expedição do certificado, mediante pagamento da respectiva taxa.

Em 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial, o Decreto-Lei nº 4.232, entre outras provisões, suspende, “a partir da data do presente decreto-lei, até a que for fixada após a terminação das hostilidades decorrentes da guerra atual” (BRASIL, 1942) os prazos legais

“para garantia da prioridade de invenção que, tendo sido depositada em nação estrangeira, queira o respectivo inventor fazer igual pedido no Brasil, nos termos do Art. 4º da Convenção da União de Paris, de 1883, revista na Haia em 1925” (BRASIL, 1942).

Em 1944, ainda em decorrência da Grande Guerra, através do Decreto-Lei nº 6.915, o país incorpora ao patrimônio nacional, sob a administração do Banco do Brasil S.A.:

Art. 1º. (...) tôdas as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais (...) concedidas ou registradas no Departamento Nacional de Propriedade Industrial, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro, súditos de países inimigos ou com os quais não mantenha o Brasil relações diplomáticas.

Parágrafo único. A incorporação ao Patrimônio Nacional, a que se refere êste artigo, poderá estender-se às patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais (...) concedidos ou registrados no Departamento Nacional de Propriedade Industrial em nome de pessoas físicas ou jurídicas de qualquer nacionalidade, domiciliadas no estrangeiro ou no país, cuja atividade seja contrária à segurança ou economia nacionais. (BRASIL, 1944).

O Decreto 24.507 vigorou até 1945, quando é promulgado o primeiro Código da Propriedade Industrial (CPI), que, entre outros, regulamentava “a concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais (...)” (BRASIL, 1945), desta vez diferenciando e definindo o que seriam o modelo e o desenho industriais:

Art. 12. São privilegiáveis como modelo industrial toda forma plástica, moldes, padrões, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricação de um produto industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuração ou ornamentação própria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores.

Art. 13. É privilegiável como desenho industrial toda disposição ou conjunto de linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelamente ou combinados (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.481, de 1945).

Art. 14. Além dos mencionados nos art. 12 e 13, são também suscetíveis de proteção legal os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.481, de 1945). (BRASIL, 1945).

Portanto, para fins desta lei, modelo industrial refere-se à forma plástica do objeto, enquanto o desenho industrial está relacionado a um padrão ornamental aplicado a um objeto, ambos ainda sob a égide da “patente”. Ademais, não seriam considerados como modelo ou desenho industrial, além do que já havia sido definido no Código anterior, aquilo que não fosse privilegiável como patente de invenção, os objetos de caráter puramente artístico, nomeadamente “as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias” (BRASIL, 1945) e “os desenhos ou modelos vulgares” (BRASIL, 1945).

Assim como para as patentes de invenção ou de modelos de utilidade, as patentes de desenho ou modelo industrial deveriam limitar-se a apenas um objeto por pedido e,

novamente, sem maiores explicações, “(s)empre que o depositante quiser garantir, isoladamente, qualquer particularidade de um desenho ou modelo complexo, poderá fazê-lo mediante pedido em separado” (BRASIL, 1945).

Porém, ao contrário daquelas, para estas não havia um exame prévio à sua concessão, “ressalvados, porém, os direitos de terceiros e, bem assim, a responsabilidade do Governo em relação à novidade e a utilidade” (BRASIL, 1945).

Assim como disposto no Decreto de 1934, a patente de modelo ou de desenho industrial vigoraria “pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos sucessivos, até se completar o máximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedição”, mediante pagamento da respectiva taxa (BRASIL, 1945).

Após o fim da II Guerra Mundial, em 1947, o Decreto Legislativo nº 6 aprovava um acordo assinado na Conferência de Neuchatel, na Suíça, objetivando restaurar os direitos de propriedade industrial que haviam sido suspensos durante o conflito. Assim:

Artigo 1º. Os prazos de prioridade, previstos no artigo 4.º da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, para o depósito ou registro (...) de desenhos ou modelos industriais que não haviam expirado a 3 de setembro de 1939, e aqueles iniciados depois desta data mas antes de 1 de janeiro de 1947, serão prolongados, por cada um dos países contratantes, em favor dos titulares dos direitos reconhecidos pela dita Convenção ou de seus procuradores, até 31 de dezembro de 1947. (BRASIL, 1947).

Em 1967, é promulgado um novo Código da Propriedade Industrial, definindo de forma similar ao Decreto anterior as condições necessárias à concessão de modelos e desenhos industriais:

Art. 9º São privilegiáveis, como desenho industrial, tôdas as disposições ou conjuntos de linhas ou côres novos que possam ser aplicados, com fim industrial ou comercial, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios manuais, mecânicos ou químicos, singelos ou combinados.

Art. 10. São privilegiáveis, como modelo industrial, tôdas as formas plásticas, moldes, padrões ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ou ornamentação exterior.

Art. 11. São ainda sujeitáveis de proteção legal os desenhos e modelos que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados e dêem aos respectivos objetos, novo aspecto geral característico.

Art. 12. Considerar-se-ão como um só desenho ou modelo os que, embora compostos de várias partes, forem indispensáveis para formar um todo ou conjunto de peças (...). (BRASIL, 1967).

Além do já definido anteriormente, não seriam protegidos como desenho ou modelo industrial aqueles “que atentem contra o decôro público, cultos religiosos ou idéias e sentimentos dignos de respeito ou veneração” (BRASIL, 1967) e os objetos de caráter

puramente artístico, “salvo quando destinados à exploração industrial e houver consentimento expresso ou tácito do respectivo autor ou seus sucessores legítimos” (BRASIL, 1967).

O Decreto continuava limitando a apresentação de apenas um objeto por pedido, e os desenhos apresentados deveriam “conter, no espaço limitado pela moldura, as figuras em tamanho estritamente necessário, de maneira que se possam distinguir umas das outras e permitir o fácil conhecimento das minúcias” (BRASIL, 1967). Desta vez, porém, definia claramente que “(s)empre que o inventor quiser garantir, isoladamente, qualquer particularidade de sua invenção, poderá requerê-la em pedido separado, desde que não faça parte de conjunto indivisível” (BRASIL, 1967).

Novamente, embora não seja possível afirmar, com certeza, que “particularidade” quisesse se referir a uma parte característica e distintiva de um determinado desenho ou modelo industrial, nem que “conjunto indivisível” era entendido como um objeto composto por várias peças e/ou partes indissociáveis e dependentes, esta poderia ser uma leitura possível. Se tal estiver correto, o Decreto especificaria claramente a proibição à proteção de partes e/ou peças constitutivas de um objeto complexo que não fossem indivisíveis ou dissociáveis desse conjunto.

Se concedida, a patente teria validade de vinte anos contados da data do depósito ou de quinze anos contados da data da concessão, “caso esta ocorra após cinco anos da data do depósito do pedido” (BRASIL, 1967), mediante pagamento da respectiva taxa, podendo o governo federal ampliar esse prazo em até cinco anos “excepcionalmente e quando julgar conveniente ao interesse nacional, *‘ex officio’*, ou à vista de pedido devidamente fundamentado e comprovado” (BRASIL, 1967).

Pouco mais de dois anos depois, novo Código é promulgado, desta vez apresentando, em seu Art. 5º, uma definição bastante sucinta acerca do que poderia ser protegido por essa lei: “(s)ão privilegiáveis a invenção, o modelo industrial e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial” (BRASIL, 1969), embora retornando ao tema mais adiante, para uma melhor definição:

Art. 9º São privilegiáveis como modelos industriais tôdas as formas plásticas, que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ornamental.

Art. 10. São privilegiáveis como desenhos industriais tôdas as disposições ou conjuntos novos de linhas ou côres que possam ser aplicados, com fins industriais ou comerciais, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios manuais, mecânicos ou químicos, singelos ou combinados.

Art. 11. São ainda privilegiáveis como modelos ou desenhos industriais aquêles que, embora não se apresentem inteiramente como novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos conhecidos e dêem aos respectivos objetos novo aspecto geral característico.

Parágrafo único. Considerar-se-ão como um só modelo ou um só desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou um conjunto característico. (BRASIL, 1969).

Não poderia ser protegido como modelo ou desenho industrial aquilo que não fosse privilegiável como invenção e os objetos de caráter puramente artístico (BRASIL, 1969).

Cada pedido somente poderia apresentar um único objeto, mas “(s)empre que o inventor quiser garantir isoladamente qualquer particularidade de sua invenção, poderá requerê-la em pedido separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente” (BRASIL, 1969). Assim como nos Decretos anteriores, o termo “particularidades” continua indefinido, mas, desta vez, fica claro que estas somente poderiam ser protegidas de forma isolada se pudessem ser “destacadas do conjunto”, devendo ser, necessariamente, uma parte e/ou peça dissociável e independente do todo.

No ano seguinte, através da Lei 5.648, é criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que assume as atribuições do então extinto DNPI e tem por finalidade principal “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.” (BRASIL, 1970).

Em 1971, novo Código da Propriedade Industrial é promulgado, estabelecendo as normas segundo as quais, novamente, “(s)ão privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial” (BRASIL, 1971). Com relação ao tema que de interesse para este estudo:

Art. 11. Para os efeitos dêste Código, considera-se:

- 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;
- 2) desenho industrial toda disposição ou conjunto nôvo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico singelo ou combinado.

Art. 12. Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquêle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

E, com relação à definição dos objetos não patenteáveis como desenho ou modelo industrial, não houve nenhuma mudança com relação ao já disposto no Código anterior: o que não fosse privilegiável como invenção e os objetos de caráter puramente artístico (BRASIL, 1971).

Novamente, somente se admitiria proteção para peças e/ou partes de um objeto que pudessem subsistir de forma independente do conjunto ao qual pertenciam: “(q)ualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida

em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente” (BRASIL, 1971).

Caso concedida, a patente de desenho ou modelo industrial vigoraria “pelo prazo de dez anos, (...) contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais” (BRASIL, 1971) e mediante o pagamento da respectiva taxa.

Este novo Código introduzia ainda o expediente da Licença Obrigatória para Exploração do Privilégio, que impunha a exploração do objeto do desenho ou modelo industrial patenteado em um prazo de até 3 anos a contar de sua concessão. Caso isso não ocorresse, o detentor da patente ficaria “obrigado a conceder a terceiro que a requeira, licença para exploração da mesma” (BRASIL, 1971).

Isto também poderia se dar, de modo não exclusivo, em situações em que houvesse interesse público no objeto da patente, que poderia ainda sofrer desapropriação “quando considerado de interesse da Segurança Nacional ou quando o interesse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva (...)” (BRASIL, 1971). Neste caso, o pedido seria processado de forma sigilosa, não gerando publicações que divulgassesem as características do objeto.

Em 1989, através do Ato Normativo 104, de 21/12/1989, o INPI institui a Classificação Nacional de Modelos e Desenhos Industriais (INPI, 1995), publicado em um suplemento da Revista da Propriedade Industrial, com 35 classes de produtos e serviços, onde os objetos dos pedidos deveriam ser inseridos para otimizar a busca de anterioridades durante o exame técnico⁷.

Em 1996 é promulgada a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96, visando alinhar a legislação brasileira ao acordado no *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*⁸ (TRIPS), assinado em 1994, que transformava o tema da propriedade intelectual numa discussão econômica, atrelada à vida comercial, elevando-a a um patamar de estímulo à inovação, vinculada diretamente ao comércio internacional e à Organização Mundial do Comércio (OMC), deixando de lado a até então mediadora Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (INESC, 2003).

O acordo TRIPS foi baseado no disposto nas convenções de Paris (de proteção à propriedade industrial), Roma (direitos conexos aos direitos de autor), Berna (obras artísticas e literárias) e no Tratado de Washington (circuitos integrados) e estabelece, para os países signatários, padrões mínimos de proteção a serem seguidos nas distintas áreas de proteção

⁷ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/CLASSIFICAONACIONALdeMIeDI.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.

⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC).

intelectual, definindo os respectivos elementos da proteção e os direitos que devem ser conferidos, além do prazo mínimo para sua proteção; cria procedimentos administrativos e penais de coerção às violações dos direitos de propriedade intelectual; e define que a resolução de conflitos que possam surgir entre os países-membros esteja submetida às regras e procedimentos da OMC (GANDELMAN, 2004).

As principais mudanças que se fizeram sentir com a aprovação da LPI foram: o fim da distinção entre as definições de desenho e modelo industrial em prol de um conceito único, denominado de desenho industrial, abarcando as duas concepções anteriores; a abdicação do anterior *status* de patente para o desenho industrial; e a sua transformação em um registro, concedido sem uma análise prévia dos requisitos de novidade e originalidade, dando mais celeridade ao processo.

A esse respeito, na 1^a. Audiência Pública sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 115/93, que viria a se tornar a Lei de Propriedade Industrial, Décio Leal Zagottis, Secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio, afirma:

Finalmente, na questão do desenho industrial, que era, na legislação brasileira, anteriormente, tratado como patentes, substitui-se o sistema por um de registro. E é bastante claro o porquê. Isso está sendo feito não só no Brasil, mas internacionalmente. A patente é algo complexo e demorado. O desenho industrial é algo muito mais ágil. O tempo que leva para a concessão de uma patente, em geral, é até superior ao tempo de valor comercial que o desenho industrial pode ter. Assim, transforma-se a questão do desenho industrial em um registro, que é muito mais ágil, rápido, desburocratizado e que preenche todas as finalidades a que ele se destina no campo de atividade que estamos discutindo. (BRASIL, 1993, p. 10660).

Desta forma, passa-se a definir o objeto de desenho industrial, para fins de proteção por essa lei, nos seguintes termos:

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. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. (BRASIL, 1996).

Na opinião de Frederico Carlos da Cunha, que foi chefe da antiga Divisão de Patentes de Modelos e Desenhos Industriais do INPI de 1982 até 2013, a LPI “consolidou a posição de entender o objeto do desenho industrial apenas como um resultado do tratamento plástico aplicado à forma externa do produto, seja ele de natureza tridimensional ou bidimensional” (CUNHA, 2003, p. 19). A proteção concedida pelo registro de desenho industrial está limitada, portanto, à configuração externa (e visível) do objeto reivindicado.

De acordo com Barbosa, a concessão do registro de desenho industrial sem uma análise do mérito da matéria reivindicada, foi um expediente criado a partir da LPI, pois

“(c)onsiderados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais (...) passou depois a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto” (BARBOSA, 2014, p. 6).

Esse critério de concessão “automática”, sem o exame prévio dos requisitos legais, surge para dar mais celeridade ao pedido de desenho industrial, adequando a legislação brasileira ao disposto no artigo 25.2 do acordo TRIPS⁹, extrapolando-o para todo e qualquer tipo de objeto, mais além daqueles relativos à indústria do vestuário. Muito embora, o INPI já vinha adotando um procedimento de exame prioritário para os pedidos de desenho industrial, com o intuito de abreviar o tempo entre o depósito e a decisão final:

Com a aprovação dos Atos Normativos 77 e 78 em 1985, ocasião em que foi implantada a Divisão de patentes de “design” (MI&DI), os pedidos de patente, depositados com base nesses dispositivos, passariam a ser examinados de forma imediata e prioritária (...). Assim, em fins de dezembro de 1985, foram iniciados os trabalhos e, a partir de então, a Divisão de MI&DI vem despachando de forma automática os pedidos depositados de acordo com os Atos Normativos 77 e 78/85. Seu exame é prioritário e o tempo de publicação da decisão emitida no parecer técnico ficou consideravelmente reduzido em função da diminuição do período de sigilo. Tal fato revelou uma condição inédita na concessão de privilégios no Brasil. (CUNHA, 1993, p. 29).

Cabe recordar aqui que a outorga de direitos de desenho industrial, sem que o objeto do pedido passe por um exame prévio à sua concessão, não é uma novidade da LPI. O Decreto 24.507, de 1945, não trazia nenhuma previsão legal quanto à exigência da busca por anterioridades impeditivas ao objeto do pedido (BRASIL, 1945), enquanto o Decreto-Lei 1.005, de 1969, somente exigia que tal busca fosse efetuada nas situações em que houvesse alguma oposição, por parte de terceiros, ao pedido (BRASIL, 1969).

Ao ser concedido, desta vez sem a necessidade de recolhimento de nenhuma taxa específica¹⁰, o registro de desenho industrial passou a vigorar “pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada” (BRASIL, 1996), num total de até 25 anos de proteção, desde que os respectivos pedidos de prorrogação do registro sejam solicitados dentro do prazo legal, acompanhados da respectiva retribuição. Caso contrário, o registro passa a ser considerado extinto (BRASIL, 1996).

Por fim, em 10 de dezembro de 1998 é assinado, no Rio de Janeiro, por representantes dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), um Protocolo de

⁹ “Art. 25. 2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção (...).” (BRASIL, 1994).

¹⁰ As legislações anteriores dispunham que o Certificado de Desenho Industrial somente seria emitido após o pagamento de uma taxa específica. A partir da LPI, essa expedição é efetuada sem ônus ao titular do registro, que deverá recolher, apenas, as taxas referentes ao pagamento dos respectivos quinquênios.

Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais, “(r)econhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual em matéria de Desenhos Industriais (...)” (MERCOSUL, 1998, p. 1) e “(r)econhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de desenhos industriais” (MERCOSUL, 1998, p. 1), visando “uma proteção efetiva à Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais, assegurando ao menos a proteção que derive dos princípios e normas enunciadas neste Protocolo” (MERCOSUL, 1998, p. 1).

Para tanto, definia-se o conceito de desenho industrial de uma forma mais vaga do que o apresentado hoje na LPI: “(s)ão Desenhos Industriais protegíveis as criações originais consistentes em uma forma plástica ou destinadas a dar uma aparência especial a um produto industrial conferindo-lhe caráter ornamental” (MERCOSUL, 1998, p. 1). Embora não seja o objetivo deste trabalho, cabe registrar que tal definição pode vir a gerar conceitos distintos dos que se adota hoje, a partir da interpretação dada à redação do Art. 95 da Lei de Propriedade Industrial, acerca do objeto do pedido de desenho industrial.

Por fim, como uma síntese de todo o exposto, o Quadro mostrado no Apêndice A apresenta, de forma resumida e condensada, ao longo do tempo, as principais alterações legais com relação à proteção de ativos por desenho industrial na legislação brasileira.

1.1 O CONCEITO DE DESENHO INDUSTRIAL

Como bem afirmou Otero Lastres:

Creo que no exagero nada si afirmo que el Diseño es el derecho de propiedad industrial más complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que sucede con las demás modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavía sin resolver problemas tan importantes y básicos como la delimitación del objeto protegido y la determinación de su sistema de protección.¹¹ (LASTRES, 2008, p. 218).

O Art. 95 da LPI define o desenho industrial como sendo a forma plástica ornamental de um objeto (desenho tridimensional) ou um padrão de linhas e cores passível de aplicação em um objeto (desenho bidimensional), com a condição de que resulte em uma configuração visual nova e original em sua configuração externa e que este seja passível de ser produzido de forma industrial. É vedada a proteção àqueles que sejam ofensivos ou contrários à moral e

¹¹ Em tradução livre: “Creio que não exagero em nada se afirmo que o *Design* é o direito de propriedade industrial mais complexo de todos. Entre outras razões, porque, ao contrário do que ocorre com as outras modalidades da propriedade industrial, esta figura segue todavia sem resolver problemas tão importantes e básicos quanto a delimitação do objeto protegido e a determinação de seu sistema de proteção”.

bons costumes, que tenham formas consideradas como comuns ou vulgares ou ditadas essencialmente por questões técnicas ou funcionais.

O requisito de novidade encontra-se bem definido na própria lei, quando afirma que “(o) desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica” (BRASIL, 1996), sendo o estado da técnica “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” (BRASIL, 1996). E ainda:

A novidade em desenho industrial – como em invenções e modelos de utilidade – é regida pelo princípio da referência única, isto é, verifica-se se um desenho está integralmente antecipado por outro desenho que veio anteriormente a público. Estando, não há novidade, e o exame deve parar aí: o registro é nulo. Se o desenho mais recente se diferenciar, ainda que em pequena parte, das referências anteriores, ele será considerado novo. (OQUENDO, 2014, f. 27).

Exceção é dada ao chamado período de graça, no qual qualquer divulgação realizada durante os 180 dias que antecederam a data de depósito (ou da prioridade), não será considerada para efeitos da aferição da novidade, desde que promovida pelo próprio autor, por terceiros por ele autorizados ou ainda por erro do próprio INPI (BRASIL, 1996).

Com relação ao requisito de originalidade, a LPI define um desenho industrial como original “quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (BRASIL, 1996), podendo esta configuração ser resultado de uma combinação de elementos já conhecidos, desde que não viole direitos de terceiros. Segundo Barbosa, “a originalidade dos desenhos industriais deveria ser apurada como uma forma de contributo mínimo, análoga à atividade inventiva” (BARBOSA, 2009, p. 41), que é exigida para as patentes e modelos de utilidade.

Ou seja, assim como para as patentes e modelos de utilidade, não basta que o objeto a ser protegido seja novo, mas este deverá possuir um determinado grau de originalidade em sua forma que o permita distinguir-se de seus congêneres. Em resumo, nas palavras de Oquendo, apoiando-se em Gama Cerqueira:

(...) a novidade está presente quando não há reprodução, isto é, cópia servil, ao passo que a originalidade se refere aos casos de imitação do já conhecido, que revelam tanto a falta de criatividade e esforço talentoso (aspecto subjetivo) quanto a possibilidade de confusão, erro ou associação do público (aspecto objetivo). (OQUENDO, 2014, f. 31).

E, na comparação que faz o próprio Gama Cerqueira entre o modelo e o desenho industrial e as obras de caráter puramente artístico:

Dos diversos critérios apontados, o que nos parece mais adequado à distinção entre os desenhos e modelos industriais e as obras artísticas é o que se funda no caráter acessório e supérfluo daquelas criações, sem se indagar da natureza intrínseca do objeto, do modo de sua reprodução, de sua destinação ou da exploração a que se prestar. O caráter acessório do desenho industrial, porém, não deve ser apreciado em

relação ao objeto particular a que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina. Por isso, quando procuramos fixar os característicos distintivos dos desenhos e modelos industriais, referimo-nos ao seu caráter acessório e supérfluo. (CERQUEIRA, 2010, p. 220).

A essência da proteção de um objeto por desenho industrial, de acordo com a própria definição legal, é a sua ornamentalidade. Tal resultado visual novo, original e ornamental “em sua configura externa” (BRASIL, 1996) implica na não admissão, para fins de proteção por desenho industrial, de objetos que, por sua função, fiquem ocultos durante o uso, por mais ornamentalidade que possam incorporar em sua configuração (OQUENDO, 2014).

Até a assinatura do acordo TRIPS, a Convenção da União de Paris era o tratado internacional que estabelecia as condições para a proteção dos diversos ativos de propriedade industrial por parte dos países-membros. Com exceção dos critérios gerais a respeito da reivindicação do direito de prioridade, a CUP sempre foi bastante limitada com relação à normatização dos procedimentos próprios relativos ao desenho industrial, limitando-se a dispor, em seu Art. 5 *quinquies* da revisão de Estocolmo, que “(o)s desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União” (BRASIL, 1975), deixando a cargo de cada um desses países a elaboração de leis próprias de proteção (OQUENDO, 2014).

Por outro lado, o Art. 25.1 de TRIPS, embora não defina o que seria desenho industrial, já dispunha claramente que:

Art. 25. 1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam **novos ou originais**. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (BRASIL, 1994, grifo nosso).

Segundo Barbosa, “(a) qualificação ‘novos OU originais’ foi debatida com alguma extensão, o que levou certos autores a arguir que uma ou outra, mas não ambas as exigências poderiam ser admitidas” (BARBOSA, 2010, p. 3, grifo do autor). Isso estava em consonância com a extinta Lei 5.772, de 1971, onde “os requisitos de originalidade e de novidade eram alternativos, e não cumulativos” (BARBOSA, s.d., p. 449) e em oposição ao disposto na LPI, que exige que ambos os requisitos devam ser atendidos para que o registro seja concedido, sobrepassando a condição prevista pelo acordo. Para Oquendo:

Não obstante a referida disparidade entre a lei nacional e o tratado internacional, até hoje não foi sequer suscitado qualquer descumprimento, por parte do Brasil ou de outro Estado-membro, do referido dispositivo. Sem dúvida, o estabelecimento dos requisitos de novidade e originalidade para validade de um registro de desenho industrial configura um incremento das dificuldades dos candidatos a titulares, o que poderia ser contrário ao espírito do acordo. (OQUENDO, 2014, f. 47).

Cunha (2003), por sua vez, defendia que originalidade e novidade eram termos que possuíam o mesmo significado, não interferindo um com o outro em relação aos critérios de decisão por parte do examinador do INPI. O aspecto a ser levado em consideração ao se comparar as anterioridades no estado da técnica com o objeto do registro, é se este possuiria características formais próprias que o distinguiria dos seus antecessores:

Considerando a forma *nova* como a que nunca foi vista antes, e a *original* como a que apresenta características próprias (...), então, aplicando na prática esses conceitos, durante o exame de casos, concluímos que estes dois aspectos são realmente repetitivos, na medida em que bastaria um dos dois para caracterizar e definir o requisito da novidade (...). (CUNHA, 2003, p. 38-39, grifo do autor).

Cabe aqui discordar respeitosamente dessa opinião, uma vez que tais critérios não podem ser confundidos, por possuírem significados e características próprias, embora estejam, sem dúvida, interligados: numa comparação com outros já conhecidos, um objeto pode ser novo (não são iguais) sem ser original (são muito similares), mas se este é original (possui pouca ou nenhuma similaridade com os anteriores), também deve ser, necessariamente, novo.

A exigência para que o objeto do pedido de desenho industrial se enquadre em ambos os critérios ditados pela LPI, como requisito para sua concessão, encontra respaldo, ainda, nas decisões judiciais envolvendo o tema, como nos mostra o posicionamento do Desembargador André Fontes¹²:

Com efeito, para que seja registrável como desenho industrial, a nova conformação ornamental de um objeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou já inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares (...). (FONTES *apud* BARBOSA, 2009, p. 2).

Ou seja, para que seja registrável como desenho industrial, além de obedecer ao requisito de novidade, é necessário que o objeto apresente um contributo mínimo, “uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço” (BARBOSA, 2009, p. 3). Tal contributo mínimo, ou grau de originalidade exigido para esse objeto, “deverá ser diferente de um setor para outro, dependendo da capacidade que cada produto tem para comportar mudanças maiores ou menores sem descharacterizar sua natureza” (BARBOSA, 2009, p. 43). Em resumo:

O sistema brasileiro (...) segue os mesmos imperativos de direito internacional. Segue, igualmente, já à luz da norma constitucional, um imperativo de *contributo mínimo*, ou seja, de que a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação. (BARBOSA, 2009, p. 45, grifo do autor).

¹² Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008.

Apesar disso, o objeto do pedido de desenho industrial não passa por uma análise técnica prévia à sua concessão quanto à verificação de tais requisitos, por força do Art. 106 da LPI¹³. A solicitação para que isso ocorra somente poderá ser efetuada pelo titular do registro após sua concessão, quando o INPI procederá à busca por objetos semelhantes, cuja divulgação tenha ocorrido antes da data de depósito (ou da prioridade reivindicada) e que possam inviabilizar a concessão do objeto em questão, uma vez que, neste caso, o mesmo não poderia mais ser considerado como novo e/ou original. Isso se deve ao fato de que:

Na legislação anterior (Lei 5.772/71), a proteção dos modelos industriais e desenhos industriais possuía uma tramitação morosa, tendo em vista que era previsto o exame de mérito obrigatório antes do julgamento do pedido, assim como, após a publicação do pedido, era possível que terceiros apresentassem oposição, encarecendo e tornando ainda mais lento e burocrático o trâmite do pedido de privilégio de desenho e modelo industrial. (BARCELLOS, 2006, f. 107).

O objeto de desenho industrial ainda deverá ser passível de “servir de tipo de fabricação industrial” (BRASIL, 1996), devendo possuir aplicabilidade industrial, ou seja, “não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal, e não acessório” (BARBOSA, 2002b, p. 10).

1.2 DIRETRIZES PARA A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE DESENHO INDUSTRIAL

Após a promulgação de uma determinada lei ou decreto relativos à proteção do desenho industrial, o procedimento administrativo e técnico ao qual eram submetidos os depósitos era realizado com base em Atos e Instruções Normativas instituídos pelo INPI, regulamentando os artigos legais relacionados à matéria.

Em matéria publicada na Revista da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), de 1993, encontramos a reprodução de um documento intitulado “Metodologia de exame de pedidos de patente de MI e DI e critérios de decisão”, de autoria do então chefe da Divisão de Modelos e Desenhos Industriais, Frederico Carlos da Cunha. Ainda sob a vigência do antigo CPI de 1971, o documento regulamentava o seguinte:

Um pedido de patente de Modelo ou Desenho Industrial deve reivindicar apenas um único objeto que é sempre caracterizado, principalmente, pelo(s) desenho(s). São aceitas como variantes configurativas de um modelo industrial apenas as formas que são derivadas do modelo básico e que guardam as mesmas características preponderantes desse modelo (...).

As concepções de “conjuntos” de objetos reivindicados num único pedido de modelo industrial, são aceitas desde que esses objetos façam parte de um “kit” ou de um grupo de produtos que são desenvolvidos para serem comercializados como um produto único. É o caso, por exemplo, dos jogos de talheres, aparelhos de jantar,

¹³ “Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”. (BRASIL, 1996).

café, grupos estofados, etc. Porém tais concepções de “conjuntos” são examinados no sentido de se avaliar a semelhança da linguagem formal entre os objetos componentes (...).

Qualquer padrão ornamental (...) deve estar vinculado a um único produto, a não ser nos casos de “conjuntos” onde o mesmo padrão pode ser aplicado em dois ou mais objetos, dependendo do caso.

A forma de aplicação de um padrão ornamental sobre um produto deve ser demonstrada através do(s) desenho(s), onde a configuração do produto deve ser indicada em linhas tracejadas (...).

Um mesmo padrão ornamental pode ser objeto de vários pedidos de DI, desde que sejam aplicados a objetos distintos (...).

Nos desenhos constantes de pedidos de MI e DI não devem constar quaisquer tipos de inscrições nominativas, timbres, sinais, símbolos ou logotípos que possam constituir objetos de registros de Marcas (...). (CUNHA, 1993, p. 35-37).

O Ato Normativo (AN) que regulamentava o pedido de desenho industrial instituído pela LPI era o AN 129/97, de 05/03/1997. O AN estipulava como obrigatória a apresentação do relatório descritivo, bem como das reivindicações, “nos casos em que os desenhos ou fotografias apresentados não forem suficientes para delimitar e definir claramente o objeto e suas variações” (INPI, 1997, p. 6), e estes deveriam limitar-se apenas aos aspectos ornamentais do objeto; era permitida a apresentação de conjuntos de objetos, desde que “os objetos dele componentes (20 objetos, no máximo), deverão se destinar a um mesmo propósito, isto é, pertencer a um mesmo objeto guardando entre si as mesmas características preponderantes (tal como conjunto de embalagens de produtos cosméticos)” (INPI, 1997, p. 7); era obrigatório informar o campo de aplicação do objeto e, no caso de padrões ornamentais, “o campo de aplicação deverá especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, tais padrões deverão ser aplicados” (INPI, 1997, p. 7). Os objetos dos pedidos eram ainda classificados de acordo com a Classificação Nacional de Modelos e Desenhos Industriais (INPI, 1997).

Com relação ao título do pedido, o AN apenas exigia que este fosse o mesmo para o relatório descritivo e as reivindicações (INPI, 1997). Os desenhos ou fotografias poderiam ser apresentados em preto e branco (com a indicação das respectivas cores, caso houvesse) ou coloridos, representando o objeto através de uma perspectiva “e tantas vistas quantas necessárias para perfeita visualização do objeto” (INPI, 1997, p. 8); não seriam considerados dentro do escopo de proteção “ilustrações relacionadas a detalhes internos que não apresentem características meramente ornamentais” (INPI, 1997, p. 8) e não poderiam conter “textos, logotipos, timbres ou rubricas” (INPI, 1997, p. 9).

Por fim, os pedidos eram publicados após a decisão proferida pela divisão técnica, “seja ela de concessão, indeferimento ou arquivamento definitivo” (INPI, 1997, p. 10),

impossibilitando que fosse redepositado, uma vez que passaria a compor o estado da técnica. Os pedidos que contivessem desenhos ou fotografias coloridas seriam publicados em cores, mediante recolhimento, pelo requerente, de retribuição específica (INPI, 1997).

Em 2002 é promulgado novo Ato Normativo, o AN 161/02. Apesar de manter vários procedimentos do anterior, ao contrário deste, que não previa o que fazer nos casos em que o pedido estivesse em desacordo com o Art. 104 da LPI¹⁴, este se apodera da noção de pedidos divididos¹⁵, herdada das patentes, e estes “terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso” (INPI, 2002, p. 4), sendo considerados “como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original” (INPI, 2002, p. 4). Em caso de recusa do requerente em acatar a notificação de divisão do pedido original, este seria arquivado definitivamente (INPI, 2002).

O relatório descritivo somente deveria ser apresentado nos casos em que houvesse variantes configurativas, caso fosse necessário referenciar os desenhos ou houvesse “a necessidade de explicar o objeto e o seu campo de aplicação de forma que a matéria seja imediatamente compreendida” (INPI, 2002, p. 5), enquanto as reivindicações, se apresentadas, deveriam conter, após o título, apenas a expressão “por ser substancialmente conforme desenho/figura/fotografia(s) e sua(s) variante(s), se for o caso, em anexo” (INPI, 2002, p. 5).

Com relação aos desenhos ou fotografias, estes deveriam “ilustrar somente o objeto em sua forma montada, revelando apenas sua configuração externa, sem destacar detalhes e partes, separadamente” (INPI, 2002, p. 7), sendo aceitas figuras em corte quando houvesse a necessidade de se representar alguma característica ornamental não visível nas demais figuras (INPI, 2002), deveriam “ilustrar/mostrar somente o objeto solicitado sem incluir outros elementos” (INPI, 2002, p. 7) e não poderiam conter “textos, logotipos, timbres, rubricas, símbolos, marcas ou outras expressões” (INPI, 2002, p. 7). E ainda:

11.5.4. No caso de se tratar de conjunto, os objetos dele componentes (20 objetos, no máximo) deverão se destinar a um mesmo propósito, guardando entre si as mesmas características distintivas preponderantes, tais como, baixela, faqueiro, jogo de copos, etc. (...).

11.5.6. (...) O objeto tridimensional no qual será aplicado o padrão ornamental/gráfico deverá ser apresentado em linhas tracejadas e o padrão a ser protegido deverá ser ilustrado com traços regulares e contínuos. A forma ilustrada por linhas tracejadas não será objeto de proteção. (INPI, 2002, p. 8).

¹⁴ “Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações”. (BRASIL, 1996).

¹⁵ Um pedido de desenho industrial dividido é um novo depósito gerado exclusivamente a partir de uma exigência técnica, quando os objetos trazidos no pedido inicial não apresentam as mesmas características formais entre si. Um pedido de desenho industrial poderá dar origem a tantos pedidos divididos quantos forem necessários para que, em cada um deles, todos os objetos apresentem as mesmas características distintivas.

O AN 161/02 também introduz a distinção entre objetos tridimensionais e bidimensionais através do título do pedido, que deveria, explicitamente, fazer referência à natureza do objeto reivindicado, indicando tratar-se de “Configuração aplicada a/em...” (para objetos tridimensionais), “Padrão ornamental aplicado a/em...” (para objetos bidimensionais) ou “Configuração aplicada a aparelho/conjunto...” (para os pedidos que apresentavam conjuntos de objetos) (INPI, 2002). A partir daí, os objetos dos pedidos passariam a ser classificados através da Classificação Internacional de Locarno¹⁶ (INPI, 2002).

Em 2013, como parte de seu planejamento estratégico, o INPI resolve “publicar todos os normativos revisados que pautam as atividades e processos do INPI (...), e revogar todos os normativos emitidos até 31/12/2012” (INPI, 2013a, p. 2). Desta forma, edita a Instrução Normativa (IN) 13/13, de 18 de março de 2013, revogando o Ato Normativo vigente até então, mas mantendo, praticamente, todas as suas especificações quanto aos procedimentos de exame e o processamento dos pedidos de desenho industrial (INPI, 2013b).

Finalmente, em 2015 é editada a IN 44/15, de 19/11/2015. Nesta IN, as reivindicações e o relatório descritivo passam a ser opcionais em qualquer situação e estes, se apresentados, deveriam trazer apenas “uma descrição sucinta das características da forma ornamental do objeto, definidas por meio de sua configuração externa, ou do conjunto ornamental de linhas e cores” (INPI, 2015a, p. 6). São simplesmente omitidas as menções a qualquer possibilidade de depósito de um pedido contendo conjuntos de objetos, bem como a possibilidade de se apresentar um padrão ornamental aplicado ao objeto tridimensional ao qual se destina. Assim:

Art. 20 - A apresentação das figuras deverá: (...)

II - ilustrar o objeto exclusivamente com traços regulares e contínuos, sem a utilização de linhas tracejadas ou pontilhadas;

III - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, exclusivamente a forma montada da configuração externa, sem destacar detalhes ou partes separadamente;

IV - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, figuras em perspectiva e nas vistas frontal, posterior, laterais, superior, inferior e outras que se façam necessárias à plena compreensão da forma do objeto;

V - apresentar, nos pedidos de objeto bidimensional, figura com vista planificada do padrão ornamental; (...). (INPI, 2015a, p. 8).

É importante destacar que esses Atos e Instruções Normativas visavam disciplinar o processamento dos pedidos de desenhos industriais, baseados, todos, na mesma Lei de Propriedade Industrial, que mantém os mesmos dispositivos legais desde que foi promulgada, em 1996. Isso não impediu que, ao longo dos anos, novas e diversas interpretações para esses mesmos dispositivos fossem apresentadas e traduzidas em novos e diversos procedimentos,

¹⁶ “A Classificação Locarno, estabelecida pelo Acordo de Locarno (1968), é uma classificação internacional utilizada para fins de registro de desenhos industriais”. Fonte: <<http://www.inpi.gov.br/comunicados/classificacao-locarno-em-portugues-e-ordem-alfabética>>. Acesso em: 27 jan. 2020.

que refletiam as características e o entendimento técnico e legal das mais variadas equipes de examinadores que já passaram pela divisão de desenho industrial do INPI.

Além disso, a IN 45/15, publicada logo depois e com validade de dois anos, visava acelerar o procedimento do exame técnico, considerando-se “a premência na adoção de medidas para eliminação do atraso na concessão dos registros de Desenho Industrial” (INPI, 2015b, p. 1). Assim, estipulava que, caso houvessem sido apresentados relatório e reivindicações no ato do depósito, estes não seriam examinados durante o exame do pedido, sendo considerados, apenas, no caso de eventual recurso administrativo. Passaria a constar, do certificado de registro, “ressalva de que os dados contidos nos eventuais relatórios descritivos e reivindicações não exercem efeitos sobre a proteção conferida pelo registro” (INPI, 2015b, p. 2). Essa Instrução Normativa viria a ser prorrogada por mais dois anos, de forma que a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) pudesse “enviar os esforços necessários para redução do *backlog*¹⁷ de Desenhos Industriais”¹⁸ (INPI, 2017b, p. 1).

A Figura 1 mostra que a estratégia deu certo. O gráfico revela o número de pedidos de desenho industrial que ainda não haviam sofrido nenhuma decisão final (concessão, indeferimento, arquivamento, pedido retirado, pedido inexistente e desistência homologada), ao fim de cada ano. O número decrescente no estoque de pedidos a partir de 2015, ano em que foi instituída a IN 45, representa a redução no atraso de exames de desenho industrial. Essa normativa, que dava mais celeridade ao exame técnico, acompanhada do incremento no número de examinadores, em 2017¹⁹, foi a responsável pela maior queda no número de pedidos de desenho industrial pendentes de decisão, entre 2017 e 2018 (63%), o que trouxe como resultado, durante o ano de 2019, praticamente o fim do estoque de pedidos a serem examinados.

¹⁷ Estoque de pedidos pendente de decisão final.

¹⁸ A partir do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, a Divisão de Desenhos Industriais do INPI deixa a então extinta Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), passando a integrar a recém-criada Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA).

¹⁹ Nesse ano, tomaram posse os aprovados no concurso público realizado em 2014, fazendo com que o número de examinadores de desenho industrial dobrasse, passando para os atuais seis examinadores.

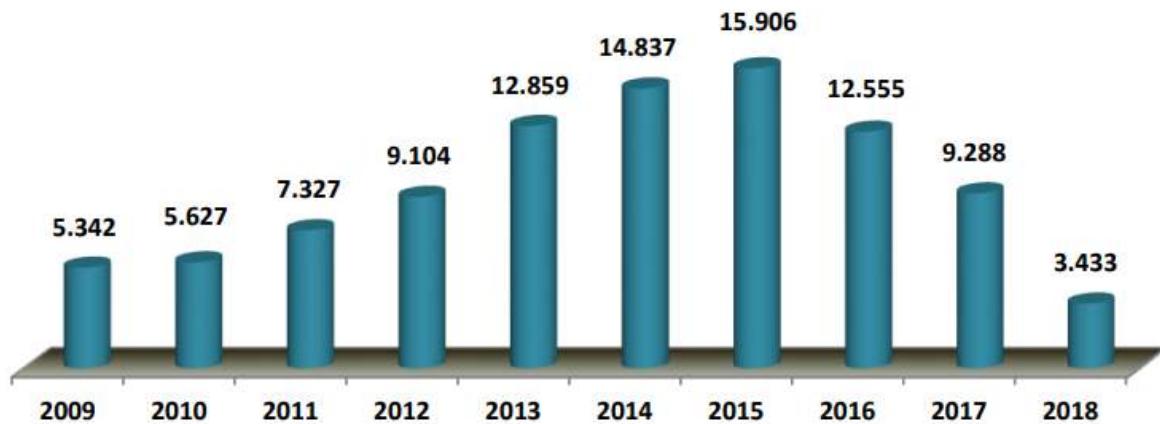


Figura 1 – Estoque de pedidos de desenho industrial pendentes de decisão final (2009-2018).

Fonte: Assessoria para Assuntos Econômicos (AECON)/INPI, 2019.

Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/painel_di_-agosto_2019-vf.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019.

Com a redução expressiva no seu *backlog* e sem a pressão por concentrar suas atividades apenas no exame dos pedidos, a DIRMA, por meio de seu corpo técnico, pôde se debruçar na elaboração de um manual relativo ao trâmite dos pedidos de desenho industrial, cobrindo todos os procedimentos administrativos e técnicos, desde seu depósito até sua decisão final, incluindo os necessários para a manutenção do direito e para a interposição de eventuais recursos administrativos.

Após a elaboração de uma Minuta, levada a consulta pública entre 11 de agosto e 29 de setembro de 2017, com a incorporação de algumas sugestões dos usuários na versão final, finalmente, após mais de dois anos de discussões, na RPI 2505, de 8 de janeiro de 2019, é publicada a Resolução 232/19, que institui a primeira edição do Manual de Desenhos Industriais (doravante apenas Manual).

Mesmo não conseguindo ainda abranger toda a gama de problemas e falta de procedimentos relativos ao processamento dos pedidos de desenho industrial, pela primeira vez foram elaboradas e publicadas normas e procedimentos objetivos, trazendo maior segurança jurídica ao interessado em depositar seu pedido e deixando de lado (ou incorporando) grande parte das decisões ditadas por procedimentos decididos e assumidos apenas internamente pelas equipes técnica e administrativa do Instituto.

O Manual reforça o caráter acessório (exceto em situações específicas) do relatório descritivo e da reivindicação para os pedidos de desenho industrial que, se apresentados, deverão seguir um modelo padronizado (Anexo E) e proclama que “(o)s desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, constituem os elementos mais importantes do pedido” (INPI, 2019, p. 86). Para isso, podem ser apresentados desenhos ou fotografias, em cores, preto e branco ou em escala de cinzas, do objeto ou do padrão

ornamental requerido, que deve ser mostrado de maneira clara e nítida, permitindo uma perfeita visualização de todos os seus detalhes. Além disso:

Após o depósito, a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações, ressalvadas as correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modificações requeridas pelo depositante, antes do primeiro exame técnico, destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto. (INPI, 2019, p. 86).

O pedido de desenho industrial deve fazer referência a apenas um objeto, sendo permitido, no entanto, um máximo de 20 variações por pedido, desde que estas possuam as mesmas características formais preponderantes entre si (BRASIL, 1996). Nos pedidos de objetos tridimensionais, deverão ser apresentadas pelo menos uma perspectiva e todas as vistas ortogonais do objeto necessárias à sua perfeita representação: anterior, posterior, laterais, superior e inferior, como mostrado na Figura 2 (INPI, 2019).



Figura 2 – Objeto representado por uma perspectiva e por todas as suas vistas ortogonais.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Excepcionalmente, quando o objeto possuir vistas simétricas ou espelhadas²⁰, estas poderão ser omitidas, apresentando-se apenas as demais (Figura 3), devendo-se informar, no relatório e nas reivindicações, que passam a ser obrigatórios nesses casos, tal omissão, conforme modelos dos respectivos documentos constantes no Manual (INPI, 2019).

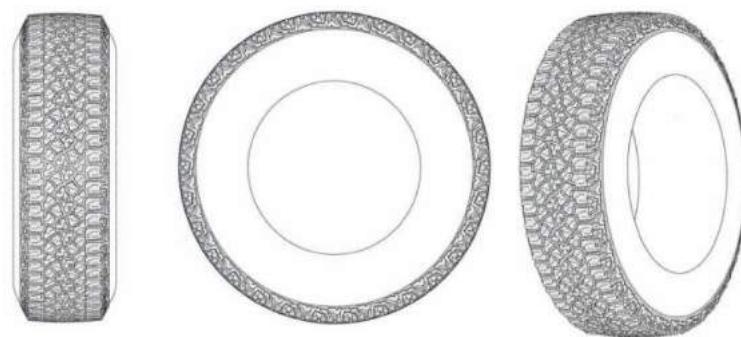


Figura 3 – Objeto com vistas simétricas ou espelhadas, que foram omitidas.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

²⁰ Vistas simétricas: quando duas (ou mais) vistas de um objeto são idênticas; Vistas espelhadas: quando duas (ou mais) vistas de um objeto são idênticas mas opostas entre si, como na imagem refletida em um espelho.

Já com relação aos pedidos de padrão ornamental, os desenhos ou fotografias podem representá-lo aplicado ao produto ao qual se destina, devendo-se apresentar, novamente, pelo menos uma perspectiva e as demais vistas ortogonais do objeto com o padrão ornamental aplicado. Neste caso, o objeto deverá estar representado em linhas tracejadas, não fazendo parte do escopo de proteção reivindicado (Figura 4). O relatório descritivo e a reivindicação, também obrigatórios neste caso, deverão explicitar a renúncia da forma plástica do objeto.

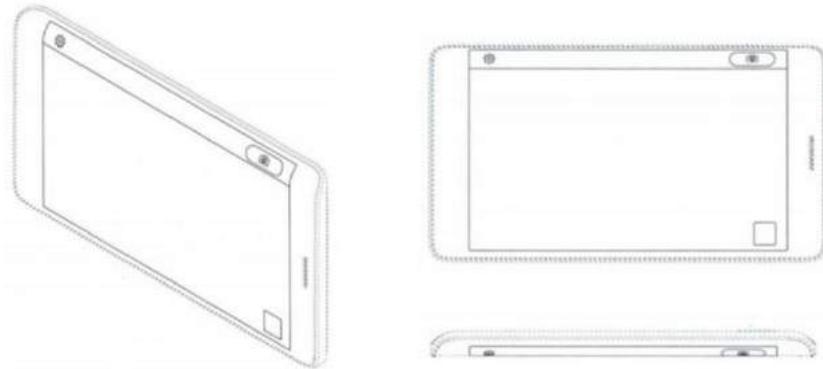


Figura 4 – Padrão ornamental (linhas contínuas) representado aplicado a um objeto (linhas tracejadas).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Opcionalmente, pode-se apresentar apenas a vista planificada do padrão ornamental, não aplicado, através de uma só figura do padrão planificado (Figura 5), fazendo constar, no relatório e na reivindicação, a omissão de vistas do objeto. Novamente, nessas situações, a apresentação de ambos os documentos passa a ser obrigatória (INPI, 2019).

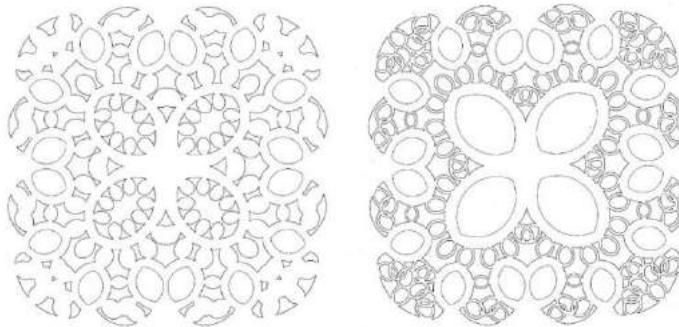


Figura 5 – Padrão ornamental - Vista planificada.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Muito embora as interfaces gráficas de usuário (ou GUI, *Graphic User Interface*, na sigla em inglês) também sejam aceitas e consideradas como padrões ornamentais, por suas características próprias estas não serão abordadas aqui, uma vez que ainda demandam um estudo mais detalhado e aprofundado de qual deve ser seu correto tratamento e como devem ser incorporadas e internalizadas pela legislação brasileira vigente. Desta forma, uma abordagem, mesmo que simplificada, com relação a essa natureza específica, ultrapassaria o escopo delimitado para este trabalho, sendo necessário um estudo à parte para melhor

compreensão desta forma *sui generis* de proteção do desenho industrial, que, inclusive, já está sendo conduzido por outro mestrando desta Academia²¹.

O título do pedido “deverá indicar o objeto do registro de maneira breve, clara e concisa, sem usar palavras ou expressões irrelevantes, desnecessárias ou que denotem vantagens práticas, especificações técnicas ou termos meramente qualificativos” (INPI, 2019, p. 103). Continuam proibidas as representações de elementos como “molduras, linhas delimitadoras, marcas, logotipos, marcas d’água, timbres, rubricas, assinaturas e outras informações de mesma natureza” (INPI, 2019, p. 71). Linhas de construção e hachuras são permitidas, desde que não afetem a compreensão do objeto. Neste caso, as mesmas deverão ser excluídas ou simplificadas, como na Figura 6 (INPI, 2019).

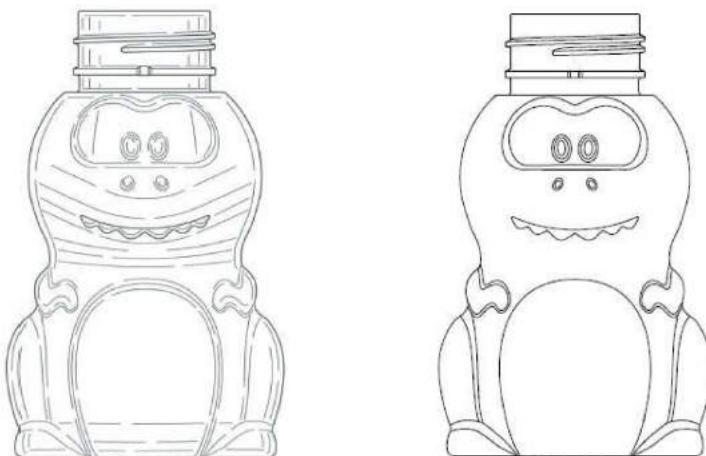


Figura 6 – Representação de um objeto com hachuras em excesso (esq.) e sem hachuras (dir.).

