

SUSANA MARIA SERRÃO GUIMARÃES

**Proteção Legal do Desenho Industrial: entendimentos, conflitos e implicações
dos requisitos de novidade e de originalidade**

Dissertação a ser apresentada no Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual do INPI para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientação: Dr^a Patrícia Pereira Peralta

Rio de Janeiro, RJ

2010

SUSANA MARIA SERRÃO GUIMARÃES

**Proteção Legal do Desenho Industrial: entendimentos, conflitos e implicações
dos requisitos de novidade e de originalidade**

Rio de Janeiro, de de .

_____.

Dr^a Elizabeth Ferreira da Silva, INPI

_____.

Dr. Valdir Soares, UFRJ

_____.

Dr^a Patrícia Pereira Peralta, INPI

Para o Sr. Jader Ribeiro Gonzalez, pela generosidade, carinho e confiança a mim destinados, que muito contribuíram para o meu crescimento profissional e me permitiram usufruir de um refúgio confortável para escrever.

Primeiramente, agradeço aos meus queridos amigos Frederico Carlos da Cunha e Mauki Faria Esposito pelo apoio e compreensão durante todo o curso deste mestrado. Meus mais sinceros agradecimentos à minha orientadora Dr^a Patrícia P. Pereira, que sem sua delicadeza, carinho e orientação eu não teria conseguido concluir este trabalho. Agradeço, também, à Dr^a Elizabeth Ferreira da Silva, pelas inestimáveis sugestões e ao Dr Valdir Soares, que mais uma vez participou e contribuiu para minha formação acadêmica. Meus agradecimentos especiais a Lucas Martins Gaiarsa, a Marcelo Oliveira de Souza e a Saulo Murari Calazans, que prontamente atenderam aos meus pedidos de colaboração, e ao Dr Denis Borges Barbosa, que disponibilizou material precioso para a minha pesquisa. Ao Eduardo e ao Norian, meus grandes amores, que me dão grandes alegrias e me trazem sorte na vida.

*O design é um dos instrumentos mais
capazes de criar significado
para os produtos e, assim,
incorporar valor, que pode ser
beleza ou funcionalidade,
elegância ou tecnologia,
originalidade ou excelência.
De fato, o design ajuda a criar
identidade para o produto e
gerar vínculos com o
consumidor que,
invariavelmente, procura o
exclusivo.*

Juan Quirós, Presidente da Apex-Brasil

RESUMO

GUIMARÃES, Susana Serrão. Proteção Legal do Desenho Industrial: entendimentos, conflitos e implicações dos requisitos de novidade e de originalidade. Rio de Janeiro, 2010. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia da Propriedade Intelectual, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010

A recompensa dada a um autor de um objeto cuja forma plástica o distingue de outros objetos com a mesma função é poder impedir que o *design* do seu objeto seja copiado ou imitado em suas características originais. Esta prerrogativa de coibir a cópia não autorizada de um objeto industrial é obtida por meio da propriedade industrial. O objeto legalmente registrado terá a vantagem econômica da diferenciação no mercado. Independente do funcionamento do objeto, sua forma plástica ornamental poderá ser protegida pelo registro de desenho industrial. Para atender aos requisitos necessários desta proteção no Brasil, o objeto do pedido de registro deverá possuir uma configuração nova e original em sua forma externa, além de servir de tipo de fabricação industrial. Os requisitos de novidade e de originalidade, quando entendidos como sinônimos, permitem que a cópia disfarçada de um objeto distinto de outros existentes esteja também protegida legalmente. Considerando que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concede registro de desenho industrial observando o desenvolvimento econômico e social do país, o direito de exclusividade de exploração de um *design*, em nosso país, deverá ser concedido apenas às criações novas e originais. Este trabalho tem a finalidade de discutir sobre os entendimentos relativos aos requisitos de novidade e de originalidade, essenciais para a proteção do desenho industrial, e suas implicações.

Palavras-chave: propriedade intelectual, propriedade industrial, desenho industrial, design, novidade e originalidade

ABSTRACT

GUIMARÃES, Susana Serrão. Legal Protection of Industrial Design: understanding, conflicts and implications of novelty and originality requirements. Rio de Janeiro, 2010. Dissertation (Master's Degree in Intellectual Property and Innovation) – Academy of Intellectual Property, National Institute of Industrial Property (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Rio de Janeiro, 2010

The reward for the designer of an object that can be distinguished by its visual shape from other objects with the same function is to prevent the copying or imitation of the object's original characteristics. The prerogative of impeding the unauthorized copying of an industrial object is obtained through industrial property. A legally registered object has the economic advantage of a differentiated market position. Regardless of the object's functionality, its decorative visual form may be protected by the registry of industrial design. To meet the necessary requirements for protection in Brazil, the object of the request for registration needs to possess a new and original configuration of its external form, as well as the ability to be industrially manufactured. When the novelty and originality requirements are interpreted as synonyms, it would also allow the legal protection of a disguised copy of an object that differs from other existing objects. As the National Institute of Industrial Property concedes the registration of industrial design to promote the economic and social development of the country, the exclusive right to exploit a design in our country should only be conceded to new and original creations. The goal of this dissertation is to discuss the understanding of the novelty and originality requirements, essential for protecting industrial design, and its implications.

Key words: intellectual property, industrial property, industrial design, design, innovation and originality

FIGURAS E QUADRO

Figura 1 Berço- Berço. KELLER, Peter. 1922.	19
Figura 2 - Reckitt Benkiser.....	23
Figura 3- Regador tradicional.....	26
Figura 4 - Regador Vallo. MULDER, Monika.....	26
Figura 5 - USPTO 1 – Patente de Design Americana, número D1500, de 1861.	29
Figura 6 - MI17328. Fonte: INPI.....	39
Figura 7 - MI17329. Fonte INPI.....	39
Figura 8 - "Novo modelo de poltrona", MI54215, Achilina Bo Bardi.....	40
Figura 9 - MI14272.	42
Figura 10 – Propaganda de loja de móveis, 1900.	42
Figura 11 - MI2841.	43
Figura 12 – Cadeira diretor de cinema.	43
Figura 13 - MI2258.	44
Figura 14 - Poltrona "Grand Confort", Le Corbusier.	44
Figura 15 - MI4524.	45
Figura 16 - Cadeira "Tulipa", Eero Saarinen, 1955/1956.....	45
Figura 17 - Poltrona "Blow", De Pas, Dúrbino & Lomazzi.....	46
Figura 18 - MI2165.	46
Figura 19 - MI740592, 1974.....	47
Figura 20 - MI223036, 1970.....	47
Figura 21 - MI1212, 1972.....	48
Figura 22 - Poltrona "Sacco", 1968.....	48
Figura 23 - Poltrona "Sacco". Gatti, Paolini e Franco.	49
Figura 24 - Poltrona "Panton". Panton.	49
Figura 25 - Poltrona "Pastille". Eero Aarnio.....	50
Figura 26 - Cadeira "Butterfly". Bonet, Kurchan e Hadoy.	50
Figura 27 - MI4400392, de 1984.....	51
Figura 28 - Selo norte-americano comemorativo a Charles Eames.	52
Figura 29 - MI3800854-5, 1978.....	52
Figura 30 - Cadeira Eames. 1951. Charles Eames.	53
Figura 31 - Cadeira "Modelo n.421LU", Harry Bertoia.....	53
Figura 32 - MI222544. Fonte: INPI.....	54
Figura 33 - Patente de Design 2763318.....	54
Figura 34 - MI6364. Fonte: INPI.....	55
Figura 35 - Patente de Design n. 3041109. Fonte: USPTO.....	56
Figura 36 - MI173707, 1965. Fonte: INPI.	57
Figura 37 - MI16363. Fonte: INPI. Figura 38 - MI138292. Fonte: INPI.	58
Figura 39 - MI7691. Fonte INPI.....	58
Figura 40 - MI3600413.....	59
Figura 41 - Poltrona "Trípode", 1947.....	60
Figura 42 - Convite do lançamento dos selos.	63
Figura 43 - Revista da Propriedade Industrial.	64
Figura 44 – "Fit"	64
Figura 45 – "Cone para sushi".	65
Figura 46 – Mola de brinquedo. JAMES, Richard T. 1948.	74

Figura 47 – Banqueta. AALTO, Alvar. 1963.	74
Figura 48 Rolamento.	75
Figura 49 – Hélice. Johnson Companhia de Motores. 1926.	75
Figura 50 - Ford Fusion.	77
Figura 51- colar Wa'Kawa, Ivete Cattani.	83
Figura 52 - Balão inflável DI6203518-5.	85
Figura 53 - engrenagem DI6203807-9.	86
Figura 54 - argola DI6202313-6.	88
Figura 55 - pé de cadeira DI601799-6. Fonte: INPI.	89
Figura 56 - pé de cadeira DI601799-6.	90
Figura 57- Banqueta. NURMESNIEMI, Antti. 1964.	90
Figura 58 - Catálogo TELESP 1987	91
Figura 59 - Coleção In Vitrum Veritas, Jacqueline Terpins.	113
Figura 60 – Poltrona infantil. Ray e Charles Eames. Fonte: USPTO	116
Figura 61 – Poltrona. Charles Eames. Fonte: USPTO.	116
Figura 62 - DI6102106-7. Fonte: INPI	120
Figura 63 - DI6103705-2 Fonte: INPI.	120
Figura 64- DI610344-4. Fonte: INPI	121
Figura 65 - porta-toalhas marca "Brinox".	125
Figura 66 - porta-toalhas da marca "Future Capriccio". Fonte: http://www.lojadolar.com/Produto.aspx?codigo=19409&prod=suporte_vertical_capriccio_para_papel_toalha&fabricante=Future	126
Figura 67 - porta-toalhas "Taj Mahal".	126
Figura 68 - porta-toalhas "Plasútil". Fonte: INPI.	128
Figura 69 - porta-toalhas "Plasútil". Fonte: INPI.	128
Figura 70 - porta-toalhas. fonte: INPI.	129
Figura 71 - porta-toalhas. Fonte: INPI.	129
Figura 72 - porta-toalhas. Fonte: INPI.	130
Figura 73 - D1. Fonte: USPTO	141
Figura 74 - MI3700047. Fonte: INPI.	142
Figura 75 - Poltrona "Tubo", Joe Colombo. Fonte: Design van de 20e eeuw, pág. 171.	143
Figura 76 - MI4000597-3. Fonte: INPI.	144
Figura 77 - Mart Stam, 1926. Fonte: Design van de 20e eeuw, pág. 659.	144
Figura 78- MI143744. Fonte: INPI.	145
Figura 79 - MI143743. Fonte: INPI.	145
Figura 80 - MI208049. Fonte: INPI.	145
Figura 81 – MI221825. Fonte: INPI.	145
Figura 82 – MI217412. Fonte: INPI.	146
Figura 83 – MI6796. Fonte: INPI.	145
Figura 84 - MI161429. Fonte: INPI.	145
Figura 85 - MI161578. Fonte: INPI.	146
Figura 86 - MI1957. Fonte: INPI.	145
Figura 87 - MI1956. Fonte: INPI.	146
Figura 88 - MI5521. fonte: INPI.	147
Figura 89 - MI04172. Fonte: INPI.	147
Figura 90 - MI2671. Fonte: INPI.	147
Figura 91 - Documento anexo em nulidade administrativa DI6102106-7. Fonte: INPI.	153
Quadro 1 – Comparativo primeiro caso período de graça para desenho industrial.	126

SIGLAS

Abihepec	Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
APEX	Agência de Promoção de Exportações e Investimentos
CODING	Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica
CUP	Conferência da União de Paris
DI	Desenho Industrial
DIMIDI	Divisão de Modelo e Desenho Industrial
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
ESDI	Escola Superior de Desenho Industrial
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
http	<i>Hiper Text Transfer Protocol</i>
IAC	Instituto de Arte Contemporânea
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MASP	Museu de Arte Moderna de São Paulo
MCT	Ministério de Ciência e Tecnologia
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
MI	Modelo Industrial
MOMA	Museu de Arte Moderna de Nova Iorque
OECD	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PBD	Programa Brasileiro de <i>Design</i>
R&D	<i>Research and Development</i>
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio as Pequenas e Micro Empresas
SINPI	Sistema do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
TRIPS	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

URL	Unified Resource Locator (unidade de localização de recursos)
USPTO	United States Patent and Trade Mark Office
WIPO	World Intellectual Property Organization
WWW	<i>World Wide Web</i>

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. A ORIGEM DO DESENHO INDUSTRIAL.....	18
2.1 O nascimento do desenho industrial	18
2.2 O <i>design</i> como ferramenta competitiva	20
2.3 A proteção aos produtos industriais	27
2.4 O desenho industrial no Brasil	33
3. CONCEITOS.....	66
3.1 A atividade de desenho industrial.....	66
3.2 A natureza de registro de desenho industrial	67
3.3 O <i>design</i> funcional.....	79
4. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL.....	82
4.1 Novidade	98
4.2 A comparação da novidade com a originalidade	99
4.3 Originalidade	107
4.4 Casos práticos.....	119
4.4.1 <i>Caso prático envolvendo os requisitos de novidade e de originalidade em relação ao período de graça</i>	119
4.4.2 <i>A decisão judicial sobre o registro di6102106-7</i>	123
4.4.3 <i>A novidade e a falta de originalidade</i>	124
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	131
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	136
ANEXOS	141
ANEXO A – primeira patente de design norte-americana: D1	141
ANEXO B – Modelo Industrial MI3700047	142
ANEXO C – Poltrona “Tubo”	143
ANEXO D – Poltrona tubular MI40000597-3 inspirada em modelo de 1926.....	144
ANEXO E – Outros móveis depositados no INPI entre 1962 e 1972.	145
ANEXO F – Ação Cível nº 2003.51.01.521955-0, do Tribunal Regional Federal 2ª Região	148
ANEXO G – Peça publicitária.....	153

1. INTRODUÇÃO

A atividade de *design* produz criações intelectuais resultado da inteligência e criatividade humanas. “O caminho apropriado para a proteção legal de uma criação original é por meio da propriedade intelectual.”(GUIMARÃES 2005, 12). O tema é antigo, porém, é relativamente desconhecido no Brasil, inclusive no judiciário. A propriedade intelectual abrange o direito autoral, a propriedade industrial e outros direitos, dos quais não iremos tratar neste trabalho. O registro de desenho industrial está inserido na proteção legal por meio da propriedade industrial, e este será o foco do nosso trabalho.

Nossa primeira Lei de Patentes¹ foi assinada por D. João VI, em 1809, e a proteção dos desenhos industriais foi prevista, no Brasil, somente em 1934.² O Brasil foi um dos primeiros países a aderir à proteção aos direitos sobre uma invenção³; entretanto, no que se refere aos direitos sobre a criação do desenho industrial no Brasil, não temos uma cultura satisfatória de propriedade quanto aos bens imateriais. Em geral, o conhecimento dos direitos da propriedade intelectual é restrito aos advogados especialistas no assunto.

Desde o Decreto de 1934, que instituiu a proteção dos modelos e desenhos industriais⁴ no Brasil, os requisitos para o privilégio de desenho industrial são a novidade, a originalidade e a exigência de servir de tipo de fabricação industrial.

¹ Alvará de 15.7.1809

² Decreto n. 24.507, de 29.6.1934.

³ A Inglaterra foi o primeiro país a estabelecer os direitos do inventor, em 1623, seguido pelos Estados Unidos, em 1790, pela França, em 1791 e o Brasil foi o 4º país, no mundo, a possuir uma lei sobre privilégios de invenção.

⁴ A partir da promulgação da Lei da Propriedade 9.279/96, em vigor, os modelos e desenhos industriais deixaram de ser patentes e se fundiram em uma única natureza de proteção: registro de desenho industrial.

Entretanto, o requisito de originalidade não foi explorado de maneira satisfatória devido à falta de uma definição precisa, confundindo-se com o requisito da novidade, o qual possui regras claras de verificação. O Código da Propriedade Industrial⁵, de 1971, que vigorou até 1997, ratificou a falta de entendimento legal sobre o requisito de originalidade para a proteção do modelo e desenho industrial⁶, ao deslocar a originalidade para um requisito alternativo à proteção.

A diferenciação substancial de um produto para outro somente se dará se houver um grau considerável de criatividade, do contrário, será uma mera cópia disfarçada. O requisito de novidade, sozinho, não abrange a nuance da cópia maquiada, é o requisito de originalidade que baliza a reprodução e a criatividade. O interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país também se dão por meio da concessão do registro de desenho industrial. Um produto industrial poderá ser inovador em sua forma, e com isso, conquistar mercado desejado.

O governo brasileiro e o empresariado almejam exportar produtos com valor agregado e não apenas matérias-primas:

O empresário brasileiro sabe que precisa conhecer novos mercados, pois esse conhecimento é o motor da inovação. Já avançamos, mas ainda falta muito. O forte da nossa economia ainda é a exportação de *commodities* e de bens intermediários e não de produtos acabados. O design e a inovação são fatores que aumentam a nossa competitividade e nos ajudam a conquistar mercado (MUSA, Edson Vaz *apud* Head Office, 2009).

Estes produtos, para terem aceitação no mercado internacional, necessitam estar em conformidade com as normas dos países, serem de boa qualidade e, principalmente, possuir *design* diferenciado.

⁵ A Lei n. 5.772, de 21.12.1971 instituiu o Código da Propriedade Industrial que vigorou até ser substituído pela Lei da Propriedade Industrial, de 14.5.1996, que entrou em vigor em 15.5.1997.

⁶ Antes da Lei da Propriedade Industrial de 1996, o modelo industrial era o termo utilizado para as criações tridimensionais novas e originais e o desenho industrial era o termo utilizado para as criações ornamentais bidimensionais. A LPI/96 fundiu as duas naturezas em registro de desenho industrial.

Ao longo das duas últimas décadas, o design passou por profundas transformações no país. Um marco importante foi a abertura do mercado nacional para a importação de produtos, em 1990, que possibilitou que o consumidor cotejasse produtos nacionais e estrangeiros num mesmo segmento, trazendo como efeito direto o desestímulo à prática da cópia, até então imperante em nossa indústria (BORGES 2006).⁷

Nossa realidade hoje é outra; nossos *designers* ganharam vários prêmios internacionais importantes e somente alguns mais conhecidos têm protegido suas criações por meio do registro de desenho industrial através de seus procuradores. O *designer* é bastante familiarizado com o requisito de originalidade, devido à criatividade, porém, desconhece o conceito no que concerne à Lei de Propriedade Industrial. A literatura brasileira a respeito do requisito de novidade é bastante ampla em livros sobre a propriedade industrial, no que tange às patentes – estando o desenho industrial inserido no tema. Entretanto, o requisito de originalidade é pouco explorado em livros e artigos sobre a proteção legal dos desenhos industriais no Brasil. De fato, a literatura a respeito de proteção aos desenhos industriais é escassa.

A metodologia utilizada neste trabalho foi o de levantamento de conceitos em publicações de autores especializados em propriedade intelectual, em publicações a respeito de autores de criações industriais, em outras publicações nas quais julgamos pertinente utilizar neste trabalho. Também houve o levantamento de dados em matéria depositada por desenho industrial no Brasil.

O entendimento do requisito de originalidade utilizado é a definição legal do artigo 97⁸ da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 a qual não esclarece o que vem a ser um objeto original, e aproxima a originalidade da novidade tornando os

⁷ Adélia Borges é professora de história do design e dirige o Museu da Casa Brasileira desde 2003.

⁸ Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único: O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

requisitos semelhantes. Ambos requerem que o objeto registrado seja distintivo. A distinguibilidade de um objeto em relação a outro depende de vários aspectos que serão abordados neste projeto.

Este trabalho tem como finalidade levantar os dados sobre as definições que constam na legislação brasileira sobre os requisitos de novidade e de originalidade, bem como os entendimentos, conflitos e implicações das interpretações dos mesmos. A análise de um objeto de registro de desenho industrial é visual e comparativa. O objeto, tridimensional ou bidimensional, será, sempre, uma combinação geométrica de elementos conhecidos. Porém, para merecer o registro de desenho industrial, este objeto deverá possuir um grau de distinção em relação a outros. Os conflitos quanto aos entendimentos da novidade e da originalidade serão apontados por meio da literatura especializada e das análises técnicas de nulidades de registro da Coordenação de Desenho Industrial e de Indicação Geográfica (CODING) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Capítulo I trará um breve histórico sobre a origem do objeto utilitário industrial, o qual deu início à atividade de desenho industrial, e a necessidade da proteção legal da aparência externa de um objeto industrial novo e original

A definição do desenho industrial, como atividade de *design* e como registro da configuração externa de um objeto, assim como os conceitos essenciais para a discussão sobre o privilégio⁹ de proteção do desenho industrial serão abordados no Capítulo II e o Capítulo III será dedicado aos requisitos de proteção e a casos selecionados de decisões técnicas da Coordenação de Desenho Industrial e

⁹ Privilégio de invenção e patente de invenção: “Essas duas expressões, embora às vezes empregadas uma pela outra, como sinônimas, não se confundem, possuindo sentido próprio: o *privilégio* é o próprio direito do inventor; a *patente*, o título legal do seu exercício.” (Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, p. 199)

Indicação Geográfica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. As decisões das quais nos referimos são os pareceres quanto à pertinência da nulidade de um registro por falta de novidade, originalidade ou ambas. Em um processo de nulidade há manifestação do requerente da nulidade administrativa – que poderá ser o próprio INPI – e do Titular do registro. A matéria será analisada pela CODING cujo parecer sobre a manutenção do registro desagradará o requerente da nulidade administrativa, e a nulidade do registro prejudicará o titular do direito, caso não tenha sido apreciada com correção. Os exemplos que apresentaremos trarão mais esclarecimentos quanto à aplicação dos entendimentos do INPI relativos aos requisitos de novidade e de originalidade.

2. A ORIGEM DO DESENHO INDUSTRIAL

2.1 O nascimento do desenho industrial

O princípio básico do moderno Desenho Industrial foi primeiramente formulado em 1901, pelo arquiteto americano Frank Lloyd Wright, no livro "*The Art and Craft of the Machine*". Rejeitando a produção artesanal por ser muito dispendiosa, Wright reafirma sua doutrina criando protótipos através de máquinas depois de familiarizar-se com modernas técnicas e materiais. Alguns anos depois na Alemanha, Hermann Muthesius, um desenhista educador, fundou, em 1907, a *Deutscher Werkbund*¹⁰: uma associação de artistas, mestres de oficinas, artesãos e industriais dedicados a criar estilos mais simples, destinados à produção através de máquinas. Foi um movimento que aceitava o desenvolvimento industrial como ferramenta para o desenvolvimento do produto, e visava o equilíbrio entre o controle da qualidade dos produtos na linha produção, mediante a presença de artistas que acompanhassem a produção industrial, buscando, com isso, a melhoria das condições de trabalho e salário dos operários (STARKE, 1998).

O *Design* ou o Desenho Industrial como conhecemos hoje nasceu na Alemanha, em 1919, onde foi criada a escola de artes e ofícios *Staatliches Bauhaus* pelo arquiteto alemão Walter Gropius. A Bauhaus era ao mesmo tempo uma escola e uma oficina e viria a tornar-se, durante mais de uma década, o mais importante centro criador da Europa. Reunia um admirável espírito de comunidade, arquitetos,

¹⁰ Movimento marcante no início do processo da industrialização, o qual preconizava a volta da qualidade dos produtos, mas utilizando o maquinário industrial, nasceu em Berlim, de onde seguiu com sua influência para Londres. (Moraes, 1997)

mestres artesãos, pintores abstratos, todos¹¹desenvolvendo uma nova filosofia de trabalho em conjunto, utilizando o ferramental criado pela revolução industrial.¹²

A simplificação e a geometria formal foram propostas como forma de adaptar os produtos aos novos tempos. Pela primeira vez, o artista e o artesão buscaram juntos melhor condição de vida e melhor qualidade dos produtos industriais (MORAES, 1997).

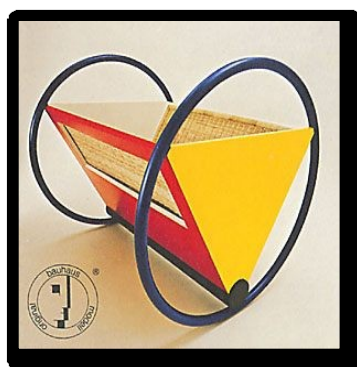


Figura 1 Berço- Berço. KELLER, Peter. 1922.

Fonte: Segundo Caderno Jornal O Globo, 14/04/09.

Estes profissionais oriundos de diversas formações criaram uma nova profissão: o desenho industrial. A definição do que vem a ser o desenho industrial é variada, porém o ponto principal é consoante com a noção de que o desenho industrial se presta à produção seriada. O objeto de *design* industrial será projetado observado as relações dos materiais, forma e funcionalidade, a fim de melhorar a vida humana.

¹¹ Os mestres nomeados nos anos iniciais do curso foram: Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, Johannes Itten, e Adolf Meyer (1919); Georg Muche (1920); Paul Klee e Oskar Schlemmer (1921); Wassily Kandinsky (1922); e Laszlo Moholy-Naghy (1923).

¹² A Alemanha foi a pioneira no processo de utilizar as máquinas como ferramenta para objetos utilitários antes fabricados artesanalmente contendo uma certa preocupação estética. Sob o comando de Karl Schmidt, marceneiro experiente e empreendedor, algumas oficinas de marcenaria iniciaram a trabalhar com as máquinas-ferramentas estendendo o artesanato ao design. Esta organização de oficinas recebeu o nome de *Werkstatt*, e em 1905 lançou um catálogo no qual se orgulhavam de “desenvolver o estilo do mobiliário a partir do estilo da máquina”. (NIEMEYER 2000, 37-39)

Os termos forma e função, muito utilizados durante as fases da industrialização, permitem mais de uma interpretação e também uma analogia junto ao processo produtivo. Podemos analisá-los, inclusive, desvinculando-os do famoso *slogan* “A forma segue a função”, de Louis Sullivan.¹³ Na nova era industrial, ao contrário do que acontecia na era artesanal, a forma vinha do artista, de suas referências e de suas inspirações. A função cabia ao misto de operário e artesão que tinha somente a função de executar a obra como estabelecida previamente (MORAES, 1997).