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Cortes e detalhes ampliados (Figura 7) que demonstrem apenas características técnicas ou funcionais de um determinado objeto não serão permitidos. Estes somente poderão ser apresentados nos casos em que revelarem algum aspecto ornamental do objeto não perceptível pelas demais figuras (INPI, 2019).

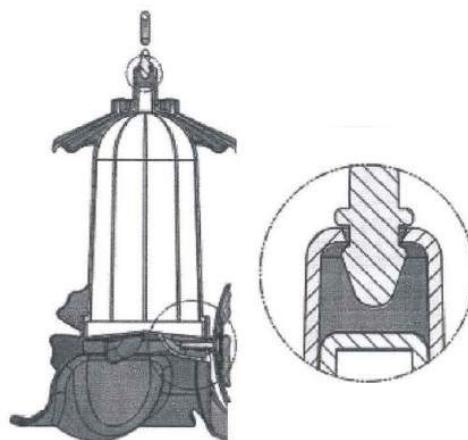


Figura 7 – Detalhe ampliado (dir.), que também é um detalhe em corte, mostrando apenas o encaixe das peças.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

²¹ Flávio A. Queiroz, “A proteção do desenho industrial das GUI no Brasil”.

De modo similar, vistas explodidas (Figura 8) não são permitidas, pois o pedido deverá revelar a forma completa e montada do objeto (INPI, 2019).



Figura 8 – Representação da vista explodida (esq.) e da forma montada (dir.) de um objeto.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

O maior incremento trazido pelo Manual, com relação aos Atos e Instruções Normativas anteriores, foi a possibilidade de permitir a apresentação dos denominados “elementos meramente ilustrativos”, ou elementos que não fazem parte do escopo de proteção, servindo apenas para ilustrar o uso do objeto reivindicado quando este não estiver claro a partir das figuras apresentadas ou do título do pedido:

Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não componham o escopo da proteção reivindicada. Tais elementos poderão ser representados por meio de linhas tracejadas, desde que necessários para a compreensão do objeto ou do padrão ornamental.

Essas figuras devem mostrar o desenho industrial reivindicado aplicado, montado, acoplado, encaixado, vestido ou fixado (ou em situações análogas) em elementos que não façam parte da reivindicação do pedido de registro. (INPI, 2019, p. 97).

Apesar da possibilidade de apresentação de figuras com elementos meramente ilustrativos, esta não elimina a obrigatoriedade da apresentação do objeto reivindicado *per se*, isoladamente, representando todas as suas vistas ortogonais e respectiva perspectiva (Figura 9).

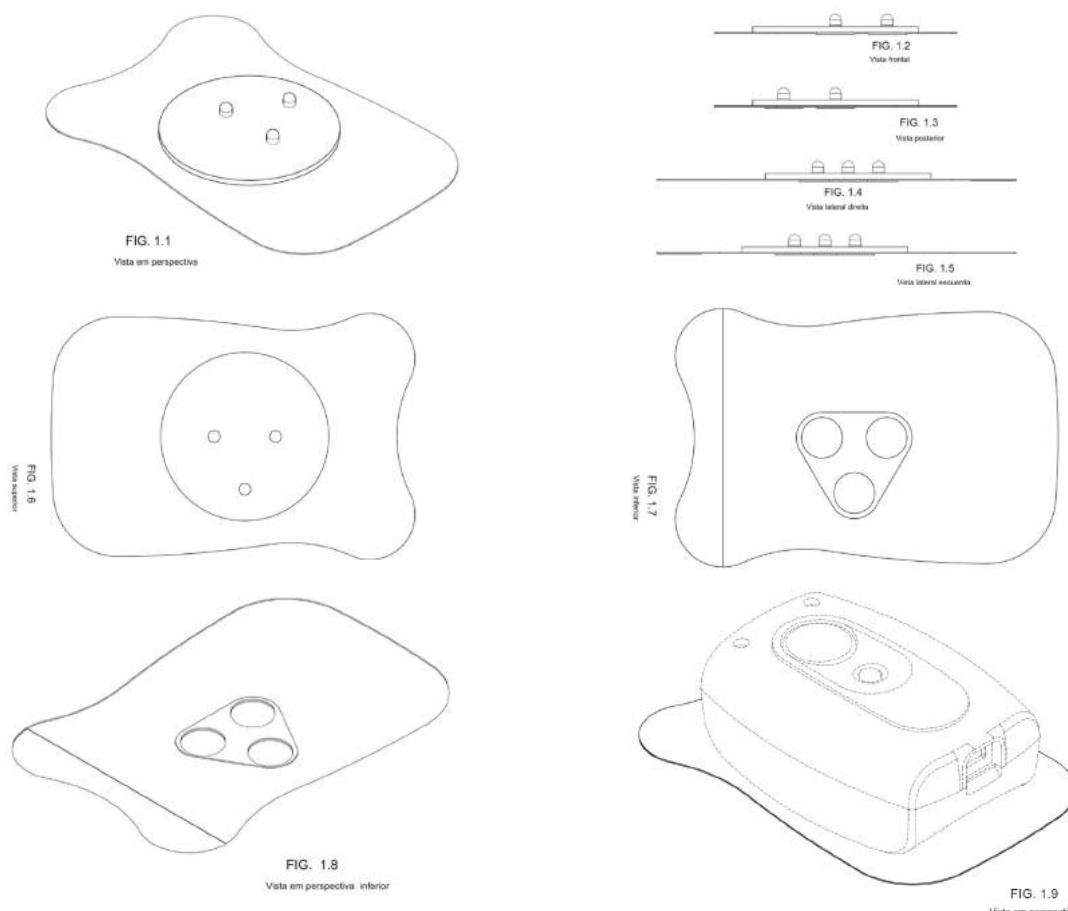


Figura 9 – A apresentação de elementos meramente ilustrativos (Fig. 1.9, em linhas tracejadas) não dispensa a obrigatoriedade das demais figuras do objeto reivindicado (Fig. 1.1 a Fig. 1.8).

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Ademais, não é permitido a representação de elementos fora do contexto de aplicação ou uso do objeto requerido, como se vê na Figura 10 (INPI, 2019).

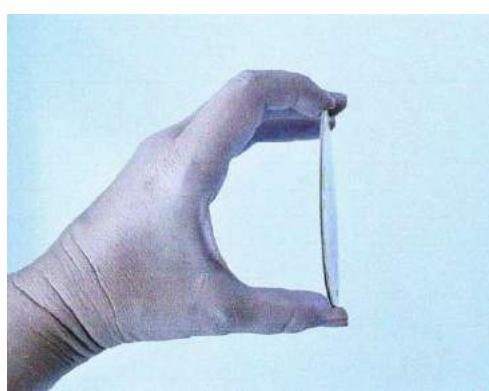


Figura 10 – Elemento meramente ilustrativo (mão) não permitido, pois não contextualiza o uso do desenho industrial requerido (porta-copos).

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Finalmente, a proteção para mascotes e personagens pode ser requerida como padrão ornamental, não recaindo tal proteção sobre os personagens em si, mas apenas sobre a representação gráfica apresentada (Figura 11). O título do pedido deverá explicitar claramente o produto no qual o padrão ornamental será aplicado.

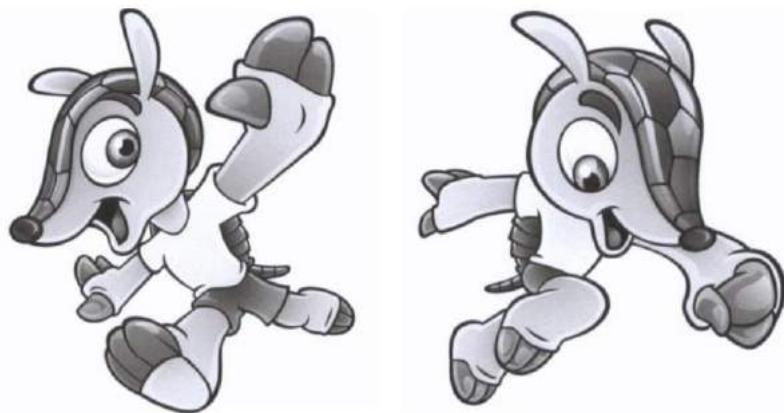


Figura 11 – Personagem requerido como padrão ornamental.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Caso o objeto reproduza imagem de terceiros ou apresente elementos conhecidos (Figura 12), a respectiva autorização de uso de imagem deverá ser apresentada pelo titular do pedido (INPI, 2019).



Figura 12 – Configuração aplicada a objeto que incorpora imagem de terceiros.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Embora não haja uma proibição explícita na LPI com relação à proteção de partes de um objeto, a própria definição legal de desenho industrial corrobora com essa prática, pois este é definido como “a forma plástica ornamental de um objeto” (BRASIL, 1996). Desta forma, entende-se que somente são passíveis de proteção “os elementos e fragmentos fabricados de forma independente e que tenham forma física completamente definida” (INPI, 2019, p. 100), mesmo que tais elementos constituam partes componentes de um produto complexo (Figura 13), ou seja, aquele formado por diversas partes que se combinam para constituir um único objeto. Em outras palavras, “(o) pedido de registro de forma plástica ornamental de um objeto poderá referir-se a partes de objetos quando essas partes forem dissociáveis da forma complexa à qual estão integradas” (INPI, 2019, p. 100).

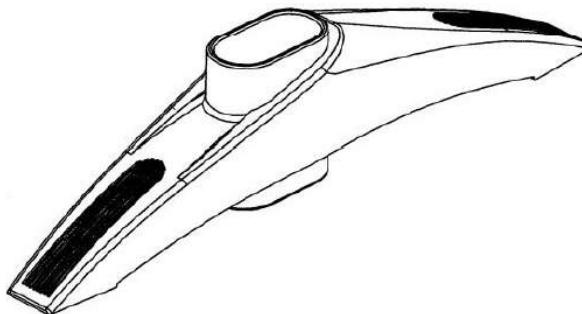


Figura 13 – Configuração aplicada em pé para móvel escolar.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Por outro lado:

O desenho industrial não é registrável caso refira-se a partes de objeto que não estejam completamente reivindicados nos desenhos ou fotografias. Nesses casos, a configuração não constitui nem a forma plástica de um objeto nem o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. (INPI, 2019, p. 100).

Nas situações em que as figuras do pedido não revelem o objeto reivindicado de forma integral, o mesmo não poderá ser registrado, por tratar-se da parte indissociável de um objeto (Figura 14). Por força do Art. 106 da LPI, o registro deverá ser concedido, sendo proposto um Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício por infringência da definição legal de desenho industrial dada pelo Art. 95 da mesma lei, para o qual cabe recurso.

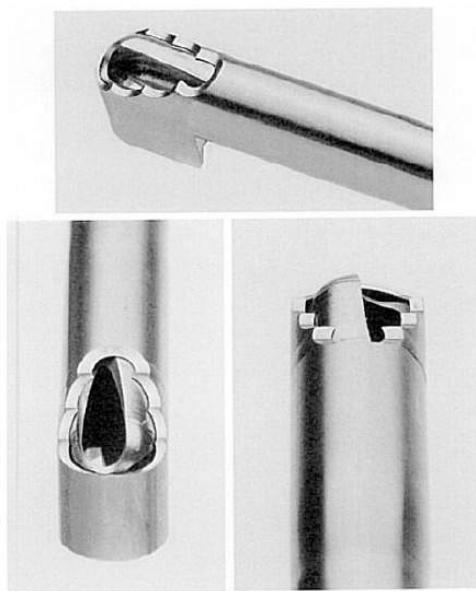


Figura 14 – Configuração aplicada em instrumento médico.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Após a decisão final com respeito ao pedido, por parte da divisão técnica (em primeira instância), em qualquer situação (concessão, indeferimento ou arquivamento definitivo), embora não houvesse nenhuma previsão legal a esse respeito, os dados do titular do pedido, bem como de seus autores e a matéria reivindicada, eram publicados, passando a compor o

estado da técnica. Essa situação perdurou até recentemente, quando, na RPI 2558, de 14 de janeiro de 2020²², foi publicado um comunicado da DIRMA informando que, para preservar a novidade dos pedidos indeferidos e arquivados, os respectivos desenhos ou fotografias não seriam mais publicizados. Desta forma, o interessado conta com a possibilidade de redepositá-lo, sem prejuízo da novidade.

Após a concessão do registro, o titular poderá, a qualquer momento de sua vigência, solicitar o exame de mérito do objeto reivindicado com relação aos requisitos de novidade e originalidade, após o qual “(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” (BRASIL, 1996).

A nulidade do registro também pode ser proposta administrativamente, pelo próprio INPI ou por terceiros legitimamente interessados, à instância recursal do Instituto (segunda instância) num prazo de até 5 anos contados a partir da data de sua concessão. Findo esse prazo, encerra-se a instância administrativa e qualquer ação de tentativa de nulidade do registro somente poderá ser efetuada por via judicial (BRASIL, 1996).

1.3 O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO DESENHO INDUSTRIAL

O Art. 100 da LPI define que não é registrável como desenho industrial o que for contrário à moral ou aos bons costumes ou que possa ser ofensivo a terceiros (BRASIL, 1996). Desta forma, “(n)ão será objeto de registro o desenho industrial que constituir ou contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao crime ou às drogas, bem como aquele que denegrir, difamar ou violar a honra ou a imagem de pessoas ou grupos” (INPI, 2019, p. 81). Apesar deste ser um critério por vezes subjetivo, a análise dos pedidos com relação a esse artigo acaba baseando-se no bom senso.

O mesmo artigo impede o registro da “forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” (BRASIL, 1996). Na opinião de Silveira (1982):

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. (SILVEIRA, 1982, p. 100).

Tal opinião é corroborada por Barbosa (2002), quando este afirma que:

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropiabilidade apenas da forma livre. Apenas o que não é

²² Disponível em: <<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2558.pdf>>. Acesso em: 13 fev. 2020.

determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental*, e assim suscetível de proteção como desenho industrial. (BARBOSA, 2002b, p. 10, grifo do autor).

Em outras palavras, é apenas o caráter acessório da ornamentalidade de um objeto que o torna capaz de se diferenciar dos seus demais similares, uma vez que todos deverão cumprir com uma mesma e determinada função:

O desenho industrial se distingue das demais modalidades de propriedade industrial pelo característico da ornamentalidade. Embora, para ser desenho industrial, o objeto tenha de ser um produto industrial com alguma finalidade ou efeito técnico, a proteção conferida pela lei recai sobre aquilo que é puramente ornamental, acessório, supérfluo (...). Tudo o que não for ornamental e supérfluo, tudo o que for essencialmente funcional e útil, está excluído da proteção por desenho industrial, por pertencer ao ramo das patentes ou por já estar no domínio público. (OQUENDO, 2014, f. 20-21).

A jurista Carmen Reija complementa o assunto, apresentando algumas razões para a proibição da proteção, por desenho industrial, daqueles objetos cujas formas são ditadas por questões técnicas ou funcionais:

*El fundamento de esta prohibición reside en la necesidad de fomentar la libre competencia y en favorecer a los consumidores, ampliando sus posibilidades de elección (...). Esto obliga a excluir del ámbito del Derecho del Diseño las configuraciones formales cuya disponibilidad sin restricciones es el presupuesto para una competencia real. Esta exclusión también encuentra justificación en razones de técnica legislativa, consistentes en separar el Derecho del Diseño de otros sectores de la propiedad industrial, como el Derecho de Patentes o de modelos de utilidad.*²³ (REIJA, 2004, p. 29).

Raciocínio análogo é utilizado para se justificar a vedação da proteção, por desenho industrial, sobre as formas necessárias do objeto:

O termo necessário advém do latim *nec cedere*, aquilo que não cede e que não tem volta. No vernáculo, significa “aquilo de que não se pode prescindir; o que não pode deixar de ser ou de se fazer” (...). Uma forma necessária, portanto, é aquela de que um agente econômico não pode prescindir caso se dedique à fabricação do objeto em questão. Portanto, essa forma necessária pode estar até protegida por patente, mas não pode ser albergada na proteção do registro de desenho industrial, sob pena de restrição excessiva à concorrência. Embora possa ser alegado que o termo “necessário” comunga da mesma finalidade legislativa que o termo “essencialmente determinado por considerações técnicas ou funcionais”, há que se louvar seu emprego pelo legislador, que reforça, na interpretação sistemática, as finalidades últimas do inciso. (OQUENDO, 2014, f. 76).

Diz-se que um objeto possui uma forma vulgar quando sua configuração externa resume-se a reproduzir algum sólido geométrico conhecido (paralelepípedos, cilindros, cones, pirâmides, etc.), de forma isolada ou combinada, sem nenhuma ornamentalidade ou padrão aplicado que o permita distinguir-se dos demais sólidos já incluídos no estado da técnica. E denomina-se como forma comum aquela configuração que é assumida pela grande maioria

²³ Em tradução livre: “O fundamento desta proibição reside na necessidade de fomentar a livre concorrência e em favorecer os consumidores, ampliando suas possibilidades de escolha (...). Isto obriga a excluir do âmbito do Direito do Desenho Industrial as configurações formais cuja disponibilidade sem restrições é o alicerce para uma concorrência real. Esta exclusão também encontra justificativa em termos de técnica legislativa, consistentes em separar o Direito do Desenho Industrial de outros setores da propriedade industrial, como o Direito de Patentes ou de modelos de utilidade”.

dos objetos similares em um mesmo campo de aplicação. Novamente, busca-se apoio em Barbosa (2002), que aclara:

A vedação de registro da forma necessária, comum ou vulgar do objeto indica, aparentemente, mais uma vez o requisito de *novidade* ou, talvez, o de *originalidade*. A forma *necessária, comum ou vulgar* já estará no estado da técnica, ou carecerá da distintividade própria à proteção. Não há, aí, requisito novo para a proteção. De outro lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental: a forma *necessária* é aquela imposta pelos requisitos técnicos, e não será nunca ornamental. (BARBOSA, 2002b, p. 11, grifo do autor).

Assim, para concluir:

Uma forma necessária, assim como aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, pode ter um apelo ornamental distinto daquilo a que o público estava acostumado, sobretudo quando o objeto é novo do ponto de vista técnico e funcional. Mas, se a forma foi determinada pela função, se ela é necessária no sentido de não haver outra forma disponível, não há originalidade no sentido de esforço criativo que deságua num resultado ornamental. Não há aquela inutilidade da forma que aponta para seu caráter meramente ornamental.

Já a forma vulgar ou comum não precisa ser única e exclusiva, determinando o processo criativo do desenhista industrial. Se assim o fosse, melhor seria enquadrá-la na categoria “forma necessária”. Portanto, parece que o legislador quis atender, com esses vocábulos, aos casos em que houve liberdade de escolha da forma, por esta não ser necessária, tendo contudo o desenhista industrial escolhido conscientemente a forma vulgar ou tornada comum e usual naquele mercado, justamente por carecer de originalidade. (OQUENDO, 2014, f. 76-77).

Caracteres tipográficos não são passíveis de proteção, “à medida que não constituem a forma plástica ornamental de um objeto nem o padrão de linhas e cores que se pretenda aplicar em um produto” (INPI, 2019, p. 102). Perfis podem ser registráveis, desde que apresentem alguma característica ornamental em sua configuração externa. O mesmo não ocorre nas situações em que sua forma for determinada essencialmente por encaixes (Figura 15), quando será indeferido por força do Art. 100 da LPI.

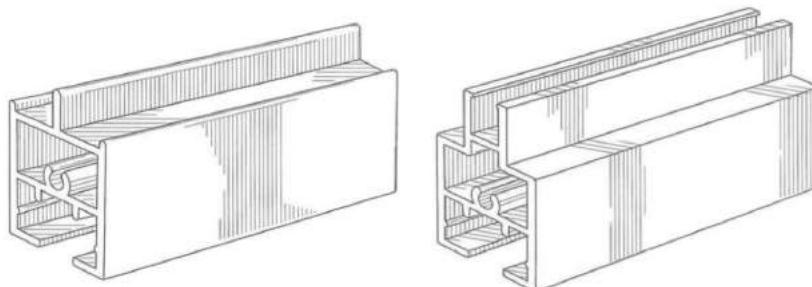


Figura 15 – Configuração aplicada em perfil.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

De forma similar, fachadas e similares não são registráveis por tratar-se de construções arquitetônicas (Figura 16), não configurando a forma plástica de um objeto (INPI, 2019).



Figura 16 – Configuração aplicada em fachada.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Por fim, não se considera como desenho industrial qualquer obra que possua um caráter exclusivamente artístico (BRASIL, 1996).

1.4 A PRIORIDADE UNIONISTA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Uma vez que o objetivo principal deste trabalho é analisar a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, cabe aqui detalhar um pouco mais acerca de como este direito passou a integrar a matéria legal sobre o tema.

O direito à reivindicação de prioridade é um dos pontos originais e fundamentais da CUP. Remetendo-se às palavras do Conde de Villeneuve, representante do Brasil nas reuniões que precederam à assinatura do acordo que viria a ser conhecido como Convenção da União de Paris, sobre a importância do direito à prioridade:

Hoje em dia, quando um indivíduo obtém privilegio de invenção n'um paiz, ou quando registra marca ou desenho, resulta do farto da concessão da patente ou do registro da marca e do desenho uma publicidade de que outro individuo pôde aproveitar-se indevidamente, dando-se pressa em adquirir a propriedade de patente idêntica, ou em registrar a mesma marca ou o mesmo desenho em outro paiz. O art. IV acaba com essa injustiça, e, alam disso, dispensa os inventores da onerosa obrigação de registrar os seus pedidos de patente em todos os Estados afim de ressalvar os próprios direitos; a declaração feita em quaisquer dos paizes contratantes servirá de declaração em todos os outros. Sem duvida, o inventor não obtém *ipso facto* uma patente, mas assiste-lhe o direito de a requerer durante certo prazo, por isso que, dentro desse prazo, só elle pode regstral-a util e validamente. (VILLENEUVE, 1880, p. 14).

E este termina complementando: “A pedido meu e dos meus collegas da America latina, esse prazo de conservação foi prolongado por mais um mez para os paizes de além-már” (VILLENEUVE, 1880, p. 14).

Assim, desde sua promulgação, a CUP estabelece as definições e os requisitos mínimos para a solicitação de prioridade a partir de um pedido anterior:

Art. 4º Aquelle que tiver feito regularmente o deposito de um pedido de privilegio de invenção, de um desenho ou modelo industrial, de uma marca de fabrica ou de commercio, n'um dos Estados contratantes, gozará, para effectuar o deposito nos outros Estados, e sob reserva dos direitos de terceiros, de um direito de prioridade durante os prazos abaixo determinados.

Em consequencia, o deposito ulteriormente operado n'um dos Estados da União, antes de terminarem esses prazos, não poderá ser invalidado por factos consummados no intervallo, principalmente, por outro deposito, pela publicação da invenção ou sua utilisação (*exploitation*) por um terceiro, pela exposição á venda de exemplares do desenho ou do modelo, pelo emprego da marca.

Os prazos de prioridade mencionados acima serão de seis mezes para os privilegios de invenção e de tres mezes para os desenhos ou modelos industriaes, assim como para as marcas de fabrica ou de commercio. Serão augmentados de um mez para os paizes ultramarinos. (BRASIL, 1884).

Embora o direito à reivindicação de prioridade tenha sido formalizado com a CUP, à época de sua promulgação a legislação que regulava a concessão de patentes vigente no Brasil era a Lei 3.129 de 1882, que, curiosamente, já trazia em seu Art. 2º uma cláusula que garantia o direito de prioridade aos inventores, provavelmente como resultado do que já havia sido discutido a respeito nas conferências anteriores àquela que formalizou a Convenção:

Art. 2º Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Imperio, contanto que preencham as formalidades e condições desta lei e observem as mais disposições em vigor applicaveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Imperio.

§ 1º A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete mezes, não será invalidada por factos, que occorram durante esse periodo, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego. (BRASIL, 1882).

O direito de prioridade está ancorado apenas ao primeiro depósito realizado em um dos países-membros da União. Este princípio, “*designed to avoid a chain of successive claims of priority for the same subject*”²⁴ (BODENHAUSEN, 1969, p. 38), não está explicitamente previsto no artigo citado, mas ampara-se no Art. 4 C(2), que afirma que o direito de prioridade inicia-se a partir da data do primeiro depósito. Portanto, “*(i)t is therefore not possible, after filing an application in one country of the Union, to base a right of priority on a later application for the same subject in the same or in another such country*”²⁵ (BODENHAUSEN, 1969, p. 38).

Desta forma, os depósitos subsequentes que reivindicarem o direito de prioridade com relação a um primeiro pedido anterior, devem pertencer ao mesmo titular e apresentar a

²⁴ Em tradução livre: “projetado para evitar uma cadeia de reivindicações sucessivas de prioridade para o mesmo assunto”.

²⁵ Em tradução livre: “(n)ão é possível, portanto, após a apresentação de um pedido em um país da União, basear um direito de prioridade em um pedido posterior para o mesmo assunto, no mesmo ou em outro país desse tipo”.

mesma matéria. “*(t)his means that (...) in the case of industrial designs, the same design (...)”*²⁶ (BODENHAUSEN, 1969, p. 40).

Ainda com relação a este primeiro depósito, efetuado em um dos países da União, que dará origem à reivindicação de um direito de prioridade, Bodenhausen lança um importante questionamento: “*Is it necessary that such filing only be correct as to form or also valid as to substance, so that a patent, etc., can be granted on it? Does it matter whether the application once filled is later withdraw, abandoned, or rejected, etc.?”*²⁷ (BODENHAUSEN, 1969, p. 40).

Essas questões foram resolvidas com a inclusão, no Artigo 4, do parágrafo 2 (na Revisão de Londres, em 1934) e, por este não ter sido suficiente, do parágrafo 3 (na Revisão de Lisboa, em 1958)²⁸. Destarte, desde que seja possível verificar a data em que o pedido foi apresentado em um dos países da União, este primeiro depósito dará direito à reivindicação de um pedido de prioridade, independente do seu resultado posterior (desistência, concessão, indeferimento, arquivamento, etc.) (BODENHAUSEN, 1969).

Além disso, no texto original da CUP, não havia nenhuma regulamentação com relação a como os direitos de prioridade deveriam ser reivindicados. Assim:

*This was unsatisfactory because national legislation could then allow priority to be claimed at a large stage, for example, when the nullity (...) was alleged in court. The claim of priority could thus come as a surprise to third parties, who could not have known of its existence and who had acted accordingly.*²⁹ (BODENHAUSEN, 1969, p. 49).

É apenas na Revisão de Washington, em 1911, que é regulamentado quando e como o direito à reivindicação de prioridade pode ser reivindicado: ““(q)uem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido” (BRASIL, 1975). O texto deixava ainda a cargo de cada país a data limite em que a declaração deveria ser apresentada.

²⁶ Em tradução livre: “(i)sso significa que (...) no caso de desenhos industriais, o mesmo desenho (...)”.

²⁷ Em tradução livre: “É necessário que tal pedido esteja correto apenas quanto à forma ou também válido quanto à substância, para que uma patente etc. possa ser concedida? Importa se o pedido, uma vez depositado, é posteriormente retirado, abandonado ou rejeitado, etc.?”. O autor, aqui, está se referindo a pedidos de patente. Cabe ressaltar que, em diversas legislações, como a brasileira, o desenho industrial era, inicialmente, considerado como uma patente, característica ainda predominante em algumas outras jurisdições, como a norte-americana.

²⁸ “Art. 4. (...) 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular (...). 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”. (BRASIL, 1975).

²⁹ Em tradução livre: “Isso era insatisfatório, porque a legislação nacional poderia então permitir que a prioridade fosse reivindicada em um estágio posterior, por exemplo, quando a nulidade (...) fosse alegada em um tribunal. A reivindicação de prioridade poderia, portanto, surpreender terceiros, que não sabiam de sua existência e agiram em conformidade”.

Segundo Mathély, com relação ao direito de reivindicação de prioridade, “*le droit a été purement et simplement institué; et les améliorations qui lui ont été apportées sont venues en quatre étapes*”³⁰ (MATHÉLY, 1965, p. 22).

Inicialmente de três meses para os modelos e desenhos industriais, o prazo para a reivindicação de prioridade com relação a esses ativos de propriedade industrial passou a ser de quatro meses a partir da revisão de Bruxelas; na revisão de Washington, as formalidades para a reivindicação do direito foram estabelecidas e decidiu-se que o mesmo poderia ser transferido e exercido por herdeiros diretos do titular; na revisão de Haia, o prazo para reivindicação chegou aos atuais seis meses e passou a ser permitido a reivindicação de múltiplas prioridades³¹; finalmente, na revisão de Londres, a previsão de reserva dos direitos de terceiros, incluído no texto original, foi retirada (WIPO, 1983; MATHÉLY, 1965):

*En 1883, lorsque le droit de priorité avait été institué, il l'avait été “sous la réserve du droit des tiers”, c'est-à-dire sous la réserve des droits qui pourraient être acquis par des tiers pendant que le délai de priorité courait. Cette réserve du droit des tiers risquait de frapper la priorité de stérilité (...).*³² (MATHÉLY, 1965, p. 22).

Bodenhausen (1969) ainda afirma que nenhuma regulamentação adicional, com relação aos prazos para reivindicação de prioridade, foi estabelecida no texto original da Convenção, deixando-se esse cômputo a cargo dos países-membros.

Essa flutuação nos prazos para reivindicação de prioridade, ao longo das várias revisões pelas quais o texto original passou, privilegiava um equilíbrio entre os interesses dos depositantes, de um lado, que necessitavam de um período de tempo para organizar a solicitação da extensão de seus direitos junto aos demais países da União, e o interesse de terceiros, que não gostariam de ver prazos muito extensos, uma vez que não poderiam solicitar pedidos de matérias semelhantes dentro desse período, pois estes seriam invalidados pelo pedido inicial (BODENHAUSEN, 1969).

Ainda segundo o autor, aparentemente os prazos atuais para a reivindicação do direito de prioridade representam um denominador comum, uma vez que se mantêm inalterados desde a Revisão de Haia, em 1925 (BODENHAUSEN, 1969).

Com relação à proteção por desenho industrial no Brasil, no Decreto de 1934, o primeiro a mencionar esse tipo de proteção, não consta nenhuma menção ao direito à prioridade. Uma vez que o desenho e o modelo industrial eram considerados como um tipo de

³⁰ Em tradução livre: “o direito foi pura e simplesmente instituído; e os avanços subsequentes feitos em relação a ele ocorreram em quatro estágios”.

³¹ Um mesmo pedido poderia passar a reivindicar mais de uma prioridade, mesmo que de datas distintas, de um único ou de vários países, desde que todas dentro do prazo máximo estipulado em lei.

³² Em tradução livre: “Em 1883, quando o direito de prioridade foi instituído, estava ‘sujeito aos direitos de terceiros’, ou seja, sujeito a quaisquer direitos que poderiam ter sido adquiridos por terceiros durante o período de prioridade. Essa reserva dos direitos de terceiros ameaçou esterilizar a prioridade (...”).

patente, o decreto, em seu Art. 16, estipulava que “(a)plicam-se aos desenhos ou modelos industriaes, nos casos omissos, os dispositivos estabelecidos para as patentes de invenção (...)” (BRASIL, 1934), que, por sua vez, eram ditados pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Assim:

Art. 38. O inventor, que tiver depositado regularmente em algum dos países da União para a Proteção da Propriedade Industrial um pedido de patente de invenção, gozará de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, se fizer igual pedido à Directoria Geral da Propriedade Industrial, no prazo de 12 meses, contado da data do depósito do pedido. A prioridade, neste caso, não será invalidada por factos que ocorram durante esse período, como sejam outro pedido idêntico, a publicação da invenção e seu uso ou exploração. (BRASIL, 1923).

O decreto seguinte, de 1945, por sua vez, já regulava claramente o direito à reivindicação de prioridade para os depósitos nacionais de desenhos e modelos industriais:

Art. 21. O inventor que tiver depositado regularmente em Estado, com o qual o Brasil mantenha convenção ou tratado, um pedido de (...) desenho ou modelo industrial, gozará, para fazer igual pedido no Brasil, do direito de prioridade pelo prazo estipulado na respectiva convenção ou tratado. A prioridade em nenhum caso poderá ser invalidada por fatos ocorridos durante esse prazo, tais como pedido idêntico, publicação (...) do modelo ou do desenho, seu uso ou exploração. (BRASIL, 1945).

Tais condições, em regras gerais, foram mantidas nos decretos seguintes, promulgados em 1967 e em 1969 e no Código da Propriedade Industrial de 1971.

Em 1958, na revisão de Lisboa, a CUP introduz e regulamenta o conceito de reivindicação de múltiplas prioridades e o de prioridades parciais. Enquanto o primeiro permite que se reivindique vários documentos de prioridade (ou depósitos anteriores) para um mesmo pedido, o segundo admite que se reivindique apenas um (ou alguns) dos objetos contidos em um determinado documento de prioridade. Ainda neste último caso, nas situações em que fossem adicionados novos objetos em um pedido que reivindique uma prioridade parcial, “*cette demande correspondante était elle-même considérée comme une première demande, ouvrant un droit de priorité, pour les éléments différents et nouveaux qu'elle avait ajoutés à la priorité invoquée*”³³ (MATHÉLY, 1965, p. 23). Em comum, ambos exigem que haja uma correspondência entre os objetos das prioridades e o do pedido que as reivindica, ou seja, que ambos possuam as mesmas características distintivas (MATHÉLY, 1965).

A partir da revisão de Lisboa, acordou-se que, em situações específicas, um depósito posterior pode dar origem a um direito de prioridade. Um pedido posterior, apresentando a mesma matéria do anterior, depositado no mesmo país da União poderá ser considerado como sendo o primeiro depósito desde que, na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do

³³ Em tradução livre: “esse pedido correspondente poderia ser considerado como um primeiro pedido, dando origem a um direito de prioridade com relação aos diferentes e novos elementos acrescentados à prioridade invocada”.

direito de prioridade, nem tenha sido divulgado a terceiros. O pedido anterior, então, não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade (BODENHAUSEN, 1969).

Tal expediente foi introduzido para permitir que alguns pedidos, que tenham sido depositados primordialmente para garantir uma determinada data de prioridade e, por consequência, ainda encontram-se imaturos com relação a seu desenvolvimento, possam ser reapresentados, reformulados e aperfeiçoados, sem que o pedido inicialmente reivindicado como dando origem ao direito de prioridade, por conter a mesma matéria, sirva de anterioridade ao pedido subsequente, terminando por invalidá-lo (BODENHAUSEN, 1969).

A partir da revisão de Estocolmo, realizada em 1967, promulgada no Brasil em 1975, mas à qual o país só aderiu em 1992, por meio do Decreto nº 635 de 21 de agosto, atualmente em vigor, passam os critérios necessários para a reivindicação de prioridade a serem redigidos da seguinte forma:

Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido (...) de desenho ou modelo industrial, (...) num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (...)

B. Em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, (...) oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo (...), e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal (...).

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão (...) de seis meses para os desenhos ou modelos industriais (...).

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido (...).

D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada (...).

3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente (...). (BRASIL, 1975).

Na LPI, apesar desta apresentar os diversos ativos de propriedade industrial em capítulos independentes, muitos dos artigos relativos aos pedidos de desenho industrial ainda remetem a artigos relacionados às patentes e modelos de utilidade. O que trata do direito à reivindicação de prioridade é um deles:

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu Parágrafo 3º, que será de 90 (noventa) dias.

Desta forma:

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional,

será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Parágrafo 1o.- A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Parágrafo 2o.- A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descriptivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

Parágrafo 3o.- Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta dias) contados do depósito. (...)

Parágrafo 7o.- A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. (...) (BRASIL, 1996).

Atualmente, um pedido de desenho industrial depositado no Brasil pode reivindicar, dentro do prazo de seis meses a contar de um primeiro pedido depositado em algum outro país signatário da Convenção, o direito de que, para fins de proteção, se considere como efetiva a data de depósito desse primeiro pedido, e não a do depósito do pedido no território brasileiro, sem prejuízo a seu titular por acontecimentos e divulgações que venham a decorrer dentro do intervalo entre os dois pedidos.

Na fase de exame técnico do pedido, “será analisado se o desenho industrial reivindicado no pedido de registro corresponde integralmente ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de prioridade unionista” (INPI, 2019). Caso haja alguma divergência entre as figuras do depósito nacional e as do documento de prioridade, será formulada exigência para que o documento de prioridade correspondente seja apresentado, sob pena de publicação de perda da prioridade. Se este for o caso, a partir dessa data, caberá recurso dentro do prazo de 60 dias, durante o qual o exame do pedido será sobreposto, até a publicação da decisão final correspondente (INPI, 2019).

De acordo com o Art. 95 da LPI, a forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. Caso o objeto seja representado por fotografias, este deverá ser apresentado integralmente; se a representação for através de desenhos, estes deverão ser construídos apenas com linhas contínuas. “Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si” (INPI, 2019, p. 74-75), como mostrado na Figura 17. E, no caso de fotografias, “a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros” (INPI, 2019, p. 75).

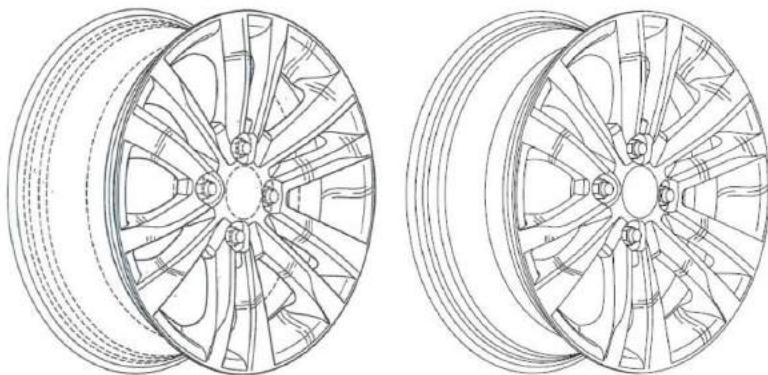


Figura 17 – Objeto apresentado no documento de prioridade (esq.) e no depósito nacional (dir.).

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Caso haja representação de elementos meramente ilustrativos no documento de prioridade, ou partes de um objeto complexo que subsista por si só, mesmo que não se encontrem totalmente reveladas (Figura 18), estas deverão ser complementadas ou excluídas, de forma que o objeto do pedido nacional possa subsistir como tal. Esta alteração não ensejará na perda da prioridade e, a critério do titular, tais figuras ilustrativas poderão ser apresentadas como tal no pedido nacional (INPI, 2019).

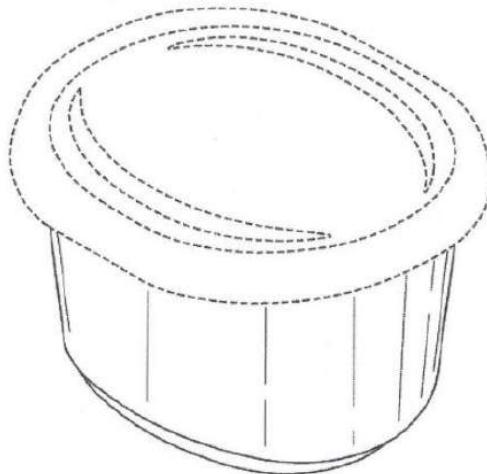


Figura 18 – O recipiente (em linhas contínuas) subsiste como objeto após a retirada da tampa (em linhas tracejadas). As áreas inicialmente não reveladas do recipiente deverão ser apresentadas.

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Com relação aos pedidos de padrões ornamentais, se o documento de prioridade apresentar o padrão aplicado ao objeto, as figuras do pedido nacional também deverão apresentar o padrão aplicado, com o objeto representado com linhas tracejadas, pois este não faz parte do escopo de proteção (Figura 19). Caso o objeto seja apresentado em linhas contínuas, o pedido nacional deixará de reivindicar um padrão bidimensional aplicado a um objeto para reivindicar o próprio objeto, o que ensejará na formulação de uma exigência para alteração do título, com o objetivo de refletir a nova natureza do objeto reivindicado (INPI, 2019).

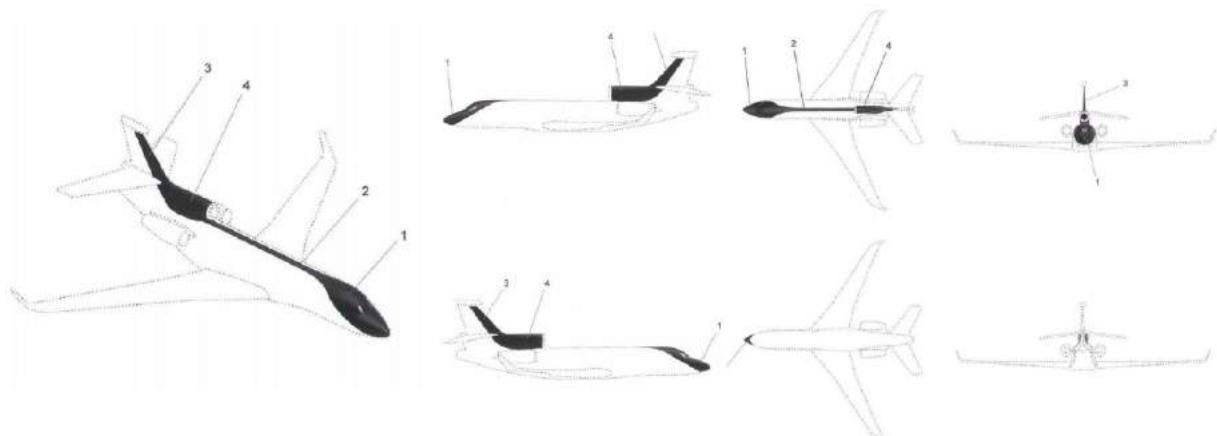


Figura 19 – Padrão ornamental aplicado em uma aeronave (representada em linhas tracejadas).

Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

O pedido nacional deverá conter apenas os objetos reivindicados no documento de prioridade. Caso contrário:

Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações que não estejam incluídas na documentação comprobatória, ou que divida o pedido.

No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas que não estejam incluídas na prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, não fazendo jus ao direito de prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas no documento comprobatório manterão a data de prioridade reivindicada. (INPI, 2019, p. 79).

Em caso de dúvidas ou divergências entre o documento de prioridade e o depósito nacional, serão sempre formuladas exigências para que o requerente as esclareça, apresente o documento de prioridade correspondente e/ou adéque as figuras do pedido. Em todo caso, nas situações que ensejem a perda de prioridade e o pedido nacional tenha sido depositado fora do prazo do período de graça previsto no § 3º do Art. 96³⁴, o próprio documento original de prioridade poderá ser utilizado como anterioridade impeditiva ao depósito nacional, por este não se adequar mais ao requisito de novidade previsto neste mesmo artigo³⁵. Desta forma, o mesmo será concedido para, posteriormente, sofrer uma proposição de nulidade administrativa de ofício (BRASIL, 1996; INPI, 2019).

Portanto, consonante com o estipulado na CUP, a atual legislação brasileira de proteção à propriedade industrial garante aos titulares dos pedidos depositados no país o direito de reivindicação à prioridade de um pedido anterior. Por outro lado, a mesma

³⁴ “Art. 96. (...) § 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 (...).” (BRASIL, 1996).

³⁵ Como o período de graça estipulado na LPI é de 180 dias e o prazo para reivindicação de prioridade é de 6 meses (período geralmente maior que 180 dias), caso o pedido nacional tenha sido depositado num dos últimos dias desse prazo e tenha sofrido uma perda de prioridade, este mesmo depósito internacional inicial que foi utilizado para reivindicação de prioridade poderá ser utilizado como anterioridade impeditiva quanto ao requisito da novidade.

Convenção permite a cada um de seus países-membros elaborar sua própria legislação de propriedade industrial, com os respectivos critérios, condições e requisitos a serem cumpridos para a concessão de tais direitos.

Os problemas começam a surgir, particularmente, quando o disposto na LPI não abrange toda a gama de possibilidades previstas em algumas das várias legislações internacionais, principalmente no que tange à possibilidade de proteção de partes indissociáveis de um objeto, ou seja, a proteção de um *design* parcial. Uma vez que a legislação da maioria dos países prevê e admite esse expediente, uma parcela expressiva dos pedidos depositados no Brasil, que reivindiquem alguma prioridade sobre um *design* parcial, terá seu escopo de proteção inicial ampliado ou reduzido, ou será penalizada com a perda dessa prioridade, a depender da situação, como será visto mais adiante.

2 A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL EM OUTROS PAÍSES

A partir da implantação da LPI, que retirava o desenho industrial do mesmo guarda-chuva de proteção que englobava as patentes, transformando-o em um registro e facilitando os critérios e requisitos para sua proteção, o número de depósitos desse tipo no Brasil vinha sofrendo aumentos graduais até 2013, quando atingiu o seu pico de pouco mais de 6.800 depósitos. Atualmente, após uma leve queda, esse número se encontra estacionado em torno dos 6.000 pedidos ao ano, apresentando um percentual um pouco maior para os pedidos depositados por residentes (cerca de 60% do total), conforme se verifica pelas informações apresentadas na Figura 20.

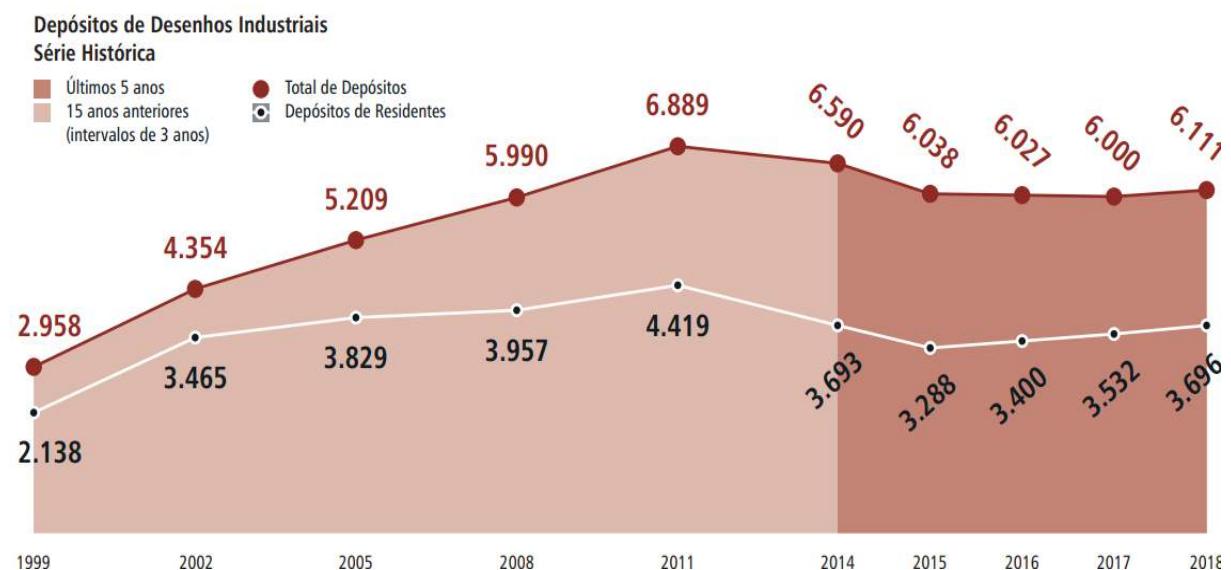


Figura 20 – Depósitos de desenhos industriais no Brasil – 1999-2018.

Fonte: INPI, Relatório de Atividades 2018, p. 11.

Periodicamente, o INPI publica estatísticas de indicadores de propriedade industrial, disponibilizadas em seu próprio site³⁶, elaborado a partir de um banco de dados próprio, o BADEPI (Base de Dados Estatísticos sobre Propriedade Industrial). Baseado nesses dados, podem ser obtidas as informações mostradas na Tabela 1, que revelam a quantidade de depósitos nacionais e a dos maiores depositantes internacionais de pedidos de registro de desenho industrial efetuados nos últimos dez anos:

³⁶ <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>.

Tabela 1 – Evolução dos depósitos de desenho industrial, por país, no Brasil – 2009-2018.

País	Ano										Total
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Brasil	3711	4138	4419	3826	3818	3693	3288	3400	3532	3447	37272
Estados Unidos	521	619	853	1163	850	1093	1073	862	939	767	8740
Japão	187	202	357	243	241	238	226	287	256	196	2433
Alemanha	103	176	251	292	328	300	245	316	186	126	2323
França	97	129	122	150	130	140	184	192	224	311	1679
República da Coréia (Sul)	37	115	98	86	472	167	174	105	103	39	1396
Holanda	98	174	192	150	158	134	110	142	131	70	1359
Suíça	54	60	108	150	131	120	117	102	81	86	1009
Itália	94	97	72	101	113	101	110	100	82	62	932
Suécia	59	52	46	86	149	95	59	186	104	47	883
Reino Unido	30	54	58	52	70	102	138	69	85	54	712

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, baseada em: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v4.0.

Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>. Acesso em: 28 jan. 2020.

Embora a tabela apresente os Estados Unidos, Japão e Alemanha como os três maiores países de origem de depósitos internacionais nesse período, esse mesmo posicionamento não é verificado quando fazemos referência aos pedidos internacionais depositados reivindicando algum tipo de prioridade. A partir de uma busca no Sistema Integrado da Propriedade Industrial (SINPI), uma ferramenta de uso interno do INPI, dentro do mesmo período, mas buscando pela origem da prioridade, ou seja, do pedido inicial que servirá de base para efetuar os depósitos posteriores nos demais países-membros da CUP, são encontradas as informações mostradas na Tabela 2.

Tabela 2 – Depósitos de desenho industrial no Brasil, por origem da prioridade - 2009-2018.

Origem da prioridade	Total
Estados Unidos	7.830
União Europeia	5.799
Japão	1.907
República da Coreia (Sul)	1.352
China	655

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, baseada em dados fornecidos pelo SINPI.

Uma vez que o objetivo deste trabalho é verificar as discordâncias entre o permitido pelas legislações internacionais e brasileira, no tocante à apresentação das figuras nos pedidos de registro de desenho industrial que reivindicam alguma prioridade, passa-se a descrever quais os requisitos e condições ditados por cada uma dessas legislações específicas, limitando essa análise aos três maiores escritórios de propriedade industrial para os quais as prioridades são as mais reivindicadas quando do depósito de pedidos de registro de desenho industrial no Brasil, a saber: Estados Unidos (USPTO - *United States of Patent and Trademark Office*), Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO - *European Union Intellectual Property Office*) e Japão (JPO - *Japan Patent Office*).

2.1 ESTADOS UNIDOS – USPTO

Em abril de 1790, os Estados Unidos da América (EUA) promulgam o que seria sua primeira lei de propriedade industrial, o *Patent Act - An act to promote the progress of useful Arts*³⁷, onde estipulava-se que se:

(...) *he, she, or they, hath or have invented or discovered any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used, and praying that a patent may be granted therefor (...), if they shall deem the invention or discovery sufficiently useful and important, (...) and describing the said invention or discovery, clearly, truly and fully, and thereupon granting to such petitioner or petitioners, his, her or their heirs, administrators or assigns for any term not exceeding fourteen years, the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used, the said invention or discovery (...).*³⁸ (USA, 1790, p. 1).

Poucos anos depois, em 1793, um novo *Patent Act* chega para substituir este primeiro, com definições mais claras a respeito do que poderia ser protegido por tal Ato, ou seja, “*any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter*”³⁹ (USA, 1793). E definindo com maior precisão as condições necessárias para que tal direito fosse concedido:

(...) *a written description of his invention, and of the manner of using, or process of compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to make, compound, and use the same. And in the case of any machine, he shall fully explain the principle, and the several modes in which he has contemplated the application of that principle or character, by which it may be distinguished from other inventions; and he shall accompany the whole with drawings and written references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of the ingredients, and of the composition of matter (...).*⁴⁰ (USA, 1793, p.1).