Nota-se que os pioneiros do *design* eram oriundos de várias áreas de criação. O desejo e o avanço tecnológico impulsionaram estes criadores para a industrialização. Pintores, artesãos e arquitetos se uniram e implementaram a primeira escola-oficina de design que baliza os moldes do desenho industrial até a data de hoje.

A preferência por objetos construídos por linhas retas e desprovidos das antigas ornamentações artísticas inaugurou um conceito novo de desenho de objeto elegante e funcional. Essa novidade em desenho de móveis e utensílios certamente merecia uma proteção legal por meio de patente, para a melhor funcionalidade, e por desenho industrial, para o desenho externo novo e original do objeto.

A aparência do objeto servirá, a partir de então, de elemento fundamental para promover o apelo de adquirir o produto.

2.2 O *design* como ferramenta competitiva

¹³ Os autores Renato de Fusco e Antônio Dàuria atribuem ao naturalista Lamark, do século XIX, a criação deste *slogan* no livro *Il Progetto Del Design – Per una Didattica Del Disegno Industriale*, Milano, Etaslibri. (MORAES 1997, 57)

Desde 1987, a “American Marketing Association” promove um concurso anual chamado “Edison Awards”, premiando a inovação e a inventividade norte-americana. Thomas Alvar Edison (1847-1931), “patrono da premiação, depositou mais de mil patentes só nos EUA” (TEIXEIRA 2010). A premiação está dividida por categorias e uma delas é a de “Desenho Industrial”. Esta categoria está incluída na premiação porque Edison acreditava que a inovação, além de tecnológica, pode e deve ser por meio do *design*. Para ele, o objetivo do *design* inovador é trazer qualidade, alta funcionalidade e interatividade estética no estilo de vida por meio de novos produtos.¹⁴

Em termos de inovação, o desenho industrial está caracterizado como *marketing* do produto, pois o funcionamento do mesmo é objeto de patente. De acordo com o Manual de Oslo¹⁵, as mudanças no *design* de um produto geraram um novo conceito de *marketing*.¹⁶

¹⁴ “Thomas Edison believed that innovation included not only the world of technology but the world of design. He was very focused on creating products that worked with the way people lived. Many of Edison’s original phonographs, movie projectors, and dictaphones are pleasing even to the contemporary eye because they were designed for high functionality, high quality, and lifestyle integration.” Thomas Edison acreditava que a inovação incluía não só o mundo da tecnologia, mas também o mundo do *design*. Ele era muito focado na criação de produtos que funcionavam com a maneira de viver das pessoas. Muitos dos fonógrafos, projetores de cinema e ditafones originais de Edison são agradáveis, até mesmo ao olho contemporâneo, porque foram desenhados para uma alta funcionalidade, alta qualidade e para serem integrados a qualquer ambiente. (Edison Awards, 2010, tradução nossa)

¹⁵ “Inovações de *marketing* compreendem mudanças substanciais no *design do produto*, constituindo um novo conceito de *marketing*. Mudanças de *design* do produto referem-se aqui a mudanças na forma e na aparência do produto que não alteram as características funcionais ou de uso do produto. Elas também incluem mudanças na forma de embalar produtos como alimentos, bebidas e detergentes, em que a embalagem é o principal determinante da aparência do produto. Um exemplo de inovação de *marketing* em *design* de produto é a implementação de uma mudança significativa no estilo de uma linha de móveis para dar-lhe uma nova aparência e ampliar seu apelo. Inovações em *design* de produtos podem também incluir a introdução de mudanças significativas na forma, na aparência ou no sabor de alimentos ou bebidas, como a introdução de novos aromatizantes em produtos de alimentação com o objetivo de atingir um novo segmento de consumidores. Um exemplo de inovação de *marketing* em embalagens é o uso de um recipiente com um formato totalmente novo para uma loção para o corpo, com vistas a dar ao produto um visual novo e um apelo diferente para um novo segmento de mercado. (OECD, 2006, p. 60)

¹⁶ Traduzido sob a responsabilidade da FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos – das edições originais em inglês e francês publicadas sob os títulos: *The Measurement of Scientific and Technological Activities – Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual / La mesure*

Há especialistas em inovação que consideram o *design* e o redesenho de um produto como inseridos na categoria de inovação de produto.

As trajetórias de inovações em bens de consumo duráveis estão centradas na renovação do *design*, na digitalização de funções e controles, na miniaturização e incorporação de materiais mais leves, na redução do consumo de energia e dos impactos ambientais, além do aumento do conforto, da segurança e da facilidade de uso (TIGRE 2006, 127).

A relevância de um produto revestido de um *design* original é de obter exclusividade de mercado e, conseqüentemente, ser mais competitivo. O desenho industrial, para a propriedade industrial, é o diferencial de um produto e este novo *design* poderá ser a ferramenta competitiva para a indústria. As estratégias de competitividade são copiadas e o mercado tende a oferecer produtos e serviços semelhantes:

Obviamente, as tendências com maior prioridade do ponto de vista estratégico são aquelas que afetam as fontes mais importantes de concorrência na indústria e aquelas que introduzem novos fatores estruturais. Na fabricação de embalagens em aerossol, por exemplo, a tendência no sentido de uma menor diferenciação do produto é, no momento, dominante. Esta tendência aumentou o poder dos compradores, diminuiu as barreiras de entrada e intensificou a rivalidade (PORTER 1986, 46).

O *design* poderá se tornar um diferencial concorrencial estratégico¹⁷, mas somente se estiver protegido por direitos de propriedade intelectual, resultando em um produto diferenciado que chega ao mercado. O exemplo, mencionado por Porter (1986), de embalagem de aerossol é bastante ilustrativo. A tendência das embalagens é a imitação do produto do concorrente em sua aparência e

des activités scientifiques et technologiques – Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique: Manuel d'Oslo.

¹⁷ Este trabalho não objetiva se aprofundar nos estudos sobre concorrência de mercado. Para a melhor compreensão sobre o tema, ler PORTER Michael E., *Estratégia Competitiva*. Rio de Janeiro, 1986.

apresentação. O registro ou a patente¹⁸ de desenho industrial é o fator determinante para coibir a cópia indesejada.

Abaixo, há um exemplo de dois aerossóis semelhantes que foram objeto de julgamento da Alta Corte de Justiça Britânica. A ação judicial envolveu duas grandes indústrias: Procter & Gamble e a Reckitt Benkiser. A decisão de 13 de dezembro de 2006 foi favorável à nulidade do produto da segunda empresa.

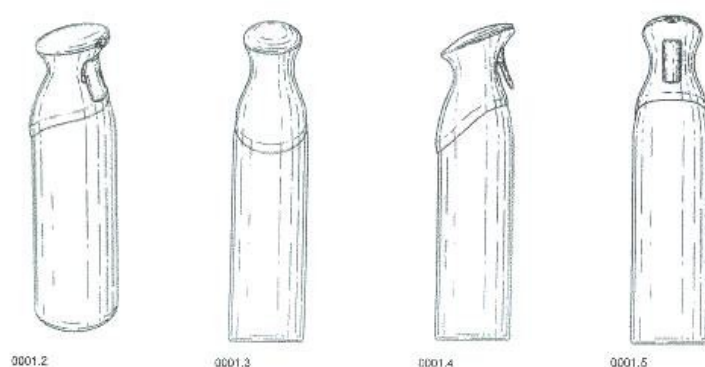


Figura 2 - Procter & Gamble.

Fonte: Simpósio Internacional de Desenhos Industriais, Buenos Aires, 20 e 21 de março, 2007



Figura 2 - Reckitt Benkiser.

Fonte: Curso Simpósio Internacional de Desenhos Industriais, Buenos Aires, 20 e 21 de março, 2007

¹⁸ A lei da propriedade industrial brasileira atual substituiu as patentes de desenho industrial e de modelo industrial por registro de desenho industrial. Em alguns países, ainda há esta dupla modalidade para proteções quanto ao desenho industrial e em outros, a proteção é por meio de patente de desenho, que engloba os dois tipos: modelo e desenho industrial.

A inovação contida na tampa da embalagem do aerossol da primeira configuração protegida por desenho industrial não pôde ser imitada, mesmo contendo diferenças, pela embalagem do concorrente. Desta forma, o aerossol “Air Wick” perdeu o direito de ser comercializado através da embalagem ilustrada acima (MONTALTO 2007).

O redesenho de um produto poderá ser feito por meio do uso de materiais, da otimização de sua produção, da sua melhor funcionalidade, ou por meio do *design* diferenciado.

A diferenciação do produto através de *design* exclusivo é muito importante para a competitividade de indústrias de bens de consumo e produtos embalados para o usuário final. Os produtos precisam ser constantemente redesenhados, de forma a incorporar um visual mais atualizado seguindo tendências culturais, novos padrões estéticos, mudanças de hábitos do consumidor, uso de novos materiais e componentes que ganham preferência do mercado (TIGRE, 2006, pp. 112-113).

A atividade do design, hoje mais do que nunca, reveste-se de um caráter estratégico para a indústria e o comércio, na medida em que atua diretamente nos mercados, seja criando identidades para produtos, determinando padrões de consumo através de apelos de suas linguagens plásticas e gráficas ou criando tendências de comportamento e modismos, ditados por soluções obtidas sobre o resultado de complexas pesquisas. Por outro lado, a inovação no design pode se constituir num dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento industrial quando oferece soluções de caráter funcional para objetos a partir de recursos tecnológicos disponíveis (CUNHA, Design - conceitos e comentários 1996).

A discussão dos fatores que levam à inovação de um produto revela aspectos contraditórios. Alguns autores admitem haver inovação tecnológica por demanda do consumidor. Segundo este pensamento, o consumidor não é um mero espectador da inovação tecnológica, geralmente, o desenvolvimento de um produto se dá a partir de uma demanda. “Ao consumidor pouco importa conhecer a tecnologia do produto. O que ele quer é a satisfação de sua necessidade da forma mais perfeita segundo seu julgamento de valor.” (REVOREDO 2007).

O diretor da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica – Protec e professor de física da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Roberto Nicolsky, ao discutir a política de incentivos governamentais à inovação tecnológica no Brasil, menciona que os avanços tecnológicos se dão na indústria, paulatinamente e, “em geral, isso acontece a partir de demandas dos consumidores” (NICOLSKY, 2009, p. 70).

Outros assinalam ser a competitividade a mola propulsora da inovação. Para Schumpeter (1998), a tranquilidade advinda de um mercado de competição perfeita é nociva à inovação. Esta incompatibilidade entre falta de concorrência e inovação faz com que a pesquisa tecnológica e a inovação de um produto permaneçam estagnadas. Não há, desta forma, incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento (P&D).¹⁹

O produto redesenhado tem como objetivo a diferenciação e a modernização do objeto. A inovação será unicamente na configuração do objeto.

Como exemplo do conceito acima, apresentamos dois regadores: um modelo tradicional e um modelo de *design* premiado:

¹⁹ “As Sidney Winter points out in his contribution to this special issue, Schumpeter highlighted the contradiction between perfectly competitive marketing structures and innovation. He saw perfect competition as incompatible with innovation because perfect competition does not provide the innovator with sufficient watershed to appropriate enough of the returns from innovation to justify investment in R&D.”(TEECE 2006).



Figura 3- Regador tradicional.

Fonte: <http://brasil.abatata.com.br>.



Figura 4 - Regador Vallo. MULDER, Monika.

Fonte: <http://www.polaine.com>

Segundo especialistas em *design*, o aprimoramento do produto é uma ferramenta competitiva ainda em fase de descoberta em nosso país:

As empresas brasileiras, em sua maioria, ainda estão descobrindo o design: segundo algumas estimativas, apenas 4% têm uma área de design estruturada. Mas como o mercado é cada vez mais competitivo, a tendência é investir no aprimoramento do produto. Isso significa que ainda temos muito a fazer pela promoção e disseminação de uma cultura de design, tanto entre os consumidores quanto entre os empresários, no mercado interno e no mercado global (LEAL 2009, 15).

O empresário brasileiro que utiliza o *design* como diferencial competitivo percebe o papel que o *design* desempenha para o sucesso de um produto. De acordo com o empresário João Carlos Basílio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihepec), “o design tem um papel fundamental para o sucesso de um produto” (Head Office, 2009, pp. 30-31). O diretor-presidente do Conselho de Administração da “Caloi” – empresa brasileira que investe em inovação e em *design* -, Edson Vaz Musa, é consoante quanto à importância mercadológica do *design*: “O design e a inovação são fatores que aumentam a nossa competitividade e nos ajudam a conquistar mercado” (Head Office, loc cit.).

O novo *design* poderá seguir tendências ou criar novos padrões estéticos e também poderá revestir um novo produto de uma categoria inovadora²⁰. Mas, como vimos no início deste tópico, todo o diferencial competitivo obtido através de um novo *design* poderá ser perdido caso a configuração do produto não esteja devidamente protegida. A proteção do desenho industrial existe, portanto, para garantir o direito exclusivo de exploração, recompensando a criatividade e os investimentos na diferenciação da forma de um produto.

2.3 A proteção aos produtos industriais

A proteção relativa aos padrões ornamentais foi pleiteada originalmente pela indústria têxtil. A França foi a pioneira a conceder uma proteção especial, em 1806²¹,

²⁰ “Mesmo a mais radical invenção precisa ser materializada em uma forma utilizável através do processo de design.” Helena Lastres (Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior 2004)

²¹ “De todo modo, o ponto de partida legislativo sobre o tema são as leis francesas que tratam dos privilégios de invenção (1791) e da propriedade literária e artística (1793), esta última também aplicável aos desenhos de fábrica. A lei de 1793, hoje revogada, foi promulgada para proteger os autores de obras escritas, de composições musicais, de pinturas e de desenhos. Contudo, não havia menção a desenhos e modelos industriais, o que contribuiu para uma considerável divergência na doutrina e jurisprudência da época. Neste contexto, industriais e fabricantes passaram a reivindicar uma lei que os protegesse de forma especial. Em

e foi seguida pela Itália e pela Inglaterra. A proteção para os desenhos ornamentais era por meio de lei especial e se dava por um período de 2(dois) anos, porém, na Inglaterra, o período era de 2(dois) meses.

A Alemanha adotou uma lei especial para os desenhos, os padrões e o modelo de utilidade em 1876, enquanto o Japão criou uma lei especial para os padrões ornamentais em 1888.



Figura 6 – Padrão têxtil de 1876. Willian Morris. Museu de Arte Moderna (MOMA). Fonte: <http://www.moma.org/collection>.



Figura 7 - Padrão têxtil de 1874. Willian Morris, Museu de Arte Moderna (MOMA), Fonte: <http://www.moma.org/collection>.

1806, foi promulgada uma lei protegendo especificamente as indústrias de tecidos de Lyon, com previsão para a conservação da propriedade dos desenhos, cujas disposições foram, mais tarde, estendidas às demais indústrias em França, em 1825, e aos modelos industriais” (LABRUNIE, et al., 2009, pp. 55-56).

No século XIX, as leis que regiam os objetos industrializados variavam entre os países e não havia uma proteção fora dos limites territoriais. Até então, era lícito copiar uma invenção de um país estrangeiro; a proteção ao inventor se dava apenas no país de origem e não havia mecanismos para uma proteção em outros países. Nossa primeira lei de patentes, Alvará de D. João V e, posteriormente, em nossa primeira Constituição de 1824²², previam o privilégio da invenção a quem fabricasse no Brasil, pela primeira vez, uma invenção estrangeira, o que ratifica nossa colocação anterior. A cópia não só era lícita, mas sua introdução no país e sua exploração econômica pelo copiadador eram protegidas.

Os Estados Unidos da América adotaram sua lei de patentes, em 1842, onde a proteção aos desenhos industriais ornamentais e tridimensionais foi, desde então, incluída como patente de desenho²³. A patente de desenho possuía a validade de sete anos – a metade da vigência de uma patente de invenção na época. Em 1861, a lei de patente de desenho sofreu uma emenda que propiciou a escolha do tempo de proteção de três anos e meio, sete ou quatorze anos, de acordo com o valor do pagamento das taxas.

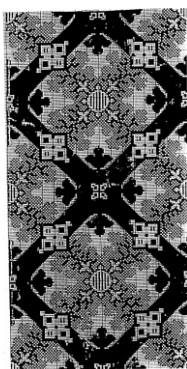


Figura 5 - USPTO 1 – Patente de Design Americana, número D1500, de 1861.

Fonte: www.uspto.gov

²² Artigo 179, alínea 26: “Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções.”

²³ Nos Estados Unidos da América, a proteção do desenho industrial - patente de design- teve início em 1842, devido à inserção de um ato na lei de patente vigente (BLASI, GARCIA, & MENDES, 1998, p. 6).

A proteção por meio da propriedade industrial já existia nos EUA desde 1880, mas a produção industrial dos desenhos industriais de produto ainda estava ligada às invenções ou à arte puramente.

A primeira patente de design americana foi depositada em 9 de novembro de 1842, sob o número D1, ao titular George Bruce, de Nova Iorque. Tratava-se de uma fonte de letras que não possuía novidade na forma, mas sim no tamanho, nas proporções e no efeito da impressão. A patente não apresentava os desenhos, mas sim a descrição e as reivindicações. (ANEXO A – Patente D1)

Os problemas relativos às diferenças de proteções, as diferentes interpretações da definição de uma invenção e à insegurança quanto à cópia, levavam o temor aos inventores em patentear seus inventos, “pois a descrição do invento expunha a novidade da criação, facilitando sua cópia. Havia a necessidade de uma lei de patentes que fosse respeitada internacionalmente” (BLASI, GARCIA, & MENDES, 1998, p. 32 e 33). Por outro lado, não proteger o invento mantendo o segredo do “como fazer” era insuficiente, pois o expediente da utilização da engenharia reversa sempre fora utilizado. Outrora, inventos importantes como os óculos, por exemplo, tiveram a titularidade usurpada devido à falta de registro do nome de seu inventor. Como a titularidade estava “vaga”, um fabricante que aprendera a fazer óculos foi alçado à condição de criador. O verdadeiro inventor não contava a ninguém o segredo da fabricação dos óculos, porém, a observação humana aliada à habilidade, permitiu a descoberta do segredo da fabricação (FRUGONI, 2007, pp. 4-15). Necessitava-se de um “Sistema Internacional de

Patentes”²⁴ que estabelecesse as regras para a proteção às patentes que fossem respeitadas além das fronteiras de seus próprios países.

A partir deste anseio por proteger suas criações, em 1873 – ano de uma exposição internacional de indústria, em Viena – foi realizada uma conferência informal composta de 13 países, cujas principais resoluções aprovadas tratavam que em todas as nações civilizadas haveria uma lei que garantiria a proteção dos inventos, “com a condição de uma publicação completa dos mesmos e a proposta de que a licença compulsória das patentes nos casos em que o interesse público se manifestasse” (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003, p. 33).

Em Paris, no ano de 1878, em decorrência da mesma exposição internacional, houve uma segunda conferência não oficial relativa à propriedade industrial, na qual foi lançada a proposta de haver uma espécie de regime convencional entre as nações que protegesse as invenções contra a cópia. A chamada “Conferência de Paris” estabeleceu os fundamentos de uma legislação internacional sobre patentes.²⁵ Um projeto inicial denominado “Projeto de uma União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial” foi enviado às nações que já utilizavam o sistema da propriedade industrial e 19 países compareceram à Conferência, inclusive o Brasil. A relevância deste projeto para a proteção dos

²⁴ O Sistema Internacional de Patentes tem como finalidade definir regras mínimas a serem seguidas pelos países signatários. O Sistema de Patente difere em cada país, pois é composto de regras de costumes, acordos internacionais e legislação que varia em cada Estado. Um Sistema internacional de Patentes tem como objetivo a garantia de proteção ao inventor da patente e ao desenvolvimento social e tecnológico do país. Segundo Penrose: “a expressão *sistema de patentes* é comodamente utilizada como uma terminologia geral para designar um complicado conjunto de acordos e costumes legais. Não obstante, apesar desta complexidade legal, os princípios econômicos do sistema de patentes são relativamente claros. Todas as leis de patentes têm muito em comum: seu propósito é de assegurar aos proprietários da patente um certo controle sobre o uso do invento para o qual o mesmo solicitou a proteção”. (PENROSE, 1973, pp. 5-6)

²⁵ “Uma das principais deliberações da Conferência de Paris foi designar uma comissão, de caráter permanente, com a incumbência de preparar uma conferência oficial entre as nações, patrocinada pelo governo da França, destinada a estabelecer os fundamentos de uma legislação internacional sobre patentes.” (BLASI, GARCIA and MENDES 2003, 59)

desenhos industriais foi porque, a partir do projeto inicial, foram aprovadas disposições sobre patentes, desenhos²⁶ e outras naturezas de propriedade industrial, assim como a criação de um Escritório Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003).

A principal disposição contida na Conferência de Paris de 1880 relativa ao modelo e desenho industrial se encontra no artigo 4:

Art. 4 – Qualquer pessoa que tenha devidamente solicitado uma patente, o registro de um desenho, um modelo industrial ou uma marca, em um dos Estados contratantes, deverá desfrutar com respeito ao registro em outros países, salvo o direito de terceiros, de um direito de prioridade durante os períodos assinalados adiante.

A Conferência foi o marco inicial para o sistema internacional de patentes, consolidada pela *Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP)*, que entrou em vigor em 7 de julho de 1883. O documento original foi assinado inicialmente por onze Estados, sendo o Brasil um deles. A Convenção teve o propósito de assegurar melhores condições de proteção, levando em conta o processo desenvolvimentista, e os aspectos econômicos e sociais das nações (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003).

No Brasil, a proteção legal das patentes de modelos e desenhos industriais²⁷ foi estabelecida através do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, conforme dito anteriormente.

²⁶ “Os desenhos e modelos industriais foram incluídos na convenção da União de Paris de 20/3/1883. Os doutos na matéria vislumbram o surgimento dos *desenhos industriais* em razão de uma *Ordenança* de 20 de novembro de 1466, estabelecida na cidade de LYON-França, por Louis XI (Luiz Décimo Primeiro). Portanto, desde que o mundo é mundo há a proteção dos *desenhos industriais*” (SOARES, Patentes, Pedido de Patente e Desenhos Industriais, Concorrência Desleal Versus Danos Materiais e Danos Morais, 2007, p. 32).

²⁷ “expressão *desenhos e modelos industriais* é preferível à denominação *desenhos e modelos de fábrica*. Introduziu-a em nosso Direito o Decreto 24.507, de 29.6.1934, que também é a primeira lei brasileira sobre esta matéria. A expressão foi também consagrada na Convenção da União para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Washington, em 1911, e nas leis de quase todos os países, e é aceita pela generalidade dos escritores. A denominação *desenhos e modelos de fábrica* tinha por si a tradição histórica, pois,

2.4 O desenho industrial no Brasil

A origem colonialista do Brasil pode explicar nossa cultura da cópia e do consumo de produtos importados. Nossa primeira Lei de Patentes admitia que a primeira utilização no país da tecnologia seria considerada requisito para a proteção legal. A cultura da importação era incentivada como mercado certo para as nações mercantilistas.

No século XVII, a hegemonia inglesa sobre Portugal resultou na assinatura de tratados (1642 e 1654). O Brasil desenvolvia suas atividades econômicas de acordo com os interesses do estado português ou de seus aliados. Por este motivo, “a fixação de normas de coação fiscal e a concessão de privilégios foram procedimentos adotados que garantiram o monopólio comercial e a manutenção de uma estrutura econômica especializada e dependente” (NIEMEYER, 2000, p. 49). O resultado dessas medidas foi o cerceamento das atividades manufatureiras no Brasil, a fim de manter o país na condição de consumidor compulsório dos produtos oferecidos através do mercantilismo colonial.

Niemeyer (2000)²⁸, ao comentar sobre as origens e instalações do *design* no Brasil, informa que o início da industrialização em nosso país foi dificultado pelos interesses econômicos europeus e, posteriormente, pelo alinhamento da política brasileira com os Estados Unidos após a Segunda Guerra. A importação de produtos de consumo daquele país foi resultado de acordos internacionais que estagnaram nossa indústria nacional em detrimento de padrões brasileiros para os

originalmente, a proteção legal era dispensada apenas aos fabricantes. Daí proveio essa expressão, de sentido mais restrito.”(CERQUEIRA, 1982, pp. 635-636)

²⁸ A escolha por utilizar a obra de Lucy Niemeyer para explicar as origens do desenho industrial brasileiro, neste trabalho, se dá pela notoriedade da autora, considerada uma das maiores teóricas do *design* nacional.

nossos produtos²⁹. O projeto governamental para o desenvolvimento da indústria nacional por meio da modernização do Estado, em 1955, previa o aperfeiçoamento tecnológico para a fabricação de bens de produção, de bens de consumo duráveis e de bens de consumo não duráveis. Entretanto, somente a fabricação de bens de consumo não duráveis obteve investimento e foi efetivamente implementado. Sem investimento em tecnologia, nossos produtos não satisfaziam os anseios de produtos de qualidade ditados pelos padrões de exigência de nossa classe média (NIEMEYER, 2000, pp. 52-53). Romper com os padrões de consumo quanto ao objeto importado de países notórios em produtos contendo qualidade foi muito difícil.

A criação de Brasília, com o seu modernismo arquitetônico, deu início a uma nova era desenvolvimentista que seria o cenário ideal para a mudança de comportamento do consumidor brasileiro e a valorização do *design* nacional, mas a grande dificuldade estava na própria indústria brasileira, que não conhecia e não acreditava na vantagem competitiva do objeto concebido por *designers*. “Nos anos 50, os industriais brasileiros sequer sabiam direito o que era design” (NIEMEYER, 2000, p. 63).

No segundo pós-guerra, pela primeira vez na história do Brasil, os lucros da produção industrial superaram os da economia agrícola. Eleito em 1956, Juscelino Kubitschek lança o Plano Nacional de Desenvolvimento, conhecido como Plano de Metas, cujo lema é fazer o país crescer “cinquenta anos em cinco”.³⁰ Os pontos principais do programa de governo são o estímulo à expansão industrial - com

²⁹ Os padrões podem ser relativos à ergonomia apropriada para o brasileiro, assim como aos materiais que possuímos: “Como assinalou Bomfim (BOMFIM, 1978), as soluções desenvolvidas por operários ou técnicos, criadas a partir do contexto da própria necessidade e utilizando recursos compatíveis que poderiam gerar uma tecnologia própria, são cada vez mais abandonadas em favor de técnicas e soluções importadas, em geral menos eficazes” (NIEMEYER 2000, 53).