Já se pode encontrar aí alguns dos princípios que regem atualmente o moderno sistema patentário: a novidade, a atividade inventiva e a suficiência descritiva. Apesar disso, os direitos de exploração eram concedidos exclusivamente para os cidadãos norte-americanos, situação mantida até a alteração seguinte no Ato, em 1800, que permitiu que estrangeiros residentes nos EUA por pelo menos dois anos pudessem obter uma patente e apresentava, pela

³⁷ Em tradução livre: Lei de Patentes – Uma lei para promover o progresso das Artes úteis.

³⁸ Em tradução livre: “(...) ele, ela, ou eles, inventaram ou descobriram qualquer arte, manufatura, motor, máquina ou dispositivo útil, ou qualquer melhoria nela nunca antes conhecida ou usada, e rezando para que uma patente possa ser concedida (...), se considerarem a invenção ou descoberta suficientemente útil e importante, (...) e descrever a referida invenção ou descoberta, de forma clara, verdadeira e plena e, assim, conceder a tais petionário ou petionários, seus herdeiros, administradores ou cessionários, por qualquer período que não exceda quatorze anos, o único e exclusivo direito e liberdade de fazer, construir, usar e vender a terceiros para uso, a referida invenção ou descoberta (...”).

³⁹ Em tradução livre: “qualquer arte, máquina, fabricação ou composição de matéria nova e útil, ou qualquer melhoria nova e útil em qualquer arte, máquina, fabricação ou composição de matéria”.

⁴⁰ Em tradução livre: “(...) uma descrição escrita de sua invenção, e da maneira de usar, ou processo de compor a mesma, em termos completos, claros e exatos, para distinguir a mesma de todas as outras coisas antes conhecidas e permitir qualquer pessoa versada na arte ou ciência, da qual seja um ramo ou com a qual esteja quase conectada, fazer, compor e usar o mesmo. E, no caso de qualquer máquina, ele deve explicar completamente o princípio e os vários modos em que contemplou a aplicação desse princípio ou caráter, pelo qual ela pode ser distinguida de outras invenções; e ele deve acompanhar o todo com desenhos e referências escritas, onde a natureza do caso admite desenhos ou com amostras dos ingredientes e da composição da matéria (...”).

primeira vez, a possibilidade de resarcimento em caso de infração com relação ao objeto da patente. Em 1832, nova mudança permitiria a concessão do privilégio para todos os estrangeiros que declarassem a intenção de se tornarem cidadãos americanos (LADAS & PERRY, 2014).

A primeira grande mudança no sistema americano surge em 1836, após reclamações acerca da concessão de patentes que não cumpriam com o requisito da novidade. É criado o *Patent Office*, para onde toda solicitação deveria ser encaminhada para que fosse examinada sob esse critério, antes de sua concessão (LADAS & PERRY, 2014). Como consequência, passou a ser exigido do requerente para “*specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery*”⁴¹ (USA, 1836), o que pode ser encarado como o precursor das reivindicações dos atuais documentos de patente.

O Ato também possibilitava uma extensão de sete anos para além do tempo de proteção, no caso de o titular não ter obtido um retorno financeiro compatível com seu investimento (USA, 1836) e acabou com a barreira da nacionalidade para os postulantes ao privilégio, embora ainda mantendo uma certa discriminação com relação a residentes e estrangeiros ao cobrar taxas diferenciadas para o depósito e tramitação do pedido (LADAS & PERRY, 2014).

Em 1839, houve a inclusão de um período de graça para uma divulgação anterior não prejudicial à novidade do objeto do pedido realizada pelo depositante (de dois anos anteriores ao depósito) (LADAS & PERRY, 2014).

Em 1842, tem-se a inclusão na legislação da possibilidade de concessão de patentes para:

(...) any person or persons who (...) may have invented or produced any new and original design for a manufacture (...), or any new and original design for the printing (...), or any new and original impression or ornament, or to be placed on any article of manufacture (...), or any new and useful pattern, or print, or picture to be (...) fixed on, any article of manufacture, or any new and original shape or configuration of any article of manufacture not known or used by others before (...) and who shall desire to obtain an exclusive property or right therein to make, use and sell, and vend the same, or copies of the same, to others, by them to be made, used and sold, may make application in writing (...) expressing such desire (...) and the duration of said patent shall be seven years.⁴² (USA, 1842, p. 1-3)

⁴¹ Em tradução livre: “particularmente especificar e apontar a parte, melhoria ou combinação, que ele reivindica como sua própria invenção ou descoberta”.

⁴² Em tradução livre: “(...) qualquer pessoa ou pessoas que (...) possam ter inventado ou produzido qualquer *design* novo e original para uma manufatura (...) ou qualquer *design* novo e original para impressão (...) ou qualquer impressão ou ornamento novo e original, ou para ser colocado em qualquer artigo de manufatura (...), ou qualquer padrão novo e útil, ou impressão ou imagem para ser (...) fixado em qualquer artigo de manufatura, ou qualquer forma ou configuração nova e original de qualquer artigo de manufatura não conhecido ou usado por outras pessoas antes (...) e que desejem obter uma propriedade exclusiva ou dela fazer, usar, vender e negociar a mesma, ou cópias da mesma, a outras pessoas, que por elas sejam fabricadas, usadas e vendidas, pode fazer uma solicitação por escrito (...) expressando esse desejo (...) e a duração dessa patente será de sete anos”.

Em 9 de novembro desse mesmo ano é emitida a primeira patente de *design* norte-americana, de titularidade do novaiorquino George Bruce (Anexo F). Curiosamente, esta patente, que reivindicava uma nova fonte tipográfica, não possui desenhos (QUINN, 2008). Todo o objeto da patente é descrito textualmente, assim como a justificativa do criador para que ela fosse concedida:

I do not pretend that I am the first who have cast the Types called Script, nor the first who have cast them of the size called Double Small Pica, nor to originality in the outlines of any of the types for which I now ask a patent, nor do I wish to prevent other founders from cutting and casting similar and better articles. But these Types are different from all others in their size, proportions, details and impressive effects, combining peculiarities by which they are distinguishable from all others, and these as a whole I claim to be mine...⁴³ (QUINN, 2008).

E, mais tarde, a revisão de 1861 do Ato permitiria, ao titular da patente de *design*, optar por um período de três anos e meio, sete ou 14 anos de proteção (LADAS & PERRY, 2014).

As patentes de *design* foram a solução encontrada pelos EUA para abarcar as necessidades dos objetos elaborados com o fim essencial de ornamentar, uma vez que tais criações não estavam totalmente contempladas por meio do direito autoral ou das patentes de modelos de utilidade, que se referiam apenas às características funcionais do objeto. Neste sentido, as patentes de *design* possuem uma maior flexibilidade, pois englobam as características ornamentais do objeto, sem descuidar de certo grau de funcionalidade que o mesmo deve possuir. Apenas se o objeto tiver suas formas ditadas essencialmente por questões funcionais é que este é retirado da proteção por patentes de *design* e enquadrado como um modelo de utilidade (DIAMOND, 2015).

Tal característica pode ser explicada a partir das origens desse tipo de proteção:

In the mid-19th century, cast-iron stove manufacturers complained to Congress that because they had no legal protection for their designs, competitors were ruinously copying their designs. Recent advancements in molding techniques had enabled manufacturers to add decorative elements to their cast-iron stoves which resulted in greater sales of their products. According to the manufacturers, the competitors' copies were limiting the "salable value" of their products. Henry Ellsworth, the Commissioner of Patents at the time, urged Congress to enact the 1842 Patent Act to create design rights and provide the financial incentives necessary for increasing manufacturer design output and quality. Utility patent protection is based on a similar incentive rationale, suggesting one reason for placing industrial design protection under a patent regime⁴⁴. (DIAMOND, 2015, p. 7-8).

⁴³ Em tradução livre: “Não pretendo ser o primeiro a lançar os Tipos chamados *Script*, nem o primeiro a lançá-los do tamanho chamado *Double Small Pica*, nem obter a originalidade nas formas de qualquer um dos tipos pelos quais agora solicito uma patente, nem desejo impedir que outros fundadores utilizem e fundem objetos semelhantes e melhores. Mas esses tipos são diferentes de todos os outros em tamanho, proporções, detalhes e efeitos impressionantes, combinando peculiaridades pelas quais são distinguíveis de todos os outros, e, como um todo, pretendo que seja meu...”.

⁴⁴ Em tradução livre: “Em meados do século XIX, os fabricantes de fogões de ferro fundido reclamaram ao Congresso que, por não terem proteção legal para seus *designs*, os concorrentes estavam copiando seus *designs* de maneira ruínosa. Os recentes avanços nas técnicas de moldagem permitiram aos fabricantes adicionar elementos decorativos aos seus fogões de ferro fundido, o que resultou em maiores vendas de seus produtos. Segundo os fabricantes, as cópias dos concorrentes estavam limitando o ‘valor vendável’ de seus produtos. Henry Ellsworth, o Comissário de Patentes da época, instou o

Finalmente, em 1870, todas essas alterações no Ato original foram compiladas em um único documento, promulgado em 8 de julho, que definia, em sua Seção 71, os critérios e requisitos necessários para o requerimento e concessão de uma patente de *design*:

That any person who (...) has invented or produced any new and original design for a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original design for the printing of wool[ll]en, silk, cotton, or other fabrics; any new and original impression, ornament, pattern, print or picture, to be printed, painted, cast or otherwise placed on or worked into any article of manufacture; or any new, useful, and original shape or configuration of any article of manufacture, the same not having been known or used by others before his invention or production thereof, or patented or described in any printed publication, may (...) had the same as in cases of inventions or discoveries, obtain a patent therefor.⁴⁵ (USA, 1870, p. 18).

Em 1887, os EUA aderem à CUP passando a adotar, com isso, um prazo, inicialmente de seis meses, para que nacionais ou residentes de qualquer país signatário da Convenção possam reivindicar seu direito à prioridade com relação a um pedido de *design* anteriormente depositado (LADAS & PERRY, 2014). Em 1902, surge a mais importante mudança na legislação norte-americana, com relação às patentes de desenho industrial: “*(f)rom that time on, ‘any new, original, and ornamental design for an article of manufacture’ has been eligible for design patent protection*”⁴⁶ (SCHICKL, 2013, p. 18).

Várias outras revisões ao longo do tempo inseriram mudanças como a redução de dois para um ano no período de graça, ocorrida em 1940, e a inclusão na legislação do critério de “*first to invent*” (primeiro a inventar), promovida em 1946. Todavia, apenas em 1952 é que foi promulgada a base da legislação patentária norte-americana que se conhece hoje (LADAS & PERRY, 2014).

Embora continue sendo alterada constantemente por força, principalmente, de jurisprudências surgidas na Suprema Corte norte-americana, o escopo geral de proteção permanece inalterado. Deve-se destacar as necessárias alterações efetuadas quando da época da adesão dos EUA ao TRIPS, que impunha critérios mínimos a serem implementados pelos países membros, o que fez com que o país alterasse o período mínimo de proteção para as patentes e acabasse com a discrepância entre os pedidos depositados nos EUA e os

Congresso a promulgar a Lei de Patentes de 1842 para criar direitos de *design* e fornecer os incentivos financeiros necessários para aumentar a produção e a qualidade do projeto do fabricante. A proteção de patentes de modelo de utilidade é baseada em uma lógica de incentivo semelhante, sugerindo uma razão para colocar a proteção de desenho industrial sob um regime de patentes”.

⁴⁵ Em tradução livre: “Que qualquer pessoa que (...) tenha inventado ou produzido qualquer *design* novo e original para uma manufatura, busto, estátua, alto-relevo ou baixo-relevo; qualquer *design* novo e original para a impressão de lã em seda, algodão ou outros tecidos; qualquer impressão, ornamento, padrão, impressão ou gravura nova e original, a ser impressa, pintada, moldada ou de outro modo colocada ou trabalhada em qualquer artigo de fabricação; ou qualquer forma ou configuração nova, útil e original de qualquer artigo de fabricação, o mesmo não sendo conhecido ou utilizado por terceiros antes de sua invenção ou produção, ou patenteado ou descrito em qualquer publicação impressa, pode (...) ter o mesmo que em casos de invenções ou descobertas, obter uma patente”.

⁴⁶ Em tradução livre: “(a) partir de então, ‘qualquer *design* novo, original e ornamental de um artigo de fabricação’ é elegível para proteção por patente de *design*”.

depositados nos demais países. Passava-se a conceder 20 anos de proteção a partir da data do primeiro pedido (em vez dos 17 anos a contar da concessão), possibilitando a prorrogação desse prazo como forma de compensação por atrasos na concessão da patente e a alteração do critério vigente até então para o do “*first inventor to file*” (primeiro inventor a depositar), em 2013 (LADAS & PERRY, 2014).

Se concedida, uma patente garante a seu titular “*the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States*”⁴⁷ pelo tempo definido para sua proteção (USPTO, 2015).

Este direito de exclusão conferido por uma patente de *design* é de cunho gestaltista⁴⁸, uma vez que engloba não só a aparência geral de um determinado objeto, mas abarca também os demais objetos similares que possam ter sido desenvolvidos com base neste primeiro: “(*d*)esign patent infringement is defined to include designs which ‘an ordinary observer’ familiar with the prior art designs, would be deceived into purchasing thinking it is the same as the patented design”⁴⁹ (DIAMOND, 2015, p. 32).

2.1.1 O conceito de desenho industrial

Para que seja patenteável, “*a design must be ‘created for the purpose of ornamenting’ the article in which it is embodied*”⁵⁰. (USPTO, 2018, p. 20).

A atual versão da legislação americana de patentes foi revista em 31 de agosto de 2017 e publicada em janeiro do ano seguinte. Dividida em quatro partes, 37 capítulos e 376 seções, o *US Patent Act* corresponde ao título 35 do *United States Code* (Código dos Estados Unidos) e possui um capítulo dedicado às patentes de *design*, com apenas 3 seções, que definem o que são, o direito à reivindicação de prioridade (com previsão legal para pedidos depositados antes e depois do sistema “*first inventor to file*”) e o tempo de concessão, a saber:

Chapter 16 – Designs (...)

171 Patents for designs. (a) IN GENERAL. - Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. (...)

⁴⁷ Em tradução livre: “o direito de excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda ou vender a invenção nos Estados Unidos ou importar a invenção nos Estados Unidos”.

⁴⁸ “A teoria da Gestalt enfatiza que o todo de qualquer coisa é maior que suas partes. Ou seja, os atributos do todo não são dedutíveis da análise das partes isoladamente” (em tradução livre). Fonte: <<https://www.britannica.com/science/Gestalt-psychology>>. Acesso em: 28 jan. 2020.

⁴⁹ Em tradução livre: “(a) violação de uma patente de *design* é definida de forma a incluir aqueles *designs* que ‘um observador comum’, familiarizado com os *designs* no estado da técnica, seria enganado ao comprar um objeto que acredita ser o mesmo que o do *design* patenteado”.

⁵⁰ Em tradução livre: “um *design* deve ser ‘criado com a finalidade de ornamentar’ o artigo no qual está incorporado”.

172 Right of priority. - The right of priority (...) shall be six months in the case of designs. (...)

173 Term of design patent. - Patents for designs shall be granted for the term of 15 years from the date of grant.⁵¹ (USA, 2018, p. 49).

O USPTO disponibiliza em seu *site* o seu *MPEP - Manual of Patent Examining Procedure* (Manual de Procedimentos para o Exame de Patentes), onde detalha a legislação e os conceitos relativos a esse tipo de proteção, os requisitos necessários para a preparação e solicitação de um pedido, e os procedimentos e critérios a serem adotados pelos examinadores na análise técnica do pedido e em sua decisão de concessão ou recusa de tal solicitação. Englobando todos os aspectos procedimentais com relação ao exame do pedido, o *site* disponibiliza, ainda, todos os manuais publicados desde 1948. Em sua versão atual, revista em janeiro de 2018, possui 29 capítulos, um deles tratando exclusivamente das patentes de *design*.

O Manual começa por apresentar a definição de *design*, para os propósitos dessa legislação: “*the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture (or portion thereof) and not the article itself*”⁵² (USPTO, 2018, p. 2), ou seja, as características ornamentais aplicadas a um objeto, ou a uma parte desse objeto, incluindo aí sua configuração externa (total ou parcial). Ao se solicitar a proteção para um objeto (ou parte do mesmo), tal proteção não recai sobre o objeto *per se*, mas às características ornamentais e/ou de forma aplicadas a esse objeto (ou parte dele) em específico. “*The design for an article consists of the visual characteristics embodied in or applied to an article*”⁵³ (USPTO, 2018, p. 2). Dito de outra maneira:

Under U.S. design patent practice, the design must be “for an article” rather than “of an article”, and it is therefore not possible to receive a design patent for a generalized scheme of design.

(...) the fact that the design must be “for an article” rather than “of an article” means that protection can be limited to specific novel features of the article and other parts of the article’s design may be disclaimed. (...)⁵⁴. (RICHARDS, 2014).

Tal definição vai de encontro ao disposto na legislação brasileira, que define que o desenho industrial é a forma plástica de um objeto, não possibilitando, ao menos na interpretação que se faz hoje da letra da lei, a proteção para apenas uma determinada parte do

⁵¹ Em tradução livre: “Capítulo 16 – *Designs* (...) 171 Patentes para *designs*. (a) EM GERAL. - Quem inventar qualquer *design* novo, original e ornamental para um artigo de fabricação pode obter uma patente para ele, sujeito às condições e requisitos deste título. (...) 172 Direito de prioridade. - O direito de prioridade (...) é de seis meses no caso de *designs*. (...) 173 Duração da patente de *design*. - As patentes de *design* serão válidas pelo prazo de 15 anos a partir da data da concessão”.

⁵² Em tradução livre: “o objeto reivindicado é o *design* incorporado ou aplicado a um artigo de fabricação (ou parte dele) e não o próprio artigo”

⁵³ Em tradução livre: “O *design* de um artigo consiste nas características visuais incorporadas ou aplicadas a um artigo”.

⁵⁴ Em tradução livre: “Segundo a prática de patentes de *design* dos EUA, o *design* deve ser ‘para um artigo’ em vez de ‘de um artigo’ e, portanto, não é possível receber uma patente de *design* para um esquema generalizado de *design*. (...) o fato de que o *design* deve ser ‘para um artigo’ em vez de ‘de um artigo’ significa que a proteção pode ser limitada a novas características específicas do artigo e outras partes do *design* do artigo podem ser renunciadas. (...)”.

objeto, exceção feita àquelas partes que podem ser separadas do conjunto. Porém, nesses casos, ainda é necessário que se requeira a proteção, para cada uma dessas partes, de forma independente das demais.

Como uma conclusão do exposto, pode-se dizer que o objeto de um pedido de patente de *design*, de acordo com a legislação norte-americana, pode englobar a forma característica de um determinado objeto (ou parte dele) ou a ornamentação aplicada a um objeto (ou a uma parte do objeto), ou ambos, que, nesse caso, seriam indissociáveis: “*(d)esign is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation (...)*”⁵⁵ (USPTO, 2018, p. 2).

Assim, embora isso não seja explicitado pela legislação norte-americana, talvez seja correto afirmar que qualquer manifestação artística que não tenha sido criada com o objetivo claro de tornar-se uma característica ornamental de um determinado objeto, mesmo que desempenhando alguma função específica, ou obras artísticas *per se*, não estão sujeitas à proteção por patente de *design*, sendo necessário que se socorram de outras formas de proteção, como o *copyright*.

2.1.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial

De acordo com o manual de procedimentos do USPTO, “*(i)n design patent applications, orninality, novelty, nonobviousness enablement and definiteness are necessary prerequisites to the grant of a patent*”⁵⁶ (USPTO, 2018, p. 13). A novidade pode ser expressa através da forma do objeto ou da configuração ornamental aplicada ao mesmo e é validada a partir de uma busca por formas iguais ou similares incluídas numa mesma classe de objetos. A aferição da novidade inclui ainda buscas por pedidos de patentes em campos similares aos de aplicação do objeto, catálogos e revistas especializadas, além de bancos de dados estrangeiros (USPTO, 2018).

Ornamentalidade, para os propósitos desta lei, pode ser definida como algo ““*created for the purpose of ornamenting’ and cannot be the result or ‘merely a by-product’ of functional or mechanical considerations*”⁵⁷ (USPTO, 2018, p. 18), e deve ser resultado de um ato consciente do inventor, com o único propósito de ornamentar o objeto por ele criado

⁵⁵ Em tradução livre: “(o) *design* é inseparável do artigo ao qual é aplicado e não pode existir isolado, apenas como um padrão de ornamentação da superfície (...”).

⁵⁶ Em tradução livre: “(n)os pedidos de patente de *design*, ornamentalidade, novidade, não-obviedade e definição de uso são pré-requisitos necessários para a concessão de uma patente”.

⁵⁷ Em tradução livre: “criado para fins de ornamentação’ e não pode ser o resultado ou ‘meramente um subproduto’ de considerações funcionais ou mecânicas”.

(USPTO, 2018). Assim, para que seja patenteável, o objeto deve ser “primordialmente ornamental”:

In determining whether a design is primarily functional or primarily ornamental the claimed design is viewed in its entirety, for the ultimate question is not the functional or decorative aspect of each separate feature, but the overall appearance of the article, in determining whether the claimed design is dictated by the utilitarian purpose of the article.⁵⁸ (USPTO, 2018, p. 18).

Todo objeto, por mais ornamental que seja, cumpre também com uma função, ou seja, ele foi criado para servir para alguma coisa ou desempenhar alguma tarefa. A noção de quanto um objeto é ou não ornamental não se dá através de questões quantitativas, baseado no quanto de ornamentalidade um objeto possui, mas deve-se levar em conta qual a contribuição da ornamentalidade no *design* do objeto em sua totalidade. Uma patente de *design* norte-americana não protege a função ou o uso de um determinado objeto, mas apenas sua forma e/ou características ornamentais. De qualquer modo, para um mesmo objeto, é facultado mais de uma forma de proteção, como também previsto pela legislação brasileira:

In general terms, a “utility patent” protects the way an article is used and works (...), while a “design patent” protects the way an article looks (...). Both design and utility patents may be obtained on an article if invention resides both in its utility and ornamental appearance.⁵⁹ (USPTO, 2018, p. 2).

No entanto, “*a distinction exists between the functionality of an article or features thereof and the functionality of the particular design of such article or features thereof that perform a function*”⁶⁰ (USPTO, 2018, p. 19). Não se pode supor que não haja ornamentalidade em um objeto apenas porque este parece ter sido desenvolvido para cumprir com uma determinada função.

Um terceiro requisito para a patenteabilidade de um objeto por patente de *design* é a não-obviedade, ou seja, o objeto não pode ser um resultante óbvio, para um técnico no assunto, daquilo já existente no estado da técnica. Este conceito foi herdado dos procedimentos aplicados para a concessão das patentes de invenção, onde:

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed (...), if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a

⁵⁸ Em tradução livre: “Ao determinar se um *design* é primariamente funcional ou primariamente ornamental, o *design* reivindicado é visualizado em sua totalidade, pois a questão final não é o aspecto funcional ou decorativo de cada elemento separado, mas a aparência geral do artigo, para determinar se o *design* reivindicado é ditado pelo objetivo utilitário do artigo”.

⁵⁹ Em tradução livre: “Em termos gerais, uma ‘patente de utilidade’ protege a maneira como um artigo é usado e funciona (...), enquanto uma ‘patente de *design*’ protege a aparência de um artigo (...). As patentes de *design* e de utilidade podem ser obtidas para um artigo se a invenção residir tanto na sua utilidade quanto na aparência ornamental”.

⁶⁰ Em tradução livre: “existe uma distinção entre a funcionalidade de um artigo ou características do mesmo e a funcionalidade do *design* específico desse artigo ou características do mesmo que desempenham uma função”.

person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.⁶¹ (USPTO, 2018, p. 34).

Ou ainda:

In the design patent context, the ultimate inquiry (...) is whether the claimed design would have been obvious to a designer of ordinary skill who designs articles of the type involved. More specifically, the inquiry is whether one of ordinary skill would have combined teachings of the prior art to create the same overall visual appearance as the claimed design. The focus in the obviousness inquiry in the design context is on visual appearances rather than design concepts. For design patents, the question of obviousness is determined by whether the overall appearance of the design is suggested by the art; not whether individual features may have been suggested by the prior art or whether a modification was “obvious from a utility standpoint”. However, simply replacing one well known geometrical form with another, which does not modify any other features of the design, may be found obvious. For there to be an obviousness rejection of a design, there must first be a basic design reference in the prior art; “something in existence, the design characteristics of which are basically the same as the claimed design”⁶². (RICHARDS, 2014).

Essa não-obviedade, tal qual definida pela legislação norte-americana, seria comparável à noção de originalidade como requisito para a concessão do direito em desenho industrial, disposta na legislação brasileira.

Um pedido de patente de *design* deve apresentar os dados relativos ao pedido (depositante[s], inventor[es], prioridade [se houver], título do pedido), uma breve descrição das características do objeto do pedido (onde pode constar o nome do[s] autor[es]), uma única reivindicação e desenhos ou fotografias. O título deverá identificar o objeto do pedido e, quanto mais específico e descritivo, mais corretamente classificado o objeto estará e a busca por anterioridades será efetuada com maior precisão, dentro de um universo mais reduzido e preciso. Caso o objeto do pedido compreenda diversas funções ou partes independentes, um título mais amplo poderá ser usado, utilizando-se de termos como combinação, conjunto, etc; a descrição do mesmo pode ser feita de modo breve e conciso, uma vez que são os desenhos que deverão representá-lo clara e suficientemente (USPTO, 2018).

A reivindicação do pedido deverá ser redigida de modo formal e, geralmente, padronizado: “*The ornamental design for (the article which embodies the design or to which*

⁶¹ Em tradução livre: “Uma patente para uma invenção reivindicada não pode ser obtida, apesar de a invenção reivindicada não ter sido identicamente divulgada (...), se as diferenças entre a invenção reivindicada e a técnica anterior forem tais que a invenção reivindicada como um todo teria sido óbvia antes da data efetiva de depósito da invenção reivindicada a uma pessoa versada na técnica à qual a invenção reivindicada pertence”.

⁶² Em tradução livre: “No contexto da patente de *design*, a última pergunta (...) é se o *design* reivindicado teria sido óbvio para um *designer* de habilidade comum que cria artigos do mesmo tipo. Mais especificamente, a investigação é se alguém com habilidade comum combinaria elementos do estado da técnica para criar a mesma aparência visual geral que o *design* reivindicado. O foco na investigação da obviedade no contexto do *design* está nas aparências visuais, e não nos conceitos de *design*. Para patentes de *design*, a questão da obviedade é determinada se a aparência geral do *design* é sugerida pelo estado da arte; não se características individuais podem ter sido sugeridas pelo estado da técnica ou se uma modificação foi ‘óbvia do ponto de vista da utilidade’. No entanto, a simples substituição de uma forma geométrica conhecida por outra, que não modifica nenhum outro recurso do *design*, pode ser considerada óbvia. Para que haja uma rejeição óbvia de um *design*, deve primeiro haver uma referência básica do *design* no estado da arte; ‘algo existente, cujas características de *design* são basicamente as mesmas que o *design* reivindicado’”.

it is applied) as shown”⁶³ (USPTO, 2018, p. 7). O que está sendo reivindicado num pedido de patente de *design*, ou aquilo para o qual está sendo reivindicada a proteção, deve encontrar eco na representação fornecida através dos desenhos, como mostrado (“*as shown*”), com especificações próprias para cada tipo de situação, traduzidas nas formas permitidas para a representação do objeto e da matéria reivindicada:

Full lines in the drawing show the claimed design. Broken lines are used for numerous purposes. Under some circumstances, broken lines are used to illustrate the claimed design (i.e., stitching and foldlines). Broken lines are not permitted for the purpose of identifying portions of the claimed design which are immaterial or unimportant. (...) (there are “no portions of a design which are ‘immaterial’ or ‘not important’. A design is a unitary thing and all of its portions are material in that they contribute to the appearance which constitutes the design”).⁶⁴ (USPO, 2018, p.7-8).

A adoção desse tipo de representação para definir o escopo de proteção do objeto de um pedido de patente de *design* não foi simples, tendo sido baseada em uma decisão judicial, como costuma ser a maioria das decisões adotadas pelo USPTO na condução de seus procedimentos. A questão teve início a partir do depósito do pedido norte-americano 611,034, de 8 de setembro de 1975, inicialmente negado pelos examinadores do escritório, o que acabou gerando a ação conhecida como “In re Zahn”, proposta pelo depositante da patente à *Patent and Trademark Office Board of Appeals* (Câmara de Recursos do Escritório de Patentes e Marcas Registradas)⁶⁵.

No pedido em questão, é apresentada uma broca para perfuração. Os desenhos mostram o objeto do pedido, com a base da broca em linhas cheias e a sua porção perfurante em linhas tracejadas (Figura 21).

⁶³ Em tradução livre: “O *design* ornamental para (o artigo que incorpora o *design* ou ao qual é aplicado) como mostrado”.

⁶⁴ Em tradução livre: “Linhas contínuas no desenho mostram o *design* reivindicado. Linhas tracejadas são usadas para diversos fins. Em circunstâncias adversas, linhas tracejadas são usadas para ilustrar o *design* reivindicado (isto é, pontos de costura e dobras). Linhas tracejadas não são permitidas com a finalidade de identificar partes do *design* reivindicadas que são irrelevantes ou sem importância. (...) (não há ‘partes de um *design* que sejam ‘imateriais’ ou ‘não importantes’. Um *design* é uma coisa unitária e todas as suas partes são materiais, pois contribuem para a aparência que constitui o *design*)”.

⁶⁵ Uma visão geral acerca da ação e seus desdobramentos, pode ser vista em: <<https://casetext.com/case/application-of-zahn>>.

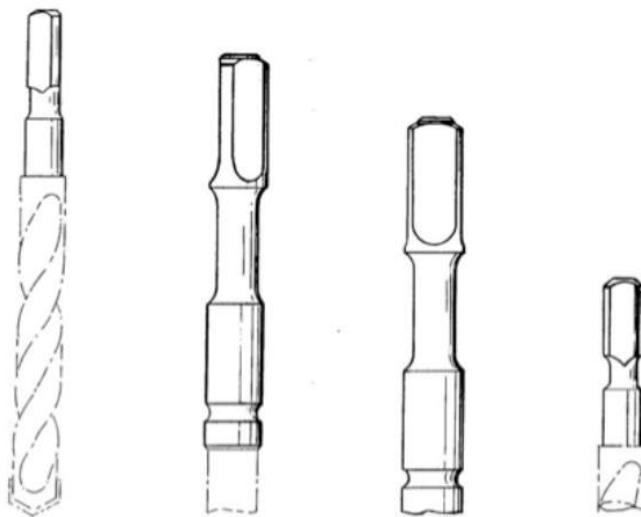


Figura 21 – Objetos reivindicados no pedido de patente de *design* US611,034
Fonte: USPTO.

O depositante alegava que “*(t)he phantom representation of the cutting portion of a drill bit is made in the drawings merely for the purpose of illustrating the environment in which this invention is used. The structure shown in broken lines is not part of the design sought to be patented*”⁶⁶ (OLIN CORPORATION, 1975). Tal alegação não foi aceita pelo examinador, que afirmava que a parte reivindicada, por não compreender um objeto em sua totalidade, não se enquadrava na definição legal de objetos passíveis de proteção pelo desenho industrial (DU MONT; JANIS, 2013).

Ao ser apreciado pela Corte, o juiz do caso, Rich, apresentou uma nova interpretação para o referido dispositivo legal, contrariando a opinião do examinador:

(...) the critical point was that the statute authorized the protection of designs “for” articles of manufacture; it was not limited to designs “of” articles of manufacture. While the latter formulation might hint at a requirement for including the article in the design claim, the former, according to Judge Rich, supported the view that the claimed design need not be for a design for an entire article. “While the design must be embodied in some article, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold,” Judge Rich opined (...).⁶⁷ (DU MONT; JANIS, 2013, p. 115-116).

Posteriormente, em nova apreciação do caso, dois novos juízes, Baldwin e Watson, agregaram um novo posicionamento:

⁶⁶ Em tradução livre: “(a) representação fantasma da porção de corte de uma broca é mostrada nos desenhos apenas com o objetivo de ilustrar o ambiente em que esta invenção é usada. A estrutura mostrada nas linhas tracejadas não faz parte do *design* que se pretende patentear”.

⁶⁷ Em tradução livre: “(...) o ponto crítico era que o estatuto autorizava a proteção de *designs* ‘para’ artigos de manufatura; não se limitando a *designs* ‘de’ artigos de manufatura. Embora a última formulação possa sugerir um requisito para a inclusão do artigo na reivindicação do *design*, o primeiro, de acordo com o juiz Rich, apoiou a visão de que o *design* reivindicado não precisa ser um *design* de um artigo inteiro. ‘Embora o *design* deva ser incorporado em algum artigo, o estatuto não se limita ao *design* de artigos completos, ou artigos ‘discretos’, e certamente não a artigos vendidos separadamente’, opinou o juiz Rich (...)”.

They would have permitted a design to be embodied in less than all of an article of manufacture, but they would have required the disclosure (in solid lines) of sufficient detail to allow the observer to perceive the overall visual impression of the article. Otherwise, Judge Baldwin asserted, designers could secure design patents that effectively claimed “abstract designs.”⁶⁸ (DU MONT; JANIS, 2013, p. 116).

O caso “In re Zahn” terminou por servir de jurisprudência para que o USPTO passasse a permitir a adoção da representação de linhas cheias e tracejadas, na apresentação das figuras, com o intuito de definir o escopo de proteção reivindicado, embora isso não tenha sido explicitamente inserido na legislação patentária do país, sendo os examinadores instruídos a rejeitar, em determinadas situações, pedidos que não apresentem um escopo de proteção bem definido:

The MPEP specifies that in order to satisfy eligibility requirements, “the design must be shown as applied to or embodied in an article of manufacture.” That language does not answer the question in any specific case as to what exactly must be “shown,” and the USPTO’s own regulations have shifted on the matter.

Until 1997, Rule 152, dealing with permissible drawings in design patent matters, formerly specified that the design must be represented by a drawing, including a sufficient number of views “to constitute a complete disclosure of the appearance of the article.” Currently, the regulation states (more correctly in our view) that the drawings must include a sufficient number of views “to constitute a complete disclosure of the appearance of the design”⁶⁹. (DU MONT; JANIS, 2013, p. 117-118).

A patente de *design* que originou o caso “In re Zahn”, acabou por ser concedida em 11 de novembro de 1980. Ao ser aceito, a alternância dessa forma de representação, criando várias configurações a partir de um objeto em comum, permite que o titular do registro possa ampliar o seu escopo de proteção, ao combinar distintas regiões de reivindicação e renúncia do escopo de proteção em um mesmo objeto, de modo que obtenha uma ampla proteção, principalmente nas situações em que o registro venha a ser questionado judicialmente por parte de terceiros:

The use of broken lines in a design patent to create multiple embodiments (and to therefore broaden the scope of protection) can be of critical importance when enforcing a design patent because infringement can be claimed for any embodiment of the design. By having multiple embodiments with different combinations of solid and broken lines, allows a patent owner to “pick and choose” embodiments that claim common elements with an infringer’s product, but conveniently disclaim any differing elements. Thus, an infringer who may not infringe certain embodiments of the design may nevertheless be found to infringe a particular embodiment of the

⁶⁸ Em tradução livre: “Eles teriam permitido que um *design* fosse incorporado em menos que todo um artigo de manufatura, mas teriam exigido a divulgação (em linhas sólidas) de detalhes suficientes para permitir que o observador percebesse a impressão visual geral do artigo. Caso contrário, afirmou o juiz Baldwin, os *designers* poderiam receber patentes de *design* que efetivamente reivindicassem ‘*designs* abstratos’.”

⁶⁹ Em tradução livre: “O MPEP especifica que, para atender aos requisitos de elegibilidade, ‘o *design* deve ser mostrado conforme aplicado ou incorporado em um artigo de manufatura’. Isso não responde à pergunta em nenhum caso específico sobre o que exatamente deve ser ‘mostrado’ e os próprios regulamentos do USPTO mudaram com relação ao assunto. Até 1997, a Regra 152, que tratava de *designs* permitidos em matéria de patente de *design*, especificava anteriormente que o *design* deveria ser representado por um desenho, incluindo um número suficiente de vistas ‘para constituir uma divulgação completa da aparência do artigo’. Atualmente, a regulamentação afirma (mais corretamente, em nossa visão) que os *designs* devem incluir um número suficiente de vistas ‘para constituir uma divulgação completa da aparência do *design*’.”

*design, and therefore be found guilty of infringing the entire design patent.*⁷⁰ (RICHARDS, 2014).

Os desenhos ou fotografias de um pedido de patente de *design* devem representar clara e suficientemente o objeto reivindicado, com um número suficiente de vistas ortogonais que permitam uma perfeita identificação de todos os detalhes do mesmo. De modo similar, vistas desnecessárias, que não acrescentam nenhuma informação adicional ou ornamental ao objeto, podem ser descartadas. Perspectivas não são obrigatórias, mas desejadas, e, no caso de sua apresentação, se esta representar completamente o objeto, a necessidade das vistas ortogonais pode ser dispensada (USPTO, s.d.). A Figura 22 mostra um objeto sendo representado por todas as suas vistas ortogonais (frontal, superior, inferior, lateral direita, lateral esquerda e posterior).

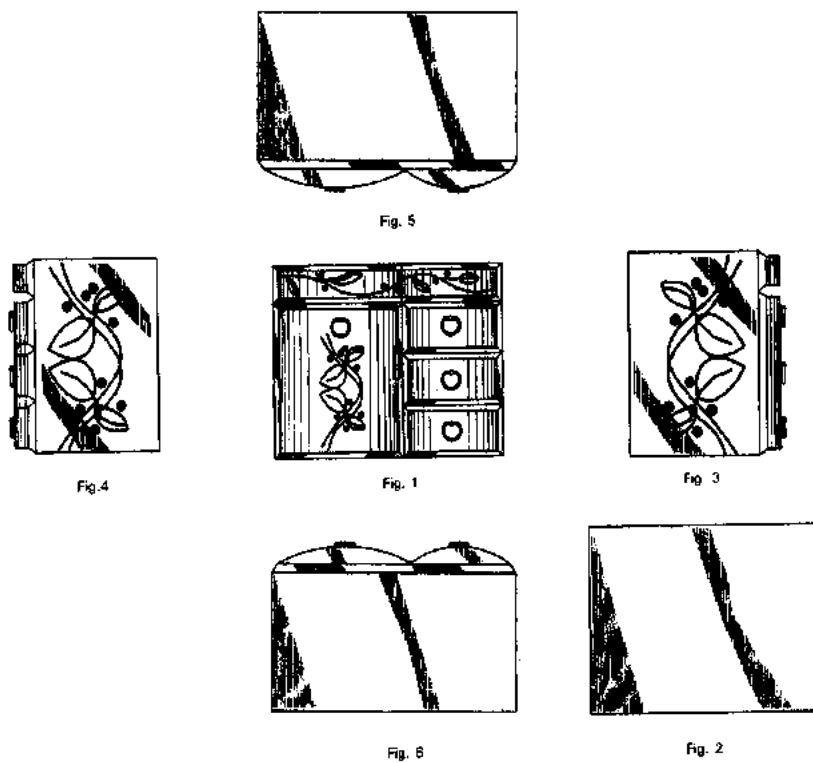


Figura 22 – Representação de um objeto por meio de suas vistas ortogonais.
Fonte: *Design Patent Application Guide*.

Vistas em corte do objeto (Figura 23) podem ser mostradas, desde que com o objetivo de indicar ou aclarar algum aspecto do mesmo que não tenha sido revelado na apresentação

⁷⁰ Em tradução livre: “O uso de linhas tracejadas em uma patente de *design* para criar várias configurações (e, portanto, ampliar o escopo de proteção) pode ser de importância crítica ao fazer uso de uma patente de *design*, pois pode ser reivindicada uma infração para qualquer configuração do *design*. Por ter várias configurações com diferentes combinações de linhas sólidas e tracejadas, isso permite ao proprietário da patente ‘pinçar e escolher’ configurações que reivindicam elementos comuns com o produto de um infrator, mas nega convenientemente quaisquer elementos diferentes. Assim, um infrator que pode não infringir certas configurações do *design* pode, no entanto, ser considerado infrator de uma configuração específica do *design* e, portanto, ser considerado culpado de violar toda a patente de *design*”.

das demais figuras ou se houver algum detalhe interno do objeto que não seja essencialmente funcional e incorpore alguma característica ornamental (USPTO, s.d.).

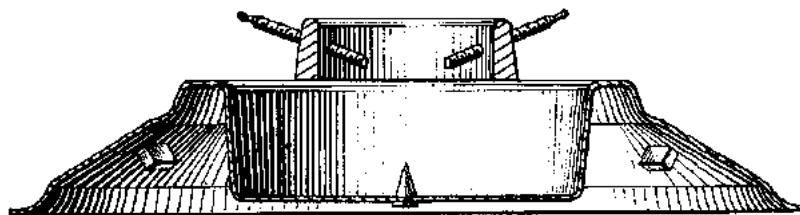


Figura 23 – Vista em corte de um objeto, revelando detalhes internos.

Fonte: *Design Patent Application Guide*.

Objetos uniformes e com dimensões muito grandes podem ser representados com linhas de interrupção (Figura 24), desde que uma das figuras mostre o objeto na íntegra, com seu comprimento total. Porém, se o objeto for representado com linhas de interrupção em todas as figuras, o escopo de proteção recairá somente sobre as partes mostradas. A descrição deve trazer a informação de que qualquer parte do objeto compreendido entre as linhas de interrupção não é englobada pelas reivindicações (USPTO, s.d.).

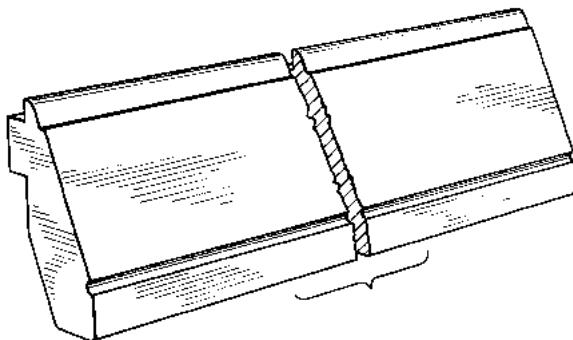


Figura 24 – Objeto representado com linhas de interrupção.

Fonte: *Design Patent Application Guide*.

De modo geral, como já foi dito, com relação aos desenhos de uma patente de *design* norte-americana, as partes do objeto para a qual se reivindicam proteção são ilustradas em linhas cheias e as partes do mesmo que ficarão de fora do escopo de proteção, em linhas tracejadas (Figura 25). Nesses casos, o objetivo das linhas tracejadas nos desenhos deve vir explicitado na descrição do pedido, indicando o motivo para sua utilização e o que representam (partes do objeto não reivindicadas, demonstração da aplicação do objeto em um determinado ambiente ou produto, etc.) (USPTO, s.d.).

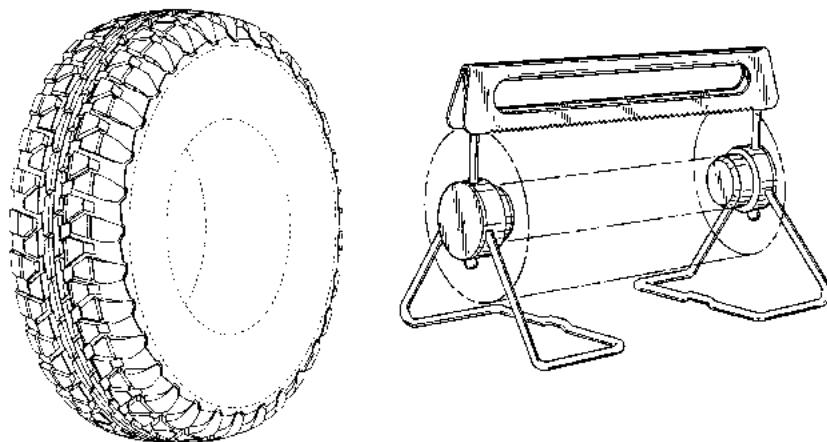


Figura 25 – Exemplo do uso de linhas cheias e tracejadas para indicar o escopo de proteção.

Fonte: *Design Patent Application Guide*.

Os desenhos devem, ainda, ser apresentados com superfícies hachuradas ou sombreadas, de modo a simular e mostrar claramente o aspecto tridimensional do objeto (Figura 26) (USPTO, s.d.).

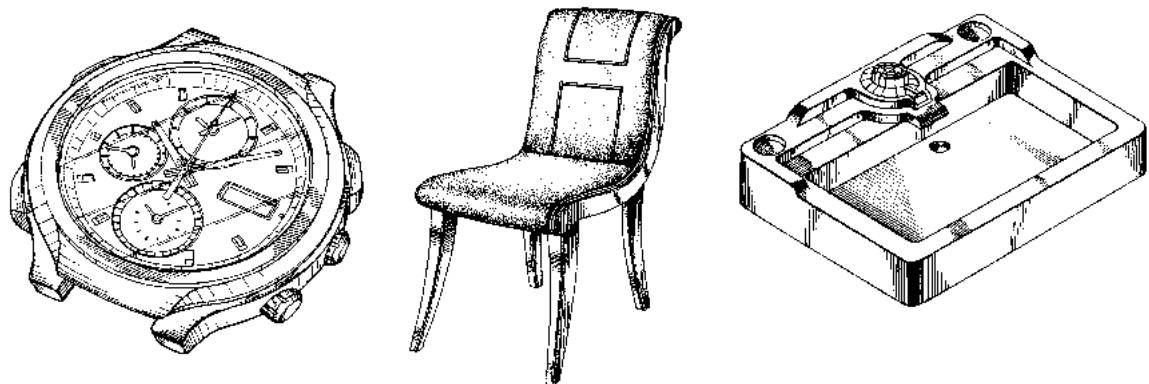


Figura 26 – Exemplo da apresentação de superfícies para simular tridimensionalidade.

Fonte: *Design Patent Application Guide*.

As hachuras também devem ser utilizadas para distinguir entre as áreas vazadas (ou transparentes) e sólidas do objeto (Figura 27) (USPTO, s.d.).

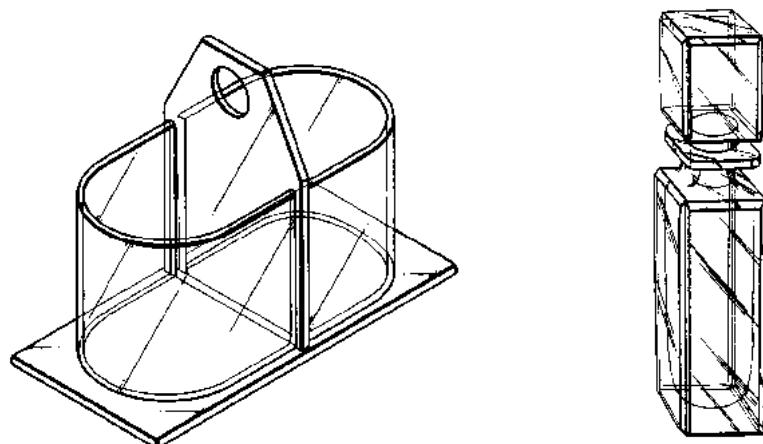


Figura 27 – Exemplo da representação da transparência de um objeto.

Fonte: *Design Patent Application Guide*.

A proteção sobre um conjunto de objetos ou um objeto composto por várias partes pode ser solicitada, desde que estes compartilhem características comuns entre si. O título do pedido deve indicar que a proteção está sendo solicitada para o conjunto e a descrição do mesmo deve deixar claro que a reivindicação recairá sobre a aparência do conjunto dos objetos representados. Se o objeto for representado por uma vista explodida, mostrando suas partes separadamente, o conjunto deve ser indicado através do símbolo “}” (Figura 28). Caso a representação se dê pelas tradicionais linhas cheias e tracejadas para indicar os objetos da proteção, o uso do símbolo não é necessário (USPTO, s.d.).

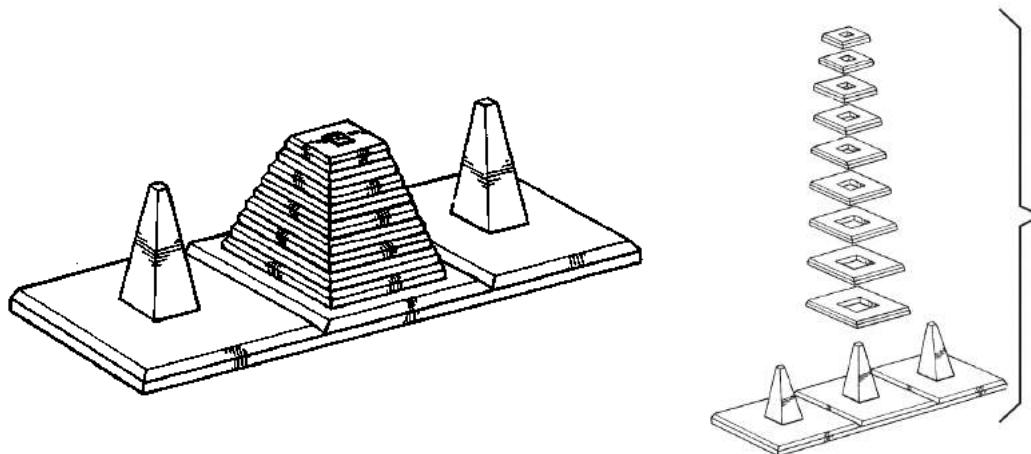


Figura 28 – Objeto composto: representação do conjunto (esq.) e vista explodida (dir.).
Fonte: *Design Patent Application Guide*.

Desenhos e fotografias não podem ser combinados em um único pedido; caso opte-se por representar o objeto por meio de fotografias, as mesmas devem limitar-se a mostrar unicamente o objeto do pedido e devem ser apresentadas em preto e branco, assim como os desenhos. Desenhos e fotografias em cores podem ser aceitos, desde que peticionados à parte, acompanhados de uma explicação de porque são necessários. Tanto no caso de desenhos quanto no de fotografias, caso as cores não façam parte do escopo de proteção, tal informação deve ser apresentada: “*The color shown on the claimed design forms no part thereof*”⁷¹. Caso contrário, a cor será considerada parte integrante e indissociável do objeto e de seu escopo de proteção (USPTO, s.d.).

Em relação aos padrões de superfície bidimensionais, uma vez que a legislação norte-americana considera que os mesmos devem ser indissociáveis do objeto aos quais são aplicados e não podem subsistir isoladamente, para que sejam registráveis os desenhos devem representá-los incorporados a um objeto específico, como um artigo de vestuário ou de decoração, por exemplo (Figura 29) (USPTO, s.d.).

⁷¹ Em tradução livre: “A cor mostrada no *design* reivindicado não faz parte dele”.