³⁰ Os cenários econômicos do país não são objeto do nosso estudo. A fim de uma informação precisa sobre o assunto, sugerimos a leitura de BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. *A Era JK*. 1980 e de CARDOSO, Miriam Limoeiro. *Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK – JQ*. 1978.

destaque para o setor de base - e a construção da nova capital federal, Brasília, que pretende estimular o desenvolvimento econômico e urbano no interior do país. Nessa época, associada à abertura da economia ao capital estrangeiro, à implantação da indústria automobilística em São Paulo e à construção de estradas e hidrelétricas, a produção industrial cresce cerca de 80%. Ainda assim, no fim dos anos 1950, não há uma cultura empresarial voltada para investimentos na área de criação de produtos no Brasil, pois praticamente toda produção nacional é adaptada de modelos internacionais. Apesar do engajamento de artistas e intelectuais no sentido de aproximar arte e indústria, como é a criação do curso de desenho industrial do Instituto de Arte Contemporânea - IAC do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP, o trabalho do desenhista industrial é pouco conhecido. As logomarcas são elaboradas por artistas plásticos e arquitetos, sendo aplicadas quase que exclusivamente em cartazes e anúncios publicitários. O “Formiform”, primeiro escritório de desenho industrial no Brasil, não teve vida longa. Criado em 1958 por profissionais de várias áreas, já em 1959 se afasta do objetivo original de criar produtos de *design* e se volta gradativamente para a área publicitária (Itaú Cultural 2009).

No Brasil, a atividade de *design* teve início quando o Museu de Arte de São Paulo (MASP) desenvolveu uma ação de ensino, em 1950, ao abrir o primeiro curso de desenho industrial, no Instituto de Arte Contemporânea, dirigido por Lina Bo Bardi, arquiteta incumbida de transformar a Fábrica Pompéia (antiga fábrica de tambores) num centro de cultura e lazer. Todos os esforços e meios foram empregados na década de 50, mas, apesar dos esforços, não foi possível motivar a classe industrial para uma participação mais ativa. “Eram tempos em que a importação de coisas e de mentalidades do exterior ainda predominava e liquidava

no nascedouro quaisquer tentativas” (BARDI, 1982, p. 33). O marco histórico do *design* no Brasil foi a criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), em 1962, no Estado da Guanabara (NIEMEYER, 2000, p. 17). As escolas de desenho industrial criadas posteriormente à ESDI também possuíam uma base bastante ligada à arquitetura e às artes plásticas, cuja proteção legal é por meio do direito autoral. Embora o país possuísse, a partir da década de 30, a proteção legal para configuração ornamental de um objeto e para um padrão ornamental de linhas e cores para aplicação em um objeto industrializado, os objetos criados por desenhistas industriais brasileiros recebiam, em sua maioria, apenas a proteção de sua funcionalidade por meio das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Este entendimento de que o objeto oriundo da atividade de desenho industrial se refere ao melhor funcionamento do objeto é o entendimento clássico e parcialmente correto, pois a aparência externa do objeto, ou melhor, o embelezamento do objeto ficava sem proteção devido ao desconhecimento de outro tipo de proteção que não a artística e as relativas à melhoria funcional do objeto.

Em 1945, o Brasil instituiu o seu primeiro Código da Propriedade Industrial³¹, substituído em 1969 e, logo em seguida, o de 1971, o qual vigorou até o início da vigência da presente Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, em maio de 1997.

Desde o Decreto Lei de 1934 até o Código da Propriedade Industrial de 1971, a configuração externa ornamental de um produto industrial e os ornamentos que podem ser aplicados a um produto ornamental eram protegidos pelas naturezas de patente de modelo industrial e de desenho industrial, respectivamente. A partir da

³¹ O Código da Propriedade Industrial, de 1945, modificou em muitos pontos o Direito anterior. No que se refere aos modelos e desenhos industriais: modificou o conceito legal da novidade; reformulou os conceitos; regulou o registro de contratos de licença para exploração dos privilégios; introduziu a licença obrigatória para a exploração do privilégio; modificou os dispositivos concernentes ao cancelamento administrativo e estabeleceu normas regulamentares para os pedidos de patentes (CERQUEIRA 1982, 44).

Lei da Propriedade Industrial de 1996, em vigor desde maio de 1997, as naturezas das duas modalidades de patente se fundiram em “registro de desenho industrial”, deixando de pertencer à natureza das patentes.

O objetivo da mudança de patente para registro de desenho industrial foi acompanhar o rápido desenvolvimento dos produtos industriais muitas vezes concebidos para serem objetos temporários que surgem em determinada época, têm seu apogeu de comercialização, mas caem no esquecimento rapidamente. Alguns produtos de ordem meramente estética são sazonais, e o procedimento de sigilo obrigatório e de busca de anterioridade, afeitos à patente, acarretavam em uma demanda de tempo indesejável à concessão do privilégio. O registro de desenho industrial não possui sigilo obrigatório, e sim opcional, e de prazo menor do que de patente; e a busca de anterioridade é realizada posteriormente, caso o titular do registro requeira o parecer de exame de mérito, ou para efeitos de nulidade do registro.

Os depósitos de pedido de modelo e desenho industrial se referiam, em sua maioria, a pedidos de grandes indústrias multinacionais e uns poucos criadores nacionais.

Objetos de mobiliário, tais como poltronas, mesas e cadeiras, tradicionalmente têm uma antiga história no ambiente da atividade de desenho industrial. Arquitetos mais habilidosos quanto à forma e à função dos objetos, assim como criativos e inovadores, possuem um papel de destaque na história do *design* de mobiliário. No Brasil, não foi diferente e também possuímos expoentes que muito contribuíram para a nossa história do *design*.

A madeira é um material que permite uma variada gama de utilização e de resultado bastante satisfatório e, por este motivo, foi o material predileto utilizado por muitos *designers*. Posteriormente, a utilização dos metais cromados combinados com couro, e da espuma para estofamento cobertos por tecidos sintéticos de cores variadas permitiu décadas de mobiliário chamado de vanguarda ou moderno.

Em pesquisa aos documentos contidos no banco de patentes referentes às patentes de modelos industriais nas classes relativas às cadeiras e poltronas³², é possível encontrar parte da história do mobiliário brasileiro desde o início da proteção dos antigos modelos industriais de 1934.³³

O INPI não possui, infelizmente, registro sobre o primeiro depósito brasileiro de patente de modelo industrial e de desenho industrial. Os desenhos e modelos industriais, no Brasil, tiveram início com a criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), em 1933, o qual tinha como atribuição, entre outras, a concessão das patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial.³⁴

Os depósitos mais antigos de cadeiras e poltronas que estão disponíveis no banco de patentes do INPI datam de 21 de agosto de 1936 e pertencem a um mesmo depositante - “Fábrica Spoeri Ltda.” – de autoria não revelada. Os números dos depósitos são: MI17328, de título “Um modelo de cadeira de descanso com

³² Classificação Nacional de Modelos e de Desenhos Industriais, classes 06.01, 06.02 e 06.03 (relativas a cadeiras e poltronas com e sem braço, com o encosto e assento rígido e com estofamento). Esta classificação nacional vigorou até 2002, quando o INPI passou a utilizar a Classificação Internacional de Locarno – embora o Brasil não seja signatário do Acordo de Locarno. A classificação é uma ferramenta administrativa para a melhor indexação dos desenhos industriais nos bancos de patentes e de desenhos, facilitando os procedimentos de busca de anterioridade.

³³ A escolha por pesquisa em mobiliário de cadeiras e poltronas se deu devido à relevância deste tipo de mobiliário para a área do *design*.

³⁴ O INPI, enquanto autarquia federal que cuida da proteção industrial como conhecemos hoje, foi criado, apenas, em 1970.

assento e encosto de lâminas de aço flexíveis” e MI17328, de título “Um modelo de cadeira de balanço, com assento e encosto de lâminas de aço flexíveis”.

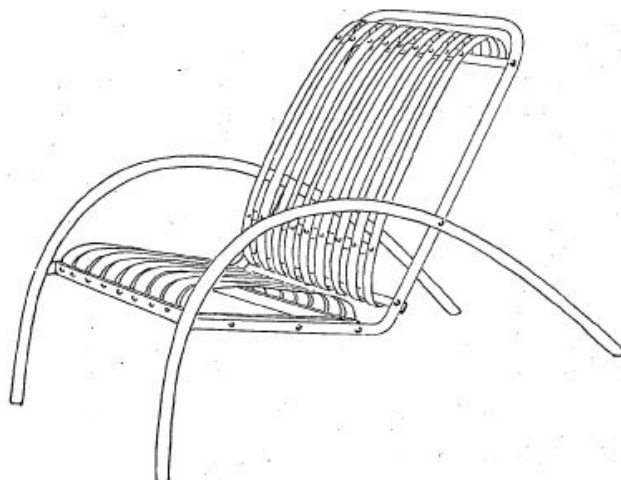


Figura 6 - MI17328. Fonte: INPI.

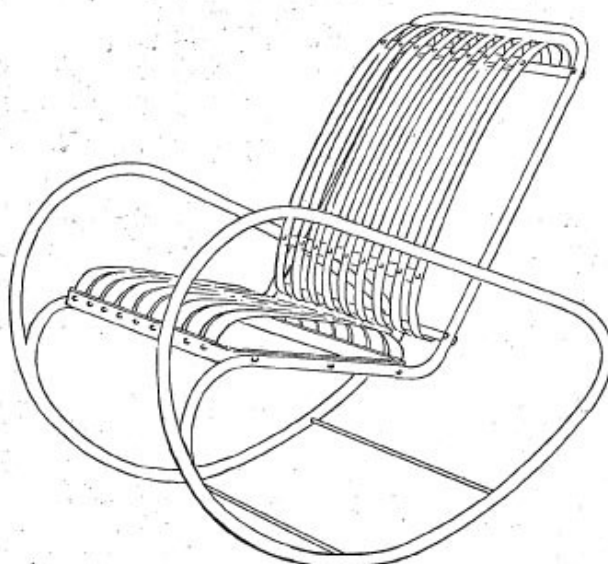


Figura 7 - MI17329. Fonte INPI.

O que se percebe é que renomados *designers* de móveis das décadas de 30, 40, 50, 60 e 70 deixaram de depositar seus modelos de móveis no DNPI. A arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (Achilina Bo Bardi) depositou o desenho de uma

cadeira de balanço que, embora possuindo um desenho original, não encontramos menção a este modelo de cadeira em nenhuma publicação sobre a arquiteta ou em publicações especializadas em história do *design* brasileiro, mesmo internacionais. Lina Bo Bardi desenhou vários outros modelos os quais não constam no banco de patentes e de desenhos industriais do INPI. O depósito do “Novo modelo de poltrona”, número 54.215 (figura 8), trata-se de um termo³⁵ relativo a um Modelo Industrial depositado no DNPI e não possui qualquer data. Pode-se concluir que este modelo industrial foi depositado entre 1946³⁶ e 1970:

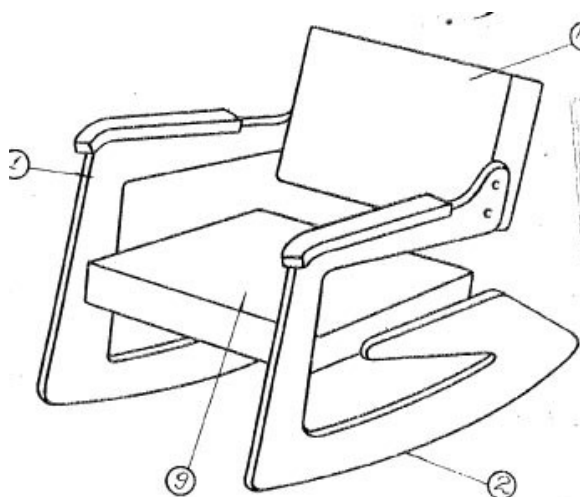


Figura 8 - “Novo modelo de poltrona”, MI54215, Achilina Bo Bardi.

Fonte: INPI.

Os depósitos de poltronas e cadeiras relativos às décadas anteriormente citadas são, em grande maioria, um melancólico reflexo da cultura de cópia que predominava em nosso país. Os exemplos a seguir são significativos devido ao

³⁵ O termo relativo ao depósito de modelo industrial está descrito no Código da Propriedade industrial de 1945: “Do depósito dos pedidos de patentes de invenção, de modelo de utilidade e desenho ou modelo industrial Art. 19 Se os papéis estiverem devidamente selados, lavrar-se-á um termo assinado pelo inventor, ou o seu procurador, e pelo funcionário competente. Dêsse termo constarão a data com menção da hora, dia, mês e ano da apresentação do pedido, o nome do requerente, ou do seu procurador, podendo dêle ser fornecida certidão ao depositante, mediante pagamento das taxas devidas.”.Disponível em: www.inpi.gov.br/patente/legislação.

³⁶ O casal italiano Pietro Maria Bardi e Achilina di enrico Bo Bardi chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, no final do ano de 1946.(RUBINO and GRINOVER 2009, 19)

número de depósitos de modelos industriais que não possuem nenhuma característica inovadora em relação a projetos de cadeiras e poltronas de autoria de terceiros.

Além da poltrona de Lina Bo Bardi, há, no banco de patentes de modelos e desenhos industriais, alguns poucos exemplos de mobiliário de fato originais.

Nomes como Sérgio Rodrigues³⁷, Oscar Niemeyer³⁸, Joaquim Tenreiro³⁹, José Zanine Caldas e Paulo Mello⁴⁰, não utilizaram a proteção legal da patente de modelo industrial de criações de mobiliário que, posteriormente, foram consideradas ícones do *design* nacional.

Em nosso banco de patentes referentes aos modelos industriais de cadeiras e poltronas, há diversos depósitos de mobiliários claramente inspirados, e, não raro copiados, de modelos de poltronas e cadeiras de renomados arquitetos e *designers* internacionais mundialmente consagrados tais como: Le Corbusier, Harry Bertoia, Charles e Ray Eames, Eero Saarinen, entre outros.

Na comparação entre o modelo industrial depositado em 1972 (figura 9) e o modelo de poltrona de uma propaganda austríaca de 1900 (figura 10) podemos perceber que a primeira figura do MI não revela corretamente o encosto curvo demonstrado pela figura 4. As poltronas não são exatamente iguais, entretanto, são bastante similares:

³⁷ O arquiteto se tornou um grande designer de móveis e foi o pioneiro em projetar o design nacional ao cenário mundial.

³⁸ Oscar Niemeyer costuma explicar que começou a desenhar móveis apenas como uma complementação de sua arquitetura. Foram poucos os modelos desenhados pelo arquiteto.

³⁹ Filho de marceneiro, nascido em Portugal e se mudou bastante novo para o Brasil. Não teve educação formal de *design* ou arquitetura, mas foi escultor e pintor, possui amplo acervo de modelos de mobiliário de extrema relevância para a nossa história de *design* de mobiliário.

⁴⁰ Fundada em dezembro de 1948 por Sebastião Pontes, José Zanine Caldas e Paulo Mello, em São José dos Campos, a "Zanine, Pontes e Cia. Ltda" ficou mais conhecida como Móveis Artísticos Z. O consumidor alvo principal era de classe média, crescente na década de 50.

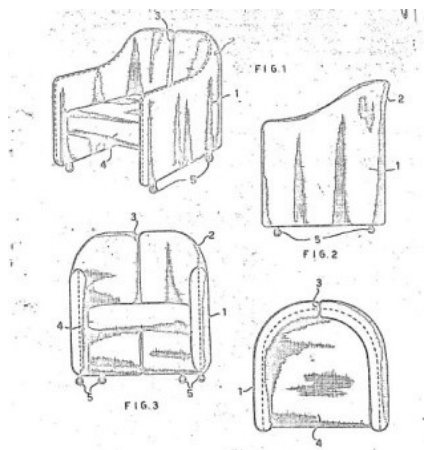


Figura 9 - MI14272.

Fonte: INPI.



Figura 10 – Propaganda de loja de móveis, 1900.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

A cadeira do estilo chamado “diretor de cinema”, de autoria do dinamarquês Mogens Koch, de 1932 (figura 12), serviu de inspiração nada original ao depósito MI2841 (figura 11), de 08/05/1972:

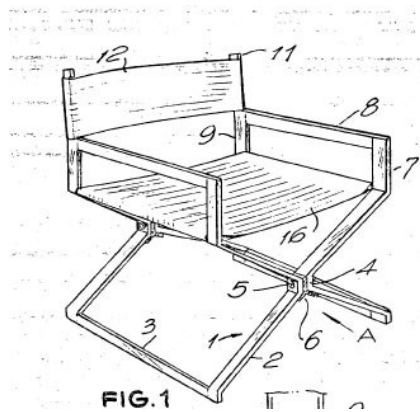


Figura 11 - MI2841.

Fonte: INPI.

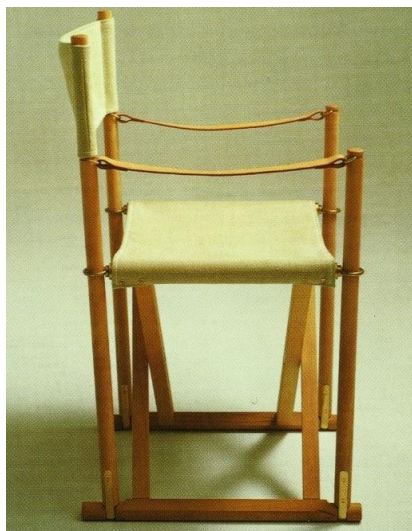


Figura 12 – Cadeira diretor de cinema.

Fonte: Design van de 20e eeuw..

A poltrona, objeto do depósito MI2258 (figura 13), também de 1972, trata-se de um modelo bastante semelhante à poltrona “Grand Confort” (figura 14), de Le Corbusier, criada em 1928:

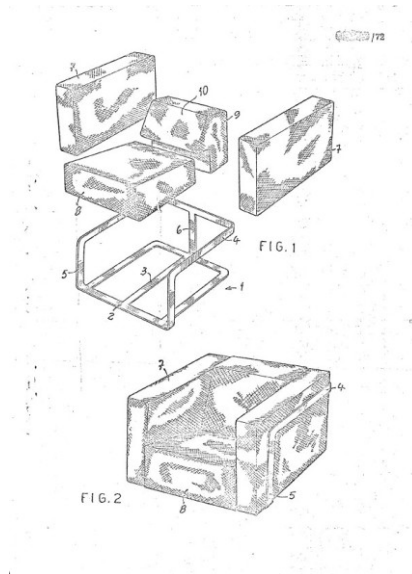


Figura 13 - MI2258.

Fonte: INPI.



Figura 14 - Poltrona "Grand Confort", Le Corbusier.

Fonte: Catálogo MOMA.

Outro modelo de cadeira com inspiração em *design* renomado é o modelo industrial MI4524 (figura 15), também de 1972, que possui um desenho baseado no modelo de poltrona "Tulipa" (figura 16), de autoria de Eero Saarinen, criado em 1955/1956, para solucionar o desconforto de pouco espaço para as pernas do usuário quando misturadas às pernas da cadeira e da mesa.

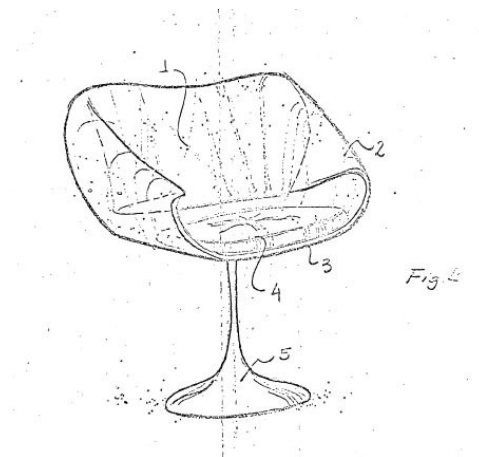


Figura 15 - MI4524.

Fonte: INPI.



Figura 16 - Cadeira "Tulipa", Eero Saarinen, 1955/1956.

Fonte: "Design van de 20e eeuw",

As inspirações em modelos de poltronas e de cadeiras de autores estrangeiros demonstram, também, as tendências de modismos que tiveram influência nos desenhos de mobiliário. O exemplo abaixo é extraído de uma propaganda da poltrona "Blow" (figura 17), de 1968, da loja "Zanotta". Ícone da cultura pop dos anos sessenta, a "Blow", de 1967, foi a primeira poltrona inflável produzida para massagem:

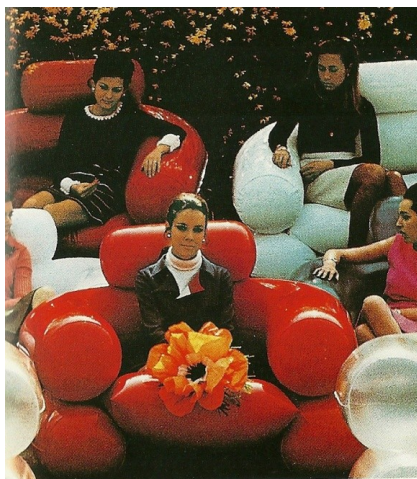


Figura 17 - Poltrona "Blow", De Pas, D'Urbino & Lomazzi.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

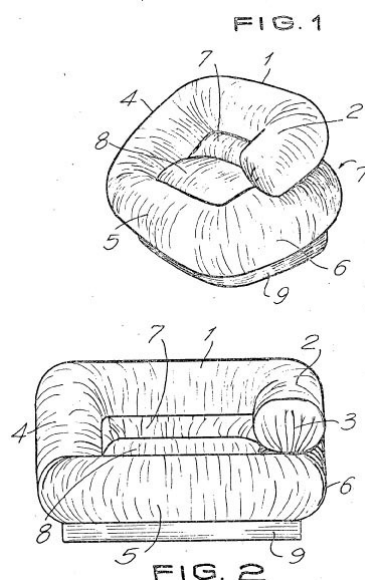


Figura 18 - MI2165.

Fonte: INPI

O modelo industrial MI2165 (figura 18), de 1972, não é uma reprodução da poltrona "Blow", mas seguramente podemos afirmar que esta possui as características originais da criada em 1967.

Ainda em acompanhamento às tendências europeias dos anos sessenta, apresentamos três exemplos de modelos industriais brasileiros, integralmente copiadas de poltronas que se tornaram famosas:

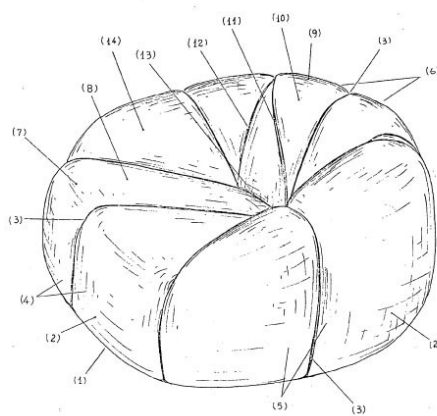


FIG. 1

Figura 19 - MI740592, 1974.

Fonte: INPI.



FIG. 2

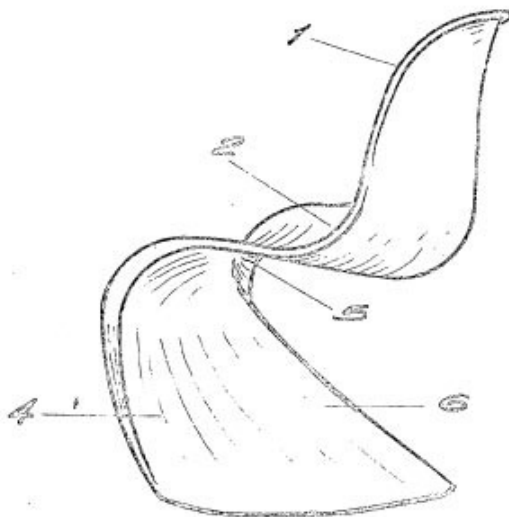


Figura 20 - MI223036, 1970.

Fonte: INPI

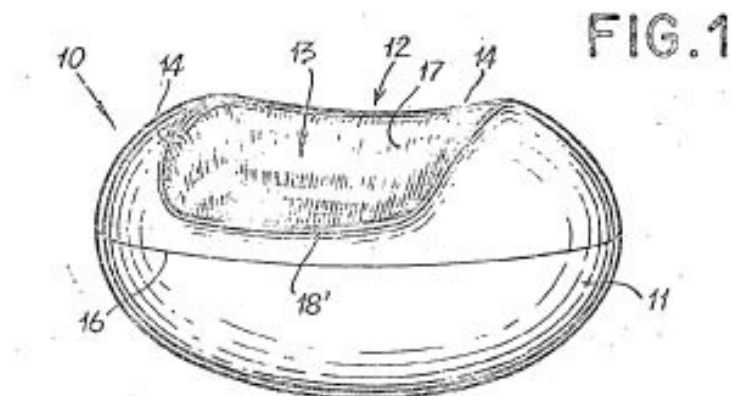


Figura 21 - MI1212, 1972.

Fonte: INPI

Os modelos originais copiados são todos dos anos sessenta. O primeiro modelo, é a poltrona italiana “Sacco”, de 1968, criada por Piero Gatti, Cesare Paolini e Teodore Franco, classificada como “Anti-Design”⁴¹ (figuras 22 e 23):



Figura 22 - Poltrona “Sacco”, 1968.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

⁴¹ *Anti-Design verwerpt de rationele grondregels van het Modernisme en stimuleert de individuele creative expressie binnen design.* O Anti-Design foi o embrião do modernismo em móveis e estimulou a criação de autoria individual como expressão criativa (FIELL & FIELL, 2005, p. 39, tradução nossa).



Figura 23 - Poltrona "Sacco". Gatti, Paolini e Franco.

Fonte: MOMA.

O modelo seguinte é a revolucionária cadeira "Panton", de 1959-1960, a primeira a ser fabricada em plástico injetado. (FIELL & FIELL, 2005, p. 543)⁴² (figura 24):



Figura 24 - Poltrona "Panton". Panton.

Fonte: MOMA.

⁴² [...] enkele jaren later probeerde hij het ontwerp in plastic uit de voeren. Het resultaat was uiteindelijk de revolutionaire stoel Panton (1959-1960)[...].[...] no ano seguinte, experimentou o projeto em plástico injetado. O resultado obtido foi a revolucionária cadeira "Panton" (1959-1960) [...](FIELL & FIELL, 2005, p. 543, tradução nossa).

A figura a seguir se trata da poltrona “Pastille”, do *designer* escandinavo Eero Aarnio, de 1967/1968, foi o modelo copiado pelo depositante do modelo industrial MI1212 (figura 21) de 1972:

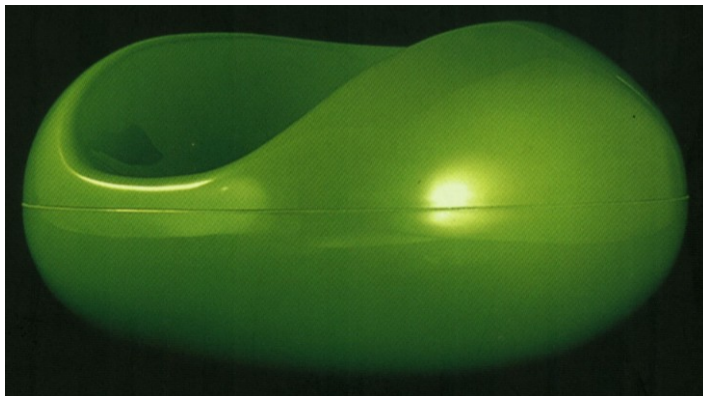


Figura 25 - Poltrona "Pastille". Eero Aarnio.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

Porém, a poltrona famosa no Brasil mais copiada e possuidora do maior número de depósitos de pedidos de patente de modelo industrial – até maio de 1996 – e, posteriormente por registro de desenho industrial, é a cadeira “Butterfly”, de 1938, criada pelos argentinos Antonio Bonet, Juan Kurchan e Jorge F. Hadoy, (figura 26):



Figura 26 - Cadeira "Butterfly". Bonet, Kurchan e Hadoy.

Fonte: MOMA.

34400392

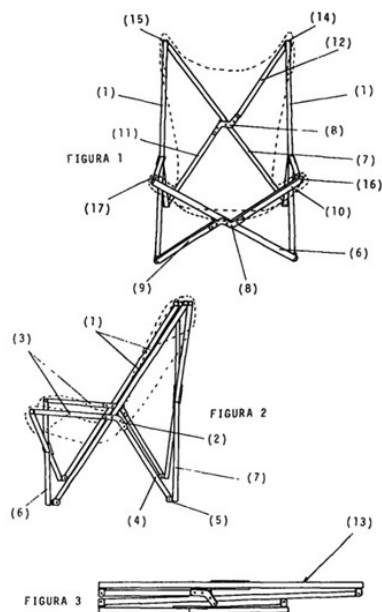


Figura 27 - MI4400392, de 1984.

Fonte: INPI.

Os exemplos anteriores não são exaustivos; no banco de patentes e de desenhos industriais há outros depósitos de modelos industriais que não possuem originalidade. Em 1979, foi depositado o pedido de patente de modelo industrial MI3700047 (ANEXO B), posteriormente arquivado, contendo uma aparência extravagante e revelando um conforto duvidoso. O motivo de inspiração parece ser a poltrona tubular de Joe Colombo (ANEXO C), criada em 1969.

Outro exemplo de modelo baseado em estrutura tubular é modelo industrial depositado no INPI, como modelo novo, com o número MI4000597-3, de 1980 (ANEXO D).

O mundialmente famoso *designer* norte-americano de cadeiras e poltronas, Charles Eames⁴³, também foi objeto de inspiração de modelos brasileiros depositados no INPI. O selo abaixo é comemorativo à cadeira “DKR”:



Figura 28 - Selo norte-americano comemorativo a Charles Eames.

Fonte: http://www.core77.com/blog/object_culture/usps_2008_stamp_collection_includes_eames_8637.asp.

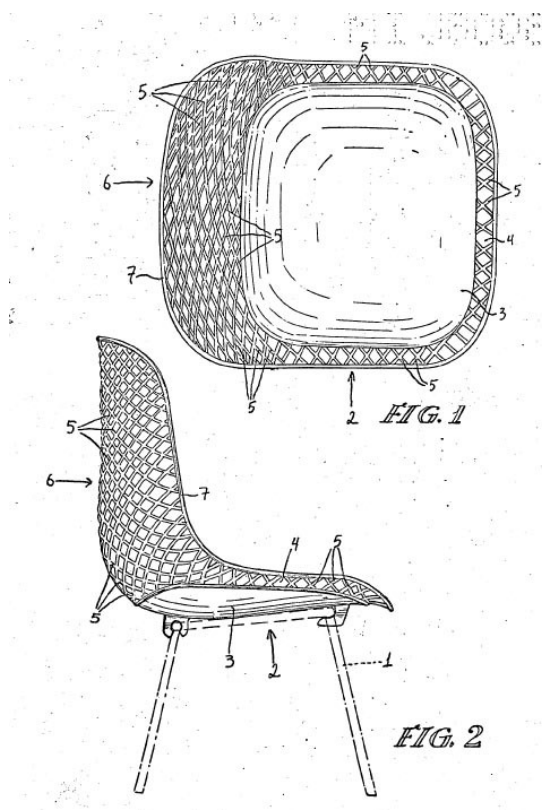


Figura 29 - MI3800854-5, 1978.

Fonte: INPI.

⁴³ O Escritório Americano de Patentes e Marcas possui desenhos e invenções depositados por Charles Eames (1907-1978).



Figura 30 - Cadeira Eames. 1951. Charles Eames.

Fonte: <http://www.exchange3d.com>.

Os pés da cadeira brasileira objeto do modelo industrial MI3800854-5 (figura 29) são distintos dos pés da cadeira Eames, e os fios de metal que compõem o assento e o encosto formam uma trama diferente da cadeira americana. Entretanto, a cadeira brasileira é um híbrido entre a criação de Charles Eames e a de Harry Bertoia, patenteada em 1956 (figura 31). Ambos trabalharam juntos nos anos cinquenta.⁴⁴

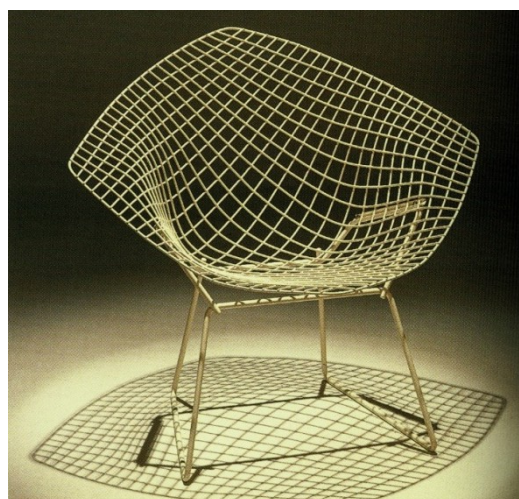


Figura 31 - Cadeira "Modelo n.421LU", Harry Bertoia.

Fonte: Design 20e eeuw.

⁴⁴ Harry Bertoia emigrou da Itália para os EUA, em 1930 e trabalhou por um breve período com Charles e Ray Eames em Venice, Califórnia (FIELL and FIELL 2005, 110).

A versão brasileira da cadeira de Harry Bertoia é o MI222544 (figura 32), de 1971, que quase reproduz integralmente a cadeira objeto de patente de *design* americana (figura 33):

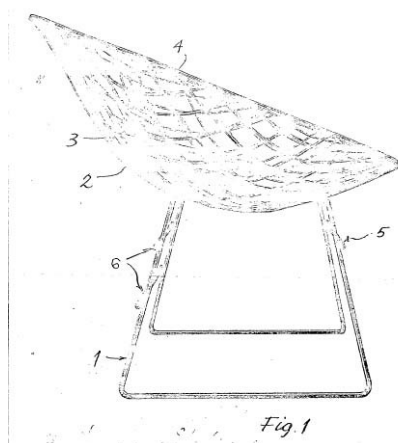


Figura 32 - MI222544. Fonte: INPI.

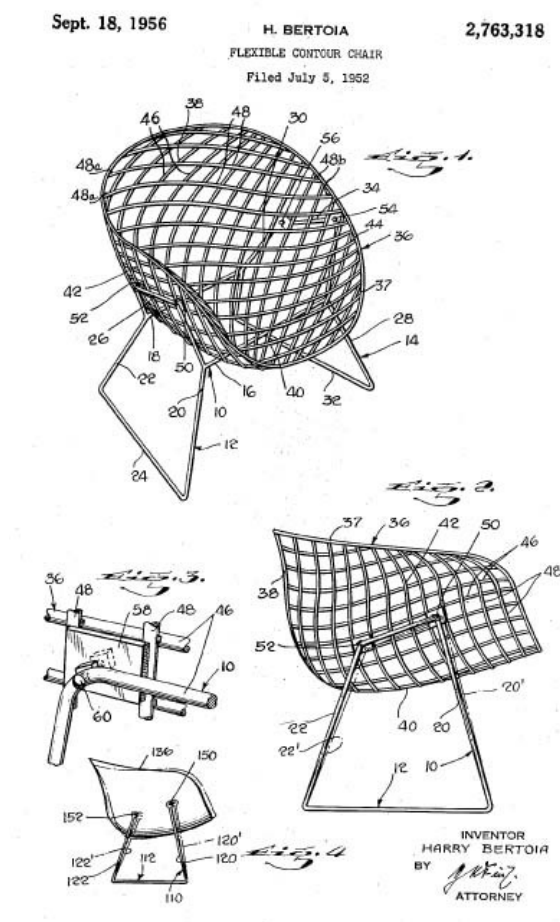


Figura 33 - Patente de Design 2763318.

Fonte: USPTO.

Um exemplo bastante significativo em relação ao uso da patente de modelo industrial no Brasil durante o Código da Propriedade Industrial de 1945 é o modelo industrial MI6364 (figura 34), de uma indústria fabricante de cadeiras para escritório desenhadas por Charles Eames⁴⁵. O formulário de depósito do modelo industrial em questão é silente quanto ao nome do inventor.



Figura 34 - MI6364. Fonte: INPI

Considerando que uma patente impede terceiros de fabricarem, industrializarem e comercializarem patente concedida, a indústria de móveis possuía o monopólio indevido da titularidade de um modelo depositado no Brasil em 31/07/62, cujo depósito da patente americana e sua comercialização datam de 1958 (figura 35).

⁴⁵ Disponível em: http://www.teperman.com.br/assentos/grupo_eames/grupo_eames.php. Acesso em 20 de janeiro de 2010.

June 26, 1962

C. EAMES ET AL

3,041,109

WEB AND SPREADER FURNITURE CONSTRUCTION

Filed Sept. 29, 1958

3 Sheets-Sheet 1

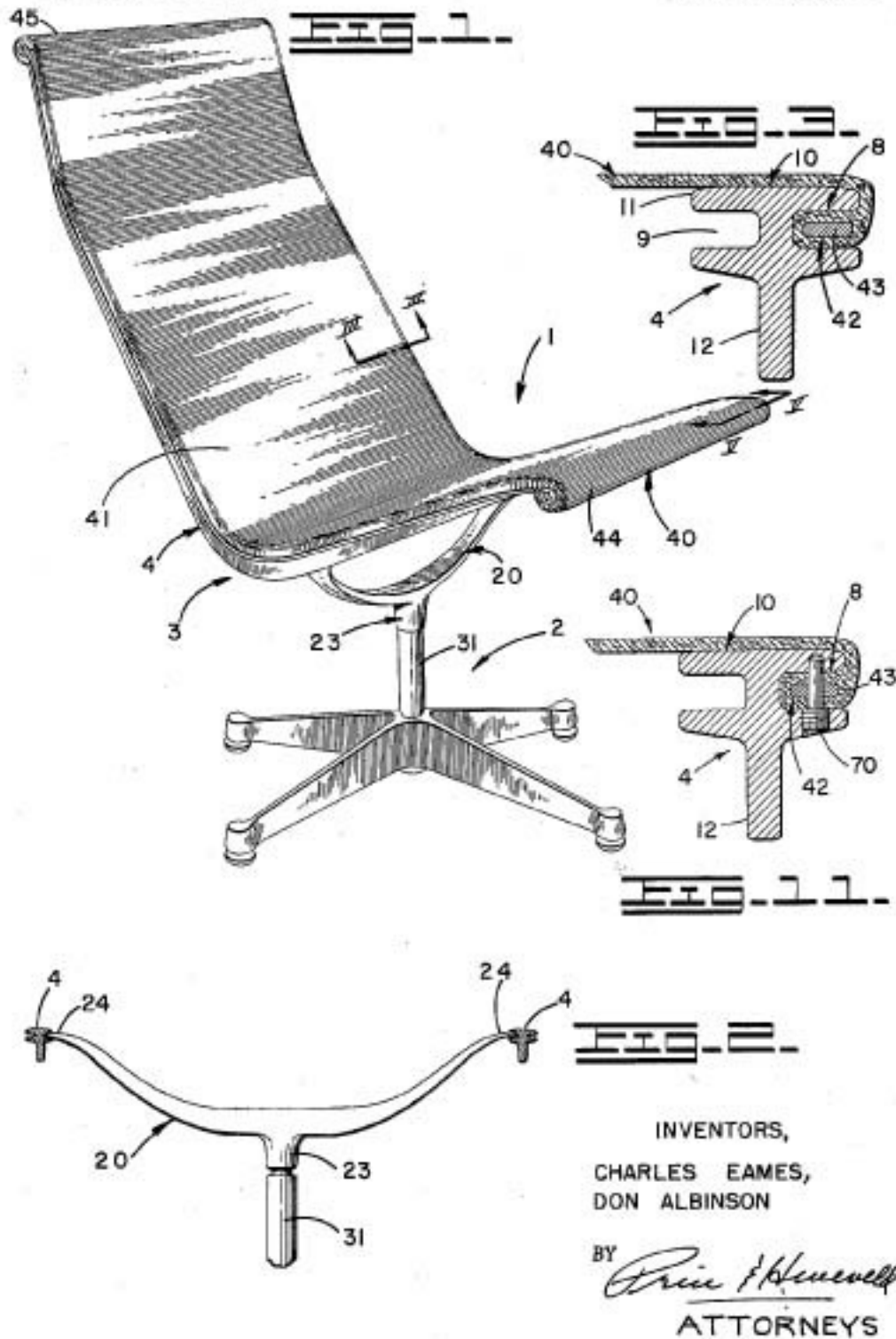


Figura 35 - Patente de Design n. 3041109. Fonte: USPTO.

Outras indústrias de móveis brasileiras depositaram modelos no INPI e não foram identificadas configurações anteriores semelhantes; mas, não podemos afirmar que esses móveis possuem originalidade.

Um dos modelos mais famoso é a poltrona “Gelli”, MI173707 (figura 36), da indústria petropolitana de móveis “Gelli”. De acordo com o documento do banco de patentes, a data de depósito do modelo industrial em questão é 04 de novembro de 1965, mas o relatório descritivo assinado pelo responsável data de 17 de agosto de 1970. Esta diferença de datas é curiosa, visto que o artigo 19 do Código da Propriedade Industrial de 1945 dispõe que o “Termo” deverá ter local, data e hora da apresentação do pedido. Outra curiosidade é o campo do documento onde há o nome do inventor. Neste campo está escrito ser o mesmo do titular. Porém, o titular é uma indústria moveleira.

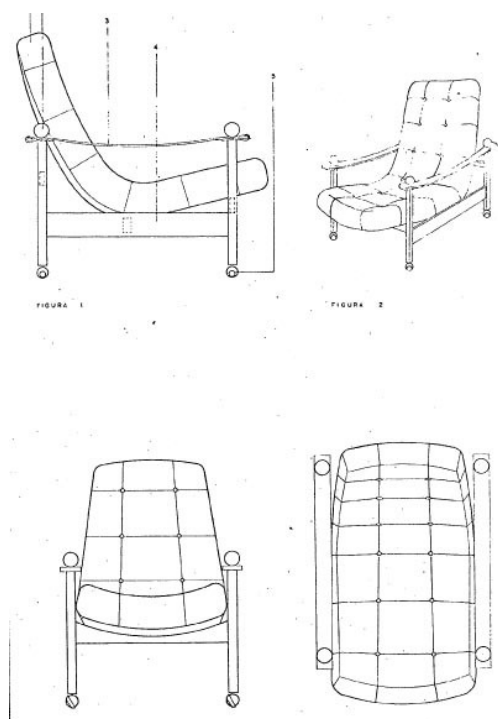


Figura 36 - MI173707, 1965. Fonte: INPI.

A indústria de móveis “Giroflex S.A. cadeiras e poltronas” iniciou os depósitos em 1962, com dois modelos de poltrona: MI6363 (figura 37) – com o número de depósito 138292 - e o MI138293 (figura 38). Ambos foram depositados em 23 de abril de 1962 e publicados em 30 de julho de 1963. Entretanto, somente o MI138292 possui documentação de “Carta Patente”, expedida em 19 de maio de 1967. O arquivo do banco de patentes disponibiliza, apenas, o documento de “Primeira Publicação” do MI138293. De acordo com esses documentos, a única patente concedida foi o MI138292.

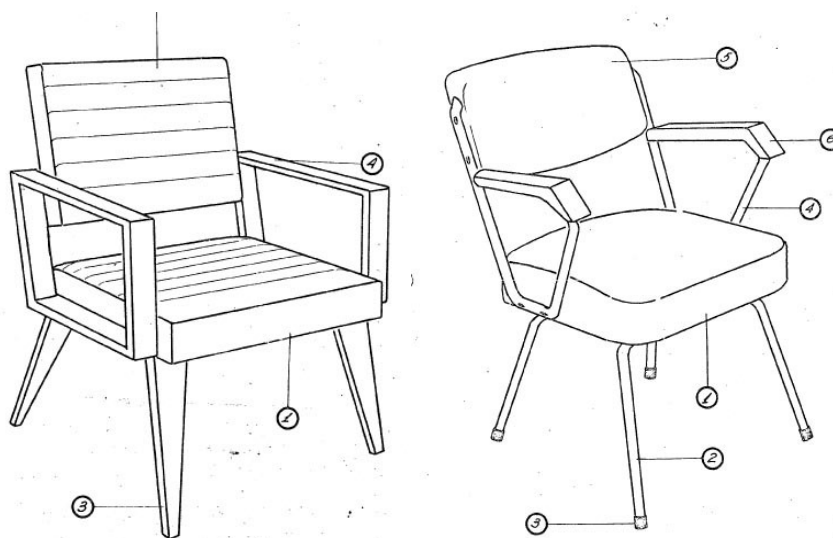


Figura 37 - MI6363. Fonte: INPI. Figura 38 - MI138292. Fonte: INPI.

Em 1972, a “Giroflex Entwicklungs A. G.” depositou outro modelo de poltrona contendo um só braço (figura 39):

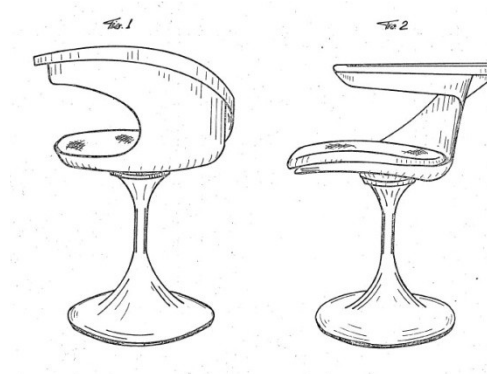


Figura 39 - MI7691. Fonte INPI.

Utilizando o mesmo conceito de formas sinuosas em termoplásticos, a “Atma Paulista S.A. indústria e comércio depositou o pedido de modelo industrial de um encosto de cadeira, MI3600413, em 25/05/76, figura abaixo:

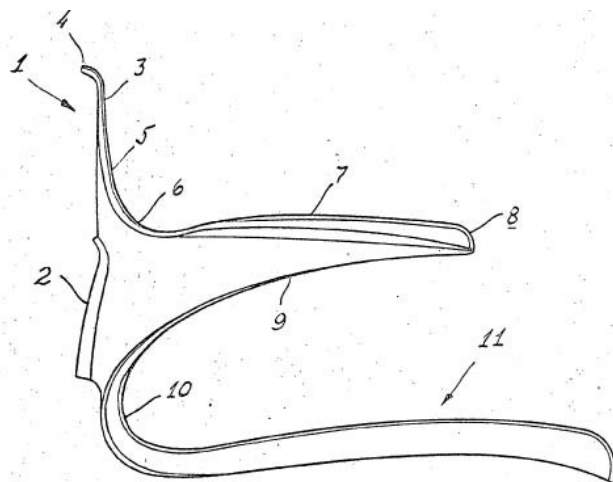


Figura 40 - MI3600413.

Fonte: INPI.

Outras indústrias do setor moveleiro depositaram pedidos de patente de poltronas e cadeiras nos anos sessenta e setenta. Podemos citar, entre outras, as indústrias de móveis “Vogue”, “Lafer”, “Hobjeto”, “L’Atelier”, “Toribon”, “M. L. Magalhães”, “Casabella” e “Movelite”. (ANEXO E)

Os exemplos citados anteriormente tiveram a finalidade de demonstrar que, pela grande maioria dos modelos depositados, Lina Bo Bardi estava certa sobre a falta de interesse, por parte da indústria, em aliar criação nacional a produto industrial. O expressivo número de depósitos no DNPI e, posteriormente no INPI, de modelos industriais de cadeiras e poltronas nitidamente inspirados ou mesmo reproduzidos a partir de modelos europeus e norte-americanos é a clara demonstração de que os requisitos de novidade e de originalidade não eram cumpridos amplamente, por grande parte dos depositantes.

Outro dado importante diz respeito ao número significativo de depósitos de poltronas e cadeiras em 1972. A Lei N.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, instituiu o Código da Propriedade Industrial a ser utilizado pelo recém-criado INPI. Os depósitos de 1972, relativos a cadeiras e poltronas são em número expressivo quando comparados aos depósitos nos anos 30, 40, 50, 60 e na própria década de 70.

Joaquim Tenreiro (1906-1992) foi um dos maiores expoentes de *design* de móveis no Brasil - notadamente de cadeiras e de poltronas. Suas criações não constam no banco de patentes e registros de modelos e de desenhos industriais do INPI. Seus modelos são clássicos do design moderno, confortáveis e de excelente qualidade.



Figura 41 - Poltrona "Tripode", 1947.

Fonte: <http://taste.uol.com.br/news/templates/noticia.asp?idNoticia=729>.

Tenreiro era contra a má qualidade resultante da industrialização.

"Sempre fui muito inquieto. O que fiz foi reformular as dimensões dos móveis usados no Brasil, porque eles eram confortáveis. Defendi o artesanato com ardor, contra a industrialização que avilta os móveis. Antes de mim, existiam lojas de móveis, não desenhistas... Mas não digo que criei o móvel moderno no Brasil, apenas procurei as características modernas ao que se fazia no País. Nisso fui precursor. Criei móveis despojados, limpos, levando em conta

a tradição artesanal brasileira. Um móvel tem que oferecer conforto de várias horas, se não oferecer um conforto duradouro é inútil."(RITO 1991)

Possivelmente, este caráter artístico dos móveis brasileiros, criados por artistas e arquitetos *designers* de móveis, explica a falta de depósitos de modelos por propriedade industrial em nosso país.

Os *designers* brasileiros não se mostravam interessados em proteger suas criações por acreditarem que o sistema de proteção, além de moroso, era ineficaz, pois bastaria uma mudança em algum detalhe do *design* do produto que o INPI concederia a patente de modelo industrial a terceiros. Essa preocupação não era de todo infundada, pois, como veremos adiante em título próprio, o Código da Propriedade Industrial de 1971 permitia que o requisito de originalidade fosse alternativo, privilegiando a novidade como requisito de patenteabilidade. As proteções das patentes de modelo e de desenho industrial não agradavam aos autores nacionais.

A percepção de todos estes problemas foi definitiva para que houvesse uma mudança quanto aos requisitos de proteção e aos procedimentos administrativos e de análise dos pedidos. O registro de desenho industrial deixou de possuir sigilo obrigatório, e sim opcional, e de prazo menor do que de patente; e a busca de anterioridade passou a ser realizada posteriormente, caso o titular do registro requeira o parecer de exame de mérito, ou para efeitos de nulidade do registro.

A mudança para registro possibilitou a agilidade na análise e concessão do privilégio. Trouxe, também, como consequência, o registro automático sem o exame do mérito, gerando insegurança jurídica.⁴⁶

⁴⁶ Há muitas críticas a respeito dos efeitos da concessão dos registros de desenhos industriais sem uma busca prévia. "Não estaria o legislador ordinário a atentar contra o interesse social ao possibilitar a concessão pelo

A despeito da eventual cópia não autorizada de criações originais, poucos *designers* nacionais protegem suas criações no INPI. Em entrevista ao jornal “O Globo”, os famosos *designers* brasileiros Fernando e Humberto, os irmãos Campana, declararam que:

O design brasileiro recuperou a autoestima, suprimida durante a ditadura militar no campo das artes. Estamos vendo uma nova cara e bons criadores [...]. Mas ainda falta diálogo sobre o design, como existe na moda. O Brasil poderia ter seu Salão do Móvel, mas falta incentivo, seja por parte das indústrias, seja por falta de discussão na mídia (CALAZA 2009).

Os Campana não aparecem como autores em pesquisa no Sistema do INPI (SINPI), onde os depósitos nacionais de patentes e de desenhos industriais são cadastrados, embora tenham sido os autores de uma coleção de calçados e bolsas registrada por uma indústria nacional de calçados.

O Governo brasileiro lançou um selo comemorativo “design brasileiro”, em 2005, no qual quatro nomes importantes do *design* nacional emprestaram seus nomes e criações premiadas. Dois desses importantes nomes são usuários da proteção por propriedade industrial: Fernando Prado e Guto Índio da Costa.