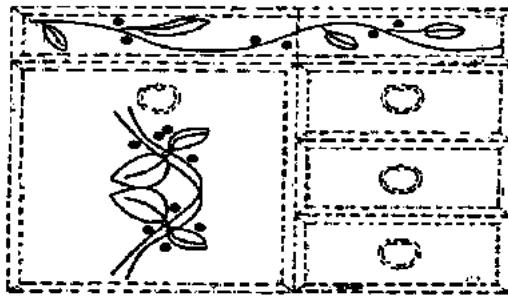


Fig. 1

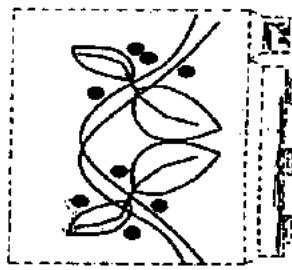
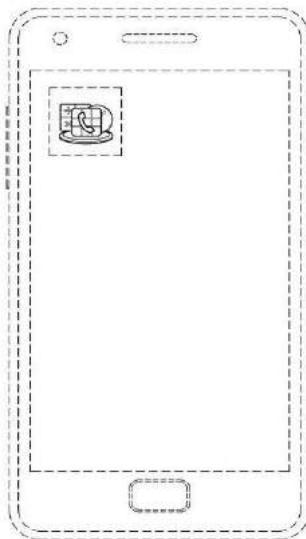


Fig. 2

Figura 29 – Padrão de superfície aplicada a um objeto.Fonte: *Design Patent Application Guide*.

Ícones gerados por computador, bem como telas de interfaces gráficas ou outro painel de exibição qualquer, podem ser considerados como imagens bidimensionais de ornamentação de uma superfície e, portanto, passíveis de proteção por patentes de *design*, desde que incorporados a um objeto (Figura 30). O objeto ao qual o padrão está incorporado não estará incluído no escopo de proteção (USPTO, 2018).

**Figura 30** – Ícone aplicado a um telefone celular.Fonte: <https://ladas.com/wp-content/uploads/2014/05/U.S.-Design-Patent-D702726.jpg>

De forma similar, interfaces e ícones animados também podem ser objetos de registro por patentes de *design*. A animação deve ser representada por uma série de figuras estáticas simulando a mudança entre elas, cada uma representando e significando um padrão de superfície distinto, não sendo considerada, para efeitos de matéria reivindicada, qualquer configuração diferente que possa ter decorrido no intervalo entre as figuras. Ademais, é necessário que seja incluída uma descrição acerca da natureza animada do padrão, deixando claro que o escopo de proteção limita-se ao revelado pelas figuras apresentadas (USPTO, 2018).

Por fim, as fontes tipográficas sempre foram tradicionalmente registráveis pelo USPTO por tratarem-se de objetos tridimensionais, uma vez que eram produzidas a partir da construção e utilização de blocos físicos (tipos); assim, mesmo que as modernas fontes sejam geradas por computador, não necessitando mais de um substrato físico que as suporte, o Escritório continua considerando-as como passíveis de registro por desenho industrial (USPTO, 2018).

Por definição, o USPTO determina que seja apresentado apenas um objeto por pedido, uma vez que uma patente de *design* só pode ter uma única reivindicação, mas podem ser aceitas múltiplas variações desse objeto, em um número máximo não especificado pela legislação, quando todos envolvam um mesmo “conceito inventivo”: “*(t)wo designs involve a single inventive concept when the two designs are patentably indistinct (...)*”⁷² (USPTO, 2018, p. 53). Tal conceito seria similar ao de características distintivas preponderantes, como disposto na legislação brasileira.

O conceito de “obviedade” deverá ser utilizado para se determinar se dois ou mais objetos podem conviver em um mesmo pedido: se os objetos possuem, em sua totalidade, a mesma aparência e se as diferenças entre eles são óbvias para um técnico no assunto (USPTO, 2018).

Com relação à apresentação dos pedidos, se estes não estiverem adequados ao disposto no manual de procedimentos, mas a matéria seja patenteável e esteja revelada nos desenhos inicialmente depositados, o USPTO pode formular uma exigência, acompanhada de uma cópia do “*Guide to filing a Design Patent application*”⁷³ (Guia para depositar um pedido de *design*) e sugerir que o requerente contrate um advogado ou um agente da propriedade industrial registrado para auxiliá-lo na correção do pedido:

*As the value of a design patent is largely dependent upon the skillful preparation of the drawings and specification, applicant might consider it desirable to employ the services of a registered patent attorney or agent. The U.S. Patent and Trademark Office cannot aid in the selection of an attorney or agent.*⁷⁴ (USPTO, 2018, p. 15).

Embora informe que não pode indicar nenhum em especial, o Escritório disponibiliza em seu *site* uma ferramenta de busca de agentes habilitados⁷⁵, que pode ser consultada por qualquer interessado.

⁷² Em tradução livre: “(d)ois *designs* envolvem um único conceito inventivo quando os dois *designs* são patentemente indistintos (...)"

⁷³ Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide>>. Acesso em: 8 set. 2017.

⁷⁴ Em tradução livre: “Como o valor de uma patente de *design* depende em grande parte da preparação hábil dos desenhos e especificações, o requerente pode considerar desejável雇用 os serviços de um advogado ou agente de patentes registrado. O Escritório de Marcas e Patentes dos EUA não pode ajudar na seleção de um advogado ou agente".

⁷⁵ Disponível em: <<https://oedci.uspto.gov/OEDCI/>>. Acesso em: 10 out. 2018.

2.1.3 O que não é protegido como desenho industrial

Um pedido é rejeitado se estiver incluído em pelo menos uma de duas situações: ou o objeto não possui características ornamentais, baseado em sua descrição e nos desenhos apresentados; ou este não estará visível durante seu uso, o que implica que a ornamentalidade não é um fator decisivo em seu projeto (USPTO, 2018).

O critério com relação à falta de ornamentalidade (“*lack of ornamentality*”) deriva da exigência expressa na lei norte-americana: “*(t)o be patentable, a design must be ‘created for the purpose of ornamenting’ the article in which it is embodied*”⁷⁶ (USPTO, 2018, p. 20). Ao depositar um pedido, o solicitante deve informar ao Escritório quais os aspectos ornamentais do objeto e identificar aqueles que atendem a essa exigência, além de fazê-los constar na reivindicação do pedido (USPTO, 2018).

Da mesma forma, se um objeto reivindicado não for visível durante seu uso normal, a ornamentalidade aplicada ao mesmo, caso haja, não cumpre com uma função decisiva com relação à sua preferência em detrimento de outros objetos similares. Para que seja concedida uma patente de *design* para um objeto nessas condições, é necessário que o depositante apresente documentação que comprove que a ornamentalidade aplicada ao objeto cumpre com um papel importante como fator de compra em algum momento de sua trajetória comercial, como, por exemplo, anúncios ou catálogos que demonstrem que a aparência do produto possui características ornamentais que atuam de forma decisiva para a sua escolha e que devam ir além de sua utilidade técnica (USPTO, 2018).

Embora tal critério de decisão não se encontre explícito na legislação brasileira, também é uma prática, por parte da divisão técnica do INPI, não conceder registros de desenho industrial para objetos que não permaneçam visíveis durante o seu uso.

Por fim, um objeto, para ser patenteável, deve ser original e, portanto, não são registráveis objetos que simulam pessoas ou outros objetos já existentes. Também não são aceitos pedidos que possam ser considerados ofensivos a qualquer raça, religião, sexo, etnia ou nacionalidade (USPTO, 2018).

2.2 O DEPÓSITO COMUNITÁRIO DA UNIÃO EUROPEIA – EUIPO

As discussões sobre a proteção do desenho industrial na União Europeia (UE) tiveram seu início dificultado pelas distintas características das particulares legislações dos seus países-membros:

⁷⁶ Em tradução livre: “(p)ara ser patenteável, um design deve ser ‘criado com a finalidade de ornamentar’ o artigo no qual está incorporado”.

Lo que entonces era la Comunidad Económica Europea de sólo seis Estados estudió por primera vez la armonización de la legislación sobre dibujos y modelos en 1959, y en un informe del grupo de trabajo correspondiente se llegó a la conclusión de que cualquier intento de armonización sería inútil.⁷⁷ (STONE, 2013).

Apesar disso, as negociações prosseguiram, no intuito de se buscar um sistema comum para o registro de desenhos industriais, objetivando “*establecer unas condiciones de igualdad entre todos los Estados miembros de la Unión, en apoyo del objetivo de un mercado único europeo, mediante la armonización de las normas nacionales de derecho material sobre dibujos y modelos registrados*”⁷⁸ (STONE, 2013).

Fundado em 1994, com sede em Alicante, Espanha, e conhecido como Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM – *Office for Harmonization in the Internal Market*) até 23 de março de 2016, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, em sua sigla em inglês) é o órgão da União Europeia responsável pelo registro comunitário de marcas e desenhos industriais dos países-membros. É responsável, também, por harmonizar as distintas legislações dos países-membros da União Europeia. Abriga ainda o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual (*European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights*), responsável por ações contra pirataria e contrafação de direitos (EUIPO, s.d. b).

Os primeiros pedidos de desenhos industriais comunitários depositados junto à antiga OHIM foram efetuados no início de 2003 (STONE, 2013). Em uma busca pela base de dados do escritório, o registro de desenho industrial mais antigo encontrado é o de uma calculadora eletrônica, de titularidade da empresa japonesa *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha* (*Casio Computer Co., Ltd.*), depositado em 01/04/2003 e registrado na mesma data (Anexo G).

A União Europeia oferece duas modalidades de proteção para os desenhos ou modelos industriais: o desenho ou modelo da União Europeia registrado (DMUER) e o desenho ou modelo da União Europeia não registrado (DMUENR). Independente da opção escolhida, os titulares de ambos contam com proteção contra fabricação ou incorporação das características ornamentais do objeto em algum outro produto, e venda, comercialização, importação e exportação no mercado de produto que incorpore tais características, sem seu consentimento. O interessado conta ainda com um período de graça de 12 meses, a partir da primeira divulgação de seu produto, para poder registrá-lo (EUIPO, s.d. a).

⁷⁷ Em tradução livre: “O que era então a Comunidade Econômica Europeia de apenas seis Estados, estudou pela primeira vez a harmonização da legislação sobre desenhos e modelos em 1959 e, em um relatório do grupo de trabalho correspondente, concluiu-se que qualquer tentativa de harmonização seria inútil”.

⁷⁸ Em tradução livre: “estabelecer condições de igualdade entre todos os Estados-Membros da União, em apoio ao objetivo de um mercado único europeu, mediante a harmonização das normas nacionais do direito material sobre desenhos e modelos registrados”.

A principal diferença entre as duas formas de proteção reside no tempo de duração das mesmas: o desenho ou modelo não registrado possui uma proteção de apenas três anos a contar da data em que ele foi tornado público na UE e, após esse período, a proteção não pode ser prorrogada; já o desenho ou modelo registrado possui proteção de cinco anos a partir da data de seu depósito, renováveis por iguais períodos, até um total de 25 anos. Outra diferença entre os dois é que, enquanto o desenho ou modelo industrial registrado protege contra objetos semelhantes, a proteção do não registrado recai apenas sobre cópias idênticas e intencionais do objeto, produzidas de má-fé (EUIPO, s.d. a).

O DMUER ainda possui mais uma característica própria: nessa modalidade de registro, o objeto fica protegido em todos os países da UE: “(o) DMUER é uma questão de tudo ou nada: ou recebe proteção em todos ou não lhe é concedida de todo” (EUIPO, s.d. a). Isso deve ser levado em consideração na hora de optar por ele, pois poderá não ser economicamente viável naqueles casos em que a atividade comercial do produto fica restrita a um ou alguns poucos países. De qualquer forma, existem algumas vantagens em sua escolha, tais como registros protegidos por um sistema jurídico único, facilidade no depósito do pedido, possibilidade de se realizar múltiplos pedidos (diversos desenhos ou modelos em um único pedido), além das vantagens financeiras de um pedido único se comparado a cada pedido realizado isoladamente nos mercados de interesse (EUIPO, s.d. a).

2.2.1 O conceito de desenho industrial

Em 1998, é promulgada o que seria a primeira legislação transnacional a tratar da proteção legal de desenhos e modelos industriais comunitários registrados no marco legal da União Europeia, uma vez que considerava que “para o correcto funcionamento do mercado interno é necessário aproximar as legislações dos Estados-membros em matéria de protecção de desenhos e modelos” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

A Diretiva 98/71/CE considerava ainda que não haveria necessidade de se harmonizar integralmente as distintas legislações relativas ao tema em vigor nos países-membros, “bastando que a aproximação se limite às disposições legislativas nacionais que afectam mais directamente o funcionamento do mercado interno” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998). Deixava a estes a responsabilidade por estabelecer “as normas processuais relativas ao registo, renovação e anulação dos direitos sobre desenhos e modelos, bem como as disposições relativas aos efeitos dessa anulação” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998) e definia o que seria ou não considerado como desenho ou modelo industrial, para efeitos de proteção legal, e as condições necessárias para dita proteção:

Artigo 1º. Definições

Para efeitos do disposto na presente directiva:

- a) “Desenho ou modelo” designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação;
- b) “Produto” designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador;
- c) “Produto complexo” designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

As duas últimas definições trazidas pela Diretiva, de “produto” e de “produto complexo” abordam de uma maneira particular e clara as possibilidades permitidas pela legislação da União Europeia com relação ao depósito de um registro de desenho ou modelo industrial comunitário: tanto as partes independentes de um objeto (“produto”) quanto o próprio objeto constituído por todas as suas partes constitutivas (“produto complexo”) são passíveis de proteção, de forma independente. Apesar de este expediente ser possibilitado por diversas outras legislações (incluindo a brasileira), isso não fica tão bem definido e conceituado quanto na legislação europeia.

Se concedido, um registro de desenho ou modelo industrial comunitário da UE confere ao seu titular:

(...) o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento. Essa utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado (...). (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Tais direitos, porém, não podem ser reivindicados naqueles casos em que o desenho ou modelo for utilizado para fins privados, sem uso comercial, de forma experimental, ou reproduzido com o intuito de ser utilizado como referência ou para fins didáticos (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Em sua última versão consolidada da legislação, de 2002, o Conselho da União Europeia manteve as premissas, condições e requisitos para a solicitação e concessão de um pedido de desenho ou modelo industrial comunitário.

2.2.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial

Ao estabelecer as condições para que o desenho ou modelo industrial sejam protegidos pelo registro comunitário da União Europeia, a diretriz estabelece:

Artigo 3º. Condições de protecção

1. Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva.
2. Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carácter singular.
3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou está incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular:
 - a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último; e
 - b) Na medida em que as próprias características visíveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carácter singular.
4. Para efeitos do disposto na alínea a) do nº 3, entende-se por “utilização normal” a utilização pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservação, manutenção ou reparação. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

E prossegue, definindo com mais propriedade os requisitos necessários de novidade e carácter singular do objeto:

Artigo 4º. Novidade

Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

Consideram-se idênticos os desenhos e modelos cujas características específicas difiram apenas em pormenores sem importância.

Artigo 5º. Carácter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.
2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Desta forma, podemos equiparar o conceito de carácter singular da legislação europeia com o de não-obviedade, encontrado na legislação norte-americana, e com a noção de originalidade apresentada pela legislação brasileira.

Um pedido comunitário da UE pode ser requerido diretamente através do EUIPO ou a partir de algum escritório de propriedade industrial de qualquer um dos países-membros, e pode ser redigido em qualquer uma de suas línguas oficiais (inglês, francês, alemão, italiano ou espanhol) (EUIPO, 2018).

O pedido deve apresentar uma requisição contendo informações identificadoras do depositante e seu representante legal (se houver) e uma representação do *design* que está sendo submetido, com a respectiva indicação do produto ao qual o mesmo será incorporado ou aplicado (no caso de padrões bidimensionais). Opcionalmente, o pedido poderá apresentar

uma descrição explicativa dos desenhos, a classificação de produtos no qual o objeto se encaixa e uma cessão de direitos dos autores em favor do depositante (THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2002).

Este pode conter ainda múltiplos objetos, desde que todos pertençam à mesma classe de produtos, de acordo com a Classificação de Locarno, e goza do direito à reivindicação de prioridade com relação a um pedido anterior, desde que depositado dentro de um prazo máximo de seis meses a contar da data desse primeiro pedido (THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2002).

Com relação à representação do objeto do pedido, que deve ser feita através de desenhos, o EUIPO possui um manual de procedimentos de exame, intitulado *Guidelines for examination of registered community designs*⁷⁹ (Procedimentos para o exame de desenhos comunitários registrados), que estipula que estes podem ser apresentados de forma gráfica ou através de fotografias, tanto em preto e branco quanto em cores. Devem possuir qualidade tal que permita a visualização de todos os detalhes pertinentes ao objeto, que deverá ser mostrado em um fundo neutro (não necessariamente inexistente, mas que contraste com o objeto), que permita uma perfeita visualização do mesmo; sombras e reflexos são aceitáveis, desde que não comprometam a visibilidade das características do objeto (EUIPO, 2018). Isso pode ser melhor visualizado na Figura 31.

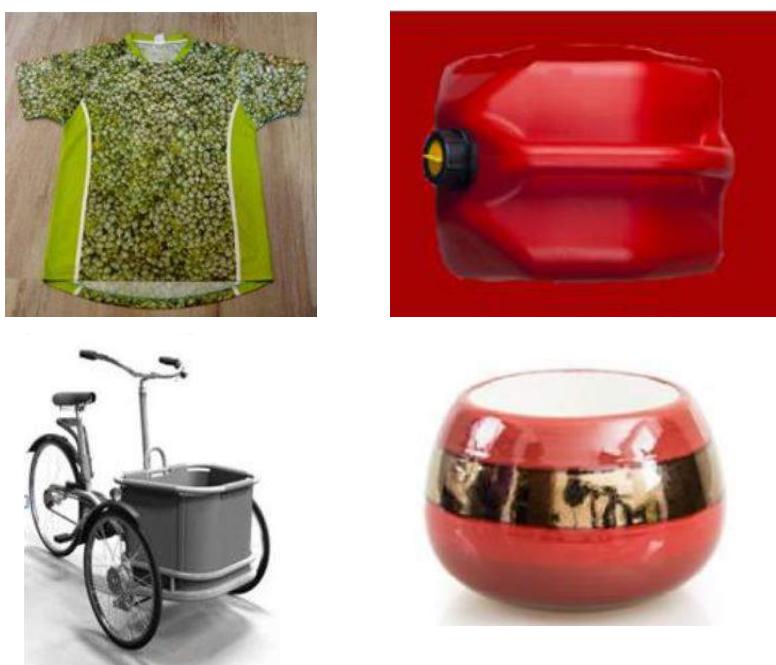


Figura 31 – Exemplos aceitos (esq.) e não aceitos (dir.) na representação de um objeto.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

⁷⁹ Disponível em: <https://eipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_Designs_2018/examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

Os objetos à esquerda da figura, mostram, respectivamente, uma peça de roupa com um fundo que, apesar de não ser inexistente, é neutro o suficiente para que seja possível distinguir entre este e o objeto do pedido, e um meio de transporte cuja sombra mostrada em sua representação não interfere com a sua compreensão. Já com relação aos objetos mostrados à direita, o fundo do primeiro, na mesma cor predominante do objeto, e o brilho visível na superfície espelhada do segundo, impedem que os detalhes dos mesmos sejam visualizados adequadamente.

Plantas baixas e projetos arquitetônicos ou de interiores podem ser aceitos, desde que incluídos na classe 19-08 da Classificação de Locarno (material impresso); cores *per se* (bem como suas combinações) não podem ser objeto de registro, embora possam ser apresentadas como um elemento de *design* de um produto; interfaces, ícones e outros elementos visíveis de *softwares* são passíveis de registro, ao contrário de elementos verbais ou letras e números isolados, por não constituírem a aparência de um produto; música pode ser passível de proteção, desde que sob a forma de notação musical, requerida como padrão ornamental aplicado a um produto; uma fotografia pode ser requerida, por constituir a aparência de um produto, desde que inserida na classificação adequada ao produto na qual a imagem será aplicada; produtos com a aparência de organismos vivos serão recusados se nada nos desenhos indicar que a forma do mesmo pode ser obtida através de produção industrial ou artesanal, mas poderão ser aceitos se a indicação do mesmo especificar tratar-se de um produto artificial; material de ensino, como gráficos, diagramas, tabelas, mapas, etc., podem ser registrados na classe 19-07 de Locarno (materiais de ensino) (EUIPO, 21018).

A representação gráfica exigida tem como objetivo apresentar as características do produto para o qual se está reivindicando proteção: “*The graphic representation must be self-contained in order to determine with clarity and precision the subject matter of the protection (...). This rule is dictated by the requirement of legal certainty.*”⁸⁰ (EUIPO, 2018). Para que tal representação seja completa, o Escritório recomenda o uso das vistas ortogonais do produto (frontal, posterior, laterais, superior e inferior), além de, pelo menos, uma perspectiva do mesmo (Figura 32), em um máximo de sete figuras, entre vistas ortogonais, seções ou vistas explodidas ou ampliadas. Caso esse número seja excedido, o Escritório manterá as figuras exigidas e dispensará as demais no momento da publicação do registro (EUIPO, 2018).

⁸⁰ Em tradução livre: “A representação gráfica deve ser independente, para determinar com clareza e precisão o objeto da proteção (...). Esta regra é ditada pela exigência da segurança jurídica”.



Figura 32 – Perspectivas e vistas ortogonais de um objeto.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Caso o produto possua partes móveis ou removíveis, este pode ser representado de diferentes maneiras, relativas às várias configurações assumidas (EUIPO, 2018). A Figura 33 mostra um telefone celular, representado em seus modos de uso “fechado” e “aberto”.



Figura 33 – Produto apresentado em sua forma “fechada” (esq.) e “aberta” (dir.).
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

As diferentes variações nas configurações que um objeto pode assumir, em determinadas situações podem dar origem a produtos diferentes cujas formas podem ser protegidas (EUIPO, 2018). A Figura 34 mostra uma toalha que, quando desdobrada, transforma-se num saco de dormir. Os diferentes estágios do objeto, entre as configurações inicial e final, devem ser representados.



Figura 34– Várias configurações de um mesmo produto.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Vistas explodidas, mostrando as diversas partes das quais um objeto é composto, devem vir acompanhadas de uma ilustração do produto completo e montado, e devem ser representadas com todas as partes desmontadas e na ordem de montagem (Figura 35) (EUIPO, 2018).



Figura 35 – Vista explodida (dir.) de um produto (esq.), apresentando suas distintas partes.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

De modo similar, uma vista ampliada de parte do produto, demonstrada em uma figura separada, pode ser apresentada, desde que a parte em destaque seja visível em alguma outra vista (Figura 36) (EUIPO, 2018).



Figura 36 – Vista ampliada (dir.) de um detalhe do objeto (esq.).

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Ilustrações de partes de um produto complexo podem ser apresentadas separadamente, desde que estas sejam interconectáveis e venham acompanhadas de uma figura do produto montado (Figura 37) (EUIPO, 2018).



Figura 37 – Produto montado (esq.), acompanhado de suas partes constitutivas.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Vistas seccionais (ou em corte) de um produto podem ser apresentadas com o intuito de revelar detalhes do mesmo não visíveis através das demais representações (Figura 38), caso estas sejam necessárias para uma melhor compreensão de sua configuração (EUIPO, 2018).



Figura 38 – Vista em corte (dir.) de um produto (esq.), mostrando um detalhe relevante do mesmo.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Da mesma forma, linhas de interrupção podem ser utilizadas para representar uma dimensão não definida do objeto, que seria irrelevante com relação à proteção reivindicada (Figura 39) (EUIPO, 2018).

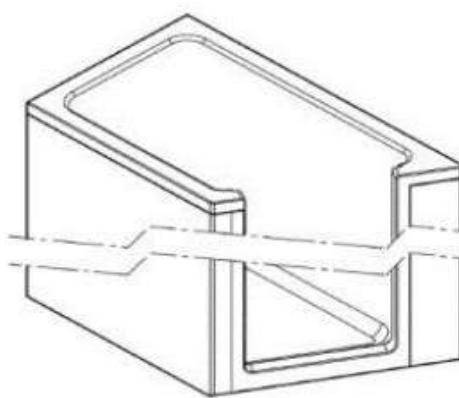


Figura 39 – Linhas de interrupção indicando uma altura indeterminada para o objeto.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Ícones ou interfaces animadas devem ser representados através de uma série de instantâneos em diferentes momentos no tempo, cada qual com uma figura estática, de forma que possibilite uma clara compreensão da sequência de movimentos reivindicada pela animação (Figura 40) (EUIPO, 2018).

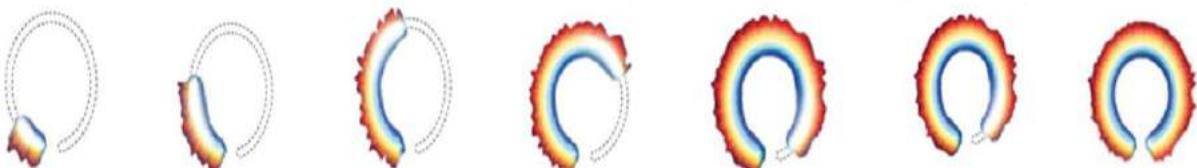


Figura 40 – Sequência de imagens representando um ícone animado.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Um conjunto de artigos (Figura 41) pode ser considerado como um produto, podendo ter sua proteção reivindicada por desenho industrial, se os objetos que compõem o dito conjunto mantiverem entre si as mesmas características estéticas e funcionais e se forem comumente comercializados juntos, como um único produto, como tabuleiros de jogos e suas peças, conjuntos de talheres, café ou jantar, etc (EUIPO 2018).



Figura 41 – Tabuleiro e peças de jogo de xadrez depositados como um conjunto de artigos.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Deve ficar claro, entretanto, que a proteção concedida recairá sobre a combinação representada pelo conjunto, não para seus artigos separadamente. Opcionalmente, o conjunto pode ser apresentado como um depósito múltiplo, com cada uma das peças sendo apresentada separadamente; neste caso, a proteção se dará para cada uma das peças depositadas, não para o conjunto (EUIPO 2018).

Um conjunto de artigos não deve ser confundido com variações configurativas de um mesmo produto (Figura 42), onde cada produto representa um *design* em si mesmo; estes não podem conviver em um mesmo pedido, exceção feita aos depósitos múltiplos (EUIPO 2018).

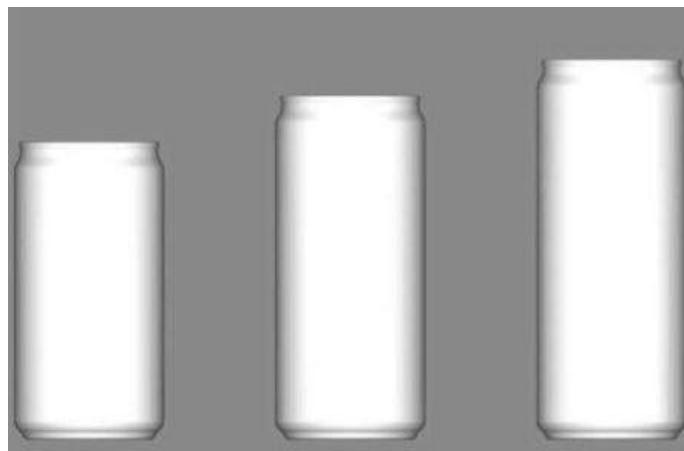


Figura 42 – Variações configurativas de um mesmo objeto.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Independente do objeto do pedido, as figuras podem ser apresentadas em preto e branco ou em cores, mas não é permitido as duas formas de representação num mesmo pedido, nem que o produto seja mostrado com cores diferentes nas distintas vistas: essa inconsistência sugeriria que cada uma poderia representar uma variação distinta com relação ao produto (EUIPO 2018).

Como exceção à regra, tal variação de cores pode ser apresentada e reivindicada desde que o depositante demonstre que essa alteração é uma característica relevante do produto e se

deve ao uso do produto ao longo do tempo (EUIPO, 2018). A Figura 43 mostra um objeto cujas cores variam durante seu uso, o que permitiria que se reivindicasse tais cores, em conjunto com as demais características do objeto, como parte do escopo de proteção.



Figura 43 – Variações na cor de um objeto durante o uso.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

As figuras também não podem apresentar elementos externos e irrelevantes ao produto reivindicado, exceto quando não houver dúvidas de que se tratam simplesmente de elementos exemplificativos de uso e não estão incluídos no escopo da proteção (EUIPO, 2018). No último quadro mostrado na Figura 44, a mão do utilizador foi incluída na representação apenas de forma a demonstrar o correto uso do objeto reivindicado.



Figura 44 – Demonstração de uso de um objeto reivindicado (mostrado à dir.).
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

A proteção que recairá sobre um pedido de desenho ou modelo industrial comunitário da UE, pode ser reivindicada para o produto como um todo ou para uma parte do mesmo. O EUIPO, em seus *Guidelines*, oferece várias formas de representação visual para delimitar o escopo de proteção reivindicada para um produto, e aquilo que está ou não sendo reivindicado deve ficar evidente na apresentação visual do produto:

- by excluding with broken lines, blurring or colour shading the features of the design for which protection is not sought; or

- by including the features of the design for which protection is sought within a boundary, thus making it clear that no protection is sought for what falls outside the boundary.⁸¹ (EUIPO, 2018, p. 38).

Como regra, sugere-se que os desenhos ou fotografias apresentem apenas a parte do produto para o qual se reivindica proteção, embora não seja incomum que a reivindicação recaia apenas sobre parte do produto representado visualmente. Nestes casos, tal distinção entre o escopo de proteção e o que não estará sujeito à reivindicação deverá estar claramente definido. Uma das formas de representação utilizada para isso é o uso de linhas tracejadas para excluir a parte do produto cuja proteção não está sendo reivindicada (EUIPO, 2018). Na Figura 45, o escopo de proteção reivindicada para os objetos recairá apenas sobre as áreas mostradas em linhas cheias.

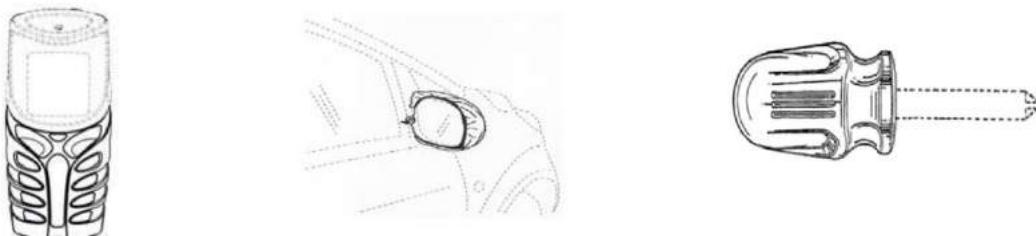


Figura 45 – Uso de linhas tracejadas para indicar a parte não reivindicada de um objeto.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Uma das razões para se optar por esse tipo de representação é a possibilidade de poder ilustrar o contexto ou o âmbito onde o objeto para o qual se requer proteção está inserido:

The inclusion of features in dotted lines tends to be for illustrative purposes. Dotted lines may for instance indicate the context of the design by showing its intended purpose or its scale. In this regard dotted lines can be limiting even if the features depicted in dotted lines do not form part of the protected design themselves.⁸² (RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

Ademais, de forma similar à prática norte-americana, tal representação, aliado à alternância entre as partes reivindicadas e renunciadas de um mesmo objeto, gerando uma série de variantes configurativas, tende a aumentar o escopo de proteção requerido e afastar os potenciais concorrentes dentro de um determinado segmento de mercado:

Increasingly, there is a trend for designers to file a series of registered designs (usually by way of multiple applications) for a single central design, each with a different feature or combination of non-essential features “dotted out”. The aim is to create a thicket of registrations capable of catching third party designs which copy the underlying central design concept but are perhaps missing one or more less important features.⁸³ (RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

⁸¹ Em tradução livre: “excluindo com linhas tracejadas, desfoque ou sombreamento de cores as características do *design* para os quais a proteção não é solicitada; ou incluindo as características do *design* para os quais a proteção é buscada dentro de um limite, deixando claro que nenhuma proteção é procurada para o que está fora do limite”.

⁸² Em tradução livre: “A inclusão de características em linhas tracejadas tende a ser para fins ilustrativos. As linhas tracejadas podem, por exemplo, indicar o contexto do projeto, mostrando sua finalidade ou escala. Nesse sentido, as linhas tracejadas podem ser limitantes, mesmo que as características representadas nas linhas tracejadas não façam parte do *design* protegido”.

⁸³ Em tradução livre: “Cada vez mais, existe uma tendência dos *designers* possuírem uma série de *designs* registrados (geralmente por meio de vários depósitos) para um único *design* central, cada um com uma característica diferente ou uma

Porém, os mesmos autores que justificam essa prática, alertam para o fato de que esse tipo de estratégia, se utilizada sem controle, pode acabar gerando resultados inesperados ou ineficazes:

It is all too easy to find registrations in which the vast majority of the design has been disclaimed, with only a commonplace, non-essential or unimportant feature left in. Such extreme cropping is likely to result in designs which are either invalid or given such a narrow scope of protection as to be unenforceable against anything other than an exact copy.⁸⁴ (RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

Outra forma de representação permitida, para definir o que está ou não sendo reivindicado, é mostrando-se a parte não reivindicada de maneira “desfocada” ou esmaecida com relação ao restante do objeto, mostrado em linhas cheias (Figura 46) (EUIPO, 2018).

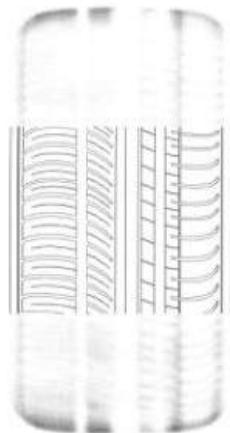


Figura 46 – Desfoque de parte do objeto para representar a área não reivindicada.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Ou ainda valendo-se do recurso de sombreamento de cor para indicar sobre que parte do produto recairá a proteção, através do contraste de cores assim obtido (EUIPO, 2018). Na Figura 47, as partes dos objetos mostradas de forma indelével nas regiões de cor (branca no objeto à esquerda e azul no objeto à direita) não fazem parte do escopo de proteção reivindicado, que recairá apenas na região mostrada em destaque nas figuras.



Figura 47 – Contraste de cores indicando as partes reivindicadas de um objeto.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

combinação de características não essenciais ‘tracejadas’. O objetivo é criar um emaranhado de registros capazes de capturar *designs* de terceiros que copiam o conceito de *design* central subjacente, mas omitindo uma ou mais características menos importantes”.

⁸⁴ Em tradução livre: “É muito fácil encontrar registros nos quais a grande maioria do *design* foi renunciada, restando apenas uma característica comum, não essencial ou sem importância. Isso, a extremo, provavelmente resultará em *designs* inválidos ou em um escopo restrito de proteção, que não é aplicável contra qualquer coisa que não seja uma cópia exata”.

Outro recurso utilizado para definir o escopo de proteção é a indicação visual de linhas delimitadoras na representação do produto, informando que a parte reivindicada é apenas aquela contida dentro dos limites mostrado: toda a área fora desses limites será considerada como não abrangida pela reivindicação solicitada (Figura 48) (EUIPO, 2018).



Figura 48 – Uso de linhas delimitadoras indicando corretamente o escopo de proteção.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Devido à imprecisão dessa representação, o Escritório sugere cautela na sua utilização, uma vez que poderá ser incluído mais do que a parte efetivamente reivindicada dentro dos limites mostrados (EUIPO, 2018). Na Figura 49, partes dos objetos para as quais não são reivindicadas proteção estão inseridas na região delimitada pelas elipses vermelhas, podendo gerar confusão no momento do exame.



Figura 49 – Uso incorreto de linhas delimitadoras para indicar o escopo de proteção.

Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Quando o produto apresentado for resultante da repetição de um determinado padrão de superfície (uma imagem bidimensional), a representação do produto deverá mostrar o padrão completo e um pedaço indicativo da parte que se repete; caso essa repetição não seja indicada, o examinador assumirá que o padrão se limita à parte representada (Figura 50). Se forem apresentadas outras vistas mostrando o padrão aplicado a mais de um produto, com fins ilustrativos, deve ser indicado, de alguma maneira, que a forma dos produtos não está sendo solicitada juntamente com o padrão (EUIPO, 2018).



Figura 50 – Exemplo de um padrão ornamental bidimensional.
Fonte: *Guidelines for examination of registered community designs*.

Se o pedido reivindicar proteção sobre uma fonte tipográfica, esta deverá ser representada por todas as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, e todos os algarismos, além de um texto de cinco linhas, em corpo 16, produzido utilizando-se a fonte pleiteada (EUIPO, 2018).

Finalmente, nenhum texto explicativo, palavras, números ou símbolos podem ser utilizados na representação do *design* reivindicado, exceto se fizerem parte do produto, como símbolos gráficos incorporados ao mesmo, onde sua apresentação poderá ser aceita. Se utilizados e claramente percebidos como não sendo parte integrante do produto, o examinador pode, utilizando-se de uma ferramenta específica, excluí-los das figuras.

2.2.3 O que não é protegido como desenho industrial

Com relação à matéria não protegível como desenho ou modelo industrial, a Diretiva europeia também é clara ao definir que

Artigo 7º. (...)

1. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo registo de desenhos e modelos.

2. Não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as características da aparência de um produto que devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma e dimensões exactas para permitir que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto, ou colocado dentro, à volta ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua função (...).

Artigo 8º. (...)

Os desenhos e modelos que forem contrários à ordem pública ou à moralidade pública não são protegidos pelo direito sobre desenhos e modelos. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Apesar do disposto no item 2 do Art. 7º, citado acima, parecer entrar em contradição com a prerrogativa da possibilidade de proteção para partes de um objeto, ou de um “produto

complexo”, definido pelo Art. 1º dessa mesma Diretiva, este item faz referência a produtos que são projetados baseados no conceito do que ficou caracterizado como objetos *must-fit* (deve caber). Numa explicação simples, os objetos *must-fit* são aqueles cuja forma foi projetada exclusivamente por questões técnicas, para possibilitar seu encaixe em um produto complexo do qual faz parte; esses objetos não estão sujeitos à proteção por desenho industrial, mesmo que sua forma não seja ditada exclusivamente por questões técnicas ou funcionais.

Em contrapartida, os chamados objetos *must-match* (deve combinar), são aqueles produzidos com a forma necessária para restaurar um produto complexo de volta à sua aparência original (peças de reposição). Estes não teriam sua forma ditada pela função, mas pela aparência, e deveriam ter direito a requerer sua proteção por desenho industrial, uma vez que não há nenhuma proibição expressa na legislação da UE. Tal possibilidade, porém, acabou por se tornar a maior fonte de discordia dentre as disposições propostas para a Diretiva:

El principal punto de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo reside en la llamada “cláusula de reparación” que introduce una limitación a las facultades que confiere la titularidad del diseño. Concretamente, implica que el uso del diseño de parte de un producto complejo no constituirá infracción si tiene por finalidad reparar la apariencia original del producto complejo y se realiza bajo ciertas condiciones.⁸⁵ (REIJA, 1997, p. 1013-1014).

Desta forma, os países-membros contariam com um prazo de cinco anos, a contar da entrada em vigor da Diretiva, para acordar o que fazer com relação às peças de reposição dentro da UE:

Artigo 18º. Revisão

Três anos após a data de execução (...), a Comissão apresentará uma análise das consequências da presente directiva sobre a indústria comunitária, em especial para os sectores industriais mais afectados, particularmente os fabricantes dos produtos complexos e de componentes, para os consumidores, para a concorrência e para o funcionamento do mercado interno. Um ano depois, o mais tardar, a Comissão proporá ao Parlamento Europeu e ao Conselho as alterações à presente directiva necessárias para completar o mercado interno de componentes de produtos complexos, bem como quaisquer outras alterações que considere necessárias, à luz das consultas efectuadas às partes mais afectadas. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Todavia, como não se chegou a nenhum acordo a respeito do tema ao fim do prazo estipulado, a opção adotada foi a de inserir na Diretiva um artigo que deixaria a cargo de cada legislação local essa decisão (REIJA, 1997):

Artigo 14º. Disposição transitória

Enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, (...) os Estados-membros manterão em vigor as respectivas disposições jurídicas existentes

⁸⁵ Em tradução livre: “O principal ponto de desacordo entre o Parlamento e o Conselho reside na chamada ‘cláusula de reparação’, que introduz uma limitação aos poderes conferidos pela propriedade do desenho ou modelo. Especificamente, isso implica que o uso do *design* de parte de um produto complexo não constituirá uma infração se se pretender reparar a aparência original do produto complexo e for realizado sob certas condições”.

em matéria de utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação dos produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, e apenas introduzirão alterações a essas disposições quando o objectivo das mesmas for a liberalização do mercado desses componentes. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Até o momento, não houve consenso entre os países-membros da UE com relação à proteção, fabricação e comercialização das peças de reposição⁸⁶ (M-D, 2016).

Ainda de acordo com a Diretiva Europeia, são motivos principais para a recusa de um pedido ou a anulação posterior de um registro: se o objeto não estiver de acordo com o definido em seu Art. 1º (que define o que é desenho ou modelo industrial) ou não preencher as condições ditadas pelos Arts. 3º a 8º (que estabelecem as condições necessárias para a concessão da proteção); se o requerente ou titular não tiver o direito de reivindicar proteção sobre o objeto; e se este incorporar, de forma não autorizada, uma obra de terceiros protegida por direito de autor em algum dos países-membros. O pedido também será recusado se for contrário à ordem pública ou aos princípios morais comumente estabelecidos, embora tais conceitos possam variar entre os países-membros (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

2.3 JAPÃO – JPO

Em 1871, após o fim da era Tokugawa (1603-1868), período marcado por forte isolamento político-econômico do país e rígido controle interno, o Japão promulga sua primeira lei de patentes, intitulada “Regulamentos Provisórios para o Monopólio”, cuja aplicação foi suspensa logo no ano seguinte, uma vez que a população japonesa não havia compreendido muito bem como ela deveria ser colocada em prática (JPO, s.d.). Apesar disso, tornava-se cada vez mais evidente que uma legislação de patentes seria indispensável para o crescimento econômico do país:

En 1877 el inventor Tokimune Gaun presentó una novedosa máquina para hilar algodón denominada “Hiladora Gara”, esto en la primera exhibición de la industria nacional, en la cual ganó el primer premio; no obstante, su invención fue plagiada, y como para la época no existía una legislación que lo protegiera, Gaun no recibió utilidades por su invención y en consecuencia se empobreció drásticamente.⁸⁷ (ARISTIZÁBAL, 2012, p. 143).

O *Patent Monopoly Act* (Lei de Monopólio de Patentes) foi finalmente promulgado no ano 18 da Era Meiji (1885). Gradualmente, o sistema de proteção industrial do país vai se

⁸⁶ Para uma discussão mais aprofundada acerca desse assunto, notadamente com relação à indústria automobilística, a partir de uma perspectiva da legislação brasileira, ver a Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI, “Sobre a questão das peças de reposição *must-match*”, de janeiro de 2010, com artigos de Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Newton Silveira. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-revel-especial-sobre-a-questao-das-pecas-de-reposicao-must-match>>. Acesso em: 16 nov. 2019.

⁸⁷ Em tradução livre: “Em 1877, o inventor Tokimune Gaun apresentou uma nova máquina para fiar algodão chamada ‘Fiadora Gara’, na primeira exposição da indústria nacional, na qual ganhou o primeiro prêmio; no entanto, sua invenção foi plagiada e, como na época não havia legislação para protegê-lo, Gaun não recebeu lucros por sua invenção e, consequentemente, empobreceu drasticamente”.

fortalecendo, com a criação da *New Utility Model Law* (Nova Lei de Modelo de Utilidade), em 1905. É a partir da ênfase no desenvolvimento de novos produtos e da promulgação da *Patent Law* (Lei de Patentes), no ano 10 da Era Taisho (1922), que criou-se a base do que é até hoje o sistema de proteção patentário japonês. Essa legislação terminou por ser completamente revisada no ano 34 da Era Showa (1959) (JPO, s.d.).

O sistema legal de proteção ao desenho industrial japonês começou a surgir a partir de um estatuto criado em 1888, no ano 21 da Era Meiji, intitulado *Design Bylaws* (Estatuto do *Design*), com o primeiro desenho industrial do país tendo sido requerido já no ano seguinte, compreendendo um padrão de listras para tecidos, registrado em Ashikaga, pertencente à prefeitura de Toshigi, por Yoshubei Sunaga (Anexo H).

Periodicamente, o governo japonês revisa e altera, caso necessário, sua legislação de propriedade industrial, embora mantenha as definições, critérios e requisitos básicos para a concessão desse direito (JPO, s.d.). Uma dessas reformas, “*trajo por primera vez una clara definición de diseño e implementó el sistema de presentación de una solicitud por diseño*”⁸⁸ (ARISTIZÁBAL, 2012, p. 148). Em 1899, o Japão adere à Convenção da União de Paris e, para isso, teve que fazer, novamente, alguns ajustes em sua lei de *design*, dentre os quais incluir “*a provision for the protection of similar designs with the term of their rights set at 10 years*”⁸⁹ (JPO, 2005, p. 29).

Após novas revisões, em 1909 (onde implementou o sistema de *secret design*) e 1921, a lei permaneceu inalterada por mais de 30 anos, sofrendo nova revisão apenas em 1959, a partir da revisão efetuada na lei japonesa de patentes, devido às grandes mudanças econômicas e industriais pelas quais o país passou após a Segunda Guerra Mundial (JPO, 2005). Algumas das alterações implementadas por essa revisão foram:

1. *the integrity of an article with its shape was made clear by defining the relationship between an article and its shape as “of an article”;* 2. *provisions were modified and made clear concerning requirements for the registration of a design (a provision was added to define the scope of novelty extending to an article known in other parts of the world and a provision added concerning the degree of ease to create a design); (...) 6. it was stipulated that a design for combined articles was registrable as a single design (...); (...) 8. the term of a design right was extended from 10 years to 15 years; 9. it was expressly stipulated that a design right took effect upon registration of its establishment (...).*⁹⁰ (JPO, 2005, p. 32).

⁸⁸ Em tradução livre: “trouxe pela primeira vez uma clara definição de *design* e implementou o sistema de apresentação de um *design* por pedido”.

⁸⁹ Em tradução livre: “uma provisão para a proteção de *designs* similares com o prazo de seus direitos fixado em 10 anos”.

⁹⁰ Em tradução livre: “1. a integridade de um artigo com sua forma ficou clara ao definir a relação entre um artigo e sua forma como ‘de um artigo’; 2. as provisões foram modificadas e esclarecidas quanto aos requisitos para o registro de um *design* (uma provisão foi adicionada para definir o escopo da novidade que se estende a um artigo conhecido em outras partes do mundo e uma provisão adicionada sobre o grau de facilidade para criar um *design*); (...) 6. foi estipulado que um *design* para artigos combinados seria registrável como um *design* único (...); (...) 8. o prazo de um direito de *design* foi estendido de 10 para 15 anos; 9. estipulou expressamente que um direito de *design* entraria em vigor no momento de seu registro (...”).

Em 1998, visando o progresso econômico em uma era de extrema concorrência, onde o *design* passa a ser um elemento essencial para tornar os produtos mais atraentes e competitivos, o país efetua uma nova revisão em sua lei, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de novos produtos (JPO, 2005). Assim, passa a admitir:

I) protection for partial designs, (...) 3) the exception of protection for applications which are similar or identical to a part of a prior application, 4) the exception of protection for designs based on only functional qualities, 5) the dissolution of the design system for sets of articles, (...) and 7) the end to the system for similar designs as well as the construction of a system for related designs.⁹¹ (JPO, 2005, p. 33).

Além das demais alterações citadas, é importante frisar que o *design* parcial foi introduzido na legislação japonesa “*to protect designers from the increasing number of imitations that appropriated part of the original and creative characteristics of the design but were able to avoid infringement of the product design as a whole*”⁹² (ID5, s.d., p. 7).

Após o depósito do pedido, os examinadores do Escritório japonês realizam um exame de busca prévia ao registro, para verificação dos requisitos legais necessários com relação ao objeto do pedido. Mesmo adotando a Classificação de Locarno como referência, utilizam um detalhado sistema próprio de classificação⁹³ para os objetos dos pedidos de desenho industrial, utilizado apenas no momento do exame substantivo desses pedidos (WTIPO, 2018).

Nessa etapa, os mesmos são classificados, pelos próprios examinadores, de forma bastante minuciosa com relação a suas características específicas: enquanto a Classificação de Locarno possui 219 Classes compreendendo 7.024 produtos, a classificação japonesa, em sua atual versão, abrange 3.193 Classes relativas à aparência do objeto, totalizando 8.829 produtos, acrescidos de uma segunda classificação, denominada *D-Term*, abrangendo mais 1.843 classes, onde o objeto é classificado por sua aparência. Um produto possui apenas uma única classificação principal, mas pode chegar a ter vários *D-terms* (WTIPO, 2018). No exemplo mostrado na Figura 51, G2-2100 é a classificação referente a “Carros de passageiros ou similares”, enquanto os *D-Terms* AB, C e AA indicam, respectivamente, carros de passageiros *coupé*, conversível e sedã (WTIPO, 2018).

⁹¹ Em tradução livre: “1) proteção para *designs* parciais, (...) 3) a exceção de proteção para pedidos semelhantes ou idênticos a parte de um pedido anterior, 4) a exceção de proteção para *designs* baseados apenas em características funcionais, 5) a dissolução do sistema de *design* para conjuntos de artigos, (...) e 7) o fim do sistema para *designs* similares, bem como a construção de um sistema para *designs* relacionados”.

⁹² Em tradução livre: “para proteger os *designers* do crescente número de imitações que se apropriaram de parte das características originais e criativas do *design*, mas foram capazes de evitar a violação do *design* do produto como um todo”.

⁹³ Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/pdf/j-classification_for_id/j-classification_for_id.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.



Figura 51 – Exemplos do uso da classificação japonesa.

Fonte: *Japanese Design Classification*.

2.3.1 O conceito de desenho industrial

O *Japan Design Act* (Lei de *Design* do Japão) foi criado com o objetivo de promover “*the protection and the utilization of designs, to encourage creation of designs, and thereby to contribute to the development of industry*”⁹⁴ (JAPAN, 1959). Para isso, começa por definir o que é considerado como desenho industrial por essa lei:

Article 2

(1) “*Design*” in this Act shall mean the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article (including a part of an article, [...]), which creates an aesthetic impression through the eye.

(2) The shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part of an article as used in the preceding paragraph shall include those in a graphic image on a screen that is provided for use in the operation of the article (limited to the operations carried out in order to enable the article to perform its functions) and is displayed on the article itself or another article that is used with the article in an integrated manner.

(3) “*Use*” of a design in this Act shall mean the manufacturing, using, assigning, leasing, exporting or importing, or offering for assignment or lease (...) of an article to the design.⁹⁵ (JAPAN, 1959).

Uma vez que a legislação japonesa somente admite um objeto por pedido, não é incomum que um depósito inicial seja dividido em um ou mais pedidos, principalmente

⁹⁴ Em tradução livre: “a proteção e a utilização de *designs*, para incentivar a criação de *designs* e, assim, contribuir para o desenvolvimento da indústria”.

⁹⁵ Em tradução livre: “Artigo 2. (1) ‘*Design*’ nesta Lei significa a forma, padrões ou cores, ou qualquer combinação dos mesmos, de um artigo (incluindo parte de um artigo, [...]), que cria uma impressão estética através do olho. (2) A forma, os padrões ou as cores, ou qualquer combinação dos mesmos, de uma parte de um artigo, conforme usado no parágrafo anterior, incluem imagens gráficas em uma tela fornecida para uso na operação do artigo (limitada às operações executadas para permitir que o artigo desempenhe suas funções) e é exibido no próprio artigo ou em outro artigo usado com o artigo de maneira integrada. (3) ‘*Uso*’ de um *design* nesta Lei significa a fabricação, uso, cessão, locação, exportação ou importação ou oferta para atribuição ou locação (...) de um artigo com o *design*”.

quando este deriva de algum depósito internacional iniciado em um país onde tal restrição não seja aplicada (JAPAN, 1959).