Estado de um direito de propriedade de tamanha importância sem exame de mérito? Pode o Estado, para solucionar a problemática morosidade na concessão de registro de desenhos industriais, sacrificar a segurança jurídica da sociedade como um todo? Muitos alegam que o devido processo legal não deixou de existir, mas sim foi apenas postergado para momento posterior à concessão do registro de desenho industrial, de modo que tal previsão legal seria razoável tendo em vista a essência temporal provisória do objeto tutelado. Em que pese as justificativas expostas, o fato de existirem mecanismos processuais aptos a efetuar o exame de mérito, anular e até mesmo suspender administrativamente os efeitos do registro posteriormente à sua concessão não justificam ou autorizam que o Estado conceda tão importante direito de propriedade ao particular sem analisar previamente se esse direito lhe cabe, pois constitui-se em nítida ameaça à segurança jurídica. Com o devido respeito aos muito bem fundamentados argumentos para a existência e manutenção de um sistema atributivo de concessão de direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais sem exame prévio da novidade e originalidade, entendemos que a essência de um sistema atributivo está diretamente associada à exigibilidade de exame de mérito” (Barcellos 2004, 46).



Figura 42 - Convite do lançamento dos selos.

Fonte: SEBRAE São Paulo.

Para que não haja premiação de objetos copiados, o concurso de *design* norte-americano IDEA AWARDS, em sua fase brasileira, responsabiliza os participantes quanto aos direitos de propriedade intelectual.⁴⁷

Outros concursos nacionais, tal como o MASISA, do setor de móveis, também possui contrato semelhante. Este procedimento dos concursos, além de conscientizar o criador sobre os direitos de autoria e de titularidade, estimula a proteção legal do objeto criado.

⁴⁷ "Direitos à Propriedade Intelectual:

Ao se inscrever nesta Premiação, o Candidato garante que o seu(s) produto(s) ou projeto(s) inscrito(s) não infringe(m) os direitos à Propriedade Intelectual de terceiros e se responsabiliza integralmente por qualquer infração deste gênero. Os Organizadores do IDEA/Brasil não serão arrolados em qualquer disputa envolvendo os direitos à propriedade intelectual e serão totalmente isentados neste sentido.

A Organização do Prêmio IDEA/Brasil se reserva o direito de usar a Premiação para fins publicitários, através de qualquer meio – mídia impressa, eletrônica ou digital –, no Brasil e no exterior, e de veicular o nome, a imagem, as matérias apresentadas, a cidade de origem ou qualquer outra informação apresentada pelos Candidatos em sua inscrição, sem qualquer remuneração ou autorização prévia, sem prejuízo das restrições legais." (Contrato do candidato à participação no concurso IDEA/Brasil)

Candidatos ao prêmio MASISA 2006, os então estudantes da ESDI: Diogo Lage Souza e Eduardo Cronemberg de Faria registraram sua criação para participar no concurso e conquistaram o primeiro lugar com o móvel “Arco”:

(11) DI 6600704-6 (22) 14/03/2006 39
(15) 23/05/2006
(45) 23/05/2006
(51) 06-03.T 0029
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MESA
(73) Diogo Lage Souza (BR/RJ) , Eduardo Cronemberger de Faria (BR/RJ)
(72) Diogo Lage Souza, Eduardo Cronemberger de Faria
Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 14/03/2006, observadas as condições legais.



Figura 43 - Revista da Propriedade Industrial.

Fonte: RPI 1846

Em 2005 os alunos da ESDI: Daniel Veloso da Cunha, Jorge Antonio Gouvea Gomes, Pamela Guimarães Tailor e Manuela Roitman, levaram o 3º lugar do Prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio com a “Fit!”, uma bicicleta ergométrica doméstica, objeto do registro DI66003453-1:



Figura 44 – “Fit”

Fonte: figura cedida pelos autores.

Objeto do registro DI6802234-4 e de depósito de Modelo de Utilidade, o *design* cone para sushi, de Bruna Madureira de Pinho Luzes, foi vencedor do prêmio de *design* IDEA de 2009:



Figura 45 – “Cone para sushi”.

Fonte: figura cedida pela autora.

O cenário ideal para o desenho industrial brasileiro seria aquele no qual todos os concursos de *design* no país tivessem como hábito requerer o comprovante de depósito do pedido de registro ou patente no INPI.

O *design* de um produto inovador se protegido por desenho industrial terá valor agregado para o mercado, pois, sua aparência está prevenida contra cópias que poderiam inviabilizar o direito de exploração exclusiva. Porém, o termo “desenho industrial”, externo à propriedade intelectual, possui uma definição mais ampla. Os conceitos e definições afeitos ao *design* industrial estão abordados no próximo capítulo.

3. CONCEITOS

3.1 A atividade de desenho industrial

A definição da atividade do desenho industrial, de acordo com o arquiteto norte-americano Edgar Kaufman, é bastante esclarecedora:

O design industrial é a arte de utilizar os recursos da tecnologia para criar e melhorar produtos e sistemas que sirvam os seres humanos. O desenhista industrial projeta estes produtos e sistemas atendendo à segurança, economia e eficiência de sua produção, distribuição e emprego (MAÑÁ, 1979, p. 74).

Estes produtos industriais não se assemelham, em nada, aos desenhos contidos nos produtos têxteis e ornamentação de móveis ou outros utensílios. A produção industrial dos desenhos industriais não é meramente ornamental. A tônica do design industrial é aliar a forma à funcionalidade, e não aplicar ornamento à forma funcional, apesar de também fazê-lo.

O desenhista industrial, além de dar forma inovadora a um objeto, busca a melhor funcionalidade do mesmo. “O *Design Industrial* está intimamente ligado à engenharia e ao marketing e utiliza conhecimentos de ergonomia, materiais e outras habilidades multifacetadas para gerar novos produtos” (PERRUZI, 1998, p. 11).

Além de considerar os aspectos técnicos e funcionais do objeto, o resultado de um desenho industrial deverá considerar o bem-estar do homem e o designer deverá ter em mente a responsabilidade pelo melhor aproveitamento dos recursos naturais.

É consonante que o desenho industrial é uma atividade que engloba o conforto do homem observando os aspectos ambientais:

É uma atividade contemporânea que nasceu da necessidade de estabelecer uma relação entre diferentes saberes e diferentes especializações. Design é o equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos,

ergonômicos, tecnológicos e econômicos, na concepção de elementos e sistemas materiais necessários à vida, ao bem-estar e à cultura do homem (NETO, 1981 *apud* NIEMEYER, 2000, p. 25).

Pode-se concluir, portanto, que um bom *design* industrial é aquele que pode ser produzido industrialmente da maneira mais econômica; da mesma forma o bom *designer* deve utilizar o material de forma racionalizada, observando os impactos ambientais da industrialização do objeto; e trazer conforto e bem-estar ao homem; além de inovar a sua forma e a sua função.

3.2 A natureza de registro de desenho industrial

Os entendimentos sobre o desenho industrial não podem ser confundidos com os desenhos industriais oriundos da atividade de desenho industrial que se referem a um produto contendo características muito mais amplas do que o objeto protegido pelo registro de desenho industrial, conforme estabelecido na Lei.

Segundo o conceito clássico, o desenho industrial é um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003, p. 27).

De acordo com Soares (1981⁴⁴), o modelo industrial, que passou a se denominar desenho industrial na Lei da Propriedade Industrial de 1996, tem como finalidade chamar a atenção sobre o produto: “É destinado a produzir efeito meramente perceptível, através do aspecto novo que nos impressiona, tornando mais agradável a nossa visão.”

O conceito de distinguibilidade é mencionado no artigo 97 da LPI:

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Identificar a origem do produto por meio do *design* é um objetivo a ser alcançado de forma ampla. O desenho industrial realizado por *designers*,

reconhecidos em sua área, busca ser a tradução da criatividade e competência do autor. O *designer* de produto almeja criar objetos originais, distintos dos que existem e dos que ele próprio criou anteriormente.

O desenho industrial poderá ser identificado como originado de uma determinada indústria. Entretanto, sua forma plástica ornamental exterior deverá ser distinta do estado da técnica⁴⁸, caso contrário, deixará de produzir um efeito novo e original.⁴⁹

Poder-se-á interpretar, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial brasileira, que o propósito do desenho industrial é a novidade e a originalidade das características ornamentais de um objeto industrial.

Considerando que o desenho industrial visa proteger os aspectos exteriores do produto, isto é, apenas a sua forma plástica, sua finalidade comercial muito se assemelha a das marcas. Realmente, a finalidade de se proteger um produto com o registro de desenho industrial não é outra, senão garantir que o produto do titular terá aparência única no mercado, diferenciando-se, assim – como nas marcas –, aquele produto do da concorrência. (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003, p. 385)

Há autores que sustentam que o desenho de produto está associado à marca e esta abordagem é internacionalmente consonante:

Os modelos ou desenhos criativos costumam estar associados a marcas distintivas com o propósito de reforçar a imagem corporativa de determinada empresa. Muitas empresas têm alcançado êxitos de vendas ao criar ou modificar sua imagem de marca focando a atenção ao desenho do produto.⁵⁰ (Instituto Nacional de La Propiedad Industrial - Argentina, 2006, p. 5, tradução nossa)

⁴⁸ Estado da técnica é o termo utilizado em propriedade industrial o qual se refere à divulgação de um produto ou processo. Isto é, se o produto ou processo tiver sido tornado público fora do período permitido anterior à data do depósito, estará no estado da técnica e não poderá ser depositado como patente ou desenho industrial.

⁴⁹ “O desenho industrial confere uma configuração ornamental nova e específica ao produto, de modo a torná-lo inconfundível pelo público consumidor. Por exemplo, os desenhos industriais para carroceria de automóveis, recipientes de bebida, embalagens, eletrodomésticos, utensílios do lar, etc., devem ser dotados de identificar a sua procedência industrial. Do mesmo modo, um desenho de automóvel pode, de imediato, levar à mente do observador o nome da fábrica que o produziu” (BLASI, GARCIA and MENDES 2003, 49).

⁵⁰ *Los modelos o diseños creativos suelen ir asociados a marcas distintivas con el propósito de reforzar la imagen corporativa de una determinada empresa. Muchas empresas han cosechado éxito de ventas al crear o modificar su imagen de marca prestándole suma atención al diseño del producto.*

Entretanto, a finalidade das proteções de marca e de desenho industrial são bem distintas.

Mesmo que aparentemente fronteiriços, o desenho industrial não se confunde com a marca, que é destinada à finalidade diversa: a de diferenciar o produto de um comerciante do de outro no mercado concorrente (BLASI, GARCIA, & MENDES, 1998, p. 191).

A distinguibilidade relativa ao desenho industrial é de carácter ornamental e o produto deverá possuir uma forma própria, original.

O registro de desenho industrial protege somente a forma externa de um objeto passível de reprodução industrial, ou protege um padrão gráfico composto de linhas e cores.

O objeto protegido por Desenho Industrial é tratado como obra. Ao definir o modelo industrial no Código da Propriedade Industrial, de 1971, Soares (198144) explica que “se refere à aparência, às linhas e a praticabilidade dos objetos, podendo conter elementos intrínsecos de uso comum, não se exigindo a criação de obras inéditas”.

A definição de desenho industrial está contida no artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial n. 9.279 de 14 de maio de 1996:

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.

O artigo de Lei acima define, claramente, que um desenho industrial bidimensional, ou gráfico, é composto por um conjunto ornamental de linhas e cores que deverá ser aplicado a um produto. Assim sendo, este conjunto de linhas e cores deverá ter o objetivo de ornamentar, e não deverá ser um conjunto de linhas e cores de carácter essencialmente funcional.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial brasileira, terceiros que se sentirem prejudicados poderão pedir a nulidade do registro ao INPI, durante cinco anos contados a partir da data da publicação da concessão. Passado este prazo, a nulidade deverá ser instaurada mediante processo judicial.⁵¹

Em relação ao objeto tridimensional, a Lei define que considera como desenho industrial a configuração externa de uma forma plástica ornamental que resulte um visual novo e original e que possa ser repetido industrialmente.

O artigo de lei que define o desenho industrial não menciona se o objeto de desenho industrial, bidimensional ou tridimensional, poderá ser um objeto de arte ou deverá ser um objeto funcional. A referência é que o objeto deverá possuir uma configuração externa nova e original em sua forma plástica ornamental.

Já o artigo de lei que trata do assunto não esclarece o que vem a ser um objeto de caráter puramente artístico, e faz parte da seção que trata dos desenhos industriais registráveis, do capítulo da LPI sobre a registrabilidade dos desenhos industriais, e não da seção que trata dos desenhos industriais não registráveis, conforme podemos acompanhar através da redação contida no Art. 98 – “Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.”

As interpretações sobre as diferenças entre objeto de arte protegido pelo direito autoral e objeto protegido por registro de desenho industrial são variadas.

Para alguns autores, a diferença está no caráter industrial da repetição em

⁵¹Art. 113 – A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

Parágrafo 1o.- O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

Parágrafo 2o.- O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

escala industrial. Outros sustentam que um objeto de arte poderá ser reproduzido em escala industrial sem perder as características de objeto artístico.⁵²

O Instituto Dannemann Siemsen elaborou um guia prático sobre como proteger o desenho industrial. Por meio de perguntas e respostas: “O que fazer?; Por que fazer?; Como fazer?”, o guia sobre desenho industrial exemplifica alguns entendimentos dos especialistas em desenho industrial do instituto. Em resposta ao que pode ser protegido por desenho industrial, o guia aborda os requisitos necessários de resultar em “[...] um visual novo e original, assim como o produto ornamentado possa ser fabricado em escala industrial (não seja uma mera obra de arte) ” (DANNEMANN, CAMARA JÚNIOR, & MENDES, 2008, p. 7).

Ao explicar que nem todos os modelos de forma são passíveis de proteção ou classificados por modelo industrial, Tinoco Soares nos explica que:

Os modelos artísticos ou estéticos, que por lhes faltar o caráter industrial se enquadram apenas dentre as obras do intelecto e se destinam a apreciação, a devoção e a ilustração. A sua proteção é amparada através dos registros de Direito de Autor ou Propriedade Intelectual (SOARES, 1981, p. 45).

Por definição, Arte e Design não se confundem, embora haja uma identidade estética que nem sempre pode ser dissociada do conceito de obra de arte, embora não puramente artística, no caso do *design*.

Porém, não podemos afirmar que um produto industrial não seja um objeto de arte. Newton Silveira, em palestra proferida em seminário sobre propriedade intelectual⁵³, em sua segunda sessão plenária “O Design – Proteção e Interface com outros Direitos”, explica que:

⁵² Isto ocorre com a gravação musical, cinematográfica e a publicação editorial.

⁵³ XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, São Paulo – 2003.

Conforme se encare o direito de autor como tutelando as criações no campo da estética, ou de forma mais ampla, como tendo por objeto todas as obras intelectuais, exceto as do campo da técnica, teremos, respectivamente, uma contraposição estética/utilidade, ou não útil/útil. Como, por outro lado, as criações estéticas sempre se resolvem em uma determinada forma, enquanto as invenções têm por objeto idéias aplicadas no campo da técnica, pode-se estabelecer uma nova contraposição entre forma e conteúdo (SILVEIRA 2003, 30).

A forma estética, citada por Silveira, é justamente o objeto de proteção do registro de desenho industrial. O objeto de desenho industrial, diferente do objeto puramente artístico, sempre terá funcionalidade. O registro de desenho industrial é a natureza adequada de proteção à forma estética de um objeto útil. Ainda segundo Silveira, “o *design* representa a união entre a técnica e a estética, fenômeno do sistema industrial moderno que não pode ser reduzido aos critérios convencionais da arte e da técnica” (SILVEIRA 2003, 29).

Alguns autores sustentam que o registro de desenho industrial necessariamente se refere a objeto utilitário:

Resumidamente, concluíram que, quando se tratar de forma necessária para a obtenção de um resultado técnico, não existe proteção autoral, sendo protegível somente como desenho industrial, observadas as condições de registrabilidade: novidade e originalidade; havendo valor artístico separável da utilidade, a proteção se dá tanto por registro e direito autoral quanto por desenho industrial (cumulatividade de proteções). (ALVARENGA 2006, 92)

Este resultado técnico, do qual fala o autor acima citado, deverá ser interpretado como objeto que possua funcionalidade; e a forma necessária para a obtenção deste resultado técnico não é registrável como desenho industrial, conforme podemos perceber na redação do artigo da LPI sobre os desenhos industriais não registráveis:

Art. 100 - Não, são registráveis 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.

O desenho industrial é o aspecto formal de um produto que poderá ser esteticamente idealizado, mas o fato de o objeto possuir um aspecto prático já o insere como passível de proteção pelo registro de desenho industrial.

Desta forma, a finalidade do objeto determinará sua natureza de proteção: para fins estéticos ou deleite, a proteção correta é o direito autoral, mas para o objeto estético que visa essencialmente o aspecto prático e funcional e que atende ao requisito de reprodução industrial, o registro de desenho industrial é a natureza apropriada (SOARES 1981).

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)⁵⁴ define o desenho industrial como obra de caráter estritamente estético que deverá chamar a atenção visualmente (OMPI 2000).

Esta aparente contradição revela o quanto o desenho industrial é um híbrido, portanto, provavelmente possuidor de mais de uma proteção. Os desenhos industriais estão previstos no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)⁵⁵, e este tipo de criação sempre estará protegida. Ao comentar sobre os desenhos industriais, Denis Barbosa menciona o caráter polimorfo dos desenhos industriais nas leis dos países:

Note-se que a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e cumulativas, há de tudo nas várias legislações nacionais. O certo é, que à luz do art. 25.1 do TRIPS, deverá sempre haver algum tipo de proteção (BARBOSA 2003, 575).

São muitos os exemplos de objetos utilitários como: móveis, artefatos domésticos e até mesmo automóveis, premiados como melhor *Design* em variadas categorias. O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA), por exemplo, exhibe, também, algumas peças de *design*, que, há não muito tempo, eram apenas vulgares

⁵⁴ WIPO – *World Intellectual Property Organization*. OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

⁵⁵ O TRIPS foi um acordo derivado das negociações da Rodada do Uruguai que culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), o qual estabelecia, entre outras obrigações, o atendimento a padrões mínimos relativos à proteção à Propriedade Intelectual.

eletrodomésticos ou outros bens de consumo corrente. O MOMA foi fundado em 1929 com o objetivo de agregar as artes modernas à indústria. Pouco tempo depois de fundado, realizou em 1933 uma exposição de móveis e a exposição “Arte de Máquinas”.

Como veremos nos exemplos a seguir, este museu de arte moderna possui obras que tradicionalmente não têm qualquer familiaridade com a arte. Entretanto, para os responsáveis pelas exposições e acervo do MOMA, o *design* industrial merece ser exposto como objeto de arte. Este caráter híbrido do *design* industrial é refletido na proteção legal dos desenhos industriais, conforme mencionado anteriormente por Denis Borges Barbosa.

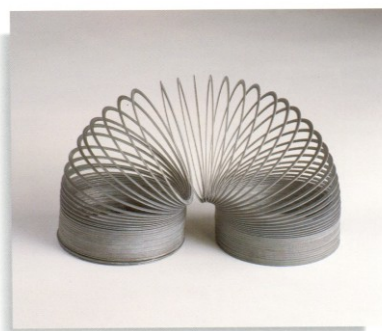


Figura 46 – Mola de brinquedo. JAMES, Richard T. 1948.

Fonte: Catálogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.



Figura 47 – Banqueta. AALTO, Alvar. 1963.

Fonte: Catálogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.



Figura 48 Rolamento.

Fonte: Catálogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

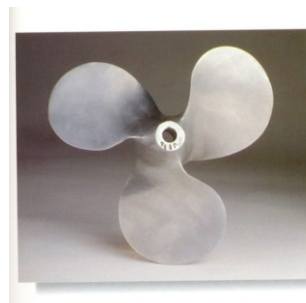


Figura 49 – Hélice. Johnson Companhia de Motores. 1926.

Fonte: Catálogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

Frederico Carlos da Cunha⁵⁶ considera que:

Como artista, entendo como obra de arte a peça única, desenvolvida por inspiração peculiar de um momento, cuja natureza não contempla a expectativa da exploração industrial, ou comercial massificada. Sua vocação seria a de ser um objeto produzido de forma artesanal, como peça exclusiva para ser contemplada e admirada e não para ser reproduzida em série, porque esta condição iria esteriotipar a peça, embora isso não tire o seu mérito; até mesmo os museus, hoje em dia, têm explorado obras de arte auferindo lucros sobre os direitos de reprodução das peças (CUNHA, 2002, p. 138).

Pode-se concluir, então, que objeto artístico identifica-se com o resultado da idéia, e *design* tem a ver com projeto de produto.⁵⁷ Estamos nos referindo ao *design* e à arte tridimensional. Entretanto, quando tratamos de objeto de *design*, não poderemos concluir que um produto industrial não é o resultado de uma idéia original. “Conceitualmente, o design cumpre o papel de transformar em realidade o

⁵⁶ Coordenador da Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

⁵⁷ De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa - Novo Aurélio Século XXI, Editora Nova Fronteira, 2000: **arte 1.** [Do lat. *arte*.] S. f. 1. Capacidade que tem o ser humano de pôr em prática uma idéia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria. Artes plásticas. 1. As que se manifestam por meio de elementos visuais e táteis, como linhas, cores, volumes, etc., reproduzindo formas da natureza ou realizando formas imaginárias; belas-artes; arte. **design**. [Ingl.] S. m. 1. Concepção de um projeto ou modelo; planejamento. 2. O produto desse planejamento. 3. Restr. Desenho industrial. 4. Restr. Desenho-de-produto. 5. Restr. Programação visual.

mundo das idéias. Alia a estética com a tecnologia⁵⁸, dá mais funcionalidade e menores custos“ (SERAGINI 2005).

A função do produto está intrínseca, porém, a aparência do objeto é um fator preponderante na escolha do consumidor.

O significado da aparência estética dos produtos que adquirimos é evidente para todos enquanto consumidores. Em casos extremos, a própria decisão de aquisição é motivada quase exclusivamente pelas características estéticas de um produto, sendo a sua funcionalidade desvalorizada em proporção inversa (SILVA 2001).

O consumidor, em geral, sabe o que quer quanto ao funcionamento do objeto que pretende adquirir. Bem informado, percebe que a forma plástica do objeto deverá envolver um produto que contenha as especificações técnicas desejadas.

O usuário, ao desenvolver a sua crítica, torna-se mais seletivo e percebe a pluralidade de informações contidas no produto, onde uma modificação epidérmica deixa de ser vista como uma inovação. Passa a predominar o valor da seleção. (NIEMEYER 2000, 25)

A montadora de automóveis “Ford” lançou o modelo “Ford Fusion” no Brasil em 2009. A fim de demonstrar que o modelo do carro contém mais do que um *design* belo, a empresa de publicidade “JWT Brasil” apresentou um comercial em que separa conteúdo de *design* do automóvel (JWT Brasil, 2009, pp. 28-31). Como conteúdo, está definido no pé da página do anúncio que o modelo do automóvel possui: *performance*, segurança, tecnologia, conforto e qualidade. Esta separação entre *design* e características técnicas e funcionais está afinada à propriedade industrial, e não à atividade de desenho industrial. O desenho industrial tem como

⁵⁸ “A tecnologia é um bem imaterial envolvendo os conhecimentos técnicos e científicos, em seus diferentes campos, os quais são aplicáveis a um determinado ramo de atividade para a obtenção de um bem imaterial. O conceito de tecnologia está diretamente ligado ao fato de saber como (know-how)” (BLASI, et al., 2003, pp. 33-34).

privilégio de proteção legal a forma plástica de um objeto, e não suas características funcionais.⁵⁹

O título da propaganda é: “a Ford está lançando um carro com tanto conteúdo que não precisa falar do design”. Para ilustrar o conceito da publicidade, a JWT Brasil apresentou, em página dupla, o automóvel por meio dos detalhes internos, subtraindo inteiramente a carroceria. Na página seguinte, a propaganda mostra, finalmente, o modelo “Ford Fusion” completo e a seguinte afirmação: “é, não precisa falar nada mesmo”.

A FORD ESTÁ LANÇANDO UM CARRO
COM TANTO CONTEÚDO
QUE NÃO PRECISA FALAR DO DESIGN.

PERFORMANCE
Motor 2.0, 16v com 201 cv
Motor 2.5, 16v com 227 cv
Transmissão 6MT
Controle de estabilidade e tração
Controle eletrônico de velocidade de 0 a 100 km/h

SEGURANÇA
Air bag
Direção elétrica
Bancos de série com cintos
Sensor de estacionamento
Sensor de pressão dos pneus

TECNOLOGIA
Painel digital com 12 alto falantes
Sistema Sync com 6 "tela touch"
GPS e CD player MP3
Câmera 360° e Bluetooth
Sistema de áudio com 6 "tela touch screen"

CONFORTO
Ar condicionado digital de duas zonas
Aperto eletrônico dos bancos dianteiros
Direção elétrica
Pneus automotivos
Sistema de iluminação

QUALIDADE
3 anos de garantia
Qualidade "Ford Complete 2009" Revista News Espetor - Maio 2009
Qualidade certificada por meio de testes em condições reais
*Trabalha e produzindo com muita segurança pública para o Brasil.

É, NÃO PRECISA FALAR NADA MESMO.

Ford Fusion

VIVA O NOVO www.fordfusion.com.br

QUEM DIRIGE O NOVO FORD FUSION FEZ POR MERCEDES.

Figura 50 - Ford Fusion.

Fonte: JWT Brasil.

⁵⁹ “Os modelos industriais não visam senão a um efeito ornamental ou artístico, sem nenhum fim de utilidade prática (CERQUEIRA 1982, 605-606).

A mensagem da propaganda certamente é convencer o consumidor de que o automóvel recém-lançado se trata mais do que um modelo contendo um belo *design*. A concorrência nesta área é acirrada e o consumidor precisa ser atraído através de criação de atributos não apenas funcionais, mas também sensoriais.

A *designer* de jóias Cidda Siqueira (2005) observa que o consumidor contemporâneo é consciente, exigente e bem informado e, como consequência, estabelece um vínculo com o objeto advindo de um “valor percebido”:

Diante do imperativo industrial do *novo*, uma empresa precisa criar constantemente novos modelos, para não ter sua força de penetração reduzida e sua marca enfraquecida no mercado. Só que a atenção, hoje, não se volta apenas para a quantidade e a qualidade desses modelos, mas, principalmente, para a conexão emocional que esses novos produtos podem, de fato, estabelecer com o consumidor (SIQUEIRA 2005).