Um pedido principal pode ter vários pedidos posteriores relacionados a ele (*related designs*), devendo ser depositados dentro do período de prioridade de seis meses a partir da data de depósito do pedido principal (*principal design*) estabelecido na CUP e antes da publicação desse primeiro pedido, mantendo as mesmas características distintivas e desde que façam referência a este:

The “related design system” allows the respective registration of similar designs. It is useful to cover design variations with only a few applications. Under the Japanese design law, without using the “related design system,” a similar design will be rejected based on the prior similar designs.⁹⁶ (SONDERHOFF & EINSEL, 2015).

Caso o primeiro pedido já tenha sido publicado, os *related designs* depositados após essa data não serão concedidos, por falta de originalidade, assim como não é concedida uma proteção a um objeto similar a um já publicado, exceto quando este for reivindicado dentro do prazo legal como um *related design* do primeiro (JAPAN, 1959).

Mal comparando, podemos associar os *related designs* às variações configurativas previstas pela legislação brasileira, com a diferença de que, em nosso caso, são permitidas até 20 variações por pedido, enquanto a legislação japonesa somente admite um objeto em cada. O prazo permitido para que se efetue o depósito dos *designs* relacionados ao pedido principal é o correspondente ao nosso período de graça. Assim, neste particular, ambas as legislações aproximam-se bastante, uma vez que, em nosso caso, além da possibilidade da apresentação de objetos similares em um mesmo pedido, o interessado sempre poderá fazê-lo *a posteriori*, desde que dentro do período de graça, sem que seja punido com o critério da originalidade.

Há ainda a possibilidade de solicitação, no ato do depósito, de manter o objeto do pedido em segredo (*secret design*) durante um período pré-especificado, não superior a três anos a contar da data do registro. O período inicialmente definido pode ser estendido ou reduzido posteriormente e, enquanto esse período estiver em vigor, o objeto do registro só pode ser divulgado a terceiros com o consentimento do titular, em caso de litígio ou por solicitação judicial (JAPAN, 1959).

Um registro de *design*, se concedido, é válido por 20 anos a contar da data de sua concessão; um *related design* registrado tem validade de 20 anos a partir da data de concessão do pedido principal ao qual está atrelado. Para ambos, o escopo de proteção é dado pelo reivindicado na solicitação e descrito nos desenhos apresentados no ato do depósito, e:

⁹⁶ Em tradução livre: “O ‘sistema de *design* relacionado’ permite o respectivo registro de *designs* semelhantes. É útil abranger variações de *design* com apenas alguns pedidos. Sob a lei de *design* japonesa, sem o uso do ‘sistema de *design* relacionado’, um *design* semelhante seria rejeitado com base nos *designs* semelhantes anteriores”.

A holder of a design right shall have the exclusive right to work the registered design and designs similar thereto as a business (...).⁹⁷ (JAPAN, 1959)

Constituindo infração de tais direitos:

- (i) *acts of producing, assigning, etc. (...) or importing or offering for assignment, etc. (...) any product to be used exclusively for the producing of the article to the registered design or a designs similar thereto as a business; and*
- (ii) *acts of possessing an article to the registered design or a design similar thereto for the purpose of assigning, leasing or exporting it as a business.⁹⁸ (JAPAN, 1959).*

2.3.2 Diretrizes para a apresentação do pedido de desenho industrial

Um pedido de desenho industrial, ao ser submetido ao Escritório japonês, deve conter identificação e endereço do titular e do criador do produto e o objeto a ser protegido. O interessado pode, alternativamente ao objeto do registro propriamente dito, apresentar desenhos, fotografias ou modelos do mesmo, de forma que seja possível, a um técnico no assunto, compreender as características formais e ornamentais do mesmo. Caso isso não seja possível, tais informações devem estar especificadas na solicitação (JAPAN, 1959).

Para cada objeto para o qual se pretende o registro, deve ser apresentada uma solicitação independente, exceção feita a pedidos que incluem conjuntos de artigos (dois ou mais objetos utilizados em conjunto e caracterizados como um todo), para os quais será concedida proteção para o conjunto apresentado, não para as suas partes separadamente (JAPAN, 1959).

À semelhança dos dois escritórios anteriores já apresentados, o JPO também possui recomendações explícitas acerca de como devem ser apresentados os desenhos correspondentes ao objeto reivindicado. O seu manual de procedimentos, intitulado *Examination Guidelines for Design*⁹⁹ (Procedimentos para o Exame de *Design*), cuja última revisão se deu em março de 2017, começa por afirmar que os desenhos apresentados na solicitação do pedido “*represent the contents of the design created by the creator, that is, the design for which the design registration is requested*”¹⁰⁰ (JPO, 2018, p. 42). Ou seja, “*the scope of a registered design must be determined based upon the statement in the application*

⁹⁷ Em tradução livre: “Um detentor de um direito de *design* deve ter o direito exclusivo de explorar o *design* e os *designs* registrados e similares em um negócio (...).”

⁹⁸ Em tradução livre: “(i) produção, cessão, etc. (...) ou importação ou oferta para cessão, etc. (...) de qualquer produto a ser utilizado exclusivamente para a produção do artigo com o *design* registrado ou de um *design* semelhante ao de uma empresa; e (ii) posse de um artigo com o *design* registrado ou um *design* semelhante a ele com o objetivo de atribuir, arrendar ou exportar como um negócio”.

⁹⁹ Disponível em: <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/design_es/all.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

¹⁰⁰ Em tradução livre: “representa o conteúdo do *design* criado pelo criador, ou seja, o *design* para o qual o registro do *design* é solicitado”.

and the design represented in the drawings, etc. attached to the application”¹⁰¹ (JPO, 2018, p. 42).

O objeto submetido à apreciação do JPO deve cumprir com os requisitos de novidade, ser passível de produção industrial, deve envolver uma “dificuldade criativa” em seu desenvolvimento e não pode ser idêntico ou similar a uma parte de algum objeto já anteriormente depositado (JPO, 2018).

Ser passível de produção industrial significa que o objeto é passível de ser reproduzido em escala, utilizando-se métodos de produção industrial, mas não implica que o objeto tenha, necessariamente, que ser produzido. Ser novo implica em nunca ter sido divulgado ou tornado público, no país ou no exterior, através de qualquer meio, antes da data do depósito ou da prioridade, acrescido de um período de graça durante os 12 meses anteriores, desde que reivindicado no ato do depósito. Similaridade entre um objeto e outro (ou a parte de outro) refere-se à impressão estética produzida por ambos aos olhos do consumidor, incluindo comerciantes, quando comparados e vistos a olho nu (JPO, 2018).

A “dificuldade criativa”, como critério para a concessão de um pedido, é um conceito encontrado na legislação japonesa que pode ser assim definido:

Where, prior to the filing of the application for design registration, a person ordinarily skilled in the art of the design would have been able to easily create the design based on shape, patterns or colors, or any combination thereof that were publicly known in Japan or a foreign country, a design registration shall not be granted for such a design (...).

A person ordinarily skilled in the art of the design (...) is the entity that determines the creative difficulty. A person skilled in the art refers to a person who had ordinary skills concerning designs in the industry in which the article to the design is to be manufactured or sold as of the time of the filing of the application for design registration.¹⁰² (JPO, 2018, p. 51).

À guisa de comparação, a “dificuldade criativa” dos japoneses é similar à não-obviedade norte-americana, ao caráter individual europeu e à noção de originalidade dada pela legislação brasileira.

Para que seja concedido pelo JPO, um pedido de desenho industrial não pode apresentar um produto que seja consequência de um resultado óbvio do estado da técnica (ou do que já era conhecido à época do depósito), com relação a forma, cores ou padrões, de

¹⁰¹ Em tradução livre: “o escopo de um *design* registrado deve ser determinado com base na descrição do pedido e no *design* representado nos desenhos, etc. anexados ao pedido”.

¹⁰² Em tradução livre: “Se, antes da apresentação do pedido de registro de *design*, uma pessoa experiente na arte do *design* seria capaz de criar facilmente o *design* com base na forma, padrões ou cores, ou qualquer combinação deles que fosse conhecida publicamente no Japão ou em um país estrangeiro, não será concedido um registro de *design* (...). Uma pessoa normalmente hábil na arte do *design* (...) é a entidade que determina a dificuldade criativa. Um especialista na técnica, refere-se a uma pessoa que possuía habilidades comuns em relação a *designs* no setor industrial no qual o artigo com o *design* deve ser fabricado ou vendido, a partir do momento da apresentação do pedido de registro de *design*”.

acordo com os conhecimentos de uma pessoa atuante na área em que o produto está inserido, seja em sua fabricação ou em sua comercialização (JPO, 2018).

Um produto pode ser considerado como sendo um resultado óbvio e esperado do estado da técnica quando suas características ornamentais são baseadas em partes de outros objetos já conhecidos, seja substituindo uma parte de um objeto por outra já conhecida, seja agregando objetos já conhecidos para formar um terceiro (JPO, 2018).

Objetos constituídos a partir da combinação de formas, padrões ou cores já publicamente conhecidos, bem como baseados em objetos naturais ou arquitetônicos, não são registráveis por não possuírem suficiente “dificuldade criativa”, assim como objetos já conhecidos que são convertidos em outros idênticos, mas com distinto apelo comercial (por exemplo, um automóvel transformado em um brinquedo) (JPO, 2018).

Além disso, um solicitante de um pedido de patente ou de modelo de utilidade que tenha sofrido uma recusa por parte do examinador, poderá converter tal pedido em um de desenho industrial, se aplicável, desde que a solicitação se dê dentro do prazo de três meses a contar da publicação da recusa do pedido inicial, que será considerado como retirado e não poderá ser utilizado como anterioridade impeditiva ao novo pedido (JPO, 2018).

Quanto à sua apresentação, os desenhos representando objetos tridimensionais devem ser apresentados em conjunto, mostrando uma perspectiva e as vistas isométricas (frontal, posterior, laterais, superior e inferior) numa mesma escala, podendo ser omitida qualquer vista que seja similar à sua vista espelhada ou que não traga informações relevantes com relação ao objeto do pedido; para objetos planos e delgados, devem ser apresentadas apenas uma vista frontal e uma posterior, omitindo-se as demais (JPO, 2018).

Quando as vistas não forem suficientes para uma perfeita descrição do objeto, vistas em corte, ampliadas ou explodidas, podem ser adicionadas, além de quaisquer outras que se façam necessárias. Com relação a padrões ornamentais têxteis em que o padrão se repete em alguma direção, uma parte do padrão deve ser apresentada e a indicação da extensão do mesmo deve estar contida na descrição do pedido (JPO, 2018).

Para que seja registrável, o pedido deve apresentar a forma de um objeto, e como forma e objeto são indissociáveis, “*creation of the form alone detached from the article, such as creation of the pattern alone or the color alone, is not found to be a design*”¹⁰³ (JPO, 2018, p. 51).

¹⁰³ Em tradução livre: “a criação da forma isolada, desanexada do artigo, como a criação apenas do padrão ou da cor sozinha, não é considerada um *design*”.

Por isso, para uma melhor compreensão do que está sendo reivindicado, em algumas situações talvez se faça necessária a apresentação de uma descrição acerca do mesmo, aclarando qual o escopo da proteção requerida. Por exemplo, no padrão apresentado na Figura 52, intitulado “Adesivo decorativo”, não é possível identificar, observando o desenho apresentado, se o padrão reivindicado resume-se apenas à ilustração do girassol ou se abarca todo o conjunto, incluindo o fundo azul (JPO, 2018).

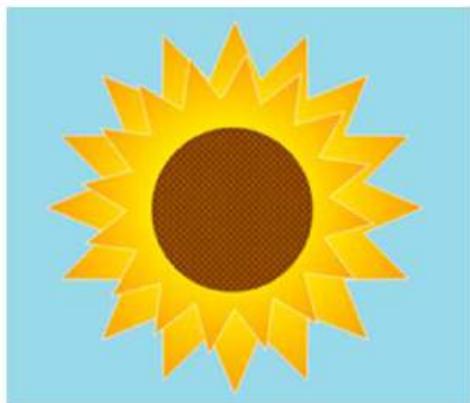


Figura 52 – Exemplo de objeto cuja descrição do escopo de proteção é necessária.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Uma vez que a legislação japonesa permite a proteção de *partial designs* (*designs* parciais, onde o escopo de proteção recai em apenas parte do objeto apresentado), a forma de reivindicação para tal proteção também deve ser específica, definindo claramente a parte do objeto para o qual se requer a proteção:

Where requesting a design registration for a part of an article, in the graphic image view (...), the part of the article to the design for which the design registration is requested shall be specified by drawing the part for which the design registration is requested with solid lines and any other parts with broken lines (...).¹⁰⁴ (JPO, 2018, p. 118-119).

Os mesmos requisitos analisados para a concessão de um objeto completo são exigidos ao se solicitar a proteção de apenas uma (ou mais) de suas partes, desde que estas compreendam uma porção do objeto que possa ser bem definida. Regiões não fechadas de um objeto, compreendido apenas por uma ou mais arestas, não são passíveis de proteção (Figura 53): “(*i*)*he ‘part for which the design registration is requested’ must be a part that occupies a certain scope of the form of the entire article to the design of the partial design, that is, a closed area that is included in the appearance of the design*”¹⁰⁵ (JPO, 2018, p. 166).

¹⁰⁴ Em tradução livre: “Ao solicitar um registro de *design* para uma parte de um artigo, na visualização da imagem gráfica (...), a parte do artigo para a qual o registro de *design* é solicitado deve ser especificada, através do desenho da parte para a qual o registro de *design* for solicitado, com linhas sólidas, e quaisquer outras peças com linhas tracejadas (...).”

¹⁰⁵ Em tradução livre: “(a) ‘parte para a qual o registro do *design* é solicitado’ deve ser uma parte que ocupa um certo escopo da forma de todo o artigo com o *design* de um *design* parcial, ou seja, uma área fechada incluída na aparência do *design*”.

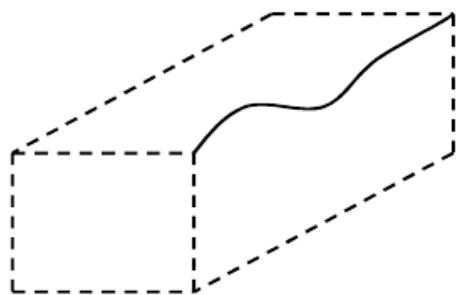


Figura 53 – Exemplo de *partial design* não passível de proteção.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Além disso, a parte reivindicada deve possuir relevância com relação ao todo para que possa ser comparada com partes similares de outros objetos (JPO, 2018). Nos objetos mostrados na Figura 54, as partes reivindicadas, representadas em linhas cheias, possuem superfícies de tamanhos consideravelmente relevantes com relação ao restante dos objetos, de modo que podem ser facilmente percebidas e diferenciadas entre si.

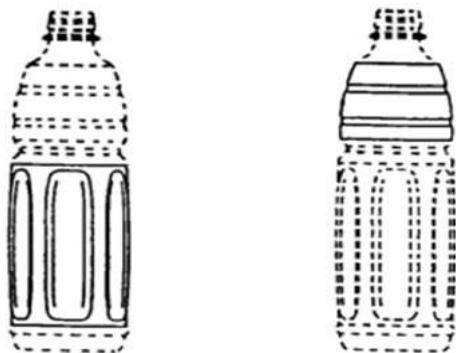


Figura 54 – Exemplos de *partial designs* passíveis de proteção.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Com relação ao requisito de novidade para os *designs* parciais:

Since the article and the form are inseparably integrated in a design, unless the article to the design of a partial design and the article to the design of a publicly known design are identical or similar, the designs are not similar.¹⁰⁶ (JPO, 2018, p. 133).

A Figura 55 apresenta uma série de exemplos em que os dois objetos são considerados⁹ como similares, uma vez que as partes reivindicadas para um estão presentes (e, portanto, reveladas) no outro, mesmo que apenas parcialmente ou em posições distintas (JPO, 2018).

¹⁰⁶ Em tradução livre: “Como o artigo e a forma são inseparavelmente integrados em um *design*, a menos que o artigo com o *design* de um *design* parcial e o artigo com o *design* de um *design* conhecido publicamente sejam idênticos ou semelhantes, os *designs* não serão semelhantes”.

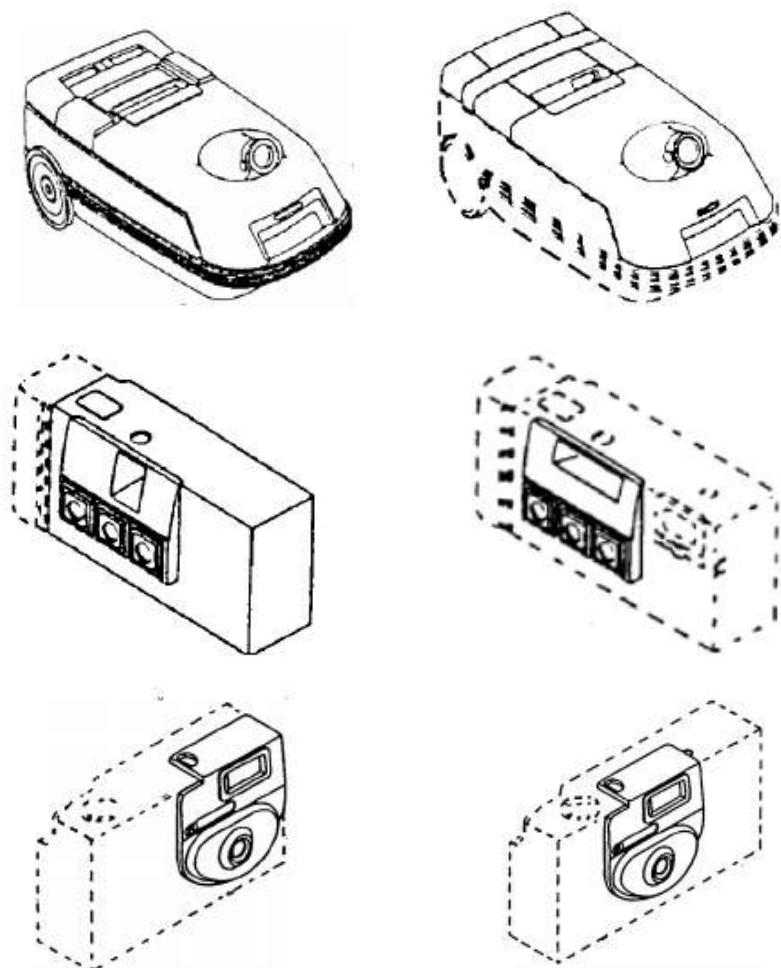


Figura 55 – Exemplos de pares de objetos similares.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Quando for requerida proteção para *designs* parciais de um objeto em regiões que não se encontram fisicamente unidas, os mesmos poderão ser mantidos num mesmo pedido desde que tais partes possuam uma unidade, de forma ou de função, com relação ao objeto completo (JPO, 2018). Na Figura 56, as partes reivindicadas nas extremidades do objeto à esquerda, apesar de separadas fisicamente, são parte constitutiva da forma de um único objeto, assim como os suportes da tesoura mostrada à direita, que cumprem com uma mesma função com respeito ao objeto representado.

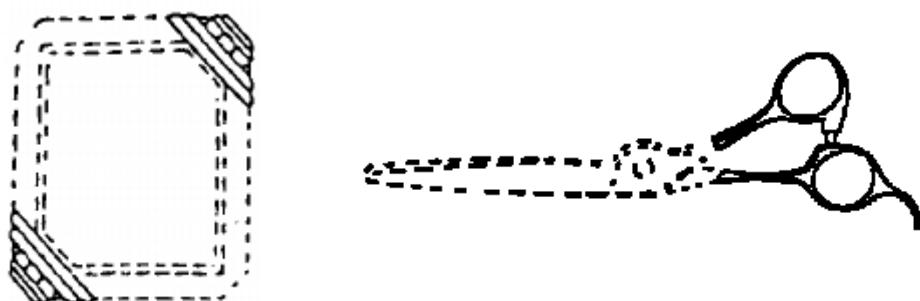


Figura 56 – *Designs* parciais com unidade de forma (esq.) e de função (dir.) com relação ao objeto.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Conjuntos de dois ou mais artigos (Figura 57) podem ser depositados como um único objeto, desde que inseridos numa das 56 opções de classificação de conjunto previamente definidas pelo país¹⁰⁷ e “are used together and (...) if the Set of Articles is coordinated as a whole, (...) the applicant may obtain a design registration, for designs for the articles that constitute the Set of Articles.”¹⁰⁸ (JPO, 2018, p. 195).

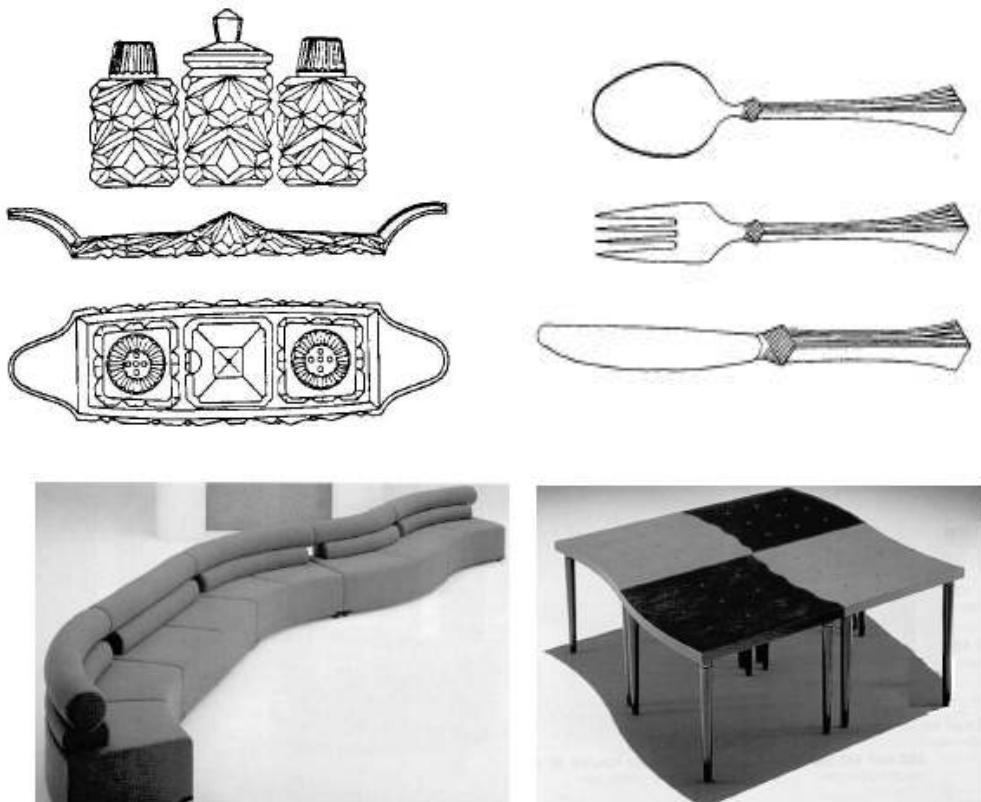


Figura 57 – Conjuntos de artigos passíveis de proteção pela legislação japonesa.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Quando o objeto do pedido é “transmutável”, alterando sua forma entre dois estados finais distintos entre si (Figura 58), ou possui variações em sua configuração conforme o uso, os desenhos devem representar os vários estados de conformação ou de movimento do objeto, de forma e em quantidade suficiente para que os seus estados principais de mudança estejam descritos e revelados (JPO, 2018).

¹⁰⁷ Os conjuntos de artigos pré-definidos estipulados pela legislação japonesa podem ser encontrados no *JPO Examination Guidelines for Design*, pp. 364-369.

¹⁰⁸ Em tradução livre: “são usados juntos e (...) se o Conjunto de Artigos é integrado como um todo, (...) o requerente pode obter um registro de *design*, para *designs* dos artigos que constituem o Conjunto de Artigos”.

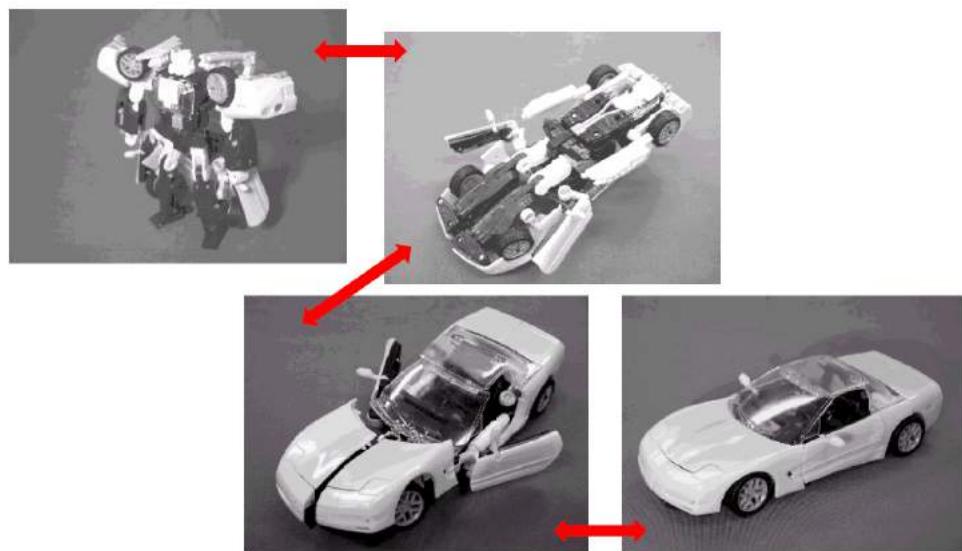


Figura 58 – Representação de um objeto que altera sua forma entre um carro e um robô.

Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

De forma similar, se o objeto é móvel, alterando sua configuração ao se deslocar, podem ser apresentadas quantas figuras se fizerem necessárias para representar as distintas aparências que o mesmo assume durante o movimento, de um estado a outro (Figura 59) (JPO, 2018).

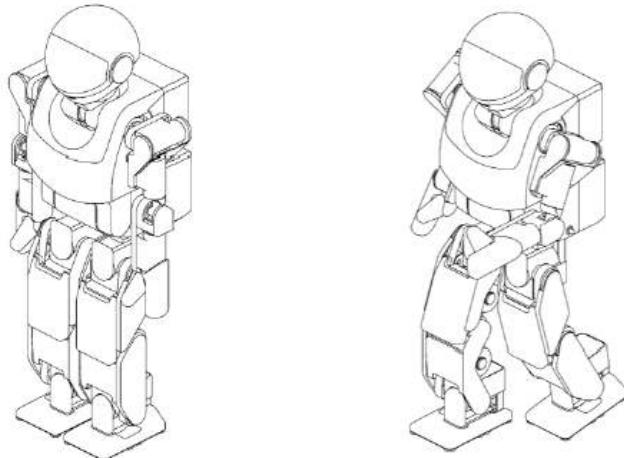


Figura 59 – Representação de diferentes posições para um objeto móvel.

Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

E ainda, se um objeto possui partes separáveis, nas quais são mostrados detalhes que não são visíveis na representação do conjunto, as vistas em perspectiva de tais partes devem ser mostradas, em conjunto com a perspectiva do objeto completo (Figura 60) (JPO, 2018).

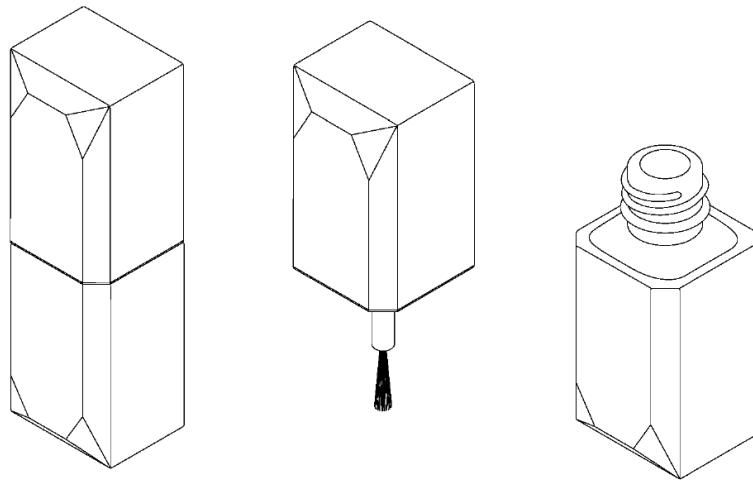


Figura 60 – Representação das perspectivas de partes separáveis de um mesmo objeto.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Caso o objeto possua uma interface que só é visível se este estiver “ligado”, o objeto deve ser apresentado em seu estado “desligado”, mas mostrando a interface “ligada” em alguma de suas vistas (Figura 61) (JPO, 2018).

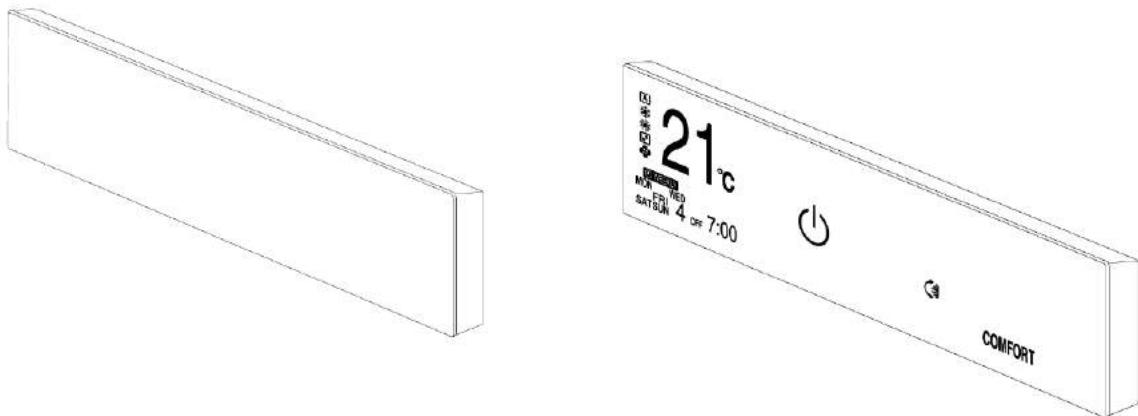


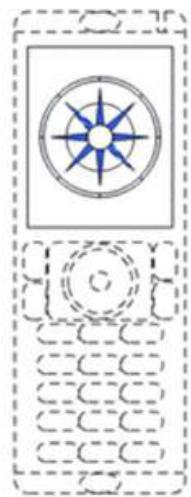
Figura 61 – Representação de uma interface com o status de “desligada” (esq.) e “ligada” (dir.).
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Finalmente, nos pedidos contendo imagens gráficas aplicadas a uma tela, esta precisa estar relacionada com o uso do objeto à qual está incorporada (Figura 62) ou a outro objeto que será utilizado de forma integrada com este primeiro, e uma descrição de tal funcionalidade deve ser apresentada no ato da solicitação:

Since the fundamental function of a computer is information processing, in the case where an article to the design is a computer, a graphic image displayed by arbitrary software is not categorized as the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part of the article (...).

On the other hand, a computer may constitute a new article (a computer with additional function) with specific function where it is integrated with software. In this case, a graphic image that has been recorded in the article shall be handled as if may constitute the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part of the article (...).¹⁰⁹ (JPO, 2018, p. 175-176).

¹⁰⁹ Em tradução livre: “Como a função fundamental de um computador é o processamento de informações, no caso de um artigo com o *design* ser um computador, uma imagem gráfica exibida por software arbitrário não é categorizada como forma, padrões ou cores, ou qualquer combinação deles, de uma parte do artigo (...). Por outro lado, um computador pode constituir



[Description of Article to the Design]

The article is a mobile phone having an azimuth measurement function. The figure displayed on the display part in the front view indicates the measured azimuth, and the compass rotates according to the measured azimuth.

Figura 62 – Imagem gráfica (e sua descrição¹¹⁰) aplicada a uma tela de telefone celular.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

2.3.3 O que não é protegido como desenho industrial

O Artigo 5º do *Design Act* define o que não pode ser protegido por desenho industrial:

Article 5

(...) *the following designs shall not be registered.*

- (i) *a design which is liable to injure public order or morality;*
- (ii) *a design which is liable to create confusion with an article pertaining to another person's business; or*
- (iii) *a design solely consisting of a shape that is indispensable for securing functions of the article.*¹¹¹ (JAPAN, 1959).

A legislação japonesa, assim como a norte-americana e a da União Europeia, não explicita o que não é considerado como desenho industrial, mas no seu manual de procedimentos encontramos algumas afirmações e exemplos baseados no que não se enquadraria no conceito de objeto como estipulado nessa legislação: “(a)rticles subject to the Design Act are tangible objects which are moveables distributed on markets.”¹¹² (JPO, 2018).

Portanto, bens imóveis, como produtos arquitetônicos, não são considerados como objetos; porém, se estes forem incorporados ao produto quando utilizados, produzidos industrialmente e tratados como um objeto quando vendidos (como portões, janelas, ou uma casa pré-fabricada), podem ser considerados como objetos passíveis de serem protegidos.

um novo artigo (um computador com função adicional) com função específica, que está integrado ao software. Nesse caso, uma imagem gráfica gravada no artigo deve ser manuseada como se pudesse constituir a forma, padrões ou cores, ou qualquer combinação dos mesmos, de uma parte do artigo (...”).

¹¹⁰ Em tradução livre: “[Descrição do Artigo de Design] – O artigo é um telefone móvel contendo uma função de medição de azimute. A figura mostrada no display da vista frontal indica o azimute medido, e a bússola gira de acordo com o azimute medido”.

¹¹¹ Em tradução livre: “Artigo 5. (...) os designs a seguir não devem ser registrados. (i) um design que possa prejudicar a ordem ou a moralidade pública; (ii) um design que seja suscetível de criar confusão com um artigo referente aos negócios de outra pessoa; ou iii) um design constituído apenas por uma forma indispensável para garantir as funções do artigo”.

¹¹² Em tradução livre: “(o)s artigos sujeitos à Lei do Design são objetos tangíveis que são móveis e distribuídos nos mercados”.

Artigos intangíveis, como eletricidade, luz ou calor, bem como artigos tangíveis que não possuam uma forma estável, como gases ou líquidos, não são considerados como objetos. Artigos constituídos por aglomerados de pós ou granulados não são considerados objetos, pois não conseguem manter uma forma definida; porém, no caso destes conseguirem manter uma forma estável, como num cubo de açúcar, o artigo poderá ser considerado como um objeto (JPO, 2018).

Além disso, a parte de um objeto que não pode ser dissociável do mesmo sem que tenha que destruí-lo, como o calcanhar de uma meia (Figura 63), não é considerado como um objeto, porque não é comercializado de forma independente do objeto completo, não sendo, portanto, passível de proteção isoladamente do todo, exceto quando requerido como um *design* parcial. No entanto, se a parte de um objeto pode ser encontrada no mercado sendo comercializada de forma independente, sendo parte intercambiável e substituível do objeto completo, este é considerado como um objeto passível de proteção (JPO, 2018).

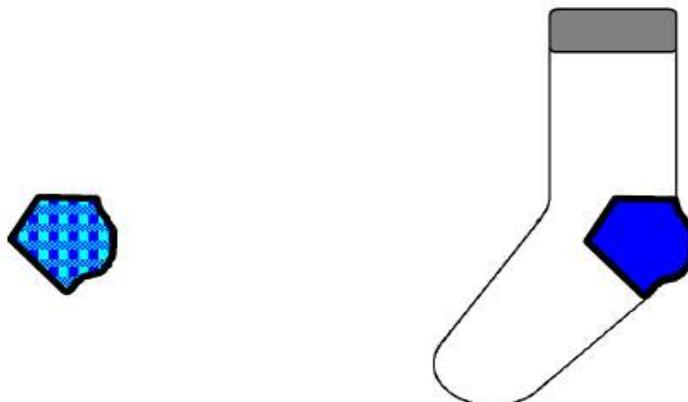


Figura 63 – Partes indissociáveis de um objeto, isoladamente, não são considerados como tal.
Fonte: *Examination Guidelines for Design*.

Por fim, “*(s)ince a design is the form of an article, subject matter that is not found to be the form of an article itself is not found to be a design.*”¹¹³ (JPO, 2018, p. 52). Por exemplo, um objeto que se resume em um lenço ou outro artigo têxtil preparado para parecer uma flor no ponto de venda, não é considerado um objeto, pois é apresentado como um ornamento que simula outro objeto (flor), não sua forma própria (lenço) (JPO, 2018).

Novamente, como uma síntese de todo o exposto, o Quadro mostrado no Apêndice B apresenta, resumidamente, os conceitos de desenho industrial nas distintas legislações aqui apresentadas, além dos requisitos exigidos e formas de representação admitidas pelas mesmas, com relação aos respectivos pedidos de desenho industrial.

¹¹³ Em tradução livre: “(u)ma vez que um *design* é a forma de um artigo, o objeto que não é considerado a forma de um artigo em si, não é considerado um *design*”.

Pode-se destacar que a maior distinção entre as legislações internacionais aqui estudadas e a legislação brasileira é a possibilidade de que, naquelas, é possível requerer proteção para uma determinada parte de um objeto indissociável do todo, apresentado de forma integrada e constitutiva deste todo, enquanto a LPI admite proteção apenas para o objeto em sua integralidade, exceção feita às partes do mesmo que podem ser dissociadas do conjunto, para as quais, caso haja interesse, deve ser solicitada proteção em separado das demais.

Desta forma, passa-se a aprofundar um pouco mais com relação a esse aspecto nas próximas discussões.

3 ANÁLISE DE EXEMPLOS PRÁTICOS DEPOSITADOS NO BRASIL

Na fase de exame técnico, os objetos reivindicados nos pedidos de desenho industrial depositados no Brasil são analisados quanto à sua conformidade com os Arts. 100, 101 e 104 da LPI¹¹⁴, a fim de se verificar as condições para sua registrabilidade. É nessa etapa, ainda, que tem lugar a análise dos documentos de prioridade apresentados, à luz do disposto no Manual de Desenhos Industriais, comparando-se o objeto apresentado no documento com o reivindicado no pedido nacional.

No período entre 15 de agosto e 14 de setembro de 2017, o INPI colocou em consulta pública, em seu site¹¹⁵, uma Minuta do Manual de Procedimentos de Desenho Industrial, elaborada a partir de discussões internas entre os servidores que atuam no exame dos pedidos de desenho industrial, tanto na área técnica quanto na área administrativa. Nessa minuta, a sugestão para o tratamento a respeito das questões relativas aos documentos de prioridade foi dada da seguinte forma:

Nas situações em que, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, isoladamente, constituem a forma plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas, e o objeto representado em linhas contínuas poderá ser registrado. (...).

Quando, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, inequivocamente, não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o registro será concedido por força do art. 106 e será instaurado processo administrativo de nulidade por infringência do art. 95.

Nestes casos, não será formulada exigência face à impossibilidade de subsistência da forma plástica como desenho industrial. (...).

Havendo dúvidas quanto à aplicabilidade das situações acima descritas, serão formuladas exigências para que o requerente comprove que as partes do objeto representadas por meio de linhas contínuas podem subsistir independentemente. (...).

Quando os desenhos constantes da prioridade possuírem linhas tracejadas representativas de partes (ou peças) que não subsistem enquanto forma plástica independente, mas no pedido nacional tais linhas tiverem sido preenchidas, será declarada a perda da prioridade, mantendo-se somente a data de depósito nacional. (INPI, 2017a, p. 62-64).

¹¹⁴ “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 contra liberdade 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.

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I requerimento; II relatório descritivo, se for o caso; III reivindicações, se for o caso; IV desenhos ou fotografias; V campo de aplicação do objeto; e VI comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações”. (BRASIL, 1996).

¹¹⁵ <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/consulta-publica-1>.

Por exemplo, a Figura 64 mostra um pote com tampa, para a qual não está sendo reivindicada proteção, o que se apreende pela representação em linhas tracejadas. Neste caso, uma vez que o pote subsiste de forma independente da tampa, este poderia ser protegido após a retirada das linhas representativas da tampa, completando-se a parte não visível do pote.

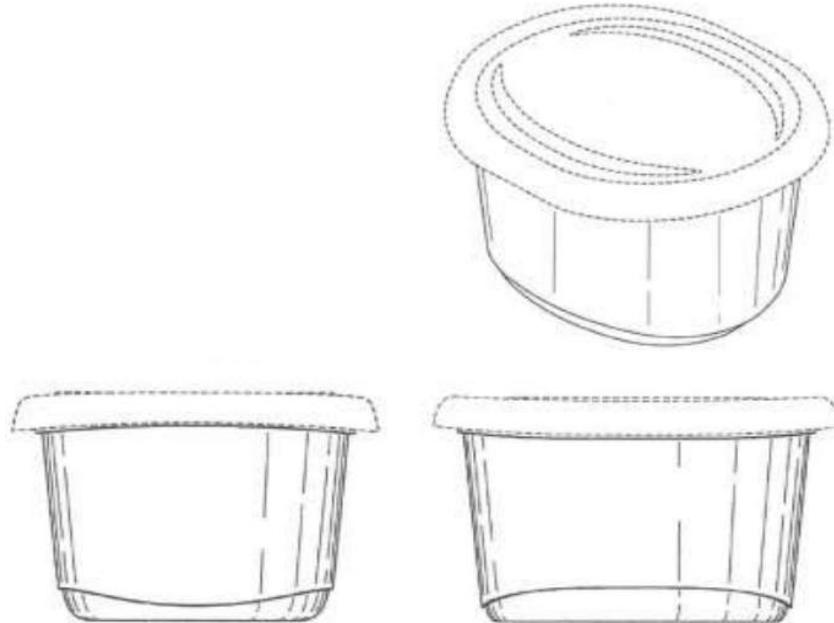


Figura 64 – Parte reivindicada de objeto que subsiste de forma independente do todo.
Fonte: Minuta do Manual de Desenhos Industriais – INPI.

De forma análoga, a Figura 65 mostra um anel, para o qual somente está sendo reivindicada proteção para uma de suas partes. Uma vez que tal parte é indissociável do todo, o registro seria concedido e seria instaurado um Processo Administrativo de Nulidade (PAN), uma vez que o escopo de proteção não representa um objeto, como definido pelo Art. 95 da LPI.

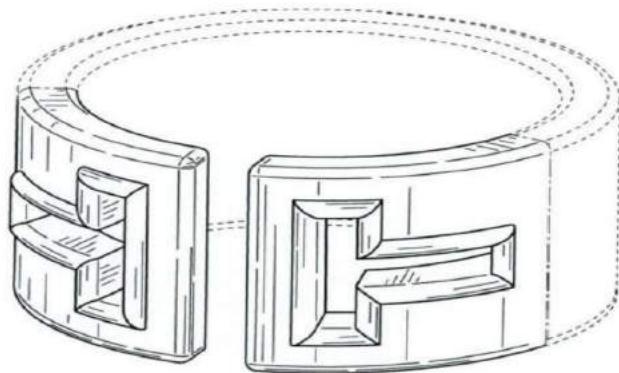


Figura 65 – A parte reivindicada do objeto é indissociável do todo.
Fonte: Minuta do Manual de Desenhos Industriais – INPI.

Já a Figura 66 mostra, à esquerda, o objeto tal qual mostrado no documento de prioridade, com as linhas tracejadas representando a parte do mesmo não pertencendo ao

escopo de proteção reivindicada e, à direita, o objeto tal qual depositado no Brasil, com as linhas inicialmente tracejadas, preenchidas. Tal prática é comum, uma vez que já há alguns anos o INPI vem solicitando aos titulares dos pedidos depositados, através da formulação de uma exigência técnica, a apresentação de novos desenhos com o preenchimento de todas as linhas tracejadas, como condição para a concessão do registro.

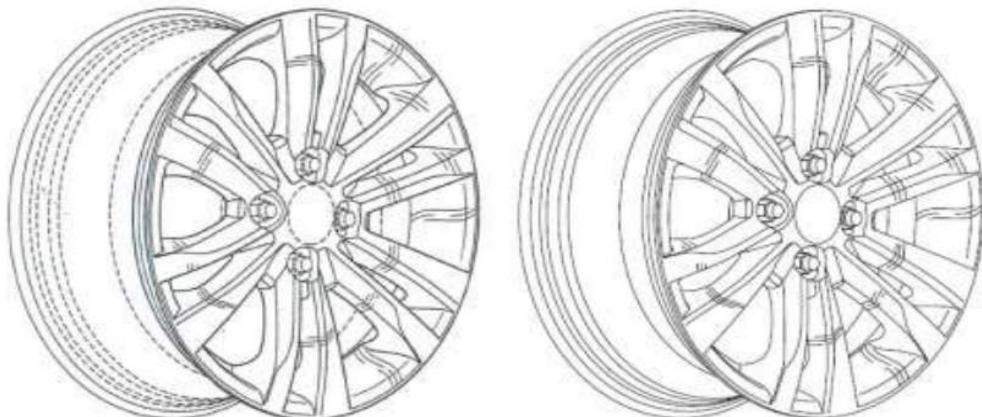


Figura 66 – O objeto como representado na prioridade (esq.) e o objeto tal qual depositado (dir.).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais – INPI.

Com o disposto na Minuta do Manual de Procedimentos, neste caso o INPI passaria a publicar a perda da prioridade reivindicada, uma vez que considerar-se-ia que os objetos apresentados são distintos (um requer proteção para algumas partes do objeto, enquanto o outro reivindica o objeto completo), e, caso fosse passível de proteção, o objeto depositado no país poderia ser concedido, mantendo-se como efetiva data de depósito a data do pedido nacional.

Essas disposições geraram certa apreensão em alguns representantes dos maiores depositantes internacionais, haja vista o receio no aumento expressivo das publicações de perda de prioridade, e consequente prejuízo a seus direitos, ao se colocar em prática o disposto na Minuta do Manual. Um dos posicionamentos que merecem destaque veio através de um e-mail enviado para o então Presidente do INPI, Luiz Otavio Pimentel, pelo Diretor Executivo da INTA (*International Trademark Association*, Associação Internacional de Marcas), intitulado “*INTA comments on the proposal for Industrial Design Guidelines*” (Comentários da INTA sobre a proposta de Diretrizes de Desenho Industrial).

No documento, a organização alega que a redação proposta pela Minuta, com relação à análise dos documentos de prioridade, violaria o disposto no Art. 4, alíneas F e H da CUP, onde se estipula que os países da União não podem recusar documentos de prioridade ou pedidos que reivindiquem prioridades múltiplas, ou ainda com alguns objetos que não constavam das prioridades reivindicadas, nem que estas poderiam ser recusadas alegando-se

que certos elementos reivindicados no pedido nacional não se encontravam reivindicados nos documentos de prioridade, desde que os elementos estejam claramente revelados (INTA, 2017a). Sendo o Brasil um signatário da Convenção de Paris, estaria sujeito a tais dispositivos. E, embora esses artigos citados façam referência diretamente às patentes, termina por afirmar:

It can thus be concluded that the Paris Convention intends to safeguard priority rights as a whole. Although industrial designs are not expressly addressed we see no reason why the institute of priority should not be protected in this case in the same way as it is for patents and trademarks.

Following this line of reasoning, it appears that the Guidelines narrow the applicant's rights when establishing that the priority application will be analyzed based on the drawings and photographs of the priority document and that a divergence with the design for which protection is sought will determine the loss of the priority right. In fact, an application is ultimately related to an object itself rather than its drawings or pictures. The guidelines on the representation of industrial design applications vary widely from country to country and, therefore, the representation of an industrial design application in Brazil for which priority is claimed will most likely differ from that of the application of origin. In addition, this problematic limitation to the institute of priority rights can also be observed in the Guidelines' provisions dealing with continuous or broken lines.¹¹⁶ (INTA, 2017a, p. 2).

Prossegue recomendando ao INPI que “reconsiders its position to require compliance with the original drawings only when significant divergences between the application in Brazil and the original one are apparent”¹¹⁷ (INTA, 2017a, p. 2), uma vez que essa seria a prática adotada pela maioria dos escritórios de propriedade intelectual e que o país “adopt a design system that permits protection of partial designs as it is the case in most jurisdictions around the globe”¹¹⁸ (INTA, 2017a, p. 2).

A partir das sugestões e contribuições realizadas pelos usuários do INPI, tanto externos quanto internos, ao disposto na Minuta do Manual¹¹⁹, algumas alterações importantes foram incorporadas à sua versão final, no que diz respeito aos documentos de prioridade, como já discutido no Capítulo 1. Tais alterações minimizaram substancialmente a

¹¹⁶ Em tradução livre: “Pode-se concluir, portanto, que a Convenção de Paris pretende proteger os direitos de prioridade como um todo. Embora os desenhos industriais não sejam expressamente abordados, não vemos nenhum motivo pelo qual o instituto da prioridade não deva ser protegido neste caso da mesma maneira que é para patentes e marcas. Seguindo esta linha de raciocínio, parece que as Diretrizes restringem os direitos do depositante ao estabelecer que o pedido de prioridade será analisado com base nos desenhos e fotografias do documento de prioridade e uma divergência com o desenho para o qual a proteção é pretendida determinará a perda do direito de prioridade. De fato, um pedido é, em última análise, relacionado a um objeto em vez de seus desenhos ou imagens. As diretrizes sobre a representação de pedidos de registro de desenho industrial variam amplamente de país para país e, portanto, a representação de um pedido de desenho industrial no Brasil, para o qual se reivindica prioridade, provavelmente diferirá do pedido de origem. Além do mais, esta limitação ao instituto de direitos de prioridade também pode ser observada nos dispositivos das Diretrizes relativos a linhas contínuas ou quebradas”.

¹¹⁷ Em tradução livre: “reconsidere sua posição para exigir a conformidade com os desenhos originais somente quando divergências significativas entre o pedido no Brasil e o original são aparentes”.

¹¹⁸ Em tradução livre: “adote um sistema de desenho industrial que permita a proteção de desenhos parciais, como é o caso da maioria das jurisdições em todo o mundo”.

¹¹⁹ A documentação completa pode ser consultada em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/copy_of_RespostasConsultaPublicaManualDIINPI.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2019.

possibilidade de perda da data de prioridade. Apenas a título de recapitulação, atualmente, o exame segue as seguintes diretrizes, dispostas no Manual de Desenhos Industriais (INPI, 2019):

1. O objeto reivindicado no pedido nacional deve corresponder, integralmente, ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de prioridade. A correspondência será verificada com relação à matéria reivindicada através das figuras.

2. Caso o pedido nacional apresente elementos não reivindicados, geralmente representados em linhas tracejadas, tal qual apresentado no documento de prioridade, será formulada exigência para que se preencham todas as linhas tracejadas, configurando-se um objeto completo; no caso de fotografias, o objeto deverá ser mostrado na íntegra, não sendo permitidas representações gráficas de partes não reivindicadas do objeto (como desfoques, máscaras e sombreados). Em ambos os casos, a data da prioridade é mantida.

3. Caso o documento de prioridade apresente elementos não reivindicados, geralmente representados em linhas tracejadas, e o pedido nacional já apresente esses mesmos elementos em linhas contínuas, o pedido será aceito e a data de prioridade mantida, por economia processual e em conformidade com disposto no item anterior.

4. Caso o documento de prioridade apresente uma vista de um padrão ornamental planificado, o mesmo deverá se refletir no pedido nacional; caso apresente um padrão aplicado a um produto, os desenhos do pedido nacional também deverão apresentar o padrão aplicado a esse produto, sendo este último representado com linhas tracejadas, para que a data de prioridade seja mantida.

5. Caso o pedido nacional apresente mais objetos que o trazido no documento de prioridade, o requerente poderá optar por manter apenas aqueles originalmente contemplados na prioridade, excluindo os demais e mantendo a data anterior ou, opcionalmente, apresentar os novos elementos em um ou mais pedidos divididos, sem que estes façam jus ao direito de reivindicação de prioridade. Insistindo-se em manter todos os objetos em um mesmo pedido nacional, isto ensejará na publicação da perda da prioridade, uma vez que esta não contemplará toda a matéria reivindicada no pedido.