O *design* de um produto visa a conferir lucro, visa a aumentar vendas e satisfazer às expectativas do consumidor. Pode-se dizer que o bom *design* é sinônimo de lucro, entretanto, poderá ser um fator determinante para o fracasso da vendas caso não possua alguma das características desejadas.⁶⁰

A maior parte dos investimentos na fabricação de um produto é destinada às máquinas e ferramentas novas. O design não custa quase nada comparado a isso. Num carro, por exemplo, o custo referente ao design não passa de 30 a quarenta dólares. Na indústria automobilística, o design está entre os três mais importantes quesitos na decisão de compra. Para outros produtos, como móveis ou telefones celulares, em geral é o primeiro. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por um design atrativo. Melhorar o design é talvez o modo mais rápido e barato de colocar qualidade em seu produto (SERAGINI 2005).

A produção de um bem industrial costuma ser muito onerosa; os moldes são fabricados em aço especial e o maquinário poderá ser bastante sofisticado. Desta forma, o custo de contratar um *designer* é relativamente pequeno e os resultados poderão ser bastante vantajosos. A proteção legal do *design* do objeto também é um

⁶⁰ “O design pode determinar o sucesso de um automóvel. Ou seu fracasso” (FREITAS 2007).

fator que onera pouco a fabricação do produto e acompanha o desenvolvimento econômico do país.

Sobre as Patentes de Design: Durante a década de 80, mais precisamente logo após o advento chamado *Plano Cruzado*, a crescente sofisticação de padrões de consumo no Brasil, ao lado da incorporação de novos consumidores ao mercado, levou as empresas, de um modo geral, a ampliarem suas linhas de produção, lançando novos produtos e introduzindo um novo tratamento plástico naqueles já explorados até então, a fim de acompanharem tendências e manterem índices de comercialização.[...] As patentes de modelo industrial (MI) e Desenho Industrial (DI) emergiram com importância considerável nesse processo, uma vez que sempre estiveram relacionadas aos interesses das empresas na proteção de seus mercados (CUNHA 1993, 29).

A nova solução plástica e meramente ornamental de um utensílio prático é objeto de registro de desenho industrial. O desenho industrial é, também, um *design* funcional.

3.3 O *design* funcional

As interpretações sobre que espécie de objeto o registro de desenho industrial protege também são conflituosas. Tinoco Soares considera que o objeto de desenho industrial não é para ser contemplado e sim, utilizado:

O modelo industrial caracteriza-se pela nova forma ou aspecto exterior, dado ao produto industrial, por intermédio de alto ou baixo relevo, das linhas ou cores, de sua plasticidade e bem assim, da sua estrutura ou ornamentação de fins estéticos. A aparência ligada à praticabilidade e a utilização industrial identificam o modelo industrial, isto é, o modelo de forma (SOARES 1981, 44-45).

Ao definir a proteção do Modelo de Utilidade, no Código da Propriedade Industrial de 1971, Tinoco Soares nos ensina que os modelos de utilidade se referem à forma, à estrutura de um objeto, ou à disposição dos elementos de um objeto de uso prático:

[...]não são propriamente invenções no sentido lato da palavra, mas sim é o próprio modelo caracterizado pela sua forma ou estrutura ou pela disposição dos seus elementos. A proteção do modelo de utilidade é limitada à forma em

que se apresenta desde que se preste, naturalmente, a um trabalho ou uso prático (SOARES, 1981, p. 42).

A patente de modelo de utilidade é relativa ao instrumento, utensílio e objeto de uso prático que contenha uma solução técnica nova. A definição de modelo de utilidade nos remete ao *design* industrial oriundo da atividade de desenho industrial.

O modelo de utilidade é, essencialmente, um instrumento, um utensílio, um objeto necessário ao nosso uso ou serventia. É a forma primária da invenção. São modelos de objetos que, sem visarem a um *efeito técnico* peculiar (caso em que constituiriam *invenção* propriamente dita), se destinam, simplesmente, a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração dada ao objeto, da disposição, ou combinação, diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo; em uma palavra, mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns (CERQUEIRA, 1982, p. 592).

Desta maneira, podemos dizer que uma nova forma de um objeto, ou de parte do objeto, que esteja ligada à melhor funcionalidade do mesmo, é passível de proteção por modelo de utilidade, enquanto que o registro de desenho industrial protege a forma do objeto independente da melhor funcionalidade do mesmo.

A melhoria da funcionalidade de um objeto, para Di Blasi, Garcia e Mendes, está ligada à capacidade de utilização do objeto:

O modelo de utilidade é entendido como toda a forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, desde que com isto se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização (BLASI, et al., 2003, p. 48).

Para cada tipo de criação intelectual há uma proteção legal, no entanto, nem sempre está clara qual a natureza de proteção mais adequada se deve utilizar. Os objetos funcionais têm uma aparência plástica, funcionalidade e podem possuir, também, inovações técnicas e funcionais. Cerqueira esclarece, de maneira bastante hábil, a diferenciar os privilégios:

Vemos, assim, que as invenções, os modelos de industriais e os modelos de utilidade não se confundem entre si, embora apresentem certos pontos de contato. Pode-se dizer, em síntese, para tornar mais sensível a diferença entre esses três elementos da propriedade industrial, sem aprofundar o

conceito de cada um, que todos consistem, em última análise, na forma dada a um objeto conhecido, considerada, é claro, apenas a modalidade das invenções que se exteriorizam na forma do produto, mas que se distinguem, pela finalidade de cada um: assim, se a modificação de forma do objeto tende a produzir um resultado novo, um *efeito técnico* novo ou diferente, temos uma invenção privilegiável; se a nova forma do objeto visa a produzir um *efeito artístico ou ornamental*, temos o modelo industrial; se, finalmente, a nova forma do objeto tem por fim a sua melhor *utilização*, caracteriza-se o modelo de utilidade (CERQUEIRA, 1982, p. 606).

Na prática, o registro de desenho industrial possui as mesmas prerrogativas do privilégio de invenção de impedir que terceiros, sem autorização, produzam, usem, comercializem, coloquem à venda ou importem objeto de desenho industrial registrado.⁶¹

A relevância do registro de desenho industrial é garantir ao autor de um produto, que contenha uma aparência nova e original, a prerrogativa de fabricar, de industrializar ou de licenciar o seu produto sem que terceiros usufruam de sua criação, sem o seu consentimento.

⁶¹ Parágrafo único do artigo 109 da LPI 9.279/96: “Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.” E artigo 42 da LPI 9.279/96: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente;”

4. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL

Os requisitos de registrabilidade expressos nos artigos 95, 96, 97 e 98 da LPI/96, aliados ao artigo 100 da LPI/96 – que dispõe sobre o que não é protegido por registro de desenho industrial - deveriam esclarecer quais parâmetros o objeto do desenho industrial precisa conter, para ser registrado.

Os artigos 95 a 100 nos conduzem a entender que o produto precisa servir de tipo de fabricação industrial, ter uma forma plástica que não tenha sido divulgada anteriormente – observadas as exceções do período de graça – e que seja distinta de outros objetos anteriores. Não pode ser uma obra puramente artística e sua forma plástica não poderá ser essencialmente ditada por características técnicas ou funcionais. Além disso, sua forma plástica precisa conter elementos ornamentais, e não possuir uma forma simples⁶² comum ou vulgar do objeto. Também possui como exceção ao registro, as mesmas proibições contidas para as patentes e para as marcas quanto aos aspectos amorais contidos no objeto do depósito.

Tais aspectos parecem claros, porém a prática de análise de registro de desenho industrial prova o contrário e indica uma complexidade inesperada para a proteção dita automática, do desenho industrial.

O requisito de servir de tipo de fabricação é o menor dos problemas, pois o conceito é entendido como a possibilidade de um objeto ser repetido de forma uniforme e apresentar um resultado igual. Por exemplo, um colar que utiliza materiais naturais como sementes, poderá ser protegido desde que o relatório

⁶² O entendimento de forma simples ou básica, é aquela que não possui elementos ornamentais. Sua configuração é ditada por combinação geométrica pura. Não se trata apenas de falta de originalidade; a forma básica do objeto se refere à ausência de elementos ornamentais. É por este motivo que muitos autores exemplificam a forma necessária comum e vulgar de um objeto por meio de uma forma geométrica comum.

descritivo suprima esta informação. Uma semente natural poderá ser substituída por uma conta de colar obtida em termoplástico e a reprodução da aparência do objeto estará garantida.



Figura 51- colar Wa'Kawa, Ivete Cattani.

Fonte: Revista Innovation, Ano II-2009, pág. 182.

Quanto ao artigo 98⁶³, podemos entender que um desenho industrial poderá possuir uma forma plástica artística, mas não puramente artística. A contrapartida parece ser que o desenho industrial, embora possuindo uma forma plástica artística, precisa possuir, também, uma finalidade funcional. A literatura especializada não esmiuçou este conceito: “Apesar de aparentemente óbvio, este artigo pode gerar longas discussões, uma vez que a separação entre obras puramente artísticas e os desenhos industriais não é muito clara.”(DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &

⁶³ Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

IPANEMA MOREIRA 2000, 195). Aparentemente, a falta de importância dada ao artigo 98 não trouxe grandes debates até o presente momento. Não houve aprofundamento oficial por parte do INPI a respeito das discussões acerca deste artigo até o presente momento.

Já o artigo 100⁶⁴ está contido na Sessão III – dos desenhos industriais não registráveis. O critério usado para enquadrar o pedido de registro em contra moral e os bons costumes é o de ofensa, de objeto que remeta a gesto ofensivo e a partes pudendas. Este artigo também dispõe que o registro de desenho industrial não será concedido aos desenhos que ofendam a honra, ou a imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto, ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração. O inciso I do art. 100 não trouxe grandes discussões nesta LPI/96.

Em 06/05/1993, ainda na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971, houve um depósito de modelo industrial sob o título de “Configuração aplicada a Balão Inflável”, MI5300381-0, o qual foi indeferido em 05/04/1994, de acordo com o art. 9º⁶⁵. Este indeferimento foi muito discutido à época, houve recurso contra o indeferimento, mas a decisão pela manutenção do indeferimento foi publicada em 29/04/1997. Porém, em 23/10/2002, um dos autores do MI5300381-0 (figura 69) depositou o mesmo objeto, através de outro procurador, e obteve o registro em 08/07/2003. O registro foi obtido por a concessão ser automática e não haver exame

⁶⁴ Art. 100 - Não, são registráveis 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.

⁶⁵ Art. 9º Não são privilegiáveis:

a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;

de mérito prévio. Entretanto, deve-se anular registros em desacordo com a Lei quando são encontradas provas que permitam comprovar a falta de novidade ou de originalidade.

Em 13/07/2004, o registro posterior DI6203518-5 foi anulado por falta de novidade.

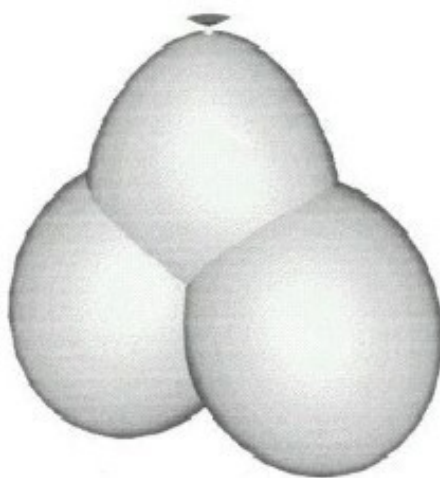


Figura 52 - Balão inflável DI6203518-5.

Fonte: Revista da Propriedade Industrial. RPI 1696.

As maiores discussões estão voltadas ao inciso II, que trata da forma necessária comum e vulgar de um objeto e da forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Aqui caberia uma analogia entre o entendimento da “forma puramente artística” e a “forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. As formas citadas como não protegidas pelo registro de desenho industrial ratificam o conceito do desenho industrial de possuir uma forma ornamental, porém de cunho funcional. O artigo 98 combinado ao artigo 100 II introduz uma baliza sobre o que vem a ser a forma plástica para a proteção do desenho industrial.

Como exemplo de forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, apresentamos o DI6203807-9 (figura 70), que se trata de uma engrenagem:

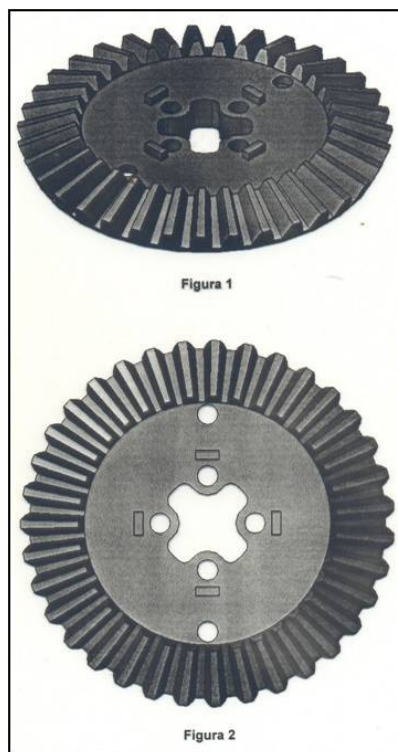


Figura 53 - engrenagem DI6203807-9.

Fonte: Revista da Propriedade Industrial. RPI 1681.

O procedimento do INPI é de não indeferir os objetos que incidirem neste disposto. Há uma publicação de ciência de parecer para que o depositante se manifeste a respeito desse parecer que opina pelo indeferimento. O texto do parecer publicado na RPI⁶⁶ 1681 deixa claro o porquê da não registrabilidade do objeto:

Trata-se de objeto cuja forma foi desenvolvida especificamente com características técnicas a fim de realizar função mecânica em motoredutores. Não apresenta natureza ornamental e sim técnica e funcional. Não permite tratamento plástico sem interferência no fim a que se destina (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 2003).

E, finalmente, a forma necessária comum e vulgar de um objeto é aquela desprovida de ornamentação. Não possui forma artística, nem é determinada

⁶⁶ Revista da Propriedade Industrial

essencialmente por características técnicas ou funcionais, não é contra a moral, e, principalmente, não possui qualquer característica distintiva preponderante, pois não possui ornamento algum.

As definições que alguns autores dão à forma necessária comum e vulgar do objeto são cautelosas. Há o entendimento de que aparentemente há indícios do requisito de novidade ou talvez o de originalidade, pois a forma já estará no estado da técnica ou não terá distinguibilidade própria. “De outro lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental” (BARBOSA, 2003, p. 581).

A forma necessária comum ou vulgar de um objeto é confundida com a originalidade quando há a menção à distinção em relação a outros objetos conhecidos. “Já a forma comum ou vulgar parece referir-se àquela forma que não apresenta características próprias, capaz de distinguir o objeto de outros conhecidos” (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, p. 197).

Esta proximidade entre a falta de novidade e de originalidade com a forma necessária comum ou vulgar de um objeto faz sentido, mas é insuficiente. A “indispensabilidade do elemento ornamental”, citada por Denis Borges Barbosa, se aproxima com o parâmetro adequado para o indeferimento do pedido de registro pelo inciso II do art. 100.

Cunha (2000) explica que não se deve limitar à forma comum ou vulgar em si, mas à novidade na aplicabilidade do objeto. Ainda segundo ele, a forma deixará de ser necessária comum ou vulgar caso esteja aplicada a um objeto cujo segmento industrial não utiliza aquela forma habitualmente.

Os autores parecem considerar o comum e o vulgar como sinônimos. De acordo com os dicionários, não há diferenciação entre eles e a LPI não esclarece o porquê do acréscimo “ou vulgar” ou o porquê deste caráter alternativo para termos sinônimos. O TRIPS não dispõe sobre a forma necessária do objeto, somente sobre a essencialmente funcional.

O primeiro exemplo se refere a uma “Configuração Aplicada em Utensílio Doméstico” descrita como uma “argola para *box*” (argola para pendurar cortina em *box* de banheiro, conforme observado a seguir pela figura 71):



Figura 54 - argola DI6202313-6.

Fonte: INPI.

Para os objetos que possuem a forma necessária e vulgar do objeto, o INPI indefere direto, não há a publicação de ciência de parecer. Para se manifestar contra a decisão e reverter o indeferimento, o depositante deverá entrar com um pedido de recurso em até sessenta dias da publicação do indeferimento.

O parecer sobre o pedido de recurso do DI6202313-6 menciona que: “Tal objeto (argola) está no estado da técnica, pois é amplamente conhecido, e o objeto

deste indeferimento não apresenta nenhum elemento original que distinga a argola, em questão, de qualquer outra.” O parecer aponta sobre a discordância de que o objeto do indeferimento seja “dotado de detalhes completamente inovadores”, conforme argumenta o requerente, e finaliza explicando que “a argola apresentada é cilíndrica, vazada e elíptica não contendo detalhe algum inovador.”

O segundo exemplo também foi objeto de recurso contra o indeferimento do pedido, e possui o título de “Pé de Cadeira”.

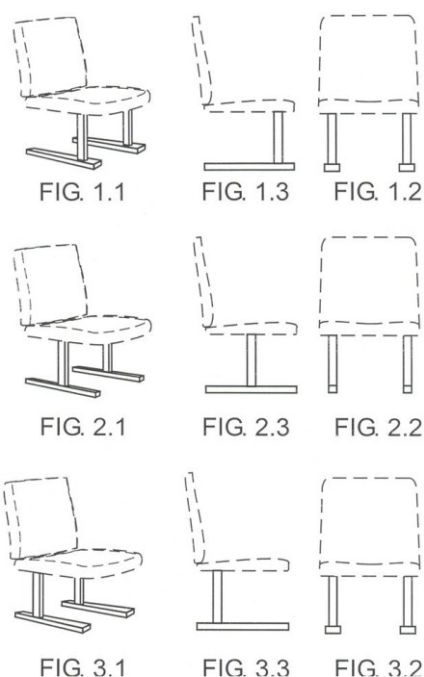


Figura 55 - pé de cadeira DI601799-6. Fonte: INPI.

A relevância deste exemplo está não apenas nas configurações de pés de cadeiras notoriamente conhecidas e amplamente divulgadas, mas na argumentação do procurador do depositante no recurso do DI6001799-6. Em matéria de recurso apresentado, o requerente pondera que: “a banca examinadora está examinando os artigos 95 a 97 da LPI, quando deveria examinar apenas os 100, 101 e 104.” Esta observação é interessante, pois o indeferimento é baseado no artigo 100, mas o examinador menciona a falta de novidade e de originalidade dos modelos. Portanto,

podemos inferir que a forma necessária comum e vulgar de um objeto carece de novidade e de originalidade:

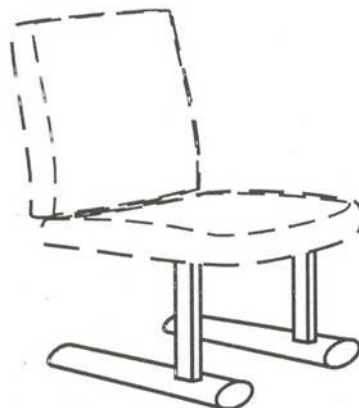


FIG. 9.1

Figura 56 - pé de cadeira DI601799-6.

Fonte: INPI.



Figura 57- Banqueta. NURMESNIEMI, Antti. 1964.

Fonte: Catálogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

Também houve a argumentação de que o INPI não comprovou que a matéria do pedido do registro citado não estaria em acordo com o art. 100: “O INPI não apresentou qualquer evidência de que o presente pedido não estaria de acordo com

os artigos 100, 101 e 104 da LP”. As evidências foram apresentadas na ocasião do exame do recurso, entretanto, fica claro, inclusive, que pé de cadeira construído por meio de um “T” de cabeça para baixo, é comum. Os pés de cadeira apresentados neste pedido de registro não possuem qualquer ornamento, que dê caráter particular e, portanto, original ao objeto pleiteado.

Como prova, foram apresentadas várias cadeiras, de diversos fabricantes, contendo pés similares. Também foi apresentada como outro elemento de prova, a Lista Telefônica de São Paulo, com vigência de 31/07/87 a 30/10/88:

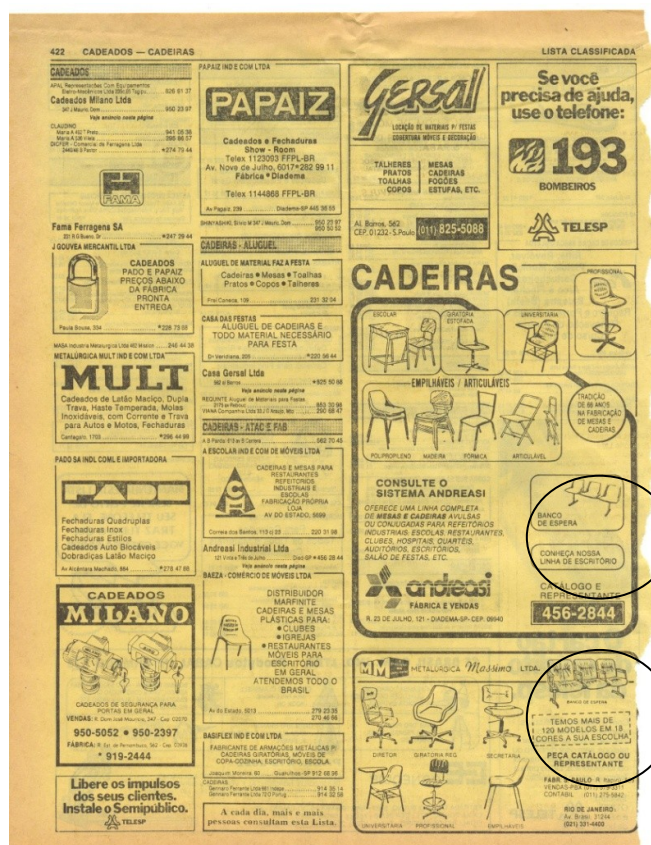


Figura 58 - Catálogo TELESP 1987

Fonte: TELESP

O depositante ainda aponta que não há definição do que vem a ser a forma necessária comum ou vulgar de um objeto: “Nem a LPI nem qualquer Ato Normativo

do INPI define ou determina o que seja a forma necessária comum ou vulgar do objeto.”.

A Divisão de Desenho Industrial⁶⁷ opinou pela manutenção do indeferimento decidida pelo presidente do INPI e publicada em 04/01/2005 com os seguintes argumentos:

Os objetos que compõe um pedido de registro de desenho industrial têm que estar de acordo com os preceitos da “Registrabilidade”, este capítulo de Lei contém a Seção I, dos Desenhos Industriais Registráveis, artigos 95 a 98, bem como a Seção III, dos Desenhos Industriais Não Registráveis, artigo 100.

Desta forma, não seria adequado conceder um desenho industrial de aspecto primário, vulgar para depois anular o registro. O procedimento correto é o indeferimento.

Não vemos a necessidade de definir ou determinar o que seja a forma necessária comum ou vulgar de um objeto, pois a definição está clara nos nossos dicionários.

O art. 106⁶⁸ da LPI/96 é o responsável pela possibilidade de um objeto sem novidade ou originalidade ser registrado praticamente sem exame. O artigo prevê um registro automático. Um pedido, que nem sequer é um objeto de desenho industrial, também é concedido e deverá ser anulado de ofício.

O requisito de novidade é compreendido de forma praticamente unânime, mas não inteiramente. Embora os artigos de Lei referentes à novidade para as patentes⁶⁹ e para o desenho industrial⁷⁰ expressem com clareza que é “novo o que

⁶⁷ Desde julho de 2004 passou a ser Coordenação de Desenho Industrial e de Indicação Geográfica – CODING.

⁶⁸ 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. Parágrafo 1o.- A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

⁶⁹ Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

⁷⁰ Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

Parágrafo 1o.- O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no Parágrafo 3o. deste artigo e no art. 99.

não está compreendido no estado da técnica” (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 1996), não é comum o entendimento preciso sobre o estado da técnica como o exarado pela Dra. Juíza da Trigésima Nona Vara Federal Do Rio De Janeiro, contido no Relatório da Apelação Cível nº 20065101537770-2:

Ao decidir, a ilustre magistrada salientou o seguinte: a) “no caso dos autos, não me parece que o DI objeto da lide, referente a uma configuração aplicada em frasco de bebida, estivesse inserido no estado da técnica quando de seu depósito, em 14/10/03 (certificado de fls. 453)”; b) “não se discute a notoriedade da garrafa contour da parte autora, registrada como marca tridimensional e desenho industrial, e anteriormente como modelo industrial. Todavia, não vislumbro a alegada colidência entre a mesma e o DI da ré, tendo em vista que as formas de uma garrafa, por si só, sempre guardam entre si uma certa relação, devido à sua forma funcional”; c) “veja-se que as comparações entre garrafas cheias podem levar à falsa impressão de similaridade, eis que o líquido do refrigerante é escuro, como se vê a fls. 120/124. Entretanto, basta um cotejo entre as plantas baixas, perspectivas e vistas das mesmas para se concluir que há diversas diferenças que conferem aspecto ornamental à garrafa da ré e ensejam a possibilidade da manutenção do registro”; d) “a garrafa da ré, conforme fls. 457, é composta de 5 partes: bocal, corpo cônico liso, corpo cilíndrico onde se cola o rótulo, corpo abaulado com sulcos elípticos e base com grandes reentrâncias, além de frisos horizontais nas extremidades do corpo abaulado. Já a garrafa da parte autora possui apenas quatro partes, sendo que a superior não é cônica, e sim côncava e ranhurada, tornando-se cilíndrica próximo ao bocal, e o corpo abaixo da parte do rótulo é único, dotado de meras ranhuras finas (ao invés dos sulcos elípticos) que terminam próximo à base, a qual, por sua vez, possui reentrâncias menores do que as da ré”.

A ilustre magistrada indica que há diferenças entre os modelos, portanto não está no estado da técnica e, portanto, é novo. Entretanto, o que se pode notar na decisão da magistrada, é a supressão do segundo requisito de registrabilidade: a originalidade.

A originalidade comumente tem sido considerada atributo da análise de novidade ou utilizada como sinônimo de novidade. No Relatório da Apelação Cível

Parágrafo 2o.- Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Parágrafo 3o.- Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

acima, é mencionado que não houve qualquer “elemento aposto que o torne novo e original”, embora os objetos não sejam iguais, também foi considerada a falta de novidade:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial apresenta contra razões às fls. 694-696, remetendo aos termos da sua contestação apresentada às fls. 334-339 e pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de invalidação do registro, pois “o objeto do registro de desenho industrial anulando DI 6303781-5 tem silhuetas bastante semelhantes ao registro anterior das autoras, não havendo no registro atacado qualquer elemento aposto que o torne novo ou original. Os frascos apresentados nos desenhos industriais em comento têm silhuetas, base e ‘pescoço e ombro’ bastante semelhantes” (fl. 336).

Outro exemplo de conflito entre os entendimentos de novidade e de originalidade pode ser observado na manifestação quanto ao laudo do perito, na ação judicial, processo nº 2001.001.113312-1, no qual a ré considera que há indícios de falta de originalidade e de novidade visto que há provas no processo da existência de desenho contendo características do objeto registrado antes da data da concessão do mesmo. A existência do objeto anterior à data do depósito – e não à data da concessão – se configura em falta de novidade, mas a manifestação menciona características supostamente constantes, o que poderia se enquadrar em falta de originalidade e não de novidade. O exemplo a seguir ilustra a falta de distinção entre os requisitos de novidade e de originalidade:

“Significa dizer que, conforme será demonstrado adiante, existem nos autos documentos incontroversos que demonstram a existência, em data anterior à concessão do desenho industrial [...], de desenhos que indicam as características supostamente constantes do objeto do desenho industrial tido por violado pelas Autoras, o que, no mínimo, oferece indícios da inexistência de originalidade e novidade do desenho industrial [...] e concedido pelo INPI, como dito, sem qualquer exame de originalidade e novidade.”

O requisito de originalidade é o mais conflituoso e mal entendido de todos os requisitos para o registro de desenho industrial. O objetivo deste trabalho é esclarecer esta ferramenta importantíssima para que um objeto mereça a proteção por meio do registro de desenho industrial. Como se leu acima, este requisito ficou à sombra do requisito da novidade, que é puramente a data de divulgação do objeto, pelo autor ou por terceiro. Não existindo o objeto reivindicado, o próximo passo é verificar se o objeto do pedido de registro é original. Ser meramente distintivo não acarretará em originalidade. Com isto, um objeto maquiado não será merecedor do registro.

A originalidade poderá ser melhor compreendida por meio do artigo 104⁷¹ da LPI/96, onde há a menção sobre poder constar no mesmo pedido de registro objetos que possuam as mesmas “características distintivas preponderantes”. Este artigo completa o artigo 97 e esclarece que o objeto deverá conter características distintivas preponderantes. A simples combinação de elementos conhecidos não trará distintividade ao objeto, caso este não possua, preponderantemente, características distintivas.

Os requisitos de novidade e originalidade foram previstos na primeira lei brasileira onde os modelos e desenhos industriais foram incluídos. A novidade era relativa ao não uso ou descrições anteriores do objeto, e a falta de originalidade era relativa à imitação ou à confusão que o objeto poderia causar.⁷² O Código da

⁷¹ 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.

⁷² Lei de 1934: Regulamento a que se refere o Decreto n. 24.207, de 29 de junho de 1934. Título I, dos Modelos e Desenhos Industriais: “Art. 1º. Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para aplicação industrial, será concedida uma patente que lhe garanta a propriedade e uso exclusivo do desenho ou modelo, observadas as prescrições deste regulamento. § 1º. Constituem modelo ou desenho, suscetível de proteção legal, as formas, novas e originais, de configuração externa, estrutura ou ornamentação dos produtos industriais. § 2º. Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até à data do pedido da patente, não tenham sido dentro

Propriedade Industrial de 1945, entretanto, retirou o requisito de originalidade do artigo que define os modelos e desenhos industriais e acrescentou o conceito de configuração ou ornamentação própria:

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.

A originalidade foi deslocada para o artigo 14, o qual menciona que a configuração ou ornamentação poderão não ser novas, mas se houver uma combinação original de elementos conhecidos poderá ser protegido. O artigo 14 também menciona, além da combinação original, a aceitação de disposição diferente de elementos já usados e equaciona estas duas prerrogativas da lei preconizando que os objetos poderão não ser inteiramente novos, porém, precisam possuir um aspecto geral característico:

Art. 14 Além dos mencionados nos arts. 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.⁷³

Porém, o requisito de originalidade está claramente mencionado como característico em um modelo ou desenho industrial na Seção II, “Dos desenhos e modelos não privilegiáveis”, do mesmo código de 1945:

Art. 16 Não são privilegiáveis, quer como modelo, quer como desenho industrial:

4.º) A reprodução ou imitação das características de novidade e de originalidade de desenhos ou de modelo anteriormente depositados ou patenteados;

do país usados ou descritos em qualquer publicação, nem imitem outro desenho ou modelo acessível ao público, de modo que ofereçam possibilidade de confusão, e ainda os que não tenham sido usados, publicados, vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis meses antes das data do pedido no Brasil.”

⁷³ Artigo 13 – “É privilegiável como desenho industrial toda disposição ou conjunto de linhas ou de côres, ou linhas e côres, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto, empregando-se qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelamente ou combinados.”

O ponto interessante no código de 1945 é a proteção aos modelos depositados ou patenteados. As características distintivas de um objeto teriam que diferir de objetos que buscaram a proteção legal. Assim sendo, um objeto bastaria ser novo, sem ser original, para merecer a patente caso não houvesse objeto que contivesse semelhantes elementos anteriormente depositados. A análise de originalidade, baseada no art. 97 da LPI atual é relativa a objetos anteriores, independente de terem buscado a proteção legal. A relevância deste entendimento se dá na medida em que um registro de desenho industrial impede terceiros de fabricarem, industrializarem, comercializarem e importarem objeto semelhante ou que imite, que incorpore objeto registrado que resulte em confusão.⁷⁴

O TRIPS, em seu artigo 25 da Seção 4⁷⁵ sobre os Desenhos Industriais, estabelece que “os países signatários poderão estabelecer que os desenhos industriais não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinação de desenhos conhecidos.” O Brasil optou por manter ambos os requisitos de novidade e de originalidade para a proteção dos desenhos industriais.

⁷⁴ Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão .

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

⁷⁵ Article 25 Requirements for Protection: 1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

O próximo tópico abordará o requisito de novidade, o qual é utilizado pela grande maioria dos países que aderiram ao TRIPS.

4.1 Novidade

O artigo 96 da LPI/96 define o requisito de novidade para a proteção dos desenhos industriais:

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

Parágrafo 1o.- O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no Parágrafo 3o. deste artigo e no art. 99.

Parágrafo 2o.- Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Parágrafo 3o.- Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

O requisito de novidade, para a proteção legal, é perfeitamente entendido como subdividido em dois tipos: *novidade absoluta* e *novidade relativa*.

A novidade absoluta diz respeito ao objeto de invenção, de modelo de utilidade e o de desenho industrial que não estejam compreendidos no estado da técnica, divulgado por qualquer meio, e em qualquer parte do mundo. A novidade relativa⁷⁶ refere-se à publicação ou divulgação apenas no território de um determinado país ou região.

⁷⁶ É definida apenas nos limites do território de um país ou região continental, podendo existir em outros países ou regiões. (BLASI, GARCIA and MENDES 2003, 214)

O estado da técnica refere-se à divulgação do invento, do modelo ou do desenho industrial anterior à data do depósito, salvaguardado os artigos de Lei. O estado da técnica poderá ser relativo ao domínio público ou ao objeto anteriormente protegido.

É importante ressaltar que a novidade é um conceito de caráter legislativo, isto é, está diretamente ligado à publicação ou divulgação da invenção, do modelo de utilidade ou do desenho industrial, de acordo com os pré-requisitos das legislações nacionais e internacionais de propriedade industrial. A condição absoluta ou relativa da novidade deve ser definida em cada legislação (BLASI, *et al.*, 2003, p. 214).

A LPI/96 trouxe uma mudança muito importante quanto à divulgação anterior efetuada pelo próprio autor, a qual, até a entrada em vigor da nova lei, acarretava em deixar a criação cair em domínio público ao apresentar, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso de desenho industrial em uma universidade, ou a participação em uma feira na qual o objeto criado fora divulgado. Esta exceção à perda de novidade, para o ambiente de criação de *design*, foi uma conquista da nova legislação. Entretanto, convém lembrar que no Brasil, e na maioria dos países do mundo, o depósito do pedido de registro de desenho industrial efetuado em primeiro lugar obterá o registro. O período de graça é de grande valia para que a própria divulgação anterior ao depósito não invalide o posterior registro; porém, em alguns países, o período de graça não é aceito.

4.2 A comparação da novidade com a originalidade

Se formos comparar aos artigos da Lei sobre *atividade inventiva*⁷⁷ e *ato inventivo*⁷⁸ verificaremos que ambos estão relacionados às regras do *estado da técnica*⁷⁹. O estado da técnica é um aspecto legal relativo à data em que criação foi tornada pública e é relativo à anterioridade impeditiva para a concessão das patentes e do desenho industrial. O requisito da novidade também precisa estar de acordo com o artigo 11 – estado da técnica – para que o registro de desenho industrial e as patentes possam ser concedidos. Assim sendo, uma invenção e um desenho industrial originais não poderão ser concedidos se forem tornados públicos antes da data do depósito, observados os períodos de graça. Não obstante serem originais, não serão novos. A novidade, desta forma, é um aspecto puramente legal, e não técnico; trata-se de uma regra e não de mérito criativo.

Entretanto, este entendimento de que um objeto poderá ser original mesmo não sendo novo - no caso de ter sido divulgado anterior ao prazo aceito para que não haja perda da novidade – não é unânime. Na manifestação da autora da ação judicial nº 2004.51.01.520066-0, há a interpretação de que a novidade implica, necessariamente, em originalidade:

“Só que pela Lei 9.279/96, novidade diz respeito ao que não se encontra no estado da técnica, ou seja, tudo. Então, se o objeto criado que não está no estado da técnica é considerado novo, certamente será original, pois realizado em ser copiado de nenhum modelo, ‘face à abrangência que a lei conferiu à expressão estado da técnica’.”

Esta interpretação quanto à semelhança dos dois requisitos não contribui para restrição à concessão de registros relativos a objetos que disfarçam a cópia, pois,

⁷⁷ Art.13 – “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”

⁷⁸ Art.14 – “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

⁷⁹ Art.11 §1º “O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.”

como vimos anteriormente, o requisito da novidade não abrange objetos modificados sem o mínimo de criatividade.

Aparentemente, ser distinto de objetos anteriores ou ser distinto do estado da técnica é a mesma coisa. Gama Cerqueira nos explica que o requisito de novidade é um aspecto legal e variável, enquanto que a originalidade é técnica:

O conceito de originalidade, como característico da invenção considerada em si, é mais amplo que o da novidade, porque a originalidade deve ser apreciada em face das *anterioridades técnicas*, isto é, em face de todas as invenções análogas ou do mesmo gênero, ao passo que a novidade se aprecia somente em face das *anterioridades legais*, isto é, em face das anterioridades que devem ser levadas em consideração, segundo a lei de cada país. Trata-se, pois, de dois conceitos diferentes. A originalidade, como a conceituam alguns autores, toca ao inventor e à invenção, conforme a consideremos subjetiva ou objetivamente. A novidade, cujo critério é variável de lei para lei, diz respeito apenas os fatos da publicação ou divulgação do invento. Em última análise, significa exclusivamente que a invenção não era conhecida antes do pedido de patente (CERQUEIRA, 1982, p. 308).

Para a proteção dos desenhos industriais, este entendimento de que a originalidade é um requisito cuja busca de anterioridade está de acordo com os aspectos técnicos, e não legais, é bastante relevante.

Observe-se, também, que não se deve confundir os conceitos de novidade e de originalidade. No caso de uma invenção, a originalidade está relacionada a um caráter técnico de diferença em relação a tudo aquilo análogo já existente. O conceito de originalidade, na apreciação de uma invenção, é bem mais amplo que o da novidade, pois, como já dissemos, o primeiro é apreciado em relação a anterioridades técnicas, e o segundo em relação a anterioridades legais. Por exemplo, uma invenção pode ser nova segundo a legislação de um determinado país (novidade relativa), mas não original (BLASI, *et al*, 2003, p. 215).

Vale dizer, então, que um objeto de desenho industrial original depositado tem suas características distintivas preponderantes asseguradas desde a data do

depósito no INPI, pois este objeto é novo desde a data do depósito ou desde a data legal do seu período de graça⁸⁰.

Na prática, significa que um segundo objeto depositado no INPI, que possua as mesmas características distintivas preponderantes de um primeiro objeto depositado e ainda não divulgado, poderá ser anulado por, legalmente, já existir objeto com as mesmas características. Devido à definição legal do que vem a ser estado da técnica, as patentes de invenção e de modelo de utilidade que possuírem atividade inventiva ou ato inventivo semelhantes, respectivamente, de uma patente depositada e não publicada, não serão indeferidas por semelhança de atividade inventiva ou de ato inventivo.⁸¹ A prerrogativa legal de um conteúdo de depósito de patente ser conhecido antes da publicação é válida, apenas, para o requisito de novidade. Para a atividade inventiva e para ato inventivo, o estado da técnica se dará, apenas, após o conteúdo do pedido ser publicado pelo INPI, divulgado por terceiros ou pelo próprio. Este procedimento não atende ao propósito de proteger o inventor que primeiro depositar o pedido de patente e, desse modo, impede apenas a cópia servil, o objeto idêntico, deixando que o objeto semelhante tenha sua proteção garantida caso o primeiro depósito não tenha sido publicado ainda.

A relevância desta discussão se dá pela facilidade e rapidez de se poder copiar a configuração de um objeto de registro de desenho industrial e depositar uma configuração semelhante, que não seja reprodução do objeto depositado anteriormente, mas que contenha as mesmas características distintivas preponderantes.

⁸⁰ 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 da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.”

⁸¹ Art.11 §2º “Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.”

O desenho industrial poderá ser depositado sem que haja o sigilo obrigatório⁸², e, desde a data do depósito, o depositante terá uma expectativa do direito. Não raro, o depositante divulga seu produto, devidamente depositado no INPI, e espera não ser copiado. Se for copiado, espera ter seu direito de impedir terceiros a partir da data da concessão do registro, mas poderá advertir terceiros de que possui um depósito semelhante no INPI.

A diferença fundamental entre aplicar a disposição do art. 97 da LPI quando a objetos anteriores no sentido de objetos que existentes antes da data do depósito e objetos do estado da técnica, conforme disposto nos artigos 11 e 96 da LPI é que o estado da técnica só se presta para objetos iguais, isto é, a cópia fiel de um objeto. Porém, há a cópia disfarçada de objetos, além das reproduções.

A interpretação de objetos anteriores como objetos no estado da técnica acarretaria em sigilo forçado do objeto, por parte do depositante, até que o INPI publicasse a concessão do registro⁸³.

Esta situação também resultaria em um anacronismo prejudicial ao *marketing* do produto, pois o lançamento do mesmo seria efetuado pelo INPI, em data ignorada previamente pelo titular do registro.

Ao comentar a abrangência da proteção ao autor, pela propriedade industrial, Gama Cerqueira aponta que o inventor impede terceiro de copiar objeto igual ou semelhante ao depositado:

⁸² O sigilo para os desenhos industriais é requerido por meio do formulário do depósito, com retribuição própria e pelo período de 180 dias. A retirada do pedido do sigilo poderá ser requerida em até 90 dias depois da data do depósito.

⁸³ Atualmente o INPI só publica o objeto do pedido de registro quando de sua concessão, de seu indeferimento ou de seu arquivamento. A LPI 9.279/96 menciona um registro automático que é impraticável, pois o pedido precisa ser analisado quanto à registrabilidade.

O direito do inventor, entretanto, é mais extenso do que o dos autores de obras literárias e artísticas, recaindo sobre a própria *idéia inventiva*, independente do modo de sua realização, o que não acontece com o direito de propriedade literária e artística, que se restringe à forma em que a idéia se exterioriza. É ainda mais eficaz. O autor de obras literárias tem o direito de impedir que outros a publiquem ou reproduzam; não o de vedar a publicação de obras análogas, resultantes de coincidência de idéias, de inspiração ou de estudos. Ao inventor, entretanto, assiste o direito de proibir que se reproduza a sua invenção, assim como o de impedir a exploração de invenções semelhantes, muito embora sejam fruto do trabalho original de outro inventor (CERQUEIRA, 1982, p. 186).

O requisito de originalidade seria mais bem compreendido caso os usuários do sistema de proteção ao desenho industrial fizessem a correlação das patentes com o desenho industrial. Ao comentar sobre o quadro reivindicatório para a proteção das patentes, Ivan Ahlert nos recorda que:

[...] embora a invenção deva, necessariamente, conter características inovadoras em relação ao estado da técnica, em geral ela é reivindicada como um conjunto em que estão presentes características já conhecidas e características novas, sendo a proteção conferida para a *proteção como um todo* (AHLERT, 2007, p. 164).

O mesmo se dá em relação ao desenho industrial no que tange à originalidade decorrente da combinação de elementos conhecidos, prevista pelo parágrafo único do art. 97⁸⁴.

Parafraseando Ivan Ahlert, poderíamos dizer que: embora o desenho industrial deva, necessariamente, conter características inovadoras em relação ao estado da técnica, em geral, o desenho industrial reivindicado é uma configuração composta por características conhecidas e características novas, sendo a proteção conferida para a *proteção como um todo*. A originalidade disposta no parágrafo único do artigo de lei se encaixa nesta combinação de elementos novos com os elementos conhecidos. A simples combinação de elementos conhecidos deverá

⁸⁴ Art. 97 parágrafo único – o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

resultar em uma configuração nova, caso contrário não haverá originalidade alguma no objeto de desenho industrial.

Enquanto o escopo da proteção das patentes está delimitado pelo relatório descritivo (AHLERT, 2007, pp. 162 e 163, BARBOSA D. B., 2007, p. 187) e pelas reivindicações, o escopo da proteção do desenho industrial é o aspecto visual do objeto, representado através de figuras. Denis Barbosa, ao explicar qual o escopo da proteção da patente, nos ensina que a função das reivindicações é definir o monopólio daquela patente a fim de que terceiros compreendam claramente o que não têm permissão de fazer durante a vigência da patente:

A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite ao seu titular proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações [...] Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não têm permissão de fazer durante a vigência da patente, e a Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, escorreitas e baseadas razoavelmente naquilo que foi descrito no relatório da patente (BARBOSA D. B., 2007, p. 192).

A apresentação do quadro reivindicatório dos desenhos industriais é opcional e, se apresentado, será por meio de reivindicação única, referindo-se às figuras.⁸⁵

Tal como as patentes, o certificado do desenho industrial impede que terceiros se utilizem, sem permissão, de fabricar, comercializar e importar objeto semelhante ao registrado validamente.⁸⁶

Entretanto, na Lei da Propriedade Brasileira no que tange aos desenhos industriais, parte de objeto não é considerado registrável⁸⁷ como está previsto no

⁸⁵ Ato Normativo 161/2002 - 11.2.1. O quadro reivindicatório, se apresentado, deverá: ser iniciado pelo título correspondente, seguido da expressão "por ser substancialmente conforme desenho/figura/fotografia (s) e suas variante (s), se for o caso, em anexo".

⁸⁶ [...]a lei protege essas criações intelectuais, concedendo aos seus autores um *privilegio* temporário, que lhes assegura o direito de usar, gozar e dispor de sua obra, bem como explorá-la, comercial e industrialmente, de modo exclusivo. Assegurando o direito ao uso exclusivo do desenho ou modelo, a lei, em consequência, faculta aos titulares do privilégio os meios de tornarem efetivo o seu direito, impondo penas aos contrafactores e a obrigação de ressarcir os prejuízos que causarem (Cerqueira, 1982, p. 636).

artigo de lei que define a registrabilidade da patente de modelo de utilidade.⁸⁸ A consequência da não previsão de parte de objeto para a proteção do desenho industrial no Brasil é o registro de um objeto, como um todo, que poderá conter características conhecidas, mas deverá conter característica ornamental nova e original.

O limiar do que é considerado original parece ser compreendido como a negação de uma ação, isto é: quando não há cópia ou imitação, há originalidade.

A definição de originalidade para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual considera que o desenho industrial necessita ter sido criado independentemente pelo *designer*⁸⁹ e não seja cópia ou imitação de desenhos existentes. Entretanto, além de ser original, o desenho industrial precisa ter um caráter individual, que vale dizer que a impressão visual causada pelo objeto é de um objeto novo e original.⁹⁰

A relevância da originalidade e da ratificação desta, quanto ao caráter individual do objeto, se dá no que se refere à imitação. “Ninguém faz uma obra igual a de outro (com raríssimas exceções, estatisticamente irrelevantes); pode imitá-la ou mesmo plagiá-la” (HAMMES, 1998, p. 231). Pois é justamente a maneira como um

⁸⁷ Conforme art. 95

⁸⁸ Art. 9 – É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste [...]

⁸⁹ O *designer* deverá ser compreendido como autor, e não como profissional de *design*.

⁹⁰ “The design must be “**original**”. A design is considered original if it has been independently created by the designer and is not a copy or an imitation of existing designs.

The design must have “**individual character**”. This requirement is met if the overall impression produced by a design on an informed user differs from the overall impression produced on such a user by any earlier design which has been made available to the public.” O desenho precisa ser original. Um desenho é considerado original se houver sido criado de forma independente pelo *designer* e não for uma cópia ou imitação de desenhos existentes. O desenho precisa ter caráter individual. Este requisito é encontrado se a impressão produzida pelo desenho como um todo para o usuário especializado diferir da impressão produzida como um todo de objetos anteriores que estiverem disponíveis ao público (WIPO, 2006, p. 8, tradução nossa).

“não criador” age: imita as características originais de forma disfarçada, tentando transformar o estado da técnica o mínimo possível.

Para as patentes, a Lei 9.279/96 prevê que o relatório descritivo de uma patente deverá ser claro o suficiente para um técnico no assunto⁹¹ e dispõe para o desenho industrial, que o desenho deverá ser claro o suficiente para um técnico no assunto⁹². Desta forma, é por meio do desenho ou fotografia⁹³ que o examinador de desenho industrial observará se o objeto requerido possui os requisitos de registrabilidade, enquanto que é por meio do relatório descritivo da patente que o examinador de patente irá averiguar se o pedido de patente contém os requisitos necessários à patenteabilidade.

4.3 Originalidade

As legislações de 1934, 1945, 1969 e 1971, que regeram a Propriedade Industrial no Brasil, não esclareceram o que vem a ser a originalidade para a proteção dos modelos e desenhos industriais. Entretanto, Gama Cerqueira nos ensina que as leis não devem possuir definições técnicas ou teóricas:

Não é próprio da lei ministrar definições técnicas ou teóricas. Por outro lado, as definições legais só podem ser úteis quando exatas e perfeitas, o que é raro. Fora desse caso são ociosas, quando não se tornam nocivas, induzindo em erro o intérprete, em vez de guiá-lo com segurança (CERQUEIRA, 1982, p. 211).

As discussões quanto ao significado do requisito de originalidade tomaram lugar desde o Decreto Lei de 1934; ao comentar sobre o art. 1º do Regulamento a

⁹¹ Art. 24 – O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

⁹² Art. 104 parágrafo único – O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

⁹³ Art. 101 – O pedido de desenho industrial, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: IV – desenhos ou fotografias.

que se refere o Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934, Barros opina que os requisitos de novidade e de originalidade são sinônimos:

Quando, entretanto, o art. 1º do Regulamento a que se refere o Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934, fala em desenho ou modelo novo e original temos impressão de que novidade e originalidade constituem uma só coisa, essas palavras se identificam, deixando de haver razão para que o legislador tivesse conservado a duplicidade de expressões, mesmo porque nos parece que uma coisa só é nova, inteiramente nova, quando se reveste do cunho da originalidade, e é nesse sentido que devemos compreender a lei; é claro que nem tudo que é novo, em matéria de desenhos e modelos, pode ser patenteado; tanto é que uma cópia de determinado desenho pode ser nova, recente, sem que, por isso, possa ser objeto de patente, já concedida ao autor do desenho copiado; a palavra novo de que fala o art. 1º do citado Regulamento ;incide em novidade e, novidade, parece-nos implicar em originalidade. [...] consideramos o elemento novidade como um só, nada diverso da originalidade de que se faz sinônimo perfeito, mas atribuindo àquele elemento uma condição legal subjetiva a par de uma caracterização de ordem puramente objetiva; si a essas duas situações por que se apresenta o elemento essencial da novidade são dadas denominações diversas, novidade e originalidade, aí a questão é outra e aceitaremos esse ponto de vista a bem da nomenclatura jurídica (BARROS, 1940, pp. 206, 207).

Entretanto, Barros aponta haver entendimento diverso quanto à originalidade:

Bem verdade é que o Regulamento não sendo por todos os juristas assim interpretado, quanto à disposição do seu, artigo inicial, cabe-nos ressaltar que a ser considerado o elemento *originalidade* como diferente do elemento novidade, passam a ser três os elementos essenciais: a novidade, a originalidade e a industrialidade (BARROS, loc cit).

A falta de um entendimento uniforme sobre o requisito de originalidade para a proteção dos desenhos industriais se deve, em grande parte, ao antigo Código da Propriedade Industrial de 1971⁹⁴ (BARBOSA 2008). A originalidade, no Código de 1971, manteve a conceituação da Lei de 1945, onde a originalidade era mencionada como “combinação original”⁹⁵ e deixou de ser um requisito à proteção dos modelos e desenhos industriais, passando a ser um auxílio para a decisão sobre o deferimento das patentes de modelos e desenhos industriais. A Divisão de Modelo e Desenho

⁹⁴ Lei da Propriedade Industrial n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

⁹⁵ Lei de 1945, Decreto Lei n. 8481, que instituiu o Código da Propriedade Industrial de 29.9.1945. “Art. 14 Além dos mencionados nos arts. 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.”