Como já foi dito, a questão da prioridade unionista foi a que mais suscitou reclamações e sugestões por parte dos usuários e seus representantes legais, quando da consulta pública à Minuta do Manual. Em consulta feita pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) à Advocacia-Geral da União (AGU), representada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI acerca da aplicação do tema, esta questionava “a respeito da possibilidade de um pedido de desenho industrial

depositado no Brasil divergir da matéria que consta no documento de prioridade” (AGU, 2016, p. 1).

A justificativa para essa consulta, era de que os usuários (assim como os representantes da INTA) alegavam o disposto no Art. 4, alíneas F e H da CUP¹²⁰ para exigir a aceitação de pedidos de desenho industrial depositados no país apresentando objetos com configuração visual distinta da apresentada no documento de prioridade reivindicado.

Em sua resposta, o relator comenta que, até o CPI de 1971, o desenho industrial era considerado uma forma de patente e que, ainda sob a luz da LPI, alguns de seus artigos remetem a artigos específicos do capítulo de patentes, terminando por traduzir-se, em alguns casos, em práticas comuns de exame. Após essa breve digressão, recorda parecer anterior da mesma procuradoria em que reforça “o caráter próprio do instituto do desenho industrial, acentuando, inclusive, a necessidade de que o procedimento de registro seja readequado para se conformar ao formato do instituto à luz da Lei 9279/96” (AGU, 2016, p. 3).

Portanto, o disposto nos itens do citado artigo da CUP não se aplicaria aos pedidos de desenho industrial, por tratar-se de uma norma especificamente voltada para o direito patentário, “mas há expectativa recorrente dos usuários de que também seja observada no exame de desenho industrial” (AGU, 2016, p. 3). Ou seja, questiona-se:

(...) se, à luz do ordenamento jurídico em vigor, há necessidade de que, em desenho industrial, a matéria objeto do pedido de registro submetido ao INPI corresponda *ipsis litteris* à matéria contida no documento de prioridade, ou, em outras palavras, se deve haver identidade estrita e absoluta de objeto entre o pedido de registro de desenho industrial e o direito de prioridade que lhe serve de referência. (AGU, 2016, p. 4).

Para responder a essa questão, e a necessidade do disposto no Art. 4, alínea H, da CUP, o relator apoia-se em Bodenhausen, citando-o:

Como se havia assinalado anteriormente (...) o exercício do direito de prioridade requer identidade de objeto entre a primeira solicitação sobre a qual se baseia o direito de prioridade e a solicitação posterior para a qual se reivindica esse direito. Essa identidade de objeto é fácil de preservar no que se refere às solicitações de registro de desenho ou modelos industriais (...). A identidade do objeto é mais difícil de preservar com respeito aos pedidos de patentes, porque as leis nacionais diferem muito no que pode e não pode ser patenteado (...) e quanto à redação da descrição da invenção e das reivindicações. Então, muitas vezes, quando se deposita um pedido de patente de invenção e se reivindica prioridade para pedidos subsequentes em outros países, é necessário adaptar esses pedidos posteriores aos requisitos nacionais desses países (...). (BODENHAUSEN *apud* AGU, 2016, p. 5).

¹²⁰ “Art. 4. (...) F. - Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país. No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais. (...) H. - A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos”. (BRASIL, 1975).

Desta forma, a natureza própria do instituto das patentes admitiria certa flexibilidade quanto ao apresentado no documento de prioridade e o reivindicado nos demais países. Ademais, as citadas alíneas “especificam o campo e aplicação da norma, ora se referindo à patente expressamente (seção ‘F’), ora fazendo a relação com invenção (seção ‘H’), figura cuja proteção é típica da patente” (AGU, 2016, p. 6), não havendo, portanto, jurisprudência para a aplicação de tal norma com relação aos pedidos de desenhos industriais, uma vez que:

Esta seção, assim como as seguintes seções G e H, não lida com o direito de prioridade relacionado a todos os objetos de propriedade industrial enumerados na seção A do artigo em consideração, mas somente com os direitos de prioridade relacionados aos pedidos de patente. (BODENHAUSEN *apud* AGU, 2016, p. 6).

Ou seja, a CUP não apresenta nenhum artigo que permita ou legitime a apresentação de depósito nacional de desenho industrial cujo objeto seja distinto daquele apresentado no documento de prioridade reivindicado, como ocorre com as patentes: “(a)inda que se reconheça alguns pontos comuns entre os institutos, não há como admitir tamanha semelhança para efeito de analogia” (AGU, 2016, p. 7).

Tal afirmação encontra ainda amparo na legislação brasileira, que não admite que o objeto do depósito nacional de desenho industrial seja distinto do apresentado no documento de prioridade. Se tal for o caso, o pedido nacional deverá caminhar de forma isolada, sendo a data de depósito sua efetiva data para efeitos de aferição dos requisitos de novidade e originalidade. Ou seja:

(...) havendo reivindicação de prioridade em depósito de pedido de registro com pluralidade de variações, na forma do Art. 104 da LPI, apenas aquele objeto que coincidir com a figura constante no documento de prioridade merecerá a extensão da proteção, adotando-se como marco de proteção para as demais variações a data do depósito no Brasil. (AGU, 2016, p. 9).

O relator termina por concluir que, com relação aos pedidos de desenho industrial, não há nenhuma legislação vigente, seja nacional ou internacional, “que confira ao autor do desenho industrial o manto da prioridade em hipótese na qual a figura objeto do requerimento de registro nacional destoe do desenho constante no documento de prioridade (...)” (AGU, 2016, p. 9). E que “(d)iante do contexto ora delineado, (...) conclui-se que, à evidência, a norma que exsurge do art. 4º, ‘F’ e ‘H’ da CUP se aplica apenas às patentes, não cabendo sequer o manejo da analogia para integrar a referida norma a fim de contemplar o desenho industrial (...)” (AGU, 2016, p. 9).

Desta forma, havendo qualquer divergência entre a matéria requerida no documento de prioridade e no pedido nacional, será formulada uma exigência técnica para os devidos esclarecimentos. Ensejará perda de prioridade aquela reivindicada por um pedido depositado em um período maior que os seis meses estipulados pela CUP, a contar do primeiro depósito;

a não apresentação do documento comprobatório dentro do prazo legal (90 dias contados a partir da data de depósito nacional) e a apresentação de um documento de prioridade sem que nele constem as figuras do desenho industrial reivindicado. Além, é claro, quando não houver correspondência, na íntegra ou em parte, entre o objeto reivindicado na prioridade e aquele apresentado no pedido nacional. Em todos os casos, o pedido nacional poderá subsistir, mantendo-se, como marco da efetiva proteção legal, a data do depósito do pedido no Brasil (INPI, 2019).

A maior consequência que pode advir, para um pedido que teve publicada a perda da prioridade reivindicada, como já foi dito, é quando este é depositado fora do período de graça, podendo servir o próprio documento de prioridade como anterioridade impeditiva ao pedido nacional, uma vez que este careceria de novidade, estando o pedido nacional sujeito, portanto, a um Processo Administrativo de Nulidade após concedido.

Outro tema de fundamental importância abordado pela INTA e que merece destaque é que o Brasil, em função do disposto em sua Lei de Propriedade Industrial, não protege os chamados *designs* parciais, aceitos pelos três escritórios considerados neste trabalho, além da maioria dos escritórios ao redor do mundo.

Com relação ao tema, novamente a Associação se posiciona através de suas *Model Design Law Guidelines* (Diretrizes para Modelo de Lei de *Design*), elaboradas com o objetivo de servirem de norte e recomendações para as distintas legislações nacionais e regionais de desenho industrial. Ali, ela propõe que “*(a) part of a product can be registered as a design provided that it otherwise meets the requirements for registration*”¹²¹ (INTA, 2017b, p. 4), justificando que:

*Many products may have quite generic appearances in their entireties, and it should be possible to register only the design of the part of the product that is new (...). Efforts made in relation to improvement of parts of designs should be protectable and the rights should be enforceable regardless of the design of the product in its entirety.*¹²² (INTA, 2017b, p. 4).

Neste sentido, com relação ao requisito de originalidade exigido pela legislação brasileira, haveria que se questionar se pequenas mudanças em específicas e determinadas partes no *design* de um produto seriam suficientes para dotá-lo de tal distintividade que tornasse possível distingui-lo de seus similares. Caso contrário, a aparência geral do objeto poderia fazer com que este não se distanciasse o bastante dos demais para que fosse merecedor de um direito exclusivo de exploração desse desenho industrial reivindicado.

¹²¹ Em tradução livre: “(u)m parte de um produto pode ser registrada como um desenho industrial, desde que de alguma forma atenda aos requisitos de registro”.

¹²² Em tradução livre: “Muitos produtos podem ter aparências bastante genéricas na sua totalidade, e deve ser possível registrar apenas o *design* da parte do produto que é nova (...). Os esforços feitos em relação à melhoria de partes de *designs* devem ser protegidos e os direitos devem ser executáveis independentemente do *design* do produto na sua totalidade”.

De qualquer forma, tal proposta chegaria para complementar o disposto no Manual de Desenhos Industriais, no sentido em que este somente prevê e admite proteção para partes de um objeto apenas quando estas são dissociáveis e produzidas de forma independente do objeto como um todo:

This approach on the protection of partial designs may constrain the innovation potential of Designs as many designs that are ornamental, new and original, such as parts of a toothbrush or a portion of a desk, will automatically not be eligible for protection (...)¹²³. (INTA, 2017a, p. 4).

Assim, “it is INTA’s view that INPI should reconsider the treatment of this aspect under the Guidelines so as not to narrow the protection of industrial designs for parts of articles, allowing the protection of partial designs and portions of objects”¹²⁴ (INTA, 2017a, p. 5).

Ainda acerca da proteção dos *designs* parciais, a AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*)¹²⁵ organizou um detalhado estudo com representantes dos seus 125 países-membros, dentre eles o Brasil, buscando verificar quais deles (e como) protegem um pedido de *design* parcial¹²⁶. Como justificativa para a necessidade e importância do estudo, apresentaram o seguinte argumento:

In many jurisdictions, (...) the copying of a part or even a substantial part of a design of an article might not infringe a registered design right. For example, in the EU, the test of infringement is whether the overall impression created by the accused product is not different to the overall impression of the design. If the accused product only has one feature (of several) taken from the registered design, the overall impressions may well be different. This makes it difficult to protect a part of an article as a Design, without a system of protection for Partial Designs.

For example, if a wing mirror for a car is copied and used in a different car with a different overall visual appearance, it may be that using the wing mirror is not enough for there to be infringement of a design right for the car. Accordingly, it would be desirable if design rights could be available for Partial Designs (...)¹²⁷. (AIPPI, 2018, p. 2).

¹²³ Em tradução livre: “Esta abordagem na proteção de *designs* parciais pode restringir o potencial de inovação dos Desenhos Industriais, pois muitos *designs* que são ornamentais, novos e originais, como partes de uma escova de dentes ou parte de uma mesa, não estarão automaticamente aptos para proteção”.

¹²⁴ Em tradução livre: “a opinião da INTA é que o INPI deve reconsiderar o tratamento deste aspecto de acordo com as Diretrizes, de maneira a não restringir a proteção de desenhos industriais para partes de produtos, permitindo a proteção de *designs* parciais e partes de objetos”.

¹²⁵ Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, organização internacional fundada em 1897, logo após a criação da CUP, e voltada para o desenvolvimento e aprimoramento das legislações de proteção à propriedade intelectual.

¹²⁶ De acordo com as respostas enviadas por representantes de 40 dos seus países-membros, apenas Brasil, Canadá, China, Paquistão e Vietnã não admitem o *design* parcial em suas legislações.

¹²⁷ Em tradução livre: “Em muitas jurisdições, (...) a cópia de uma parte ou mesmo de parte substancial do *design* de um objeto pode não violar um direito de *design* registrado. Por exemplo, na UE, o teste de violação é baseado em se a impressão geral criada pelo produto acusado não é diferente da impressão geral do *design*. Se o produto acusado tiver apenas um detalhe (de vários) retirado do *design* registrado, as impressões gerais podem muito bem ser diferentes. Isso dificulta a proteção de uma parte de um objeto como *design*, sem um sistema de proteção para *designs* parciais. Por exemplo, se um espelho retrovisor de um carro for copiado e usado em um carro diferente com uma aparência visual geral diferente, pode ser que o uso do espelho retrovisor não seja suficiente para que haja uma violação, pelo carro, de um direito protegido por *design*. Assim, seria desejável que os direitos de *design* estivessem disponíveis para *designs* parciais”.

Vale lembrar que, de acordo com a legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, uma vez que o retrovisor de um automóvel é dissociável do objeto complexo como um todo, é facultado ao interessado solicitar proteção para o automóvel, bem como para seus componentes separadamente, sem que haja a necessidade de se alterar a legislação para que se admita o *design* parcial, no sentido em que se está discutindo, de proteção a partes dissociáveis, novas e originais de um objeto. Distinto do caso levantado pela INTA sobre a cabeça da escova de dentes, uma vez que esta é uma parte indissociável do objeto como um todo e, portanto, não registrável de acordo com a legislação brasileira.

Apesar disso, como síntese de seus argumentos, a AIPPI conclui que “*the design of any parts or visual portions of a Product is not to be protected by a registered design for that entire Product. Separate protection would need to be sought for Partial Designs*”¹²⁸ (AIPPI, 2018, p. 4).

Outro estudo semelhante, desta vez realizado pela World Intellectual Property Organization (WIPO) com representantes dos países a ela associados, “*with a view to promoting a better understanding of the different design systems*”¹²⁹ (WIPO, 2009, p. 2), apontou que, dentre os 51 respondentes do questionário submetido, 12 responderam negativamente à questão¹³⁰ de se “*(a) part of a product which cannot be separated from the product may constitute an industrial design*”¹³¹ (WIPO, 2009, p. 16).

Oferecer a opção da flexibilização de proteção para partes indissociáveis de um objeto pode significar uma garantia a mais para os que assim o desejarem, permitindo que os níveis de exigência com relação à inovação e à criatividade de um produto sejam mais adequados à efemeridade e transitoriedade ditadas pelo mercado. Portanto, “*(i)t would seem especially beneficial for such rights to be harmonised, proving applicants with a more uniform procedure and with greater predictability as to the rights that can be obtained*”¹³² (AIPPI, 2018, p. 3).

Apesar disso, a posição defendida de que o Brasil deveria passar a conferir proteção ao *design* parcial, ou a proteção a partes indissociáveis de um objeto, não é unânime fora dos círculos que englobam as organizações e os agentes de propriedade industrial e os interesses que estes representam. Novamente, faz-se referência ao Parecer da AGU, que também

¹²⁸ Em tradução livre: “o *design* de qualquer parte ou área visual de um Produto não é protegido por um *design* registrado do Produto completo. Proteção separada precisaria ser solicitada para *Designs Parciais*”.

¹²⁹ Em tradução livre: “tendo em vista promover uma melhor compreensão dos diferentes sistemas de *design*”.

¹³⁰ Armênia, Austrália, Brasil, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Malásia, Quirguistão, Romênia, Sudão e Ucrânia.

¹³¹ Em tradução livre: “(u)ma parte de um produto que não pode ser separado do produto pode constituir um desenho industrial”.

¹³² Em tradução livre: “(p)arece especialmente benéfico que esses direitos sejam harmonizados, oferecendo aos depositantes um procedimento mais uniforme e com maior previsibilidade quanto aos direitos que podem ser obtidos”.

abordava a questão da proteção ao *design* parcial, questionando as possibilidades jurídicas sobre a “possibilidade de concessão de registro para elementos que não podem ser considerados um objeto independente” (AGU, 2016, p. 1).

O relator volta a discutir que a LPI não veda, explicitamente, a possibilidade de proteção a partes de objetos, mas, de acordo com o Art. 95 da citada lei, “deduz-se ser registrável a forma plástica ornamental **de um objeto**. Neste diapasão, **pode ser passível de proteção apenas o objeto que se apresente enquanto forma completamente definida, perfeitamente acabada**” (AGU, 2016, p. 10, grifo do autor). O oposto do que se propõe para os modelos de utilidade, para os quais a proteção de partes de um objeto é explicitamente admitida na LPI¹³³.

Ou seja, quando houve intenção em estender a proteção para parte de um objeto a Lei claramente o fez, não sendo o caso, portanto, de extrair do texto legal interpretação que divirja desta importante premissa. A finalidade impregnada na norma legal parece ter sido de não admitir proteção para partes ou frações que não representem um todo independente. (AGU, 2016, p. 10).

Novamente, o relator apoia-se em um autor conhecido no âmbito da propriedade industrial para balizar sua assertiva, desta vez na figura do sócio-diretor da Di Blasi, Parente & Associados, representante legal de vários depositantes internacionais de desenho industrial que almejam a proteção para partes indissociáveis de suas criações no Brasil, em artigo publicado na Revista Propriedade & Ética em 2008:

A parte destacável do objeto é registrável se for fabricada e comercializada separadamente ou, ainda, quando puder ser identificada separadamente do corpo do objeto principal. Vale enfatizar que a forma da parte deve ser completa e definida ou acabada. Entretanto, se o objeto for parte de um desenho e não puder ser separado do corpo desse objeto, ou se o componente fizer parte integral na fabricação do objeto principal, a parte componente não poderá ser protegida, de forma isolada, como um desenho (...). Para ser considerada parte destacável e, portanto, passível de proteção pelo registro de desenho industrial, torna-se necessário avaliar se essa parte pode ser produzida ou comercializada separadamente, ou pode ser aplicada ou instalada manualmente pelo usuário no objeto principal, sem que seja considerada uma parte integrante do processo industrial (...). (DI BLASI *apud* AGU, 2016, p. 11-12).

Tal posição encontra suporte, além de na legislação brasileira de proteção à propriedade industrial, na opinião de Frederico Carlos da Cunha, quando este afirma e orienta que:

Portanto, pelo fato de não se tratar de um objeto em sua concepção integral, (...) nesses casos, logo após a publicação da concessão, devem ser instaurados os processos de nulidade de ofício para que os privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a proteção exclusivamente para uma determinada parte de um objeto que não pode ser destacada do conjunto que compõe a sua estrutura formal, esta deverá ser caracterizada no corpo do objeto, isto é, mesmo se tratando do interesse de proteção apenas para tal parte específica, o pedido terá que se referir

¹³³ “Art. 9. É patenteado como modelo de utilidade o objeto de uso prático, **ou parte deste**, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição (...).” (BRASIL, 1996, grifo nosso).

a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual será caracterizada através dos desenhos, e o título também deverá mencionar a configuração aplicada ao objeto como um todo (CUNHA, 2003, p. 131).

Em que pesem as opiniões em contrário, tal posição acabou por ser mantida no Manual de Desenhos Industriais, ou seja, a proteção é conferida “apenas aos objetos que constituam um todo independente, isto é, que revelem em si uma forma perfeita e acabada, não sendo admitida, portanto, proteção para parte ou peça que integre de forma indissociável determinado objeto (...)” (AGU, 2016, p. 14), com a consequente publicação da perda da prioridade reivindicada nas situações divergentes, “pois, se a legislação brasileira proscreve o registro, é inevitável que seja, a reboque, inviabilizado o reconhecimento da prioridade” (AGU, 2016, p. 15).

É importante atentar para o fato de que os documentos de prioridade, apresentados junto aos depósitos nacionais, são os documentos que deram início ao processo de solicitação do direito nos respectivos países de origem, em consonância com o disposto no Artigo 4 da CUP¹³⁴. No momento do exame do pedido no INPI não há como saber, na maioria dos casos, quais dos objetos reivindicados no documento de prioridade foram efetivamente concedidos, quais foram excluídos do pedido inicial e quais foram indeferidos ou tornados nulos.

Baseado no exposto, passa-se agora a analisar alguns casos concretos de pedidos de desenho industrial que foram depositados no Brasil e que reivindicavam uma ou mais prioridades dos escritórios elencados neste estudo, a fim de se buscar compreender até que ponto as diferenças entre o admitido pelas distintas legislações aqui estudadas e o disposto na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, contribuem para refletir na decisão final tomada pela instância de exame técnico do INPI com relação ao objeto reivindicado no depósito nacional.

A metodologia para a escolha dos casos que se passa a discutir agora, baseou-se em alguns poucos critérios: o pedido já deveria ter sido publicado, a fim de não se violar qualquer tipo de sigilo legal; buscou-se escolher alguns pedidos para os quais a prioridade reivindicada tivesse sido mantida, em comparação com outros que acabaram por ter publicada a sua perda; e, para esses últimos, casos em que o requerente acatou a decisão formulada e outros em que o mesmo termina por impetrar algum tipo de recurso administrativo contra essa publicação. Em todos os casos, procurou-se buscar exemplos que fossem capazes de ilustrar e abranger as diversas situações estudadas nos capítulos anteriores.

¹³⁴ “Art. 4. (...) 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular (...). 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”. (BRASIL, 1975).

No pedido BR302013001140-2, depositado em 18/03/2013, intitulado “Configuração aplicada em aspirador de pó e em recipiente para o mesmo”, foi reivindicada a prioridade da União Europeia EM 002105353, de 18/09/2012. As figuras do depósito nacional foram apresentadas tal qual mostradas no documento de prioridade¹³⁵. No pedido, eram apresentadas três variações configurativas para um aspirador de pó, além do recipiente de pó do dito objeto (todos mostrados na Figura 67).



Figura 67 – Objetos reivindicados no pedido BR302013001140-2.

Fonte: INPI.

É possível verificar que, por meio do pedido, reivindica-se proteção para dois *designs* parciais, o primeiro compreendendo apenas a parte superior do aspirador de pó (ou a parte visível do recipiente para pó, quando encaixado no restante do corpo) e o segundo apenas os detalhes laterais do objeto, assemelhados a pequenas “turbinas”, ambos representados em linhas contínuas na parte superior da figura acima, além do próprio aspirador, como um todo, e de seu recipiente para pó, reivindicado de forma separada do conjunto.

Mesmo que tais detalhes reivindicados sejam indubitavelmente ornamentais, a legislação brasileira não admite proteção apenas para partes indissociáveis de um objeto, conforme já exaustivamente discutido. Deste modo, foi formulada exigência para que o

¹³⁵ É possível visualizar a imagem digitalizada de todas as petições apresentadas e despachos publicados, com relação aos pedidos de desenho industrial citados neste capítulo, na página de busca do site do INPI (<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login>), mediante cadastro e *login* no sistema.

depositante prenchesse todas as linhas tracejadas das duas primeiras variações. Ao fazer isso, a reivindicação passou a abarcar todo o aspirador de pó, já reivindicado inicialmente como uma terceira variação (apenas representado de forma distinta das anteriores); ademais, uma vez que só podem ser mantidos em um mesmo pedido objetos que possuam as mesmas características distintivas preponderantes, foi solicitado que o recipiente para pó fosse apresentado em um novo pedido dividido.

Desta forma, um pedido que, inicialmente, tinha por solicitação a proteção para quatro objetos distintos, teve seu âmbito de proteção reduzido para apenas um objeto complexo (o aspirador de pó), além de gerar um pedido dividido com a mesma data do pedido inicial, no qual foi reivindicado uma parte dissociável desse aspirador de pó. Neste caso, a prioridade reivindicada foi mantida, tanto para o pedido inicial quanto para o pedido dividido, uma vez que não havia discordância entre os objetos trazidos no documento de prioridade e os do depósito nacional.

Tal expediente, de apresentar diversas variações em um mesmo pedido, em que cada um deles reivindica uma determinada parte de um mesmo objeto complexo, faz sentido naquelas legislações em que se admite e se protege o *design* parcial. Na legislação brasileira, como não há previsão legal para esse tipo de proteção, os vários *designs* parciais trazidos no depósito nacional como variações, acabam por se reduzir em um único objeto completo, após a solicitação para o preenchimento de todas as linhas inicialmente tracejadas.

O objeto da Figura 68 foi depositado através do pedido BR302017004659-2, de 19/10/2017, intitulado “Configuração aplicada em Bomba”. Para este processo, foi reivindicada a prioridade europeia EM 003864727, de 20/04/2017. As figuras do depósito nacional foram apresentadas tal qual mostradas no documento de prioridade.

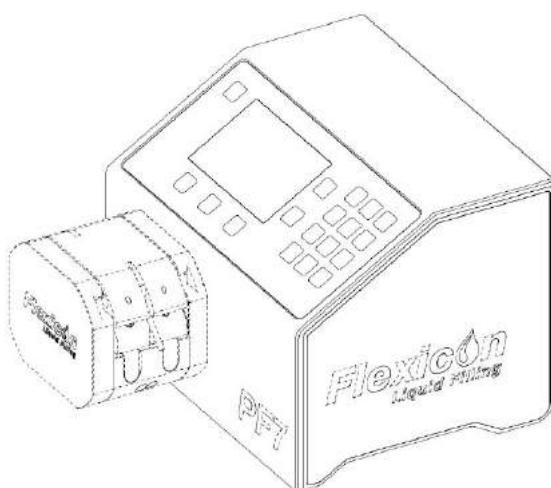


Figura 68 – Objeto reivindicado no pedido BR302017004659-2.
Fonte: INPI.

Na fase de exame técnico, foi formulada exigência requisitando, ao requerente do pedido, que as linhas tracejadas fossem preenchidas, configurando um único objeto, bem como foi incluída na exigência a solicitação de retirada da marca e dos textos constantes da imagem apresentada na petição de depósito. De qualquer forma, o documento de prioridade foi mantido e aceito tal como apresentado.

No cumprimento da exigência formulada, o requerente reapresentou o objeto, conforme pode ser observado na Figura 69. Nesta, além de retirar as referências à marca e ao texto constantes da figura inicial, o requerente excluiu todos os detalhes em linhas tracejadas que constavam na figura do depósito inicial.

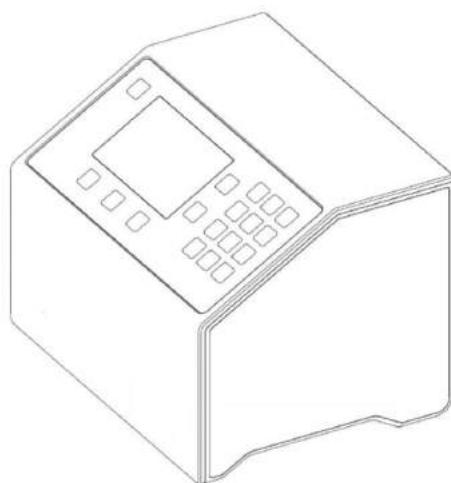


Figura 69 – Objeto apresentado no cumprimento de exigência do pedido BR302017004659-2.
Fonte: INPI.

O pedido terminou por ser indeferido por cumprimento insatisfatório da exigência formulada, baseado no Art. 23 da, então em vigor, IN 44/15¹³⁶, uma vez que esta solicitava o preenchimento de todas as linhas tracejadas, não sua exclusão.

A solicitação para o preenchimento de todas as linhas tracejadas de um objeto em um pedido nacional, onde nenhuma das figuras o representa completamente em linhas contínuas, é uma prática de anos no exame técnico do INPI, que terminou por ser incorporada ao Manual de Desenhos Industriais: todas as linhas tracejadas de um objeto mostrado no documento de prioridade deveriam ser apresentadas em linhas cheias no pedido nacional, representassem elas partes indissociáveis do objeto ou não.

Porém, ao contrário da prática anterior, o atual Manual oferece ao titular do pedido a opção de preencher todas as linhas tracejadas de um objeto mostrado no documento de prioridade, reivindicando, assim, proteção para o objeto completo, ou que estas possam ser excluídas, desde que representem uma parte dissociável do conjunto, apresentando um objeto,

¹³⁶ “Art. 23 - O cumprimento insatisfatório de exigência formulada para adequação ou complementação de desenhos ou fotografias incorrerá no indeferimento do pedido”. (INPI, 2015a).

no pedido nacional, em conformidade com o verdadeiramente reivindicado no documento de prioridade.

Paradoxalmente, a opção de preencher algumas das linhas tracejadas de um objeto e excluir outras, elegendo que partes do objeto o titular deseja proteger no Brasil, desde que conformando um objeto completo e dissociável das demais partes excluídas, além de não ser admitida pelo Manual, ainda encontra resistências por parte do atual corpo de exame técnico do INPI. Admite-se os extremos, ao possibilitar preencher ou excluir todas as linhas tracejadas (aumentando ou reduzindo o escopo de proteção inicialmente reivindicado), mas não são aceitáveis as opções intermediárias, com a alegação de que seria possível a apresentação de uma variedade de configurações intermediárias, não reveladas no documento de prioridade.

Mesmo concordando-se com este argumento, é necessário notar que tais configurações nada mais seriam do que variações do objeto constituído por todas as linhas tracejadas preenchidas (o que representa uma das opções oferecidas ao requerente no momento da formulação da exigência, mesmo que o escopo de proteção do documento de prioridade não abarque o objeto por completo), não reivindicando-se, no depósito nacional, nada que já não houvesse sido revelado no documento de prioridade (embora, não necessariamente, reivindicado).

Atualmente, a exigência de se preencher todas as linhas tracejadas mostradas no documento de prioridade recai apenas naqueles casos em que representem partes indissociáveis de um objeto complexo. No caso em análise, não seria de todo incorreto supor que o tubo frontal mostrado inicialmente em linhas tracejadas indicasse uma parte do objeto que poderia ser separada do conjunto e que subsistiria por si só, podendo, desse modo, ser excluído.

A prática, e a necessidade, de se excluir partes de um objeto do escopo da proteção reivindicada, através da representação por linhas tracejadas, pode ter várias justificativas, além das já discutidas, que podem estar enquadradas em diversas situações: não ser uma criação do depositante do pedido, que está apenas incorporando, de forma ilustrativa, um desenho já protegido por terceiros ao seu objeto (não possuindo, portanto, direito de reivindicar proteção exclusiva para tais partes); por já estarem incluídas no estado da técnica (ou em domínio público), não podendo ser definidas como de direito exclusivo de ninguém; quando não há interesse, por parte do titular do pedido, de proteger uma determinada parte do objeto, pois esta possui uma forma comum aos objetos da mesma classe, não sendo dotadas,

portanto, de novidade ou de originalidade; ou por determinada parte do objeto já possuir proteção exclusiva através de algum outro registro de sua titularidade.

Ao ter obtido para si, através da solicitação por parte do INPI de que as linhas tracejadas do objeto sejam preenchidas, um direito que não lhe pertence (ou que já lhe pertença), o titular do pedido pode ver ampliado o escopo de proteção inicialmente requerido para o objeto, além de poder incorrer em alguma violação legal a um direito adquirido por terceiros.

Ao mesmo tempo, tal prática de solicitar o preenchimento das linhas tracejadas reduz as possibilidades do titular efetuar alterações no objeto do registro, uma vez que estas, por não constituírem parte cuja proteção é requerida, são meramente ilustrativas (no sentido *lato* do termo) e podem, portanto, ser modificadas sem que haja alteração no escopo inicial de proteção. Ao mesmo tempo, isso torna impraticável requerer proteção isoladamente para as diversas partes constitutivas de um mesmo objeto, apenas alterando-se as regiões representadas através de linhas contínuas e tracejadas do mesmo, com o objetivo de se obter diversos registros concedidos para cada uma dessas partes constitutivas de um mesmo objeto, além de para o objeto como um todo, se for o caso.

Essa situação pode chegar a extremos, como o que pode ser observado por meio do pedido BR302013001088-0, intitulado “Configuração aplicada a uma interface do componente de controle industrial”, depositado em 14/03/2013, tendo sido reivindicada a prioridade americana US 29/432.413, de 14/09/2012. A Figura 70 mostra os três objetos reivindicados no ato do depósito, replicando o apresentado no documento de prioridade.

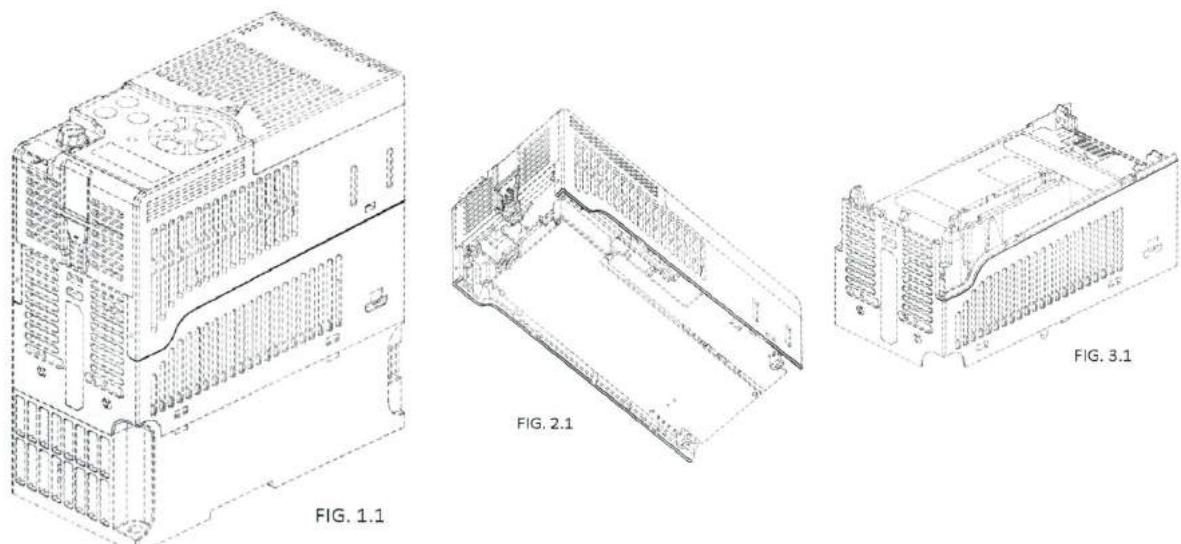


Figura 70 – Objetos apresentados no pedido BR302013001088-0.
Fonte: INPI.

Supõe-se, pelas figuras mostradas, que o objeto do pedido representa uma espécie de gabinete, divisível em duas partes. A primeira variação apresenta o objeto por inteiro, enquanto as duas seguintes mostram, cada uma, as suas partes em separado. Em todas as variações, o objeto é apresentado completamente em linhas tracejadas, com exceção de um pequeno detalhe (ou friso), mostrado em linhas contínuas, na divisão entre as duas partes do objeto. Como de praxe, foi solicitado, através de exigência técnica, que todas as linhas dos objetos fossem preenchidas, além da divisão do pedido em três, um para cada variação.

Mesmo que essa sequência de fatores não tenha repercutido na perda da prioridade reivindicada, o pedido acabou por ser arquivado definitivamente, por não cumprimento da exigência formulada. Caso contrário, se esta tivesse sido cumprida como solicitado, de uma reivindicação inicial de prioridade para apenas um detalhe inserido em um produto complexo, o Brasil poderia passar a dar proteção a três objetos complexos distintos: ao objeto como um todo, além de suas partes, separadamente.

Outra situação que pode ser encontrada ao analisarmos alguns pedidos, é a transformação completa do objeto da reivindicação. O pedido BR302013002935-2, depositado em 21/06/2013, reivindicando a prioridade japonesa JP 2012-031254, de 21/12/2012, tinha como título “Padrão ornamental aplicado em frasco pulverizador”, que foi o objeto efetivamente depositado no Brasil, reproduzindo os mesmos desenhos apresentados no documento de prioridade, como mostrado na Figura 71. Neste pedido, reivindicou-se proteção apenas para o padrão ornamental. O objeto no qual o padrão havia sido aplicado, em duas configurações, foi representado em linhas tracejadas, por não fazer parte do escopo de proteção.

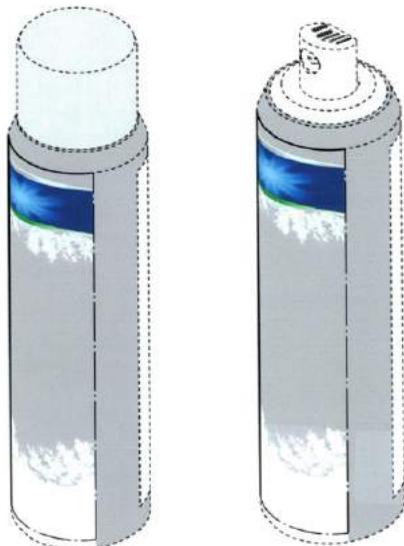


Figura 71 – Objeto apresentado no pedido BR302013002935-2.
Fonte: INPI.

A exigência técnica formulada solicitava que as linhas tracejadas fossem preenchidas e o título alterado para “Configuração aplicada em frasco”. A exigência foi cumprida apresentando-se o novo objeto mostrado na Figura 72 e o que havia sido solicitado como um padrão ornamental a ser aplicado a um frasco (qualquer que fosse seu formato), transformou-se em um frasco de formato específico, com um padrão ornamental aplicado. Novamente, a prioridade reivindicada foi mantida.



Figura 72 – Objeto do registro de desenho industrial BR302013002935-2.

Fonte: INPI.

Como já se disse no Capítulo 1 deste trabalho, a possibilidade (e a exigência) da representação do padrão ornamental poder ser representado aplicado ao objeto ao qual se destina, vem oscilando com o tempo dentro dos diversos Atos e Instruções Normativas já promulgados pelo INPI no intuito de regulamentar o disposto na LPI com relação aos pedidos de desenho industrial. Tal prática, com certeza, foi agravada pela ausência de um Manual até então inexistente.

Podemos destacar dois procedimentos que deixaram de ser previstos com o passar dos anos e a substituição dos atos normativos: a exigência da representação do padrão ornamental aplicado ao objeto e a aceitação de pedidos onde eram apresentados conjuntos, ou *kits*, de objetos destinados à mesma finalidade, como conjuntos de talheres, louças, peças de jogos, etc. Enquanto o atual Manual de Desenhos Industriais torna opcional a apresentação do padrão aplicado ao produto, o depósito de conjuntos de objetos em um mesmo pedido continua não sendo permitido.

Tudo isto termina por interferir diretamente na decisão final proferida pela divisão técnica do INPI com relação aos pedidos depositados no país que reivindiquem um documento de prioridade contemplando algum dos objetos e representações não admitidas

pela legislação brasileira. De qualquer forma, uma vez que em nenhum dos casos apresentados acima houve publicação de perda da prioridade unionista reivindicada, todos os registros que foram concedidos fizeram jus à data do pedido anteriormente depositado.

Além dos motivos já apresentados que ensejam a publicação da perda da prioridade reivindicada, a troca de um documento de prioridade por outro, no momento do depósito, apresentando um objeto distinto do reivindicado, também era um fator que motivava tal ato. Uma vez que parte-se do pressuposto que tal erro material não foi derivado de má-fé por parte do interessado no pedido, o Manual de Desenhos Industriais já traz uma previsão para que seja efetuada uma exigência técnica, com o objetivo de sanear o pedido¹³⁷.

Apesar disso, alguns erros cometidos pelo próprio depositante, ou seu representante legal, porém, podem vir a ocasionar problemas. Tome-se, como exemplo, o pedido BR302016002293-3, depositado em 01/06/2016, intitulado “Configuração aplicada a motocicleta”. Neste, encontra-se reivindicada a prioridade alemã DE 402015101308.2, de 08/12/2015 (que também foi utilizada como prioridade para o pedido depositado na União Europeia sob o número EM 003077239-0001, em 21/04/2016). A Figura 73 mostra, à esquerda, o objeto requerido no depósito nacional, enquanto, à direita, é mostrado o objeto apresentado no documento de prioridade.



Figura 73 – Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) e o mostrado no documento de prioridade (dir.).
Fonte: INPI.

Mesmo com a baixa qualidade da imagem mostrada no documento de prioridade, os dois objetos são claramente distintos. Apesar disso, foi formulada uma exigência técnica para que o documento de prioridade fosse reapresentado com melhor qualidade gráfica. No cumprimento da exigência formulada, o titular do pedido informou que, por erro material, foram apresentados no depósito os desenhos de outro pedido anteriormente depositado, o

¹³⁷ “Durante o exame técnico, havendo divergências entre os documentos de depósito e de prioridade, será formulada exigência para que o documento de prioridade unionista correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da prioridade unionista”. (INPI, 2019, p. 74).

BR302016000225-8, de 25/01/2016, estando o documento de prioridade apresentado, correto. Desta forma, o requerente apresenta uma cópia do mesmo documento de prioridade, desta vez com melhor qualidade gráfica, e solicita que os desenhos trazidos no ato do depósito sejam substituídos pelos novos, e corretos, desenhos ora apresentados (Figura 74).



Figura 74 – Objeto apresentado na petição de cumprimento de exigência do pedido BR302016002293-3 (esq.) e o mostrado no documento de prioridade reivindicada (dir.).

Fonte: INPI.

Apesar de o Manual ainda não ter sido editado à época do exame técnico do pedido em questão, o mesmo, na maioria das vezes, apenas tornou explícitos os procedimentos adotados pela divisão técnica quando do exame. Assim, a diretriz que sempre norteou o exame nesse sentido era a mesma que a disposta hoje no Manual:

Após o depósito, a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações, ressalvadas as correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modificações requeridas pelo depositante, antes do primeiro exame técnico, destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto. (INPI, 2019, p. 85).

Portanto, uma vez que, na petição de cumprimento de exigência, a matéria inicialmente apresentada foi alterada, os desenhos aí trazidos foram desconsiderados e, pelo fato de a prioridade reivindicada não refletir o objeto do depósito, esta teve sua perda publicada. Assim, o pedido foi concedido, com o objeto apresentado no ato do depósito (como mostrado na Figura 73, à esquerda), e sem reivindicação de prioridade, mantendo como efetiva data de depósito a do pedido nacional.

No caso ora analisado, soma-se ainda o agravante de que, pelas próprias informações prestadas pelo requerente, o objeto do registro já havia sido depositado anteriormente, não cumprindo, desta forma, com o requisito de novidade estipulado pelo Art. 95 da LPI. Destarte, o BR302016002293-3 teve um Processo de Nulidade Administrativa instaurado de ofício

após sua concessão, por ser idêntico a objeto já inserido no estado da técnica, a saber, o BR302016000225-8.

Após a publicação da nulidade administrativa, o requerente protocolou recurso contra a perda de prioridade e contra o PAN instaurado. Em sua defesa, o requerente alegou que, ao cumprir a exigência formulada, apresentou os esclarecimentos necessários e apresentou novos desenhos, com o objetivo de substituir os originalmente depositados, uma vez que o restante das informações apresentadas estavam corretas, incluindo as relativas à prioridade. Opinava ainda ter havido uma formalidade excessiva, além de uma sanção desmedida, em prol dos princípios de eficiência e razoabilidade que deveriam nortear as decisões do INPI. E que este deveria aproveitar os esclarecimentos e os novos desenhos apresentados, anulando a publicação da perda de prioridade e revertendo a nulidade administrativa, uma vez que, em assim agindo, o objeto do pedido passaria a ser o mesmo objeto da prioridade.

Na apreciação do recurso do requerente contra a perda de prioridade, a instância recursal do INPI emite parecer concordando com a área técnica, no sentido em que os objetos do pedido e da prioridade são distintos, ensejando, portanto a perda desta. Mas, uma vez que o recurso teria efeito saneador pleno, tendo o requerente apresentado os novos desenhos na petição de recurso e informado os dados corretos da prioridade no ato do depósito, aproveita-se os atos da parte, de acordo com o Art. 220 da LPI¹³⁸, e reforma-se a decisão de perda da prioridade reivindicada.

Embora a manifestação do requerente contra a nulidade instaurada ainda não tenha sido julgada, é provável, baseado na decisão anterior, que esta também seja reformada, pois, uma vez que, em grau de recurso, a perda de prioridade foi revertida e que tenham sido aceitos os novos desenhos apresentados pelo requerente, o PAN instaurado de ofício passa a não ter razões para subsistir.

Interpretação análoga é dada em sede de recurso pelo INPI à decisão referente à perda de prioridade do BR302017000314-1, depositado em 26/01/2017, com o título “Configuração aplicada a tampa para embalagem”, no qual reivindica-se a prioridade da União Europeia EM 003319748-0001. A Figura 75 mostra o objeto apresentado no depósito nacional (à esquerda) e o constante do documento de prioridade (à direita).

¹³⁸ “Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”. (BRASIL, 1996).

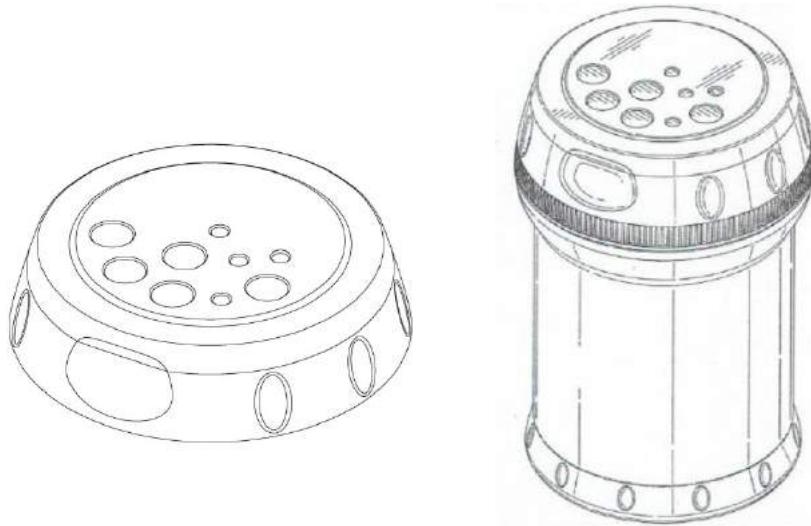


Figura 75 – Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) e o mostrado no documento de prioridade (dir.).
Fonte: INPI.

Novamente, na fase de exame técnico, foi publicada a perda da prioridade reivindicada, uma vez que o objeto mostrado no depósito difere do apresentado no documento de prioridade. O pedido foi concedido sem nenhuma prioridade reivindicada, sendo a data do depósito do pedido nacional aquela efetivamente considerada.

Em seu recurso contra a perda da prioridade, o requerente alega que o objeto do pedido nacional (a tampa da embalagem) estava completamente revelado na prioridade (que reivindicava a embalagem completa, incluindo a tampa), havendo correspondência entre ambos, mesmo que de forma parcial. Alega, ainda, que não há nenhuma previsão legal que obrigue a total correspondência entre os objetos da prioridade e os do depósito nacional, que, à falta de um manual de procedimentos, ainda não publicado à época, não havia diretrizes de exame claras a serem seguidas e que, de acordo com o Art. 4H da CUP, a prioridade não poderia ser recusada (a esse respeito, já discutiu-se extensamente no início deste capítulo, onde fez-se remissão ao trabalho de Bodenhausen (1969)).

O requerente apresenta, ainda, alguns trechos retirados de distintas legislações, onde estas afirmam que a prioridade não pode ser recusada se esta diferir do objeto do depósito nacional apenas em detalhes não relevantes ou imateriais. Por fim, apoia-se no preceito de que a tampa é um objeto dissociável e independente do conjunto, podendo, portanto, ser protegida de forma isolada. O objeto, porém, havia sido reivindicado de forma integral (totalmente representado por linhas cheias) no documento de prioridade, não possuindo nenhuma renúncia no escopo de proteção (partes que seriam representadas por linhas tracejadas), o que contraria a alegação do requerente.

Neste ponto, cabe acrescentar ser o direito de propriedade industrial um direito territorial. Por ser o mesmo territorial, há o entendimento de que cabe a cada país adequá-lo ao seu ordenamento a partir de suas próprias normativas, algo já garantido pela CUP. Conforme Moro, citando José Roberto Gusmão: “(o) princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado” (GUSMÃO *apud* MORO, 2003, p. 64).

Na análise do recurso, a segunda instância apoia-se no disposto no Manual de Desenhos Industriais, já publicado, para, novamente, reformar a decisão contra a perda de prioridade. Desta vez, utilizando como exemplo o pote com tampa apresentado no mesmo (e já mostrado na Figura 64, neste capítulo). Na situação apresentada, afirma-se que, uma vez que as áreas do objeto apresentadas em linhas contínuas (pote) subsistem de forma independente do conjunto, não há a necessidade de se preencher todas as linhas tracejadas do objeto da prioridade (tampa), podendo-se solicitar para fins de proteção apenas a parte efetivamente reivindicada no documento de prioridade.

Cabe apontar que a tampa de um objeto, mostrada de forma isolada, possui características visuais distintas da produzida por um objeto complexo, onde a mesma está inserida. Pelo contido no Manual de Desenhos Industriais, tampa e embalagem com tampa acoplada seriam objetos completamente diferentes, sendo classificadas, inclusive, em classes distintas dentro da Classificação Internacional de Locarno. Além disso, no citado Manual define-se que “(o) pedido de registro de objeto tridimensional deverá reivindicar a configuração completa do objeto da prioridade unionista” (INPI, 2019, p. 74).

De qualquer maneira, esta é uma normativa recente, o que pode vir a alterar algumas das práticas atualmente adotadas pelo INPI. Este fato exemplifica o quanto há margem para pesquisa e harmonização quanto ao embasamento para as decisões de manutenção ou perda de prioridade unionista em desenho industrial, já que se trata de uma seara ainda não exaurida no Manual, havendo ainda várias divergências de tratamento com relação ao tema nas distintas legislações internacionais.

Por outro lado, algumas das decisões que passaram pelas duas instâncias do INPI, a de primeiro exame e a de recurso, ajudam a dar um norte às futuras decisões e procedimentos adotados no exame técnico. Tome-se como exemplo o pedido BR302017000458-0, depositado em 02/02/2017, cujo título era “Padrão ornamental aplicado em pneumático”, no qual reivindicava-se a prioridade norte-americana US 29/573.035. A Figura 76 mostra o

objeto do pedido nacional, enquanto a Figura 77 apresenta as figuras do documento de prioridade.



Figura 76 – Objeto apresentado no pedido BR302017000458-0.
Fonte: INPI.

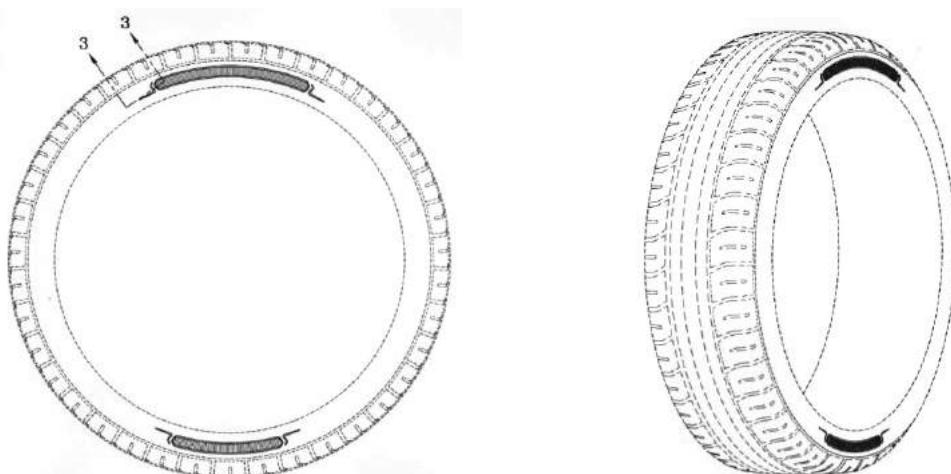


Figura 77 – Objeto apresentado no documento de prioridade do pedido BR302017000458-0.
Fonte: INPI.

Conforme se apreende pelas imagens, apesar de ter reivindicado, no documento de prioridade, um padrão ornamental aplicado a um objeto tridimensional, e apenas um padrão bidimensional no pedido nacional, na ausência de um manual que regulamentasse tal procedimento, a divisão técnica do INPI publicou a perda da prioridade apresentada, alegando que o objeto da prioridade era distinto do objeto do pedido nacional.

No recurso impetrado contra a perda de prioridade, o requerente alega que o apresentado no pedido nacional está de acordo com o mostrado na prioridade, uma vez que as linhas tracejadas indicam uma renúncia do objeto ao qual o padrão está aplicado e que,

efetivamente, o escopo de proteção recai apenas sobre o representado em linhas contínuas, ou seja, apenas sobre o padrão ornamental.

Tal argumento foi plenamente acatado pela instância recursal, reformando, assim, a decisão publicada. Ademais, cabe ressaltar que a opção de se apresentar o padrão aplicado ao objeto ao qual se destina encontra-se, agora, totalmente prevista no Manual publicado pelo INPI, o que aponta a sua dinamicidade, uma vez que pode ser atualizado em função das práticas de exame.

Por fim, toma-se como exemplo o pedido BR302017001406-2, depositado em 29/03/2017, intitulado “Configuração aplicada a retrator médico”. Neste, reivindica-se a prioridade japonesa JP 2016-022209, de 12/10/2016. A Figura 78 mostra o objeto apresentado no documento de prioridade, enquanto a Figura 79 apresenta os desenhos dos objetos reivindicados no pedido nacional.

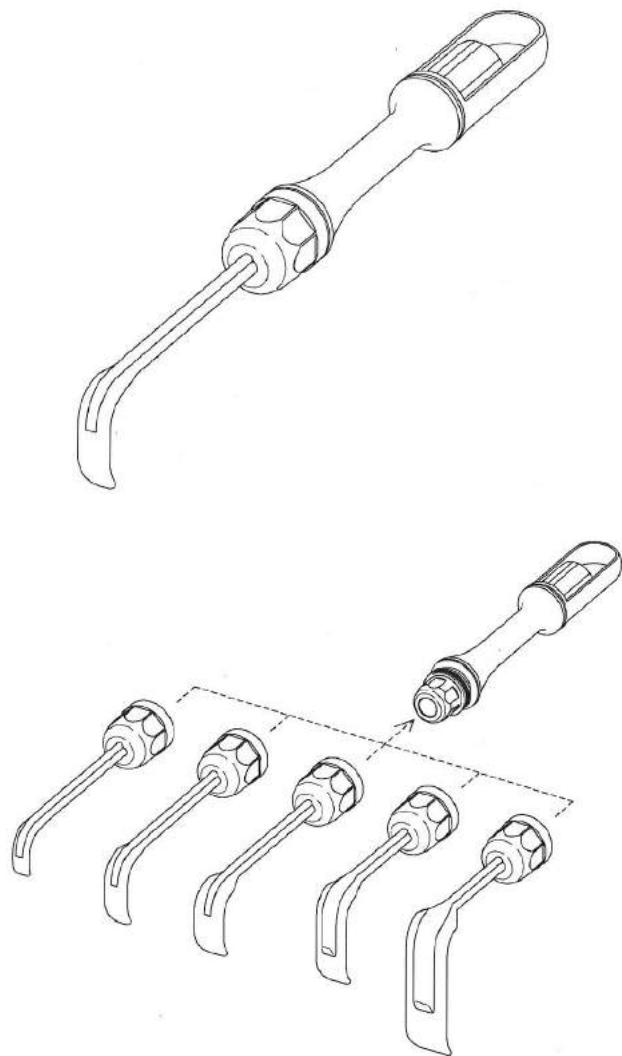


Figura 78 – Objetos apresentados no documento de prioridade do pedido BR302017001406-2.
Fonte: INPI.

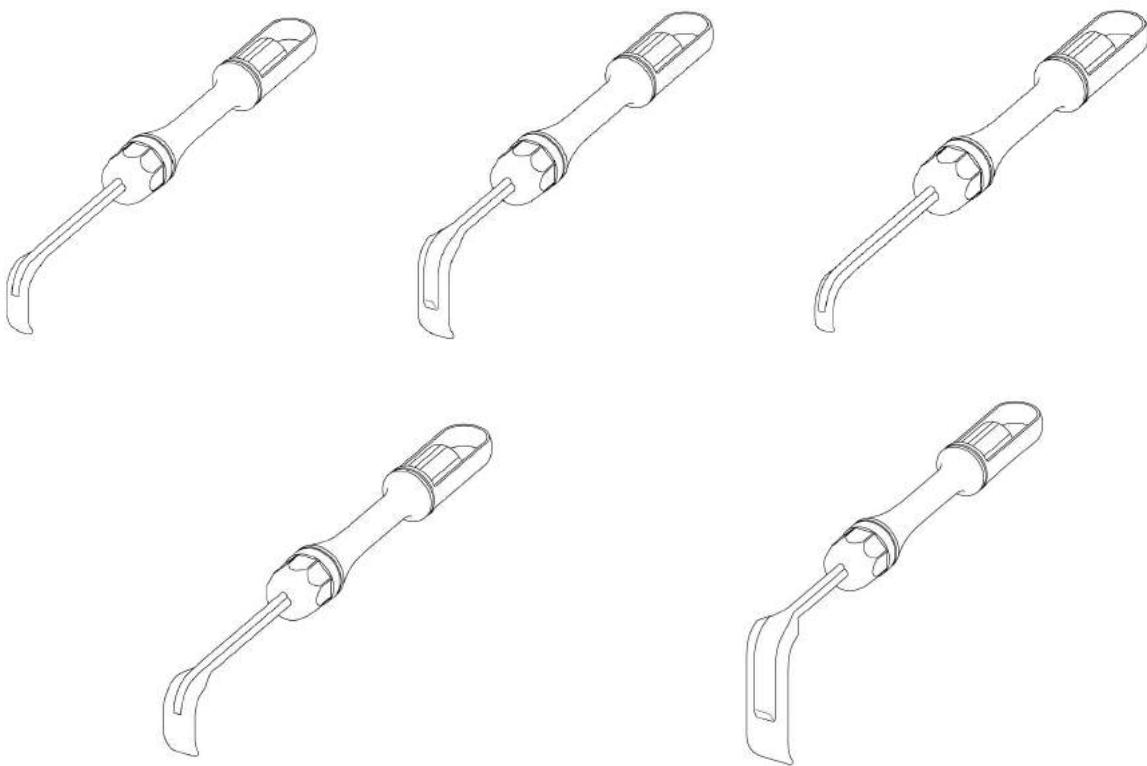


Figura 79 – Objetos apresentados no pedido BR302017001406-2.
Fonte: INPI.

Como se pode perceber, o pedido nacional apresenta as diversas pontas do retrator, mostradas no documento de prioridade, acopladas à haste comum. Em contrapartida, o documento de prioridade mostra uma das possíveis combinações para o retrator e suas partes constitutivas, separadamente, uma vez que são dissociáveis e, portanto, intercambiáveis. Novamente, foi publicada a perda da prioridade, por divergência entre os objetos do documento e os reivindicados no pedido nacional.

No recurso contra a perda, o requerente começa afirmando que cada país possui sua própria legislação e seus próprios procedimentos de exame. Retoma-se, a partir desta afirmação, ser isso possível em função de serem os direitos de propriedade industriais territoriais, conforme pode ser observado na CUP (BRASIL, 1884), em Bodenhausen (1969) e em Gusmão, citado por Moro (2003). E que, devido às particularidades da legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, que não permite determinadas representações em voga em outras legislações, a representação do objeto mostrada no documento de prioridade, indicando que diversas variações de ponta para o retrator poderiam ser combinadas com uma mesma base, não seria permitida. Desta forma, optou-se por apresentar tais combinações já “montadas”, com todas as respectivas vistas ortográficas, cada uma como uma variante configurativa distinta. Portanto, o pedido nacional estaria em acordo com o apresentado no documento de prioridade e com a prática administrativa adotada pelo INPI.

No exame do recurso, empreendido no âmbito do processo administrativo do INPI, deu-se provimento às alegações do requerente de que não houve alteração da matéria inicialmente reivindicada, mas apenas uma opção por uma representação dos objetos de forma condizente com o permitido pela legislação brasileira, e mesmo com certa prática administrativa já adotada. Sendo assim, a decisão de perda da prioridade foi reformada.

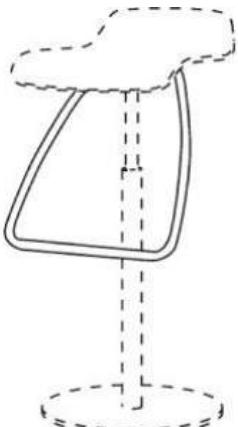
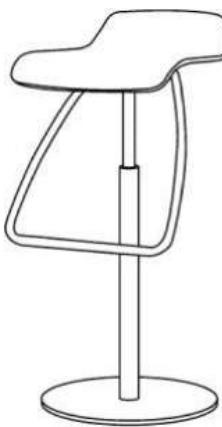
Cabe ressaltar que o requerente poderia ter depositado três pedidos nacionais reivindicando esse único documento de prioridade (uma vez que nem todos os objetos guardam a mesma configuração visual, não sendo, portanto, possível constar de um único pedido): um reivindicando o objeto “montado”; outro, a base comum a todas as configurações; e um terceiro com suas distintas pontas separadamente, apresentadas como variações configurativas de um mesmo objeto. Desta forma, seu escopo de proteção no Brasil seria o mesmo dado pelo documento de prioridade. Além disso, a figura apresentada no documento de prioridade que indica as diversas combinações possíveis, poderia ser apresentada, no pedido nacional, como uma imagem meramente ilustrativa, demonstrando as diversas possibilidades de configuração para o objeto.

A prioridade unionista, apesar de ser um instrumento previsto na CUP desde o início, carece de maiores estudos que permitam o verdadeiro aprofundamento dessa figura, bem como sua eficiente aplicação. Cabe destacar que, no Brasil, não foi um tema de interesse. Isso acaba por acarretar em uma compreensão sempre deficitária, seja por parte dos requerentes, seja por parte dos aplicadores do direito. As decisões tomadas, portanto, acabam sendo sujeitas a alterações e críticas. O que não se pode perder de vista é a necessidade de enfrentar o tema em função da pouca produção acadêmica sobre o mesmo.

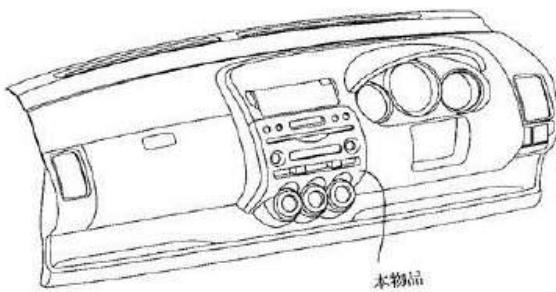
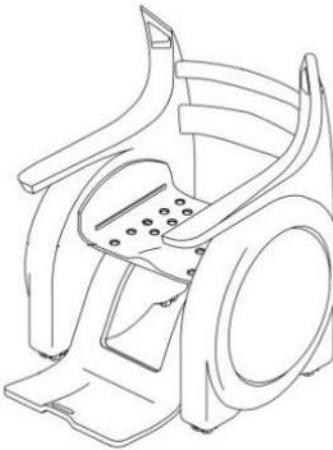
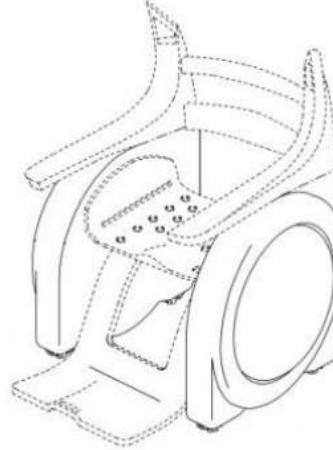
Decisões discordantes, em função desse cenário, são passíveis de acontecer. Todavia, faz-se importante analisar as mesmas e encontrar as melhores práticas, visando uma efetiva internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, objeto desta pesquisa. Acrescenta-se ser necessária a evolução da pesquisa sobre a questão, de forma a fomentar produção de material consistente sobre a matéria que permita a diminuição de assimetria de informação entre requerentes e instituições, bem como a ampliação da segurança jurídica e consequente diminuição dos custos de transação¹³⁹.

¹³⁹ “Como é sabido, o ponto de partida da Teoria dos Custos de Transação é o reconhecimento do fato de que o comportamento humano, ainda que intencionalmente racional, enfrenta limitações ao exercício desta racionalidade. Ressalta-se, não estamos no mundo dos produtores e dos consumidores dotados de perfeita informação da análise econômica convencional. Embora os indivíduos desejem agir racionalmente – isto é, desejem tomar decisões coerentes com os seus fins –, eles enfrentam limites para isto. Estas limitações possuem natureza neurofisiológica (limites naturais à capacidade humana de acumular e processar informações) e de linguagem (limites à capacidade de transmitir informações).” (FIANNI, 2016, p. 14).

Para finalizar, como uma espécie de resumo complementar de todo o exposto neste trabalho, o Quadro 1 abaixo procura ilustrar, através de uns poucos exemplos retirados de um estudo realizado pelo *Industrial Design 5 Forum* (ID5)¹⁴⁰, qual seria a decisão tomada por cada um dos escritórios aqui estudados com relação aos documentos de prioridades recebidos, caso reivindicassem um determinado objeto distinto do apresentado no respectivo depósito nacional. As respostas mostradas (em tradução livre) foram informadas por representantes de cada um dos escritórios. Foi acrescentada, para efeitos de comparação, uma coluna mostrando a decisão que se supõe, de acordo com o disposto no Manual, deveria ser o tratamento dado a cada caso na prática de exame nacional.

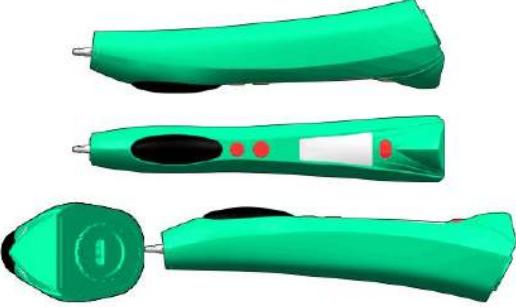
Objeto da prioridade	Objeto do depósito		
			
Se o pedido anterior for um desenho parcial e o pedido subsequente for um <i>design</i> completo, que alterou a linha tracejada para linha sólida			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
Aceito. Parece que a figura para o <i>design</i> do pedido anterior transmite razoavelmente aos peritos na arte que o inventor já possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente.	Não aceito. A prática do EUIPO é considerar que o objeto do pedido anterior deve ser idêntico ao do desenho ou modelo comunitário correspondente, sem a adição ou supressão de quaisquer características.	Não aceito. O escopo de proteção para o qual o registro do <i>design</i> é solicitado difere um do outro.	Aceito. Uma vez que o pedido deve apresentar um objeto completo, seria exigido o preenchimento de todas as linhas tracejadas. Por economia processual, o objeto apresentado no depósito seria aceito desde logo.

¹⁴⁰ Grupo formado por *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA - Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China), *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), *Japan Patent Office* (JPO), *Korean Intellectual Property Office* (KIPO - Escritório de Propriedade Intelectual da Coreia) e *United States Patent and Trademark Office* (USPTO).

Objeto da prioridade		Objeto do depósito			
					
Se o pedido anterior for um <i>design</i> inteiro e o pedido subsequente é um <i>design</i> de uma das partes do pedido anterior					
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL		
Aceito. O pedido anterior parece transmitir razoavelmente aos peritos na arte que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente.	Não aceito. Se o pedido subsequente for um <i>design</i> inteiro que possui menos recursos em comparação com o primeiro pedido, considera-se que o pedido subsequente não é o 'mesmo <i>design</i> ' do primeiro pedido.	Não aceito. Ambos os casos são entendidos como elegíveis para constituir o <i>design</i> de um artigo. No entanto, o artigo para o <i>design</i> que corresponde ao objeto inteiro, representado independentemente de linhas sólidas ou linhas tracejadas, é diferente do outro.	Não aceito. O objeto do pedido nacional deve ser o mesmo do reivindicado na prioridade. Este somente seria aceito caso fosse dissociável do todo e a parte não apresentada estivesse tracejada no documento de prioridade (logo, não reivindicada).		
Objeto da prioridade		Objeto do depósito			
					
Se o pedido anterior for um <i>design</i> inteiro e o pedido subsequente for um <i>design</i> parcial					
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL		
Não aceito. A figura para o <i>design</i> do pedido subsequente parece introduzir uma linha divisória (por exemplo, no apoio de braço esquerdo estendendo-se para trás) que não é claramente	Não aceito. Se o pedido subsequente for um <i>design</i> que reivindica menos, em comparação com o primeiro pedido, considera-se que o pedido subsequente não é o 'mesmo <i>design</i> ' do	Não aceito. O escopo de proteção para o qual o registro do <i>design</i> é solicitado difere um do outro.	Aceito, a princípio. Como o país não admite proteção para <i>designs</i> parciais, seria exigido o preenchimento das linhas tracejadas, o que tornaria o objeto posterior idêntico ao mostrado na prioridade.		

<p>visível na figura para o <i>design</i> do pedido anterior. Portanto, o pedido anterior não parece transmitir razoavelmente aos especialistas na arte que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente.</p>	<p>primeiro pedido.</p>		
Objeto da prioridade		Objeto do depósito	
			
A cor entre o pedido anterior e o pedido subsequente é diferente			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
<p>Não aceito. O <i>design</i> mostrado na figura para o pedido subsequente parece ser um <i>design</i> diferente do mostrado na figura para pedido anterior (por exemplo, número diferente de aletas). Além disso, como a cor divulgada na figura para o <i>design</i> do pedido anterior parece ser diferente da cor divulgada na figura para o <i>design</i> do pedido subsequente, o pedido anterior não parece transmitir razoavelmente aos especialistas na técnica que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente.</p>	<p>Não aceito. Em princípio, a cor não é um detalhe imaterial. A adição ou supressão de uma cor, normalmente leva à conclusão de que os dois <i>designs</i> não são para o ‘mesmo <i>design</i>’</p>	<p>Não aceito.</p>	<p>Aceito. Ambos os objetos possuem a mesma forma e cores <i>per se</i> não são passíveis de registro.</p>

Objeto da prioridade	Objeto do depósito		
			
Se o pedido anterior contiver apenas um desenho em perspectiva e o pedido subsequente apresenta cinco vistas			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
<p>Não aceito. Os detalhes mostrados nas vistas do <i>design</i> do pedido subsequente (por exemplo, todos as características do lado superior, esquerdo e direito) não são claramente visíveis na visualização única do <i>design</i> do pedido anterior. Portanto, o pedido anterior não parece transmitir razoavelmente aos especialistas na arte que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente. No entanto, se o pedido anterior tiver todos os detalhes efetivamente mostrados no pedido subsequente, o pedido subsequente poderá ter direito ao benefício da data de apresentação do pedido anterior. Uma correlação no número de vistas ou a falta delas não é determinante, mas o objeto divulgado é determinante.</p>	<p>Aceito. A reivindicação de prioridade será aceita se todos os detalhes do primeiro pedido puderem ser vistos na perspectiva e se o último não divulgar características invisíveis no primeiro.</p>	<p>Não aceito. Um aspecto específico que não é mostrado no pedido anterior e não pode ser derivado inevitavelmente dele aparece no pedido subsequente (a visualização do canto superior direito).</p>	<p>Aceito. Será necessário apresentar pelo menos uma perspectiva e a vista faltante. Os detalhes não visíveis na perspectiva mostrada no documento de prioridade serão aceitos como representados nas respectivas vistas.</p>

Objeto da prioridade	Objeto do depósito		
			
Se o pedido anterior tiver quatro vistas e o pedido subsequente apenas um desenho em perspectiva			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
<p>Não aceito. Os detalhes mostrados na figura para o <i>design</i> do pedido subsequente não são claramente visíveis nas quatro vistas do <i>design</i> do pedido anterior (por exemplo, os detalhes amarelos na ponta do dispositivo e os detalhes de contorno da frente do objeto). Portanto, o pedido anterior não parece transmitir razoavelmente aos especialistas na arte que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente. No entanto, se o pedido anterior tiver todos os detalhes efetivamente mostrados no pedido subsequente, o pedido subsequente poderá ter direito ao benefício da data de apresentação do pedido anterior. Uma correlação no número de visualizações ou na falta dela não é determinante, mas o objeto divulgado é determinante.</p>	<p>Não aceito. Nesse caso, a terceira vista de trás não é visível no pedido subsequente, e isso não é um detalhe imaterial.</p>	<p>Não aplicável. No Japão, um pedido que contém apenas uma única perspectiva não se torna objeto de exame de prioridade, devido à falta do requisito de aplicabilidade industrial.</p>	<p>Aceito. Será exigida a apresentação de todas as vistas ortogonais, além da perspectiva inicialmente mostrada e das vistas constantes no documento de prioridade.</p>

Objeto da prioridade	Objeto do depósito		
Se o pedido anterior usa fotografia e o pedido subsequente usa desenho (e vice-versa)			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
Não aceito. O <i>design</i> mostrado no desenho parece ser um <i>design</i> diferente do mostrado na fotografia (por exemplo, contadores na região do para-brisa do capô mostrados na fotografia não são mostrados no desenho). Portanto, o pedido anterior não parece transmitir razoavelmente aos especialistas na arte que o inventor possuía o <i>design</i> reivindicado no pedido subsequente.	Depende. A diferença do tipo de apresentação não é a questão principal. A dificuldade neste caso é que os efeitos contrastantes dos tons de cinza estão ausentes no pedido subsequente. É provável que isso seja considerado um detalhe que não é imaterial.	Não aceito. Existe a diferença de cores (a presença de graduação entre claro e escuro).	Não aceito. Embora não haja exigência para que a forma de representação seja a mesma entre os documentos, todos os detalhes dos objetos apresentados na prioridade devem estar revelados no pedido posterior. Uma vez que os objetos são distintos (enquanto o da fotografia possui o <i>cockpit</i> mostrado com vidro transparente, no desenho tal transparência não é representada), a prioridade, portanto, não seria aceita. Uma opção seria solicitar que o documento de prioridade, com os desenhos correspondente aos apresentados no pedido posterior, fosse apresentada, para que esta pudesse ser mantida.

Quadro 1 - Quadro comparativo decisório de cada escritório estudado, com relação ao apresentado no documento de prioridade e no respectivo pedido nacional. Fonte: *Study of practices of priority right for industrial designs by ID5 Offices*. Disponível em: <<http://id-five.org/study-of-practices-of-priority-right-for-industrial-designs-by-id5-offices/?red=finished-project>>. Acesso em: 14 jan. 2020.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, procurou-se apresentar as distintas características das legislações de proteção ao desenho industrial dos principais escritórios internacionais de propriedade intelectual que fazem uso da reivindicação de prioridade unionista em seus depósitos no Brasil, comparando-as com o disposto na legislação brasileira, no intuito de analisar como o instituto da prioridade unionista, estipulado pela CUP já desde sua gênese, foi internalizado em nosso país e que consequências isso trouxe para a proteção desse ativo de propriedade industrial no território brasileiro.

Uma das primeiras questões apontadas foi a da diversidade de conceitos acerca do que é considerado desenho industrial, para fins deste tipo de proteção. Enquanto alguns afirmam que o *design*, para ser protegido, necessita estar incorporado ou aplicado a um suporte físico (ou parte dele), a um objeto tangível e concreto, não admitindo, pelo menos ainda, proteção para as criações de *designs* intangíveis cada vez mais possíveis a partir de (não mais tão) novas tecnologias, outros não admitem proteção para menos que o objeto como um todo (ou para suas partes constitutivas, ou “desmontáveis”).

Essa característica não uniformizada do que definiria o objeto do *design*, talvez seja a pedra angular para se compreender os distintos requisitos e possibilidades ditadas pelas mais diversas legislações de propriedade industrial.

Tal complexidade termina por refletir nos problemas apontados no Capítulo 3, com relação aos documentos de prioridade que são apresentados quando do depósito dos pedidos de desenho industrial no Brasil, uma vez que é preciso encarar todas essas características próprias das distintas legislações internacionais e “adaptá-las” ao que determina a legislação brasileira de propriedade industrial, fazendo com que, em muitos casos, o escopo de proteção do objeto inicialmente reivindicado tenha que ser alterado, aumentado ou reduzido, quando não recusado, para que este possa se enquadrar na definição de desenho industrial prevista na Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Das disposições encontradas na CUP com relação à reivindicação de prioridade unionista, pelo menos no que tange à legislação brasileira, parece que as mesmas foram simplesmente adotadas e incorporadas, sem nenhuma regulamentação acerca de como tais documentos (e seus respectivos objetos de proteção) deveriam ser tratados ao serem reivindicados no país.

Ao longo das diversas alterações na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, observou-se que tanto as características do objeto passível de proteção, quanto sua definição e escopo do que poderia ser protegido, não são imutáveis. O Brasil, seja por meio de

legislações pretéritas de propriedade industrial, seja através de seus atos e instruções normativas, já considerou como passível de proteção por desenho industrial uma série de possibilidades hoje negadas, oferecendo soluções para alguns dos problemas com os quais o corpo de examinadores depara-se atualmente no exame técnico.

O desenho industrial já foi considerado uma patente e tornou-se um registro, objetivando uma maior celeridade em sua concessão. É o responsável pela proteção das formas e ornamentação dos objetos, deixando para sua congênere a proteção de sua funcionalidade. Já foi interpretado de diversas formas, traduzidas em distintos normativos, que o definem e estipulam o que pode ou não ser aceito como tal. E, a depender da interpretação que se faça de alguns dispositivos legais já revogados, pode ter permitido a proteção de *partial designs* em algum momento. Mas sempre foi bem específico, em todas as suas vertentes legais de proteção, ao não se propor a proteger as obras artísticas, ofensivas ou que tivessem uma forma vulgar ou ditada por questões técnico funcionais.

Ademais, como também já comentado, muitos dos procedimentos adotados com relação ao exame dos pedidos de desenho industrial, o foram devido às interpretações dos dispositivos legais dadas pelas equipes de examinadores, cada qual em sua época, o que explica, em parte, as flutuações de entendimentos abordadas ao longo deste trabalho. Como conclusão óbvia para tal situação, o Manual de Desenhos Industriais agora em vigor também é o resultado do conhecimento e experiência prática da atual equipe de examinadores.

Para que outras mudanças ocorram, faz-se necessário que haja uma maior compreensão das definições legais acerca do que define esse objeto do registro de desenho industrial, bem como dos requisitos e condições necessárias para a concessão desse direito. Portanto, torna-se importante novos estudos e publicações acadêmicas sobre o tema, a fim de fundamentar as futuras alterações de posicionamento sobre a matéria e fornecer à prática técnica especializada uma solidez maior com respeito ao tema da internalização da prioridade unionista.

Destaca-se o esforço desta pesquisa em enfrentar um tema sobre o qual não há pesquisa acadêmica no Brasil. Isso permite trazer para o centro do debate a relevância que o tema deve ter. Seu aprofundamento permitirá a evolução dos procedimentos dos aplicadores do direito, visando ao alcance da eficiência do sistema, o que resultará em decisões mais apropriadas, de forma a prover maior uniformidade de entendimentos procedimentais, não apenas pelo INPI, como também pelo requerente.

Acredita-se que, aliado a uma maior flexibilidade na interpretação das características, requisitos e definições de proteção ao objeto do desenho industrial, sem que, necessariamente, seja exigida uma alteração dos dispositivos legais que regem o assunto, tarefa que exigiria um esforço para além das competências do INPI, já se poderia contar com um ponto de partida para que os objetos apresentados nos documentos de prioridade unionista fossem, efetivamente, aceitos como atestando um direito pré-adquirido pelo seu titular.

Desta forma, o INPI deve sempre aprimorar os seus procedimentos, visando ao atendimento não apenas dos titulares de direito, bem como dos demais atores do mercado, incluindo-se aí seus concorrentes e a sociedade civil. O sistema de propriedade industrial deve ser pensado como aquele que, ao ser aplicado, permite o equilíbrio entre interesses privados e interesse público. Se isso não se tornar uma diretriz adotada pelo Instituto, sempre se terá uma balança pendente demais para algum dos lados. O sistema é eficiente quando, ao ser aplicado, permite o equilíbrio de todos os interesses envolvidos.

Por fim, mesmo desalinhado com as demais legislações internacionais e ainda que levado pelo mutável sabor dos entendimentos do momento, é de suma importância a tradução dos procedimentos de exame dos pedidos de desenho industrial em um Manual, que possa ser atualizado com a facilidade e frequência necessárias e que explice e esclareça, com transparência, ao usuário externo e interno, quais as decisões a serem tomadas com relação ao objeto de um pedido de desenho industrial.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar criticamente a internalização da prioridade unionista na legislação brasileira de proteção ao desenho industrial, tendo em vista seu conceito no Brasil, em comparação com outras legislações internacionais. Acredita-se que, pela exposição apresentada acerca da evolução do conceito de desenho industrial, do surgimento deste instituto e sua inserção na legislação brasileira e a comparação dos procedimentos de exame com os dos principais escritórios internacionais de propriedade intelectual que fazem uso da reivindicação de prioridade unionista em seus depósitos no Brasil, tal objetivo geral foi cumprido, assim como os objetivos específicos propostos.

Quanto à questão de pesquisa proposta, de como a prioridade unionista poderia ser internalizada de forma a que possa contemplar essa ampla proteção, sem prejuízo ao acordado na Convenção da União de Paris, tendo em vista o conceito de desenho industrial na lei brasileira, espera-se que também tenha sido respondida a partir dos exemplos e questionamentos apresentados no último capítulo deste trabalho, em conjunto com as sugestões trazidas nestas considerações finais.

Longe de esgotar o assunto aqui discutido, de um pequeno aspecto a ser levado em conta na proteção de ativos por desenho industrial no Brasil, espera-se que este trabalho sirva de apoio para futuras discussões acerca do tema, no objetivo de aprofundar e aprimorar os entendimentos e definições com relação ao objeto deste que é o direito de propriedade industrial mais complexo de todos.

REFERÊNCIAS

- AGU – Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral Federal, Procuradoria Federal Especializada Junto ao INPI. Parecer N° 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. **Aplicação da prioridade unionista aos registros de desenho industrial e proteção parcial.** 2016. 17 p. Disponível em: <<http://manualdedi.inpi.gov.br/attachments/download/2504/Nota%20N.%C2%BA%200044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0.pdf>>. Acesso em: 9 set. 2017.
- AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. **Partial Designs Study Guidelines.** 2018. 13 p. Disponível em: <<https://aippi.org/wp-content/uploads/2018/01/Partial-Designs-Study-Guidelines-22Dec2017.pdf>>. Acesso em: 13 nov 2018.
- AKTIEBOLAGET ELECTROLUX. Esbjorn Svantesson. **Configuração aplicada em aspirador de pó e em recipiente para o mesmo.** BR302013001140-2, 18 mar. 2013, 17 out. 2017.
- ARQUIVO NACIONAL. **Alvará que proíbe as fábricas e manufaturas no Brasil.** 2018. Disponível em: <http://historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3674&catid=145&Itemid=286>. Acesso em: 13 nov 2018.
- ARISTIZÁBAL, D. Evolución y consolidación del sistema de propiedad industrial japonés: una mirada al proceso de transformación del manejo de la propiedad industrial en Japón. **Revista La Propiedad Inmaterial**, n°. 16, p. 137-176, nov. 2012.
- AZEVEDO, W. **O que é Design.** São Paulo: Brasiliense, 1988. 92 p.
- BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2^a ed. Rio de Janeiro: Edição disponibilizada pelo autor, s.d. 951 p. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 9 jun. 2017.
- _____. **Atos internacionais relativos à propriedade industrial.** 1980. 13 p. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/61.doc>>. Acesso em: 9 jun. 2017.
- _____. **A legislação de propriedade intelectual em vigor.** 2002. 9 p. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/73.doc>>. Acesso em: 9 jun. 2017.

_____. **Proteção dos Modelos de Utilidade e dos Designs.** 2002. 15 p. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/127.doc>>. Acesso em: 9 jun. 2017.

_____. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais:** a perspectiva brasileira. 2009. 47 p. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2017.

_____. **Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos industriais.** 2010. 37 p. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2017.

_____. **Desenhos industriais: da anterioridade do todo quanto à parte, e vice-versa.** 2014, 23 p. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/desenhos_industriais.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2017.

BARCELLOS, M. L. L. **As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação.** 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Instituições de Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2006.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Volker Hohdorf. **Configuração aplicada em motocicleta.** BR302016000225-8, 25 jan. 2016, 12 set. 2017.

_____. Matthias Sebastian Kottmann. **Configuração aplicada em motocicleta.** BR302016002293-3, 01 jun. 2016, 30 jan. 2018.

BODENHAUSEN, G. H. C. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property – As revised at Stockholm in 1967.** United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI). 1969. 258 p.

BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. **Isenta de direitos ás materias primaz do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Lei de 28 de agosto de 1830. **Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. **Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. **Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. **Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. **Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providencias.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934. **Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrencia desleal, e dá outras providencias.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 4.232, de 6 de abril de 1942. **Suspende prazos de garantias de propriedade industrial, abre um prazo de mora para o pagamento de anuidades, e dá outras providências.** Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/norma/529318/publicacao/15805667>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 6.915, de 2 de outubro de 1944. **Manda incorporar ao Patrimônio Nacional patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho ou modelos industriais, marcas de indústria e de comércio, títulos de estabelecimento, insígnias e frases de propaganda pertencentes a súditos de países inimigos, domiciliados no estrangeiro.** Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/norma/532015/publicacao/15710835>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945. **Dá nova redação a dispositivos do Código da Propriedade Industrial, a que se refere o Decreto-lei número 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8481.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto Legislativo nº 6, de 30 de dezembro de 1947. **Aprova o Acordo firmado na Conferência de Neuchatel, Suíça, em 8 de fevereiro de 1947, referente à conservação ou restauração dos direitos de propriedade industrial, atingidos pela segunda guerra mundial.** Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/norma/535184/publicacao/15637564>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.** Disponível em: <<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/103491/lei-5648-70>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-publicacaooriginal-1-pl.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. **Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Senado Federal. **Diário do Congresso Nacional** (Seção II), de 19 de novembro de 1993. p. 10646-10673. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6741?sequencia=50>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. Decreto nº. 8.854, de 22 de setembro de 2016. **Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8854.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

CANALLI, W. M.; SILVA, R. P. da. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/operacional. In: CONGRESSO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DAS TÉCNICAS E EPISTEMOLOGIA. Rio de Janeiro, 2011. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. p. 742-748. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

CARTER-SILK, A.; LEWISTON, M. **The development of Design Law - Past and Future: From History to Policy.** Intellectual Property Office, 2012. 155 p.

CARVALHO, N. T. P. de. O sistema internacional de patentes e a nova ordem econômica internacional – considerações breves. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 22, nº. 88, p. 169-194, out./dez. 1985.

CERQUEIRA, J. da G. **Tratado da Propriedade Industrial.** 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 368 p.

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, THE. **Council Regulation (EC) nº 6/2002** of 12 December 2001 on Community designs (consolidated version), 2002. Disponível em: <http://euipo.europa.eu/en/design/pdf/reg2002_6.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018.

CRUZ, M. **A entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial - Paris, 1883.** 1982. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017.

CUNHA, F. C. da. Metodologia de Exame de Pedidos de Patente de MI e DI e critérios de decisão. **Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, São Paulo, v. 9, p. 29-40, 1993.

_____. **A proteção legal do design:** propriedade industrial. 2 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 160 p.

DIAMOND, M. A defense of Industrial Design Rights in the United States. **Journal of Intellectual Property and Entertainment Law**, New York University, v. 5, n° 1, fall 2015. 42 p.

DU MONT, J. J; JANIS, M. D. Virtual Designs. **Stanford Technology Law Review**, v. 17, n° 1, p. 107-182, fall 2013.

EUIPO – European Union Intellectual Property Office. **Desenhos ou modelos na União Europeia.** s.d. Disponível em: <<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pt/designs-in-the-european-union>>. Acesso em: 13 out. 2018.

_____. **The Office.** s.d. Disponível em: <<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office>>. Acesso em: 13 out. 2018.

_____. **Guidelines for examination of registered community designs.** 2018. 87 p. Disponível em: <https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_Designs_2018/examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

FIANI, R. **O problema dos custos de transação em parcerias público-privadas em infraestrutura.** IPEA, 2016. 50 p. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7398/1/td_2261.PDF>. Acesso em: 10/06/2020.

GANDELMAN, M. **Poder e conhecimento na economia global:** o regime internacional da propriedade intelectual – da sua formação às regras de comércio atuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 324 p.

HARADA, M. Graphic expression cases. In: **JPO/IPR Training Course on Substantive Examination of Design.** Japão, 2018. 24 p.

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. Sayaka Mochizuki; Yui Takanishi. **Configuração aplicada em frasco.** BR302013002935-2, 21 jun. 2013, 25 abr. 2017.

ID5 – Industrial Design 5 Forum. **Catalogue of Partial Design Protection.** s.d. 54 p. Disponível em: <<http://id-five.org/wp-content/uploads/2019/08/STUDY-OF-PARTIAL.zip>>. Acesso em: 14 jan. 2020.

_____. **Catalogue of the Comparative Study of Foreign Priority System for Industrial Designs by ID5 Offices.** s.d. 118 p. Disponível em: <<http://id-five.org/wp-content/uploads/2019/08/STUDY-OF-PRACTICES.zip>>. Acesso em: 14 jan. 2020.

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos. TRIPS – O acordo de propriedade intelectual. **Caderno de Estudo**, Brasília, nº. 1, jun. 2003. 72 p.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Coletânea de Atos Normativos e Resoluções: Patentes.** 1995. 135 p.

_____. Ato Normativo nº 129/97, de 5 de março de 1997. **Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.** 1997. 12 p. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Ato_Normativo_INPI_N129\(2\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Ato_Normativo_INPI_N129(2).pdf)>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. Ato Normativo nº 161/02, de 10 de junho de 2002. **Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.** 2002. 10 p. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/desenhos/an161.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. **Normas do INPI.** 2013. 954 p. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/copy_of_Resolues001a0792013Documentonico.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. Instrução Normativa nº 13/13, de 18 de março de 2013. **Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.** 2013. 12 p. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_13-2013.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. Instrução Normativa nº 044/2015, de 19 de novembro de 2015. **Disciplina o processamento dos pedidos de registro de desenho industrial, em conformidade com os dispositivos da Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI.** 2015. 14 p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN442015.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. Instrução Normativa nº 045/2015, de 25 de novembro de 2015. **Estabelecimento de normas transitórias para o processamento do exame do pedido de registro de Desenho Industrial, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, com o prazo de vigência de dois anos.** 2015. 2 p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN452015.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. **Manual de Desenhos Industriais:** Minuta. 2017. 118 p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/consulta-publica-1>>. Acesso em: 14 ago. 2019.

_____. Instrução Normativa nº 080/2017, de 22 de novembro de 2017. **Prorroga a vigência da Instrução Normativa nº 45, de 25 de novembro de 2015.** 2017. 1 p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN802017.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. Resolução nº 232/2019, de 7 de janeiro de 2019. **Dispõe sobre a criação do Manual de Desenhos Industriais.** 2019. 137 p. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2576/Manual%20de%20Desenhos%20Industriais%20-%201a%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2019.

_____. **Relatório de atividades 2018.** 2019. 78 p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/RelatoriodeAtividades2018.pdf>>. Acesso em: 9 dez. 2019.

INTA – International Trademark Association. **Comentários do INTA sobre a proposta de Diretrizes de Desenho industrial.** 2017. 10 p. Disponível em: <https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2018/INTA%20Comments%20Brazilian%20IPO%20Guidelines%20on%20Industrial%20Designs_FV%20with%20transl.%20to%20Portuguese.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

_____. **Model Design Law Guidelines:** A report on consensus points for Design Rights Laws. 2017. 9 p. Disponível em: <https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2017/Model_Design_Laws_fv_11-30-17_CO.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

JAPAN. **Design Act:** Act N° 125 of April 13, 1959. 1959. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188399>. Acesso em: 8 set. 2017.

JPO – Japan Patent Office. **A History of industrial property rights.** s.d. Disponível em: <http://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/rekisie.htm>. Acesso em: 19 out. 2018.

_____. **History of Japanese Industrial Property System.** 2005. 63 p. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/history_of_japanese_industrial_property_system_2005.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

_____. **Examination Guidelines for Design.** 2018. 408 p. Disponível em: <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/design_es/all.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

LADAS, S. P. Origin and History of the Union. In: _____. **Patents, trademarks, and Related Rights: National and International Protection.** Cambridge: Harvard University Press, 1975. v. 1, cap. 4, p. 59-94.

LADAS & PERRY. **A brief history of the Patent Law of The United States.** 2014. Disponível em: <<https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-law-of-the-united-states-2/>>. Acesso em: 9 set. 2018.

LASTRES, J. M. O. Reflexiones sobre el Diseño Industrial. **Anuario Facultad de Derecho.** Universidad de Alcalá I. 2008. p. 217-235.

M-D, Patent Attorneys & Attorneys at Law. **In detail: Design Protection in the EU for Auto Spare Parts – Part 1.** 2016. Disponível em: <<https://info.legal-patent.com/design-law/design-protection-in-the-eu-auto-spare-parts-1/>>. Acesso em: 17 out. 2018.

MATHÉLY, P. Convention de Paris - Questions particulières concernant les Brevets et les Marques. In: **Cours des BIRPI de propriété industrielle.** Genève: BIRPI, 1965. p. 22-30.

MERCOSUL. **Protocolo de harmonização de normas em matéria de desenhos industriais.** 1998. 9 p. Disponível em: <https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=4+6APUuoU6ON0zDqSAxQxw%3d%3d&em=lc4aLYHVB0dF+kNrtEvsmZ96BovjLlz0mcrZruYPcn8%3d>. Acesso em: 17 out. 2018.

MORO, M. C. F. **Direito de marcas.** Abordagem das marcas notórias na Lei 9-279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

OLIN CORPORATION. Hajo Zahn. **Drill tool or the like.** US D257.511, 8 set. 1975, 11 nov. 1980.

OQUENDO, F. B. **A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial:** subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro. 2014. 136 f. Dissertação (Mestrado em Direito da Empresa, Trabalho e Propriedade Industrial) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

PARLAMENTO EUROPEU. **Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos.** 1998. Disponível em: <https://eipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/EUR-Lex%20-%2031998L0071_pt.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.

QUINN, G. **The first Design Patent**. 2008. Disponível em: <<https://www.ipwatchdog.com/2008/11/06/the-first-design-patent-2/id=242/>>. Acesso em: 8 set. 2017.

REIJA, C. L. La Propuesta de Directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor**. Espanha: Universidade de Santiago de Compostela, T. 18, 1997. p. 1013-1022.

_____. **La protección del diseño en el derecho español**. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004. 200 p.

RICHARDS, J. **Protection of Designs in the United States**. 2014. Disponível em: <<https://ladas.com/education-center/protection-of-designs-in-the-united-states/>>. Acesso em: 8 set. 2017.

RIEGER-JANSEN, M; GRIST, E. **The role of dotted lines in registered Community designs**. 2015. Disponível em: <<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2015/global/designwrites-mar/the-role-of-dotted-lines-in-registered-community-designs>>. Acesso em: 8 set. 2017.

ROCKWELL AUTOMATION ASIA PACIFIC BUSINESS CTR. Yuen Leong Donald Tio; Scott Peter Miles; See Yong Koh. **Configuração aplicada a uma interface do componente de controle industrial**. BR302013001088-0, 14 mar. 2013, 13 nov. 2018.

SANTOS, P. C. dos. Um olhar sobre as Exposições Universais. In: XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2013, Natal. **Anais eletrônicos...** Natal: UFRN, 2013. 15 p. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1362520918_ARQUIVO_CesarANPUH1.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018.

SCHICKL, L. Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels? **The Journal of World Intellectual Property**, v. 16, n°. 1-2, p. 15-38, 2013.

SILVA, R. L. O Acordo TRIPS e os padrões internacionais de proteção da propriedade intelectual. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, Salvador, v. 4, n°. 1, p. 140-159, jan./jun. 2018.

SILVEIRA, N. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 191 p.

SONDERHOFF & EINSEL. **The “related design system” in Japan**. 2015. Disponível em: <<https://se1910.com/designs-faq-2/about-the-design-system-in-japan-6/>>. Acesso em: 9 out. 2019.

STONE, D. Diez años de derecho de dibujos y modelos en la Unión Europea. **Revista de la OMPI**, nº 6, p. 16-21, dez. 2013.

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY. Stephanie Sue Franks; Jonathan James Shondel. **Padrão ornamental aplicado em pneumático**. BR302017000458-0, 02 fev. 2017, 23 jan. 2018.

TIGRE, P. B. **Gestão da inovação**: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 371 p.

UNILEVER N. V. Pablo Ignacio Groglopo Favetto; Timothy James. **Configuração aplicada em tampa para embalagem**. BR302017000314-1, 26 jan. 2017, 21 nov. 2017.

USA – United States of America. Patent Act of 1790. **An Act to promote the progress of useful Arts**. 1790. 3 p. Disponível em: <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **Patent Act of 1793**. 1793. 4 p. Disponível em: <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1793.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. Patent Act of 1836. **An Act to promote the progress of useful arts, and to repeal all acts and parts of acts heretofore made for that purpose**. 1836. 8 p. Disponível em: <https://patentlyo.com/media/docs/2008/03/Patent_Act_of_1836.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. Patent Act of 1842. **A Bill in addition to an act to promote the progress of the useful arts**. 1842. 4 p. Disponível em: <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/DesignPatentAct/Legislative%20History%20Reports%20Reports/US%20Design%20Patent%20Act_1842.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. Patent Act of 1870. **An Act to revise consolidate, and amend the Statutes relating to Patents and Copyrights**. 1870. 19 p. Disponível em: <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1870.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **United States Code Title 35 – Patents**. 2018. 101 p. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

USPTO – United States Patent and Trademark Office. **Design Patent Application Guide.** s.d. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide>>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **General information concerning patents.** 2015. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents>>. Acesso em: 18 out. 2018.

_____. **Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).** Ninth Edition, Revision 08.2017, Last Revised January 2018. Chapter 1500 – Design Patents. 2018. 77 p. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf>>. Acesso em: 8 set. 2017.

VILLENEUVE, J. C. de. **Propriedade industrial:** Relatório. 1880. 48 p. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/villeneuve.doc>>. Acesso em: 19 out. 2019.

WATSON-MARLOW LIMITED. David Crowsley. **Configuração aplicada em bomba.** BR302017004659-2, 19 out. 2017, 11 set. 2018.

WIPO – World Intellectual Property Organization. **The Paris Convention for the Protection of Industrial Property:** from 1883 to 1983. 1983. 251 p. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/875/wipo_pub_875.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.

_____. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. **Summary of replies to the questionnaires (parts I and II) on Industrial Design law and practice (SCT/18/7 ans SCT/18/8 rev.).** 2009. 290 p. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_19/wipo_strad_inf_2_rev_2.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.

WTIPO – Watanabe Tomoko International Patent Office. Japanese Design Classification. In: **JPO/IPR Training Course on Substantive Examination of Design.** Japão, 2018. 20 p.

YASUI CO., LTD. Go Aradono; Masato Hatano; Yousuke Sasaki. **Configuração aplicada em retrator médico.** BR302017001406-2, 29 mar. 2017, 12 dez. 2017.

APÊNDICE A - Evolução da legislação brasileira de desenho industrial (1934 – 1996).

Ano	Conceito de desenho industrial	O que não é protegido como desenho industrial
1934 - Decreto nº 24.507	<p>Art. 1º.</p> <p>§ 1º. Constituem modelo ou desenho, susceptivel de protecção legal, as fórmas, novas e originaes, de configuração externa, estructura ou ornamentoação dos productos industriaes.</p>	<p>Art. 2º.</p> <p>1º. aquillo que for objeto de privilégio de invenção, modelo de utilidade, marca de industria ou de commercio e o que, como tal fôr prohibido;</p> <p>2º. os objectos, modelos ou desenhos de cunho puramente artístico e que não possam ser considerados como simples accessorios de products industriaes;</p> <p>3º. a reprodução e a imitação dos caracteristicos de novidade e originalidade de desenhos ou modelos industriaes anteriormente depositados ou patenteados, embora pertencentes a outras classes.</p>
1945 – Decreto-Lei nº 7.903	<p>Art. 12. São privilegiáveis como modelo industrial toda forma plástica, moldes, padrões, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricação de um produto industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuração ou ornamentoação própria e nova (...).</p> <p>Art. 13. É privilegiável como desenho industrial toda disposição ou conjunto de linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentoação de certo produto empregando-se qualquer meio (...).</p> <p>Art. 14. (...) são também suscetíveis de proteção legal os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico.</p>	<p>Art. 16.</p> <p>1º) o que constituir objeto de privilégio de invenção, modelo de utilidade, marca de indústria e de comércio, insignia ou emblema;</p> <p>2º) o que não fôr privilegiável como patente de invenção (...),</p> <p>3º) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer modelos ou desenhos de caráter puramente artístico;</p> <p>4º) a reprodução ou imitação das características de novidade e de originalidade de desenhos ou modelos anteriormente depositados ou patenteados;</p> <p>5º) os desenhos ou modelos vulgares.</p>
1967 – Decreto-Lei nº 254	<p>Art. 9º. São privilegiáveis, como desenho industrial, todas as disposições ou conjuntos de linhas ou cores novas que possam ser aplicados, com fim industrial ou comercial, à ornamentoação de um produto, por quaisquer meios (...).</p> <p>Art. 10. São privilegiáveis, como modelo industrial, todas as formas plásticas, moldes, padrões ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ou ornamentoação exterior.</p> <p>Art. 11. São ainda suscetíveis de proteção legal os desenhos e modelos que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados e dêem aos respectivos objetos, novo aspecto geral característico.</p> <p>Art. 12. Considerar-se-ão como um só desenho</p>	<p>Art. 14.</p> <p>a) os desenhos ou modelos que atentem contra o decôro público, cultos religiosos ou idéias e sentimentos dignos de respeito ou veneração;</p> <p>b) os desenhos ou modelos que colidirem com patentes de invenção, desenhos ou modelos privilegiados pertencentes a terceiros;</p> <p>c) os desenhos ou modelos vulgares;</p> <p>d) o que não fôr privilegiável como patente de invenção (...);</p> <p>e) as obras de escultura, arquitetura, pintura, esmalte, gravuras, bordados, fotografias ou outras que se lhes possam assemelhar e bem assim quaisquer modelos ou desenhos de caráter puramente artístico salvo quando destinados à exploração industrial e houver consentimento expresso ou tácito do respectivo autor ou seus sucessores legítimos.</p>

	<p>ou modelo os que, embora compostos de várias partes, forem indispensáveis para formar um todo ou conjunto de peças (...).</p>	
1969 – Decreto-Lei nº 1.005	<p>Art. 9º São privilegiáveis como modelos industriais tôdas as formas plásticas, que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ornamental.</p> <p>Art. 10. São privilegiáveis como desenhos industriais tôdas as disposições ou conjuntos novos de linhas ou cores que possam ser aplicados, com fins industriais ou comerciais, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios (...).</p> <p>Art. 11. São ainda privilegiáveis como modelos ou desenhos industriais aquêles que, embora não se apresentem inteiramente como novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos conhecidos e dêem aos respectivos objetos novo aspecto geral característico. Parágrafo único. Considerar-se-ão como um só modelo ou um só desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou um conjunto característico.</p>	<p>Art. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o que não fôr privilegiável como invenção, (...); b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer outros modelos ou desenhos de caráter puramente artístico; c) o que constituir objeto de privilégio de invenção ou de registros (...).
1971 – Lei nº 5.772	<p>Art. 11. Para os efeitos dêste Código, considerase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental; 2) desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio (...). <p>Art. 12. Para os efeitos dste Código, considerase ainda modelo ou desenho industrial aquêle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.</p>	<p>Art. 13.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o que não for privilegiável, como invenção (...); b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer outros modelos ou desenhos de caráter puramente artístico; c) o que constituir objeto de privilégios de invenção ou de registros (...).
1996 – Lei nº 9.279	<p>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.</p>	<p>Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.</p> <p>Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:</p> <ul style="list-style-type: none"> I o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade 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.

APÊNDICE B – Conceito de desenho industrial, requisitos e formas de representação.

Conceito de Desenho Industrial			
USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
- criado com o propósito de ornamentar		<ul style="list-style-type: none"> - designa a forma, padrões ou cores, ou qualquer combinação destes, de um objeto (ou parte de um objeto), que cria uma impressão estética através do olho 	
- deve estar incorporado ou aplicado ao objeto (ou a uma parte dele)		<ul style="list-style-type: none"> - deve estar incorporado no próprio produto ou em outro objeto que é usado com o produto de maneira integrada 	- designa a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto
- consiste nas características visuais incorporadas ou aplicadas a um objeto		<ul style="list-style-type: none"> - partes indissociáveis de um objeto não são considerados como objetos 	
- é inseparável do objeto ao qual está aplicado		<ul style="list-style-type: none"> - um objeto que é apresentado numa forma que não a sua própria, não é considerado como tal 	- partes indissociáveis de um objeto não são passíveis de proteção

Formas de representação dos desenhos

USPTO	EUIPO	JPO	BRASIL
- apenas 1 objeto por pedido , aceitando múltiplas variações; conjuntos de objetos são permitidos, desde que compartilhem características em comum	múltiplos objetos em um mesmo pedido, desde que todos da mesma classe e conjuntos de objetos , desde que comercializados juntos	- apenas 1 objeto por pedido – <i>principal design e related designs</i> ; permite o registro de grupos de artigos , desde que utilizados em conjunto	- apenas 1 objeto por pedido , admitindo um máximo de 20 variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante
- desenhos ou fotografias em p&b	- desenhos e/ou fotografias, em p&b ou cores	- desenhos, fotografias ou modelos do objeto	- desenhos e/ou fotografias, em p&b ou cores
- devem ser representados por um número suficiente de vistas ; perspectivas não são obrigatórias ; vistas desnecessárias podem ser descartadas	- devem mostrar as vistas ortogonais do objeto, além de, pelo menos, uma perspectiva (máximo de 7 figuras)	- vistas ortogonais , além de, pelo menos, uma perspectiva ; vistas desnecessárias podem ser descartadas	- vistas ortogonais , além de, pelo menos, uma perspectiva ; vistas espelhadas ou simétricas podem ser descartadas
	- cores <i>per se podem ser protegidas</i> , desde que relevantes e intrínsecas ao objeto	- admite o sistema de <i>secret design</i> – até 3 anos a contar da data do registro	

<p>- vistas em corte e linhas de interrupção são permitidas</p>	<p>- vistas em corte, explodidas, ampliadas, linhas de interrupção e representações do objeto desmontado são permitidas</p>	<p>- vistas em corte, explodidas, ampliadas, linhas de interrupção e representações do objeto desmontado são permitidas</p>	<p>- vistas em corte e ampliadas são permitidas</p>
<p>- devem ser apresentados com superfícies hachuradas, simulando tridimensionalidade ou transparência</p>	<p>- projetos arquitetônicos, partituras musicais, fotografias, produtos com aparências de seres vivos, materiais de ensino são aceitos</p>	<p>- uma parte do padrão deve ser apresentada e a indicação da extensão do mesmo deve estar contida na descrição do pedido</p>	<p>- o padrão ornamental pode ser apresentado planificado ou aplicado ao produto ao qual se destina</p>
<p>- escopo de proteção representado por linhas cheias e linhas tracejadas</p>	<p>- objetos móveis ou “mutáveis”, bem como ícones ou interfaces animadas, devem ser representados através de imagens em série, correspondendo ao mesmo objeto</p>	<p>- objetos móveis ou “mutáveis”, bem como ícones ou interfaces animadas, devem ser representados através de imagens em série, correspondendo ao mesmo objeto</p>	<p>- objetos móveis ou “mutáveis”, bem como ícones ou interfaces animadas, devem ser representados através de imagens em série, cada uma delas representando uma variação do objeto</p>
	<p>- escopo de proteção representado por linhas cheias e linhas tracejadas; desfoques na imagem; sombreamento de cor ou linhas delimitadoras</p>	<p>- escopo de proteção representado por linhas cheias e linhas tracejadas</p>	<p>- escopo de proteção representado por linhas cheias - admite-se a representação de linhas tracejadas apenas em figuras meramente ilustrativas ou para representar o objeto no qual o padrão ornamental é aplicado</p>

ANEXO A - Primeira menção a um modelo industrial depositado no Brasil

Quinta-feira 14

DIÁRIO OFICIAL (Revista da Propriedade Industrial) Junho de 1934 1623

21.925 — Vitalino dos Santos, para a invenção de "Um aparelho destinado a auxiliar o movimento de quaisquer peças rotativas de máquinas". Dep. 11.617, de 7-10-32.

21.926 — Vitalino dos Santos, para a invenção de "Funil de detenção automática, para enchimento de vasilhas". Dep. 11.782, de 26-11-32.

21.927 — Hermenegildo Santos do Amaral, por seus procuradores Leclerc & Co., para a invenção de "Um bote de propulsão a hélice, sem motor". Dep. 11.369, de 29-12-32.

21.928 — Continental Can Company, Inc., cessionária de Ronald Bishop Mc-Kinnis, por seus procuradores Leclerc & Co., para a invenção de "Aperfeiçoamento em um produto de café torrado e no processo de fabricação do mesmo". Dep. 12.261, de 17-4-33.

21.929 — Louis de Sousa Aguiar, para a invenção de "Um inhalador de vidro". Dep. 12.312, de 2-5-33.

21.930 — Johannes Marx, para a invenção de "Um processo aperfeiçoado para aumentar a velocidade das reações entre sólidos e gases, vapores ou misturas dos mesmos". Dep. 12.409, de 29-5-33.

21.931 — Félician Fleury, para a invenção de "Um processo químico para ondulação permanente de cabelos e respectivos meios". Dep. 12.416, de 31-5-33.

21.932 — Universal Oil Products Company, por seus procuradores Leclerc & Co., para a invenção de "Processo e aparelho para a conversão piroítica e a coquefação de misturas de materiais carbonáceos sólidos finamente divididos e óleo hidrocarbono". Dep. 12.893, de 4-10-33.

21.933 — William Francis Nazareth e Hans August Wilhelm Koeppel, por seu procurador Eduardo Dannemann, para a invenção de "Um novo acondicionamento em e relativo à latas "a vácuo" para conservar, em estado fresco, café, chá, herva mate, cacau e produtos semelhantes, denominado — Acondicionamento Brasil". Dep. 12.895, de 4-10-33.

21.934 — Kellett Autogiro Corporation, cessionária de Mark S. Dupont, por seus procuradores Leclerc & Co., para a invenção de "Aperfeiçoamentos em dispositivos de anúncios aéreos". Dep. 12.917, de 10-10-33.

21.935 — Svenska Aktiebolaget Casaccumulator, por seus procuradores Leclerc & Co., para a invenção de "Aperfeiçoamentos em dispositivos para a combustão de combustíveis líquidos". Dep. 12.919, de 10-10-33.

21.936 — International de Lavaud Manufacturing Corporation Limited, cessionária de Norman Felt Shelton Russell e Frederick Charles Langenberg, por seus procuradores Leclerc & Comp., para a invenção de "aperfeiçoamento em processo e aparelho para fundir tubos centrifugamente". Dep. 12.952, de 18-10-33.

21.937 — General Electric, Sociedade Anônima, cessionária de Ted E. Foulke, por seus procuradores Leclerc & Comp., para a invenção de "aperfeiçoamento em aparelho e processo para fabricar dispositivos elétricos, a descarga". Dep. 12.990, de 28-10-33.

PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE

21.938 — Rodolfo Haltrich, por seu procurador Nestor Alves Martins, para patente de invenção, como modelo de utilidade de "um novo tipo de cadeira desarranável". Dep. 12.430, de 3-6-33.

21.939 — Manuel Vieira Machado, por seus procuradores Castelo & Hargreaves, para patente de invenção, como modelo de utilidade de "uma nova mesa para bagateira". Dep. 12.737, de 25-8-33.

21.940 — Carlos Barbosa Leite Júnior, por seu procurador Moacir Carlos de Gouveia, para patente de invenção, como modelo de utilidade de "um novo modelo de recipiente para conter perfumarias". Dep. 12.801, de 12-9-33.

21.941 — Carlos Barbosa Leite Júnior, por seu procurador Moacir Carlos de Gouveia, para patente de invenção, como modelo de utilidade de "um novo modelo de recipiente para conter perfumaria". Dep. 12.802, de 12-9-33.

21.942 — Carlos Barbosa Leite Júnior, por seu procurador Moacir Carlos de Gouveia, para patente de invenção, como modelo de utilidade de "um novo modelo de recipiente para conter perfumaria". Dep. 12.803, de 12-9-33.

21.943 — Dr. Fáusto Leite de Moraes, por seus procuradores Leclerc & Comp., para a invenção de "um afiador de Jaminas de barba". Dep. 12.854, de 26-9-33.

21.944 — Afonso de Sá Couto e Eduardo de Camargo Penteado, por seus procuradores Leclerc & Comp., para patente de invenção, como modelo de utilidade de "um bico de vidro para aplicação em dispositivos destinados a dar cônjuges ábrios ou faces das senhoras". Dep. 12.921, de 11-10-33.

PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO

TÉRMINOS DE DEPÓSITO

Publicação feita de acordo com o art. 44 do Regulamento vigente (dec. 16.264, de 1923):

§ 2.º Da data da publicação, de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. Durante 60 dias, poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, aquelas que se julgarem prejudicados com a concessão da patente requerida.

Término 13.814, de 12-6-1934.

Henrique Meyer & Comp. — Estado de Santa Catarina.

Pontos característicos da invenção de "novo tipo de punho para meias de criança e "Soquetes" (modelo industrial):

1 — Um novo tipo de punho para meias de crianças e "soquetes", caracterizado pelo fato de punho ser provido de babadinhos sucessivos, os quais poderão variar em tamanho e cores;

2 — Um novo tipo de punho para meias de crianças e "soquetes", como reivindicado em 1, caracterizado pelo fato de oferecer maior resistência elástica e melhor aspecto;

3 — Um novo tipo de punho para meias de crianças e "soquetes", como reivindicado em 1 e 2, conforme se acha ilustrado pelo desenho e igual à respectiva amostra, aqui incluídos.

Terça-feira 20 DIARIO OFICIAL (Revista da Propriedade Industrial) Novembro de 1935 23373

fabricação das mesmas (termo n. 14.002). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

— Dr. Hans Schuller, Emil Matzner e Armand Kälich — Processo para a fabricação de objectos e fios de cauchú ou materiaes semelhantes (termo n. 14.021). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

Pedro Angelo Covazzoli — Um apparelo para adaptar e extrahir percas em espelhos de condensador de machinas a vapor e seus semelhados, denominado — Apparelo Covazzoli (termo n. 13.884). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft — Processo para a preparação de sães armazenaveis e resistentes de acidos dialquilaminorulfinosos (termo n. 13.879). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

Magnazine Repeating Razor Company — Aperfeiçoamentos nos apparelhos de segurança para barba, combinados com depositos de laminas (termo n. 13.937). — Deferido, de acordo com os laudos technicos.

Eurico Domingos e David Ferreira — Dispositivo denominado prato de ressonancia, destinado á ampliação do som em violões, cavaquinhos, bandolins, guitarras e instrumentos musicais semelhantes (termo n. 13.519). — Deferido, de acordo com os laudos technicos.

Dr. G. Domagk — Processo de desinfecção e conservação (termo n. 13.610). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

Katsuhiko Miqaki — Apparelo extintor de formigas — Vuleão — (termo n. 12.421). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

Per Gustaf Hörneli — Apparelo de irrigação — (termo n. 12.811). — Deferido, de acordo com os laudos technicos.

Georg Karl Johan Broberg, Sven Werne, Wallin e Georg Anselm Wessen — Camas de campanha — (termo n. 13.997). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

João Cabral e Henrique Mileo — Um apparelo hygienico para distribuição automatica de colherinhas para sorvete, denominado — Dietriñuidor automatico de colheres para sorvetes — (termo n. 13.764). — Deferido, de acordo com a maioria dos laudos technicos.

Alexis Marie de Chiryc de Courcand — Um avião autonomo, sem motor a combustivel — (termo n. 11.798). — Indeferido, de acordo com os laudos technicos, por não se tratar de matéria privilegiavel.

Jeano Dangla — Um novo tipo de fogão a carvão de lenha, coke ou semelhantes, que serve ao mesmo tempo para cozinhar com gaz, gasolina e kerozene — (termo n. 13.695). — Indeferido, de acordo com os laudos technicos, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

João Pina e Alvaro Portocarreiro — Uma machina para cortar papel hygienico para uso individual nos gabinete-sanitários (termo n. 10.368). — Deferido, de acordo com os laudos technicos.

Domingos C. Lino — Uma banca automatica aperfeiçoadas (termo n. 13.861). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Hohms, Broda & Comp. — Novo azulejo (termo n. 14.110). — Indeferido, por faltar no pedido o requisito essencial da novidade.

Emilio Schraner — Um novo dispositivo de aero e hydroplano (termo n. 12.353). — Indeferido, de acordo com os laudos technicos, tendo em vista o disposto no art. 34, n. 5, do decreto n. 16.264, de 1923.

Karl Grulich — Disposição de motores em planos de sustentação de aviões (termo n. 9.275). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Dona Rachel de Affonseca Lapa — Um creme para o rosto e esparadrapo para sua applicação (termo n. 14.095). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Fábrica de Productos Paratodos Ltda. — Um novo produto industrial, obtido do feijão (termo n. 14.100). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Altino Washington de Faria — Um novo tipo de caixas de madeira compensada (termo n. 13.651). — Indeferido, por deferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Modelos de utilidade

Lacerda Irmãos Limitada — Um freio destinado á applicação de medicamentos nos animaes denominado — Lacer (termo n. 13.960). — Deferido, de acordo com o laudo technico.

Marcel Chappe, Antonio de Sampaio Pires Rebeollo e Aristoteles Drumond — Novo tipo de apparelo para inhalacão ou penetração no organismo ou na epiderme de qualquer substancia liquida em vapor superaquecido denominado — Sudotermo (termo n. 13.631). — Deferido, de acordo com os laudos technicos.

Luiz Gonzaga de Mello e Dr. Levindo Gonçalves de Melo — Placas denominativas e instructivas para vias e logares publicos (termo n. 14.043). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Ferrabino & Giacagliini Ltda. — Um envolero para acondicionamento em série de lã em novelos (termo numero 13.995). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Halley Barbosa — Uma gravata com interteia de borracha ou similar (termo n. 14.075). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Modelo industrial

Henrique Mayer & Comp. — Novo tipo de punho para meias de criança e "soquetes" (termo 13.814). — Indeferido, de acordo com os laudos technicos, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Melhoramentos

Franz Koch e Franz Messner — Processo para a decomposição de café, cacau, mate, para a obtenção de alimento para animaes, que faz objecto do pedido depositado sob o n. 10.370.

ANEXO B - Modelos industriais depositados em dezembro de 1933.

Sexta-feira 23

DIARIO OFICIAL (Revista da Propriedade Industrial) Agosto de 1934 17493

TERMOS ANTERIORES

Termo n. 764, de 19-7-34 (effectuado na Inspectoría Regional do Estado de São Paulo).

Livio Benini — São Paulo.

Pontos caracteristicos dos melhoramentos introduzidos na invenção de "Dispositivo applicável a machinas de moer carne, para espremer tomates ou certas fructas, para obtenção do seu sumo ou suco, que faz objecto da patente numero 21.206.

1 — Melhoramentos introduzidos na invenção de um dispositivo applicável em machinas de moer carne, para espremer tomates, ou certas fructas, para obtenção do seu sumo ou suco, caracterizados pela fixação do dispositivo, mediante meios convenientes que permitem a sua facil remoção, em um pô ou suporte dotado de meios que permittam a sua fixação no bordo de um recipiente, de uma mesa ou em outro lugar, afim de funcionar independentemente da machina de moer carne, accionado a mão, por meio de manivela, ou a motor por meio de transmissão apropriada.

2 — Melhoramentos accordes com o ponto precedente substancialmente como descriptos e exemplificados nos desenhos juntos, reivindicando-se a applicação do dispositivo tambem para a obtenção da polpa de fructas leguminosas.

Termo n. 13.185, de 19-12-33.

Companhia Palaride Mortari S/A — São Paulo.

Pontos caracteristicos da invenção de "Modelo de enxergão para cama". (Modelo industrial).

1 — Modelo de enxergão para cama, caracterizado por longarinas 1 com travessas 2, de forma typica, uma tela metálica de malhas quadrangulares 3 presa por meio de molas espirais 4 com ganchos 5 e 6, e caracterizado mais pelas cabeças salientes 7 dos ganchos que sobressaem dos lados externos da armação.

2 — Modelo de enxergão para cama, caracterizado mais por ser provido de uma tela composta de fios metálicos interiores aos pares presos pelas pontas de modo a se abrirem longitudinalmente em sentido divergente, formando as malhas da tela, substancialmente conforme descripto e representado no memorial e no desenho juntos.

Termo n. 13.186, de 19-12-33.

Companhia Palaride Mortari S/A — São Paulo.

Pontos caracteristicos da invenção de "Modelo de enxergão de cama". (Modelo industrial).

1 — Modelo de enxergão para cama, caracterizado por longarinas 1 com travessas 2, de forma typica, e uma tela metálica de malhas quadrangulares 3 presa por meio de molas espirais 4 com ganchos 5 e 6, e caracterizado mais pelas cabeças salientes 7 dos ganchos que sobressaem dos lados externos da armação.

2 — Modelo de enxergão para cama, caracterizado mais por ser provido de uma tela composta de fios metálicos interiores aos pares presos pelas pontas de modo a se abrirem longitudinalmente em sentido divergente, formando as malhas da tela, substancialmente conforme descripto e representado no memorial e no desenho juntos.

Termo n. 13.187, de 19-12-33.

Companhia Palaride Mortari S/A — São Paulo.

Pontos caracteristicos da invenção de "Modelo de cama". (Modelo industrial).

1 — Modelo de cama caracterizado por uma cabeceira e uma peseira constituídas essencialmente por uma peça re-curvada ou um conjunto de peças fazendo o mesmo efecto, com ornamentação de fantasia composta de cubos, paralelopipedos, cilindros e troncos de cone, dispostos segundo um criterio original precisamente na ordem alfabetica a—b—c—d—i—g—h—i, sendo a peseira mais baixa; e um enxergão de armação rectangular formado por longarinas 7, 7', 7-s e 7-s', sobrepostas duas a duas, ligadas entre si por pontaletas 8 e 12, conservadas equidistantes por tirantes 9, 9', e 10, com escoras 11 que unem o conjunto; o enxergão tem no centro um tecido metálico de malhas quadrilongas 12, e é preso por molas espirais 14, 14' e 14-s ligadas por ganchos aos quatro lados internos da armação e por baixo as molas espirais conicas 13 fixadas entre as peças 10 e a tela metálica 15 composta de fios metálicos interiores aos pares presos pelas pontas de modo a se abrirem longitudinalmente em sentido divergente, formando as malhas da tela.

2 — Modelo de cama, substancialmente conforme descripto e representado no memorial e no desenho juntos.

Termo 13.268, de 8-1-34.

Armando Köhn — Capital Federal.

Pontos caracteristicos da invenção de "fecho ou capsula de fechamento inviolável, de metal ou outro material adequado, para garrafas e recipientes analogos" (modelo de utilidade).

1 — Fecho ou capsula de fechamento inviolável, de metal ou outro material adequado, para garrafas e recipientes analogos, caracterizado pelo facto de ter a forma de um pequeno prato fundo, cujo parede lateral se desenvolve em forma de um canal aberto para baixo, destinado a envolver interna e externamente a parede da boca encinturada adrede de conformada da garrafa ou recipiente, operando-se a fixação da capsula inventada, na face externa da boca da garrafa, por meio de grifos ou garras conseguidos pela forma usual, por sulcos ou pregas, e na face interna da boca da garrafa por meio da dilatação da base do referido prato fundo para dentro de um rebaixo circular no interior da boca da garrafa, que garante a inviolabilidade e evita o uso da capsula mais de uma vez, em virtude de só poder ser retirada inutilizando-a.

ANEXO C - Primeira menção a um desenho industrial depositado no Brasil.

Sexta-feira 21

DIARIO-OFFICIAL (Revista da Propriedade Industrial) Setembro de 1934 19499

Termo n. 14.206, de 17-9-34.

João Astori Martinez — São Paulo.

Pontos caracteristicos da invenção de "Diplomas de metal". (Desenho ou modelo industrial.)

1º. Diplomas de metal para serem concedidos por sociedades de diversos fins ou institutos scientificos, destinados a substituirem os actualmente usados, impressos ou litografados;

2º. Diplomas de metal, como na reivindicação anterior, feitos em metal estampado (chumbo, estanho, cobre, prata, ouro ou outro qualquer metal applicável), podendo ser prateados, dourados, bronzeados, nickelados ou oxydados;

3º. Diploma de metal, como nas reivindicações anteriores, em que o desenho apresenta motivos allegoricos do fim a que se destinam os diplomas e bem assim os emblemas, madeiras ou escudos das sociedades, tendo ainda a parte destinada á inscrição do nome a quem é conferido e outra á assignaturas dos representantes da entidade que o confere, assignaturas estas que serão gravadas em autographo;

4º. Diploma de metal, para que se requer privilegio do modelo industrial e que deverá ser classificado na classe 1 do regulamento.

Termo n. 14.207 (Termo n. 800, de 4-9-34 — effectuado na Inspectoria Regional de São Paulo).

Ary dos Santos Garcia — Estado do Paraná.

Pontos caracteristicos da invenção de "um dispositivo de carteira para acondicionamento hygienico de palitos para a sua venda e seu uso".

Um dispositivo de carteira para acondicionamento hygienico de palitos para a sua venda e seu uso, caracterizado pelo isolamento dos palitos entre si e a protecção da parte util dos mesmos contra o contacto directo manual ou outro, o que respectivamente, se obtém collocando-se os palitos através de furos ou outras formas de passagens, praticadas em paredes erectas e sucessivas no interior da carteira e formadas pela dobradura reversa de uma aba do fundo da mesma, fazendo-se as pontas dos palitos penetrarem e se occultarem em um espaço fechado e para isso formado no acto dessa dobradura; prevista a dita carteira no lado oposto à esse espaço com uma tampa lateral que regula o acesso ao extremo manual dos palitos e com suas tampas geraes que fecham e abrem essa disposição interna, tudo substancialmente conforme descripto e representado nos desenhos juntos a este relatorio.

Termo n. 14.184, de 11-9-34.

Paulo Emilio Pereira da Silva — Estado do Rio.

Pontos caracteristicos da invenção de "processo de applicação de calor para a immunização de cereaes e substancias vegetaes em geral, em apparelho apropriado".

1º. processo de applicação de calor para a immunização de cereaes e substancias vegetaes em geral, em apparelho apro-

priado, processo caracterizado pelo facto de, como meio de aquecimento, ser usado o ar comprimido e aquecido em rapida circulação, processo que visa a destruição dos insectos, lagartas, brocas, cupim e similares, inclusive os seus elementos genericos, como ovos, nymphas, larvas, em apparelho adequado como mostra fig. 1;

2 — Processo de applicação de calor para a immunização de cereaes e substancias vegetaes em geral, em apparelho apropriado, em que um tanque-recipiente de construção metallica serve como camara immunizadora, tanque revestido preferivelmente por dentro ou por fora de uma camada isolante de qualquer material adequado para conservar o calor, e que além da forma, que mostra fig. 1 A, pode ter outra qualquer conveniente.

3 — Processo de immunização em apparelho apropriado, de acordo com os pontos 1 e 2, em que um compressor de ar de construção qualquer é ligado por um tubo ao tanque-recipiente, para abastecer o mesmo com o ar comprimido necessário ao processo, como mostra fig. 1 B.

4 — Processo de immunização em apparelho apropriado, de acordo com os pontos 1 e 3, em que um exhaustor de qualquer construção e forma conveniente, é destinado a efectuar dentro do tanque-recipiente uma rapida circulação do ar comprimido e aquecido, através das camadas do material destinado á immunização. Exhaustor, que para este efeito, tem o tubo de entrada ligado ao tanque-recipiente, e o tubo de saída, depois de atravessar um aquecedor, ligado ao tanque-recipiente, preferivelmente pelo lado oposto, para dar a melhor circulação possível dentro do tanque-recipiente, como mostra fig. 1 C. Exhaustor, que trabalhando assim dentro do meio de ar comprimido, tem o seu corpo, como também os seus tubos de ligação, bem vedados, para que o ar comprimido não possa escapar para fora.

5 — Processo de immunização em apparelho apropriado, de acordo com os pontos 1 e 4 em que um aquecedor serve para aquecer o ar comprimido, como mostra fig. 1 D e fig. 2, aquecedor consistente de um tanque, em cujo interior se encontra um sistema de tubos em serpentinas ou em paralelo, dentro dos quais condensa-se vapor proveniente de uma caldeira, o qual aquece todo este sistema de tubos. Aquecedor que na entrada tem um registro para regular a quantidade do vapor e com isso a temperatura dos tubos.

TERMOS ANTERIORES

Termo 14.176, de 6-9-34.

Florencio Dellarole — São Paulo..

Pontos caracteristicos da invenção de "Um processo de hydrogenização continua de oleos e graxas vegetaes e mineraes e de productos chimicos":

1 — O processo de hydrogenização continua de oleos e graxas vegetaes e mineraes e de productos chimicos, que con-

ANEXO D – Publicação referente ao primeiro modelo industrial concedido no Brasil.

Terça-feira 30 DIARIO OFICIAL Outubro de 1934 22103

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Boletim n. 250

PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO E MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO

Outubro de 1934

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente

Expediente do diretor geral

Dia 25 de outubro de 1934

Privilegios de invenção

Jorge Castanho — Dispositivo para a protecção das plantas contra as formigas, denominado — Tamanduá — (termo 730, de São Paulo). — Indeferido, por faltar ao pedido o requisito essencial da novidade.

Antonio Ferreira Peixoto — Apparelho ou bomba para repuxo ou elevação de agua ou qualquer outra substancia liquida, de poços, cisternas ou lençóis subterrâneos — (termo 13.975). — Indeferido, por faltar ao pedido o característico essencial da novidade.

Louis Frederick Fallows — Aperfeiçoamento em recipientes de papel — (termo 13.970). — Deferido, de acordo com o laudo tecnico.

Arthur Wellington Gray — Aperfeiçoamentos em metais ou ligas em estado muito fino — (termo 11.017). — Deferido, de acordo com o laudo tecnico.

Lock Joint Pipe Company — Aperfeiçoamentos nas junções de tubos — (termo 14.025). — Deferido, de acordo com o laudo tecnico.

Deutsche Gesellschaft fur Schildlingsbekämpfung M. B. H., — Um processo para combater animais e insectos daninhos que habitam e se criam em covas — (termo 13.035). — Deferido, de acordo com o laudo tecnico.

Modelo industrial

Uhr & Comp. — Fecho com junção de alavanca e dobradiça — (termo 13.855). — Deferido, de acordo com o laudo tecnico.

Modelo de utilidade

Guilherme de Mello Howard — Um novo modelo de uma tampa de assucareiro — (termo 13.562). — Indeferido, por faltar ao pedido o característico essencial da novidade.

Registro de marcas

Productos Chimicos Evans Ltda. — AESCULAPIS (com enfeite de) — classe 60 (termo 29.358). — Registre-se.

Maria Torres Cadorna — CADORNA — classe 42 (termo 30.336). — Registre-se.

Manoel Aristóteles Jaccoud — LOMBRICOLETAS — classe 3 (termo 30.157). — Registre-se.

Pedro Baldassarri & Irmãos — PULMODEX — classe 3 (termo 30.845). — Registre-se.

Pinto Lucena & Comp. — BLOCO — classe 55 (termo 30.747). — Registre-se.

Penola Incorporated — MARMAX — classe 47 (termo 30.695). — Registre-se.

Low Moor Best Yorkshire Iron, Limited — LOWMOOR — classe 5 (termo 30.832). — Registre-se.

Luiz Michielon & Comp. — MIMO — classe 42 (termo 30.773). — Registre-se.

Altino Costa — HORIZONTE — classe 41 (termo 30.529). — Registre-se.

Altino de Castro — ALTRO — classe 8 (termo 30.835). — Registre-se.

M. Rangel & Comp. — AVAHY — classe 3 (termo 30.874). — Registre-se.

The Philip Carey Manufacturing Co. — CAREY — classe 16 (termo 30.915). — Registre-se.

Filizola & Comp. — FILIZOLA — classe 6 (termo 30.917). — Registre-se.

Filizola & Comp. — FILIZOLA — classe 7 (termo 30.918). — Registre-se.

R. Araujo, Carvalho & Comp. — L. C. R. — classe 3 (termo 30.958). — Registre-se.

Antonio Lebra Pinto — MARAVILHA — classe 16 (termo 30.672). — Registre-se.

Praguer & Pedrosa — CRINOGRIP — classe 3 (termo 30.286). — Registre-se.

Rubem Manoel da Silva — SANUSE — classe 2 (termo 30.669). — Registre-se.

Byington & Comp. — MARLAN — classe 48 (termo 30.293). — Indeferido, por colidir com a marca nacional n. 37.817.

João Maia & Comp. Ltda. — RIVO-LY — classe 48 (termo 30.991). — Indeferido, de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto n. 16.261, de 1923.

Silva Prado & Comp. — CITRA — classe 41 (termo 30.693). — Indeferido, de acordo com o art. 80, n. 7, do decreto n. 16.261, de 1923.

Celso Veiga de Sá — DUX — classe 1 (termo 30.759). — Indeferido, por colidir com a marca nacional n. 22.916.

Companhia Moinho de Ono S. A. — CAFÉ MOOCA —

5 — Uma nova máquina para fazer café em coadores, denominada Bandeirante, como reivindicada em 1, 2, 3 e 4, caracterizada pela disposição de um porta chicaras perfurado ou não móvel, sob os porta coadores e com estes circulando em torno da caldeira ou aparelho principal, destinado a esse fim e a descarregar o excesso de líquido e outras sobras em segundo tabuleiro de descarga, fixo.

6 — Uma nova máquina para fazer café em coadores, denominada Bandeirante como reivindicada em 1, 2, 3, 4 e 5, caracterizada por se achar provida de um suporte circular em torno da caldeira, destinada a servir de balcão ou depósito para pires, colherinha, pó e demais objetos indispensáveis ao uso da máquina.

7 — Uma nova máquina para fazer café em coadores, denominada Bandeirante como substancialmente descrita no relatório, reivindicada de 1 a 6 e demonstrada pelos desenhos anexos.

Térmo n. 13.853, de 23-6-1934

José Sarno — São Paulo.

Pontos característicos da invenção de "um processo para confecção de selos e etiquetas".

Um processo para confecção de selos e etiquetas, denominado Sarno, sôlo, destinado a impedir o seu uso subsequente e consistindo em perfurar ou serrilhar o sôlo por meio de linhas formando ou não figuras geométricas, de forma a diminuir a resistência do papel que por si já deve ser fraca, de modo a provocar o esfacelamento do sôlo ou etiqueta ao ser retirado; tudo como descrito e desenho junto.

Térmo 13.854, de 23-6-34.

Angelo Barata Primo e Armando dos Reis Amaral — Capital Federal.

Pontos característicos da invenção de "Anúncios em blocos de folhinhas de parede ou de mesa" (modelo de utilidade):

1 — Anúncios em blocos de folhinhas calendários, no verso ou no anverso das folhas designativas das datas do mês e dias da semana como descrito e representado no desenho.

Térmo 13.855, de 25-6-34.

Uhr & Comp. — Rio Grande do Sul.

Pontos característicos da invenção de "fecho com junção de alavanca e dobradiça" (modelo de utilidade):

Fecho com junção de alavanca e dobradiça, caracterizado por uma base circular, em um dos lados da qual é articulada uma extremidade de uma ponta transversal, com uma abertura circular no centro, uma alavanca articulada na extremidade oposta dessa ponta transversal e cuja parte superior termina em forma recuva e espátula, uma braçadeira articulada em um dado ponto da referida alavanca e cuja extremidade inferior abraça um dente praticado mediante uma modificação de forma do extremo correspondente da referida base, e uma tampa tendo montada ou inteiriça na parte superior ao centro uma haste ou espião.

Térmo 13.857, de 25-6-34.

Francisco Kremela — Paraná.

Pontos característicos da invenção de "um novo tipo de lâminas de madeira ou qualquer espécie vegetal de fibras lenhosas" (modelo de utilidade):

1 — "Um novo tipo de lâminas de madeira ou qualquer espécie de fibras lenhosas", caracterizado pelo fato de uma mesma lâmina, apresentar as configurações dos veios naturais da madeira ou outra qualquer espécie utilizada, refinadas ou agrupadas simetricamente várias vezes, e que se desenvolvem sempre da periferia para o centro ecordenadamente.

2 — "Um novo tipo de lâmina de madeira ou qualquer espécie vegetal de fibras lenhosas", como reivindicado em 1 e acorde o ponto precedente, caracterizado pelo fato de ser constituído de uma peça inteiriça, que pode ser obtida em qualquer espessura ou formato sem apresentar pendentes, visto que a união da lâmina é feita por meio de uma única junta que vai sólamente do centro até a sua extremidade.

3 — "Um novo tipo de lâminas de madeira ou qualquer espécie vegetal de fibras lenhosas", como reivindicado em 1 e 2, e acorde com os pontos precedentes, caracterizado pelo fato de possuir no centro uma abertura.

4 — "Um novo tipo de lâminas de madeira ou qualquer espécie vegetal de fibras lenhosas", como substancialmente ilustrado nos desenhos inclusos e tal como se acha reivindicado em 1, 2 e 3, acorde os pontos precedentes.

Térmo 13.858, de 25-6-34.

F. F. Fontana & Comp. — Paraná.

Pontos característicos da invenção de "aperfeiçoamentos no fechamento de latas e similares".

1 — Aperfeiçoamento no fechamento de latas e similares, que consistem em estampar em duas das margens superiores e opostas da lata ou caixa propriamente dita, uma boquilha ou passadeira tubular, salientando-se para fora e em estampar em duas das faces opostas da aba da tampa da mesma lata uma boquilha ou passadeira semelhante às primeiras, de modo que ao ajustar-se a tampa na lata, a sua passadeira coincida com a da mesma lata e a cavalegue, ficando assim a passadeira da lata totalmente alojada na da tampa e formando um fecho seguro.

2 — O fecho, de acordo com o ponto 1, em que nos bordos, da tampa e da lata, adjacentes às passadeiras respectivas há uns recortes ou reentrâncias que facilitam e guiam o encaixe reciproco das passadeiras ou boquilhas superior e inferior.

3 — O fecho, de acordo com os pontos 1 e 2, em que, depois de encaixadas entre si, as duas passadeiras formam um canal por onde se pode passar em cordão vindo do fecho de uma das faces da lata para o fecho oposto; em que uma ou as duas pontas do cordão são passadas no segundo fecho e atadas; e em que as pontas livres do mesmo cordão são por fim presas num sôlo ou similar destinado a impedir que a lata seja aberta sem deixar vestígios.

4 — Aperfeiçoamentos no fechamento de latas e similares, substancialmente como se descreveram e com referência aos desenhos.

ANEXO E - Modelos de relatório e reivindicação constantes do Manual.

1/1

RELATÓRIO DESCRIPTIVO

(Inserir título do pedido)

O presente relatório descritivo faz referência aos desenhos ou fotografias (*conforme o caso*), anexos, assim indicados:

Figura 1.1 – Perspectiva

Figura 1.2 – Vista anterior

Figura 1.3 – Vista posterior

Figura 1.4 – Vista lateral esquerda

Figura 1.5 – Vista lateral direita

Figura 1.6 – Vista superior

Figura 1.7 – Vista inferior

(opcionalmente) Figura 1.8 - Figura meramente ilustrativa

(opcionalmente) Figura 1.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos de registro de objetos tridimensionais.]

Figura 2.1 – Perspectiva

Figura 2.2 – Vista anterior

Figura 2.3 – Vista posterior

Figura 2.4 – Vista lateral esquerda

Figura 2.5 – Vista lateral direita

Figura 2.6 – Vista superior

Figura 2.7 – Vista inferior

(opcionalmente) Figura 2.8 - Figura meramente ilustrativa

(opcionalmente) Figura 2.9 - Vista planificada [aplicável somente aos pedidos de registro de padrão ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrão planificado. Não se aplica para pedidos de registro de objetos tridimensionais.]

(inserir declaração de escopo conforme item [3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras](#))

(inserir declaração de omissão de vista conforme item [3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vis-](#)

[tas](#)

1/1

REIVINDICAÇÃO

(Inserir título do pedido)

Reivindica-se o registro do desenho industrial (“e suas variações”, se houver) conforme representado no conjunto de figuras e apresentado no relatório descritivo, ambos em anexo.

(inserir declaração de escopo conforme item [3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras](#))

(inserir declaração de omissão de vista conforme item [3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas](#))

ANEXO F - Publicação referente ao primeiro registro de patente de design americano.
 Disponível em: <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HIOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetacgi%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=D000001.PN.&OS=PN/D000001&RS=PN/D000001>>. Acesso em: 09/01/2019.

BEST AVAILABLE COPY

Des. 1

George Bruce... New York.

Silvers Patent No. 1, Dated December 9 1842.

The Schedule referred to in this Letters Patent and making part of the same.

To all persons to whom these presents shall come.

Be it known, that I, George Bruce, of the City and County of New York, in the State of New York, have produced new and improved Printing Types by cutting the originals in steel from new and varied designs, impressing the steel into copper and thereby forming matrices, and from these matrices casting the types, all these operations being performed in the way usual with Typefounders. I describe my new types by the following technical names and numbers, which will be readily understood by the manufacturers of types, and for greater certainty I annex impressions of them, and furnish metallic samples. To wit:-

I claim four kinds of Letters with Points, called, in the printed impressions, New Double Small Pica Script, Two-line Long Primer Ornamented No. 3, Two-line Nonpareil Ornamented, and Song Primer Ornamented.

I claim a series of Border Pieces of this size called, in the printed impressions, Double Pica, and numbered 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

I claim another series of Border Pieces of this size called, in the printed impressions, Pica, and numbered 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

I claim another series of Border Pieces of this size called, in the printed impressions, Small Pica, and numbered 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

And I claim another series of Border Pieces, called in the printed impressions, Nonpareil, and numbered 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

It is difficult to find much in Printers Types that is new in design if we regard only their characteristic lines, but if we look at the ways in which the figures are varied while the characteristic lines are retained, we find the same variety that would be expected in the portraits of a person painted by many different artists in different positions. The characters called Roman, Italic, Gothic, Black, Script, &c. and numerous Border Pieces, have been for ages regularly produced by the Typefounders, who have executed them in various styles, with more or less of design, by which the Types of one Typefounder could be distinguished from those of another. To produce a facsimile of an alphabet of types by the method followed by Typefounders, who form the original of each type in steel, may

2

Des 1

indeed be pronounced impossible. Each one therefore produced originals, which were his own exclusive property, and, without a patent, he enjoyed them safely, there being no method known until lately by which types could be copied or reproduced.

I do not pretend that I am the first who have cast the types called Script, nor the first, who have cast them of the size called Double Small Picav, nor to originality in the out-lines of any of the types for which I now ask a patent; nor do I wish to prevent other founders from cutting and casting similar and better articles. But these types are different from all others in their size, proportions, details and impressive effects, combining peculiarities by which they are distinguishable from all others, and these as a whole I claim to be mine; and I wish to procure a patent to prevent persons from taking matrices from my types, by the electrotype or any other process, and therefrom casting types, none of these, now sought to be secured, having yet been used for that purpose.

Witnesses

Peter L. Costleyaw
D. W. Bruce

Geo. Bruce

(666 words)

ANEXO G - Publicação referente ao primeiro registro de *design* comunitário europeu.
 Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000000013-0001>>.
 Acesso em: 09/01/2019.



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
 INTERNO
 (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli

Alicante, 01/04/2003

R.G.C. JENKINS & CO
 26 Caxton Street
 London SW1H 0RJ
 REINO UNIDO

Le inviamo in allegato il certificato di registrazione relativo al disegno o modello comunitario n. 000000013-0001

2003/00101/04/2003, sulla pagina web www.oami.eu.int.

Il certificato riporta le informazioni contenute nel Registro dei disegni e modelli comunitari alla data del rilascio. Le richieste di modifica pervenute all'Ufficio e non ancora trattate alla data del rilascio del certificato saranno oggetto di un'ulteriore notifica. Tuttavia, ciò non comporterà il rilascio di un nuovo certificato. Lo stato giuridico esatto di un disegno o modello nel Registro a una data determinata (escluse le domande di modifica non evase) può essere verificato solamente grazie ad un estratto del Registro stesso.

In caso di obiezione concernente il certificato in allegato, si prega di non inviare l'originale. Tutta la documentazione presentata in caso di obiezione, vi compreso il certificato, farà parte del relativo incartamento e non potrà quindi essere restituita.

Claudio Martinez Möckel

Registro nº :	000000013-0001
Vs. rif. :	D00004906EP
Nome del richiedente :	Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Company) 6-2 Hon-Machi, 1-chome Shibuya, Tokyo JAPÓN



OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET	TRADE MARKS AND DESIGNS
UAMI – UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO	MARCHI, DISSEGINI E MODelli

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the registered Community design identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community designs.

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

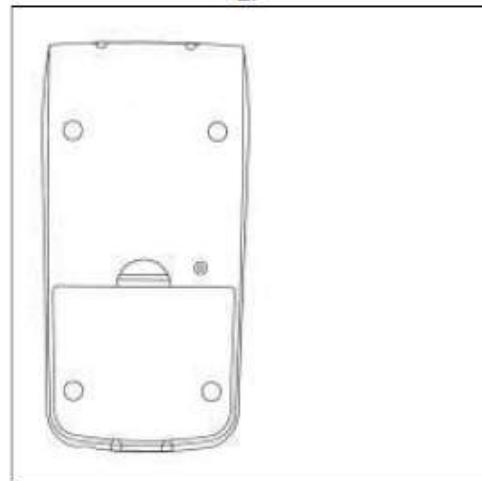
Il presente certificato di registrazione è emesso per il disegno o modello comunitario registrato descritto di seguito. I dati corrispondenti sono stati iscritti nel registro dei disegni e modelli comunitari.

Nº 000000013-0001

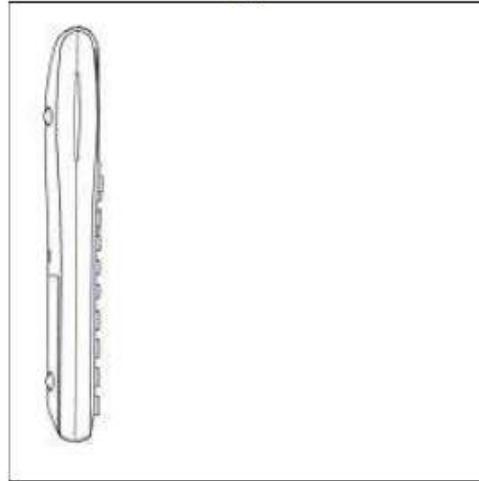
1.



2.



3.



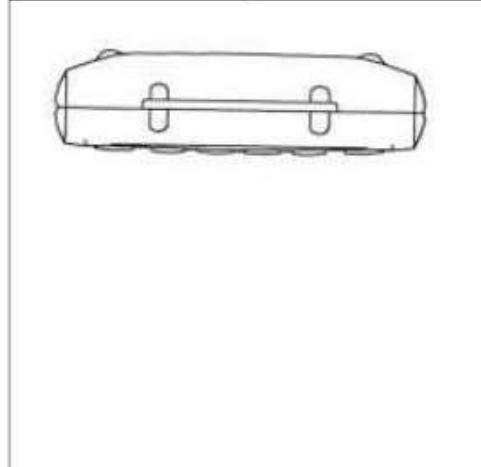


OHIM - OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET	TRADE MARKS AND DESIGNS
UAMI - UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO	MARCHI, DISSEgni E MODELLO

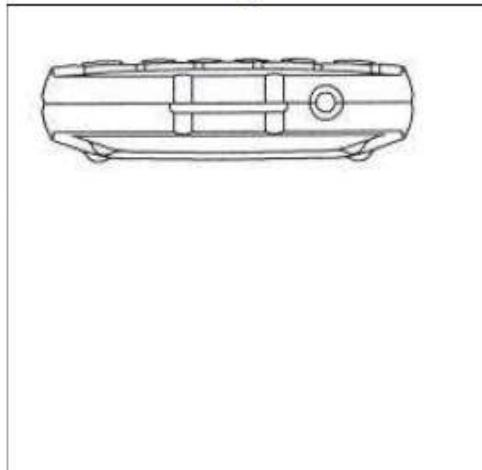
4.



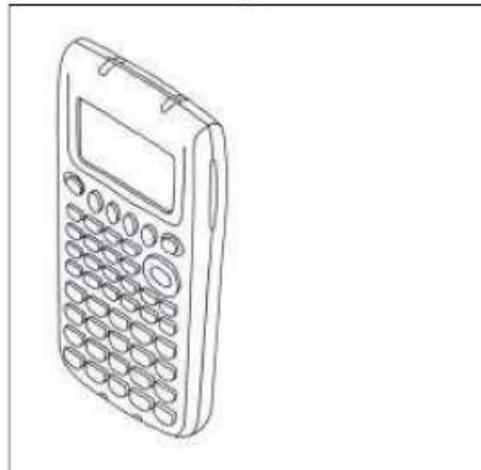
5.



6.



7.



Registered 01/04/2003

The President

A handwritten signature of 'The President'.

Wubbo de Boer

N° 000000013-0001

01/04/2003

2 / 3



OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET	TRADE MARKS AND DESIGNS
UAMI – UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO	MARCHI, DISSEgni E MODELLI

21 000000013-0001
 25 EN - IT
 22 2003-04-01
 15 2003-04-01
 45 2003-04-01
 11 000000013-0001
 72 MATSUDA Makoto
 73 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Company)
 6-2 Hon-Machi, 1-chome
 Shibuya, Tokyo
 JAPÓN
 74 R.G.C. JENKINS & CO
 26 Caxton Street
 London SW1H 0RJ
 REINO UNIDO
 51 18 - 01
 54 ES - Calculadoras electrónicas
 DA - Elektroniske regnemaskiner
 DE - elektronische Rechenmaschinen
 EL - ηλεκτρονικές αριθμομηχανές
 EN - Electronic calculators
 FR - Calculatrices électroniques
 IT - Calcolatrici elettroniche
 NL - Elektronische rekenmachines
 PT - Calculadoras electrónicas
 FI - elektroniset laskimet
 SV - Elektroniska räknare
 30 JP 21/11/2002 2002-32174

ANEXO H - Publicação referente ao primeiro registro de design japonês.

Fonte: J-PlatPat (Japan Platform for Patent information). *Design Gazette* n° 1.

Disponível em: <https://www4.j-platpat.ipit.go.jp/eng/ishou/isbs_en/ISBS_EN_GM101_Top.action>.

Acesso em: 09/01/2019.

ノ公知ニ屬スル以上ハ彼此ヲ混合スル各其本來ノ効用ヲ爲ス
ニ過キサルヲ以テ亦發明ト稱ヘルコトヲ得スト謂フニ在ト
因テ本件ニ關スル一切ノ關係皆類并ニ酸性物ヲ皆開シ説明スル
コト左ノ如レ
本件ニ於テ請求人等カ自分ノ發明トシテ特許ヲ請求スル所ハ第
一死體ヨリ排泄スル所ノ汚物臭氣ヲ防ガカ爲メ棺桶ノ内面ニ
「コーラルム」ヲ塗リ其合セ目ニ「セメント」漆喰類ヲ自重スルコ
ト第二布木綿類ヲ以テ体リタル棺桶覆ノ前後ヲ切斷シ調理用
「バチ」止金具ヲ以テ之ヲ接合スルコトノ二點ニアリトス而レ
テ其第一請求人等ハ或々種類ノ桶ノ内面ニ「コーラルム」ヲ塗リ
共合セ目ニ「セメント」漆喰類ヲ自塗シ汚物臭氣洗刷液ノ排泄ヲ
防グコトノ從來公知公用ニ屬スルハ自認スル所ナルモ此方法ヲ
棺桶ニ應用シタルハ未タ曾テ之アラスト主張スト雖モ既ニ世
間ニ於テ從來該方法ヲ施シタル桶ノ存在スル以上ハ今此方法ヲ
以テ均シク臭氣ト汚物トヲ排泄スヘキ死體ノ運搬ニ使用スル節
ニ應用スルモ之レ所謂復用ニ過キサルモノトス其第二布木綿
類ヲ以テ翼筋長持等ノ製ヲ作ルコト及「バチ」止金具ノ公知公
用ニ屬スルコトハ請求人等ノ自認スル所ナルノミナラス、バチ
ニ止金具ニ誤謬ヲ附着シタルモノモ亦載不記、並禁止等ニ於テ
公用セフル、所ナリトス而シテ請求人等ハ棺桶前後面ノ切目ヲ
縫合スルカ爲メニ誤謬附「バチ」止金具ヲ應用スルヲ以テ其發
明ナリト主張スト雖モ凡ソ應用ニシテ發明ト稱スヘキセモノハ單
ニ其應用ノ新規ナルニ止マラベレテ其應用ニ依リ新規ナル効果
ヲ生スルヨハテラサルヘカラス本件「バチ」止金具ハ之ヲ棺桶
ノ切目ヲ縫合スベカ爲メニ應用スルモ唯「バチ」止金具本來
ノ効用ヲ爲スニ過キスレテ別ニ新規ナル効果ヲ生シタルモノニ
アラヌ故ニ請求人等ノ請求スル所ハ兩ツナカラ特許ヲ受クハ

發明ト稱スヘキモノニアヌ是ニ因テ之ヲ規ルニ明治廿二年二
月廿五日附再査定書ニ於テ特許局審査官カ本件棺桶附棺ヲ以テ
特許ヲ受タヘキモノニアフスト査定シタルハ至若ナリト認メサ
ルヲ得ス

右ノ理山ニ依リ審決スルコト左ノ如レ
請求人申立相立ダス

明治廿二年五月廿一日特許局審判部ニ於テ言渡ス者也

特許局審判官 高橋 是清

特許局審判官 奥田 譲人

特許局審判官 真中 直道

意匠登録		要部	品別表示	管轄	氏名
登録番號	名稱	類別	名稱	管轄	氏名
一 新ノ 登録	「コーラルム」之ノ如キ開閉シ テ塗マニシテ之ノ内面ニ 「セメント」漆喰類ヲ自重スル 棺桶	「コーラルム」之ノ如キ開閉シ テ塗マニシテ之ノ内面ニ 「セメント」漆喰類ヲ自重スル 棺桶	「コーラルム」之ノ如キ開閉シ テ塗マニシテ之ノ内面ニ 「セメント」漆喰類ヲ自重スル 棺桶	一 切 ノ 種 物	須永庄吉
登録番號	名稱	類別	名稱	管轄	氏名

織物縞ノ意匠

第壹號

須永由兵衛