Industrial (DIMIDI) seguia a diretriz de exame contida na metodologia e critérios de exame à época do Código de 1971, onde no item 1.4 explica os critérios aplicados em caso de colidência parcial:

Dois ou mais objetos são considerados parcialmente colidentes quando apenas algumas características configurativas apresentam identificação entre si. Entretanto, se o aspecto geral do objeto em exame for considerado próprio e capaz de distinguir o produto, realizando uma combinação original, tal consideração determina uma decisão favorável à concessão da patente (CUNHA, 1993, p. 31).

Denis Barbosa nos esclarece sobre a diferença de tratamento do requisito de originalidade contido no Código da Propriedade Industrial, de 1971, e na Lei da Propriedade Industrial em vigor desde 1997:

Segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O dispositivo ainda prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Na redação da Lei 5.772/71, os requisitos de originalidade e de novidade eram alternativos, e não cumulativos: art. 11 - Para os efeitos deste 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 novo 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 aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias (BARBOSA, Desenhos Industriais 2008).

No romance “Sábado”, Ian McEwan⁹⁶ descreve a cena em que o avô poeta – por ciúmes - repreende a neta ganhadora de um importante prêmio de poesia contendo a seguinte argumentação:

Em seguida, ele lhe disse que seu poema não era original e, por fim, obteve uma reação. Dayse empinou sua cabeça esbelta e levantou uma sobrancelha. Não era original? Perowne, ao notar um tremor revelador no

⁹⁶ Ian McEwan nasceu em 1948 e se tornou um dos maiores romancistas ingleses da atualidade. Entre suas obras premiadas estão: “Amsterdan” (1998) e “Reparação” (2003).

queixo gracioso, pensou que sua atitude de frieza não se agüentaria. Rosalind falou, por fim, mas o pai tomou-lhe a palavra. Sim, uma poeta desconhecida, mas talentosa, Pat Jordan, uma mulher da escola de Liverpool, escrevera uma idéia semelhante na década de 1960 – o fim de um caso de amor, os lençóis que giram na lavanderia, diante dos olhos da poeta pensativa (MCEWAN, 2003, p. 97).

O fato de uma idéia ser semelhante não necessariamente retira a originalidade de uma obra. Willian Shakespeare escreveu “Hamlet” baseado em um conto - ou peça de teatro - de uma saga islândica do século VI. Entretanto, ao reescrever a história do príncipe cujo pai fora assassinado pelo tio e nutre a vingança como forma de honrar a figura fantasmagórica do pai, recheou a obra de elementos originais extraordinariamente dispostos. Walt Disney, em suas histórias de castelos, de princesas boas e de rainhas más, também tomou emprestado histórias infantis e transformou, com maestria, contos em espetáculos de arte pictórica. A originalidade não requer genialidade, mas sim criatividade expressa por meio da combinação original de elementos conhecidos – ou não -, porém apresentados de forma distinta do que já existiu antes. O mesmo se dá com o requisito de originalidade para o registro de desenho industrial.⁹⁷

Esta combinação de elementos conhecidos não poderá ser óbvia. A obviedade é prevista como condição da não patenteabilidade⁹⁸ e, embora não haja menção na Lei da Propriedade Industrial no capítulo da proteção dos desenhos industriais sobre a necessidade da não-obviedade, pode-se entender que o requisito de originalidade é justamente o requisito da “não-obviedade”.⁹⁹

⁹⁷ Lei n. 9.279/96, art. 97: O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único: o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

⁹⁸ Lei n. 9.279/96, art. 13: A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

⁹⁹ A lei de patentes norte-americana prevê os requisitos de novidade, originalidade e de não-obviedade para a concessão de patentes de desenho. “Patent Law’s fundamental requirement that the claimed invention be not obvious in view of the prior art applies to design inventions.” O requisito fundamental da Lei de Patentes do

Segundo Di Cataldo (CATALDO 1993), o requisito de originalidade é análogo a não-obviedade expressa para a concessão das patentes de invenção.¹⁰⁰

Desta forma, combinar elementos de forma óbvia – e não necessariamente do estado da técnica – não produz um efeito original ao objeto que o torne passível de ser protegido pela natureza de desenho industrial. Podemos concluir que a obviedade não é nada original e também podemos fazer um parâmetro com o artigo 13 da LPI/96: *A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.*

A literatura especializada identifica que:

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como exigência de que o objeto da proteção seja não só *novo*, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao *ato inventivo* dos modelos de utilidade (BARBOSA, 2003, p. 579).

Mantendo basicamente as mesmas determinações do art.12 do Código de 1971, e como já comentado, este artigo dispõe sobre o segundo pré-requisito para que o registro seja válido. Não basta, portanto, que o desenho industrial seja novo – isto é, diferente – em relação àquilo que já existe, sendo necessário também que sua configuração visual seja percebida como distintiva. Assim, parece razoável supor que o desenho proposto não possa ser confundido com objetos conhecidos quando colocados lado a lado. Ademais, o desenho industrial deve demonstrar um mínimo de esforço para criação de um objeto com formas visuais próprias.

Também conforme já comentado, o conceito de originalidade está para o desenho industrial como os conceitos de atividade ou ato inventivo estão para a invenção e o modelo de utilidade, respectivamente. Esses conceitos dão a medida extra que a criação deve apresentar como evidência de que houve mais do que uma adaptação ordinária e imeritória de objetos conhecidos. Aliás, a lei norte-americana também prevê expressamente o requisito de

qual a invenção requerida não seja óbvia quando se observa o estado da arte também se aplica às invenções dos desenhos (CHISUM & JACOBS, 1992, pp. 6-7, tradução nossa).

¹⁰⁰ “È richiesta l'originalità (espressa dalla formula « speciale ornamento » di cui all'art. 2593 c.c. ed all'art. 5 l. mod.)¹⁰⁰; ma non è facile individuare la struttura del requisito. Esso, comunque, non dovrebbe comportare una valutazione del pregio estetico della forma (che, oltre tutto, sarebbe prigioniera di gusti soggettivi); dovrebbe proporre, piuttosto, un confronto tra la forma ed il panorama estetico del suo tempo, allo scopo di valutare se essa si inserisce nel divenire normale del settore, o è il frutto di una creazione significativa. Questo criterio, che ricalca la non evidenza dell'invenzione, sembra il più in linea con il sistema vigente” (CATALDO 1993, 216-217).

novidade e originalidade, além de não-obviedade por referência ao título de patentes, para que o *design* seja patenteável (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, pp. 194-195).

A lei do direito autoral brasileira, Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, também não esclarece o que vem a ser a originalidade; menciona que a proteção é relativa à obra original e inconfundível com o de outra obra do mesmo gênero.¹⁰¹ A proteção à criatividade humana se dá pelo direito autoral, desde que não sejam obras utilitárias ou industriais. A obra artística deverá ser um esforço intelectual criativo do homem a ser materializada em um suporte tangível ou intangível. Segundo Hammes(19986), “A gênese do direito de autor não se vincula à consciência criativa, mas ao ato criativo. O direito de autor é consequência da atividade de dar forma e não da idéia.”

A menção à originalidade não está expressa pela Lei, seguindo modelo da lei anterior (5.988/73). O art. 10 da lei vigente é o único artigo que menciona o termo original, sem explicar este, quando trata da proteção ao título da obra (MORO, 2009).

A originalidade é o requisito básico para a proteção autoral e possui caráter relativo; está compreendida nos elementos criativos próprios, uma vez que é previsto o aproveitamento do acervo cultural comum¹⁰². O autor deverá expressar sua criação por meio de contornos próprios.

A originalidade na obra deve ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente. Há que ser, intrínseca e extrinsecamente, diferente de outras já materializadas. Deve revestir-se de traços ou de caracteres próprios, distintos de outros já componentes da realidade (BITTAR, 2001, p. 23).

¹⁰¹ Art. 10 da Lei de Direitos Autorais. Lei n. 9.610/98: “A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor”.

¹⁰² As idéias também constituem o acervo comum da humanidade.

Bittar se aproxima bastante da interpretação de originalidade que este trabalho aponta como adequada aos registros de desenho industrial. Para a proteção legal de um desenho industrial, um objeto que tenha uma solução plástica totalmente distinta do usual terá novidade, pois não há outro igual ou semelhante, e conterá elementos criativos próprios, isto é: originais. Um objeto original poderá possuir apenas um elemento criativo próprio que o tornará original.

A designer Jacqueline Terpins, especializada em trabalhos utilizando vidro e porcelana, possui um de seus vários registros de desenho industrial que é utilizado para exemplificar um desenho industrial original:



Figura 59 - Coleção In Vitrum Veritas, Jacqueline Terpins.

Fonte: Proteção Legal do Design, 2005. Pág. 27.

Entretanto, há divergências quanto ao caráter original da obra como um sentido subjetivo, que se refere ao autor, como uma assinatura. Para Newton Silveira, “a originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera do autor” (SILVEIRA, 2003, p. 81).

As opiniões de Bittar e Newton Silveira divergem quanto ao caráter objetivo e subjetivo do requisito de originalidade. Maitê Moro aponta que Bittar traz os conceitos de novidade e caráter distintivo utilizados em propriedade industrial:

Constituem as posições de Bittar e Newton Silveira exemplos dos dois lados da discussão travada a respeito da originalidade. A opinião de Bittar conduz a uma faceta mais objetiva da originalidade, que traz ao conceito desta expressões utilizadas para a propriedade industrial como a novidade e caráter distintivo, enquanto a de Newton Silveira se orienta a uma faceta mais subjetiva, voltada para a individualidade ou criatividade da obra (MORO, 2009, p. 191).

Embora o requisito de originalidade seja utilizado para a proteção autoral e a LPI/96 conceitue ser original o resultado visual distintivo em relação a outros objetos anteriores, parecendo se aproximar da proteção marcária, o registro de desenho industrial está ligado à proteção patentária, e não marcária ou autoral.

Como a lei define o registro de desenho industrial em título separado de patentes e marcas, alguns estudiosos perguntaram-se se estaríamos diante de um instituto de proteção *sui generis* ou, até mesmo, híbrido, com características de marcas e até de direito autoral. Entretanto, acreditamos que uma análise deste artigo revela as profundas analogias do registro com o sistema patentário. Parece-nos ainda que a interpretação da natureza e alcance do instituto de registro de desenho industrial com a utilização de elementos próprios dos regimes de marcas e de direito autoral resulta em lamentáveis distorções, afetando a coerência mútua entre os diversos institutos previstos nesta lei e na de direitos autorais (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, p. 109).

A proteção legal pela propriedade industrial objetiva assegurar ao inventor, ou autor, os direitos de impedir que terceiros utilizem, industrializem ou fabriquem, sem seu consentimento, objeto protegido. Indiscutivelmente, uma patente e um registro de desenho industrial deverão se referir à uma criação de caráter novo e original.

Com a palavra *originalidade*, os autores indicam que a invenção, considerada em si, deve ser diferente daquilo que já é conhecido; e, considerada em relação ao autor, deve constituir criação sua, isto é, deve resultar de sua própria concepção (CERQUEIRA, 1982, p. 307).

Ao mencionar a originalidade das patentes, Di Blasi explica que “Esta diferença que a faz original deve possuir criatividade inventiva resultante da concepção de um autor” (BLASI, et al., 2003, p. 384).

A originalidade não é um dos requisitos técnicos de patenteabilidade. Atividade inventiva e ato inventivo são os requisitos de natureza técnica para as patentes de invenção e de modelo de utilidade, respectivamente. O requisito legal relativo à data da divulgação da invenção, assim como do desenho industrial, é o requisito de novidade. A originalidade mencionada quanto às patentes, não está expressa em nossa Lei e, por isso mesmo, é interpretada como a originalidade do autor.

Entretanto, a originalidade da aparência de um produto está no próprio *design* do produto, e não ligada à autoria do produto. O produto é original quando possui características próprias, quando têm detalhes que lhe conferem uma aparência não óbvia, um efeito inesperado. Assim como o requisito da novidade – que em alguns países é admitida a novidade relativa –, a originalidade pode possuir entendimento distinto em outros países. “A definição de novidade ou de originalidade pode não ser a mesma nos diversos países.” (Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2000) O entendimento do requisito de originalidade, em alguns países como os Estados Unidos da América e o Canadá, é próximo ao entendimento da originalidade autoral.

O Escritório Norte-americano de Patentes e Marcas¹⁰³ exemplifica, como formas consideradas originais, objetos que tiveram, como inspiração, a forma

¹⁰³ United States Patent e Trademark Office (USPTO)

orgânica do animal elefante.¹⁰⁴ No primeiro exemplo, é apresentado um elefante estilizado; isto é: a interpretação, ou a materialização, do autor, de um elefante cuja forma anatômica, permite que uma criança utilize o objeto para sentar. O exemplo seguinte se refere à uma famosa poltrona¹⁰⁵. Ambas poltronas são inspiradas nas formas orgânicas do paquiderme.



Figura 60 – Poltrona infantil. Ray e Charles Eames. Fonte: USPTO



Figura 61 – Poltrona. Charles Eames. Fonte: USPTO.

¹⁰⁴ Curso de Desenho Industrial da Academia do USPTO (GIPA), de 24 a 28 de março de 2008.

¹⁰⁵ Desenho do também famoso arquiteto estadunidense, Charles Eames (1907-1978).

Nesta linha de originalidade autoral, o termo plágio é utilizado no lugar de criar confusão, como na propriedade industrial.¹⁰⁶ “O plágio é uma das formas da pirataria e é delito mais sério que esta. O plagiário não só utiliza a parte original da obra, mas atribui a mesma a si” (HAMMES, 1998, p. 170).

As interpretações, no entanto, possuem como ponto comum, o conceito da distintiguibilidade dos objetos. “Assim pensando, acentue-se que a originalidade do objeto deverá se exteriorizar de maneira saliente para que melhor se estabeleçam as diferenças dentre as demais existentes” (SOARES, 1981, p. 44).

Ainda segundo Soares (1981), o requisito de originalidade é o fator diferenciador do objeto de registro de desenho industrial: “Modelo industrial é toda a sorte de objetos que tem aplicação industrial e pela originalidade de sua forma se diferencia dos similares através da configuração ou ornamentação própria e sem similar” (SOARES, op. Cit., p. 45).

O requisito de originalidade raramente é explicado por autores especializados em propriedade industrial. Limitam a repetir o artigo 97 sem, no entanto, definir o conceito conforme usual de publicações do gênero: “No que se refere à segunda característica referente a desenho industrial – originalidade –, tal desenho deverá resultar em uma configuração distinta em relação aos outros objetos anteriores. Esta configuração poderá ser decorrente de combinações de elementos já conhecidos” (BLASI, et al., 2003, p. 384).

¹⁰⁶ Lei da Propriedade Industrial 9.279, art. 188 – “Comete crime contra registro de desenho industrial quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão [...]

O desenho industrial precisa ser distinto de outros produtos anteriores para possuir novidade e para possuir originalidade, mas estes requisitos não são iguais.

Denis Barbosa identifica a insuficiência de se utilizar puramente a distinguibilidade como conceituação da originalidade para os desenhos industriais:

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador, ou *novidade subjetiva*. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à *distinguibilidade* do direito marcário, ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida (BARBOSA, 2003, pp. 578-579).

Denis Borges Barbosa cita o termo “novidade subjetiva” para explicar a originalidade em direito autoral. Isto significa que a originalidade, em direito autoral, está ligada ao criador, sua maneira de expor a sua inspiração. Segundo ele, esta novidade subjetiva – diferente da novidade absoluta da patente e do desenho industrial – permite a utilização, por terceiros, da mesma inspiração imersa no domínio comum. A comparação com o direito marcário se dá para distinguir o conceito de originalidade autoral do requisito de proteção dos desenhos industriais. O que estiver em domínio comum não poderá ser apropriado por registro de desenho industrial, pois, não atenderia ao requisito da novidade.

Há autores que consideram, como originalidade, o uso de uma forma conhecida, porém ainda não utilizada em determinado objeto:

[...] a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial (SILVEIRA, 1982 *apud* BARBOSA, 2003, p. 579).

Ao comentar sobre a não registrabilidade da forma necessária comum e vulgar de um objeto, Cunha defende que a utilização de uma forma, mesmo que comum, poderá ser original:

Além disso, a restrição imposta por esse artigo da Lei, que nega a proteção para a forma necessária comum e vulgar, não deve se limitar somente à forma em si do objeto, mas deve considerar também a aplicabilidade deste objeto, ou seja, o tipo de aplicação dessa forma em relação ao seu campo de exploração industrial ou sua classe tecnológica, porque, mesmo em se tratando de uma forma de sólido geométrico já conhecida, se esta forma for aplicada a um tipo de objeto que nunca antes a tivesse empregado, este objeto pode ser considerado como possuidor de uma forma original e assim ser considerado passível de receber a proteção (CUNHA, 2000, pp. 61-62).

Depois de abordar teoricamente os conceitos de novidade e de originalidade, apresentando suas diferenças e especificidades, passaremos para dois estudos de casos de desenhos industriais em que tais conceitos foram bem ou mal compreendidos, de forma a ilustrar a importância do bom entendimento dos requisitos de novidade e de originalidade para assegurar uma proteção de desenho industrial realmente eficaz.

4.4 Casos práticos

4.4.1 Caso prático envolvendo os requisitos de novidade e de originalidade em relação ao período de graça

Em 2001, houve três depósitos no INPI de modelos de sandálias similares e de diferentes depositantes. O primeiro depósito foi efetuado em 13/07/2001, o segundo em 23/10/2001, e o último, em 20/12/2001, sob os respectivos números: DI6102106-7, DI6103705-2 e DI610344-4. É importante salientar que o período de graça é relativo ao requisito de novidade, portanto, da divulgação do modelo com todas as suas características; mas, os três modelos não são idênticos. Sendo assim,

o requisito de novidade foi cumprido, mas seria um absurdo não reconhecer que os modelos causam confusão justamente por falta de originalidade dos dois modelos posteriores.



Figura 62 - DI6102106-7. Fonte: INPI



Figura 63 - DI6103705-2 Fonte: INPI.



Figura 64- DI610344-4. Fonte: INPI

O INPI concedeu os três registros sem o exame do mérito, conforme expresso em Lei. O primeiro depositante se sentiu prejudicado com os depósitos similares posteriores e entrou com dois pedidos de instauração de nulidade administrativa dos demais depósitos. Esse terceiro depositante também se sentiu prejudicado e peticionou o pedido de nulidade dos dois depósitos anteriores alegando que os depósitos anteriores foram realizados em seu período de graça. O terceiro depositante foi o único que declarou haver divulgado seu calçado em data anterior.¹⁰⁷ O segundo depósito foi anulado em 19/04/2005, por ser semelhante ao depósito anterior. O terceiro depositante, que alegou ter divulgado seu desenho industrial antes do primeiro pedido de DI, apresentou o pedido de nulidade administrativa antes do primeiro depositante, entretanto, por não ter apresentado prova de divulgação dentro do período de graça declarado, o primeiro registro foi mantido naquela ocasião. O titular desse primeiro registro, em manifestação ao pedido de nulidade administrativa por parte do terceiro depositante, declarou ter divulgado seu objeto dentro do prazo de 180 dias antes do depósito, atendendo aos requisitos de utilização do período de graça, e apresentou a prova da divulgação.

¹⁰⁷ A declaração de utilização do período de graça não é obrigatória e poderá ser apresentada posteriormente.

Para uma melhor compreensão das datas dos depósitos e das datas limites de utilização do período de graça, apresentamos uma tabela explicativa contendo os três depósitos relativos às sandálias consideradas similares:

Quadro 1 - Primeiro caso envolvendo período de graça de desenho industrial. Fonte: INPI.

1	2	3
DI6102106-7	DI6103705-2	DI610344-4
DATA DE DEPÓSITO		
13/07/2001	23/10/2001	20/12/2001
PERÍODO DE GRAÇA – 180 DIAS		
12/01/2001	20/04/2001	17/06/2001
DECLARAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA NO DEPÓSITO		
NÃO	NÃO	SIM
DATA DECLARADA DO PERÍODO DE GRAÇA		
26/06/2001	–	01/07/2001
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIVULGAÇÃO ANTERIOR		
SIM		NÃO

Os três modelos (figuras 62, 63 e 64) possuem solados semelhantes, de formato comum, contendo uma espécie de moldura contrastando com a parte superior do solado, que, nas três configurações, possui algum tipo de rugosidade a fim de manter o pé sobre o calçado sem escorregar. Os três modelos também possuem as tiras do calcanhar que contornam a parte superior do pé onde há uma única tira passante a qual está fixada no solado na parte entre o primeiro e segundo pododáctilos. Os modelos dos DI6102106-7 (figura 62) e DI6103705-2 (figura 63) possuem as mesmas configurações em suas tiras e em seus solados. O segundo modelo é muito semelhante ao modelo depositado primeiro. Já o terceiro modelo de sandália, objeto do DI610344-4 (figura 64) possui algumas pequenas diferenças nas laterais das tiras que envolvem o calcanhar nas áreas onde a tira é fixada ao solado

e na tira passante, localizada no alto do pé. Por estes detalhes, o objeto do terceiro modelo atende ao requisito de novidade, mas suas características preponderantes não promovem grande diferenciação do modelo anterior. Desta forma, podemos colocar que o requisito de originalidade não foi atendido, porque as diferenças não são suficientemente distintivas. As configurações plásticas dos três modelos são bastante semelhantes. Como o terceiro depositante não apresentou, na ocasião do pedido de nulidade administrativa do registro DI6102106-7 (figura 62), provas sobre a divulgação anterior de seu calçado (figura 64), o registro do primeiro depósito foi mantido e os dois registros depositados em data posterior foram anulados.

O ponto mais importante deste caso é o esclarecimento de que o período de graça ao qual o art. 96 da LPI se refere é uma salvaguarda quanto à novidade do objeto posteriormente depositado, mas, esta prerrogativa é para a divulgação do seu objeto, e não de objeto de terceiros. Como comentamos anteriormente, a sandália do terceiro depósito não possui a mesma configuração das duas outras sandálias.

4.4.2 A decisão judicial sobre o registro di6102106-7

A decisão do INPI quanto à manutenção do registro DI6102106-7, citado no item anterior, foi contestada judicialmente, pelo terceiro depositante, na Ação Cível nº 2003.51.01.521955-0, do Tribunal Regional Federal 2ª Região.(ANEXO F).

As provas apresentadas pela autora da ação foram baseadas no nome da marca “KARINA”, em um contrato publicitário de 1988 com a atriz Bruna Lombardi e com a alegação de que o calçado é uma mera reprodução do calçado fabricado há duas décadas pela autora.

A decisão judicial foi a favor da nulidade do registro DI6102106-7, contrariando a decisão do INPI.

O INPI concluiu que a marca “KARINA”, usada pela autora da ação foi utilizada para variados modelos de calçados, e não apenas para o modelo similar ao do registro DI6102106-7, inviabilizando completamente a prova do contrato publicitário o qual não apontava qual o modelo de calçado a atriz usaria na peça publicitária. (ANEXO G)

A autora alegou fabricar o calçado há duas décadas, mas seu depósito foi efetuado somente em 20/12/2001. Sendo assim, a autora indica que na ocasião do depósito do pedido de registro no INPI, a configuração da sua sandália já perdera a novidade há pelo menos vinte anos e não atendia aos requisitos necessários à registrabilidade do desenho industrial.

Na opinião do INPI, não houve prova de falta de novidade, pois a única prova da autora da ação foi um contrato onde era indicado que uma atriz iria posar para uma peça publicitária calçando uma sandália da marca “Karina”, mas, a prova da peça publicitária indica que há três modelos de sandália “Karina”. Sendo assim, não há como afirmar que na ocasião do contrato o modelo de sandália da marca “Karina” se tratava do mesmo modelo depositado anos depois. Também não ficou comprovada a falta de originalidade do modelo do registro DI6102106-7, pelo mesmo motivo exposto acima, Porém, baseado em análise do perito do juízo, o registro em questão foi anulado judicialmente.

4.4.3 A novidade e a falta de originalidade

O exemplo que virá a seguir esclarece a relevância do requisito de originalidade. A análise do INPI neste processo de nulidade administrativa está consoante com a proposta de que um objeto original deverá ser mais do que simplesmente distintivo.

Os registros envolvidos neste processo de nulidade administrativa são o DI6200028-4 e o DI6304544-3, depositados em 2002 e 2003, respectivamente. Os objetos não são iguais, mas possuem as mesmas características distintivas preponderantes, assim como parecem variantes entre si.

Os modelos de porta-toalhas de papel verticais costumam ter um eixo, para posicionar o rolo de papel na vertical, e uma base em perpendicular ao citado eixo. A maioria dos modelos oferecidos no mercado é de metal trefilado, frequentemente cromado e contendo uma configuração determinada pelas particularidades do material. As figuras abaixo (figuras 65 e 66) ilustram exemplos do produto produzidos por este tipo de material:



Figura 65 - porta-toalhas marca "Brinox".

Fonte: <http://www.doural.com.br/suporte-para-cozinha-papel-toalha-brinox,product,2023100,0.aspx>



Figura 66 - porta-toalhas da marca "Future Capriccio". Fonte: http://www.lojadolar.com/Produto.aspx?codigo=19409&prod=suporte_vertical_capriccio_para_papel_toalha&fabricante=Future

Há também porta-toalhas artesanais manufaturados em madeira, que possuem um eixo verticalmente aplicado a uma base. Alguns modelos não possuem quaisquer ornamentações, mas há aqueles que também têm motivos inspirados em flores. O exemplo abaixo se refere a um porta-toalhas artesanal com motivo floral:



Figura 67 - porta-toalhas "Taj Mahal".
Fonte: <http://tajmahalartesanatos.blogspot.com/search?q=porta-toalhas>

De acordo com a figura 67, pode-se observar que motivos florais são inspirações comuns e também aplicadas a porta-toalhas.

O registro de desenho industrial deverá se referir a um produto industrial que contenha características distintivas preponderantes e é por meio dessas características e do aspecto visual do objeto como um todo, que este trabalho propõe que objeto do registro seja analisado. Entendemos que as características preponderantes de um objeto promovem a sua identidade, por isso, as mesmas são elementos decisivos no processo da averiguação da originalidade do objeto.

O objeto do registro depositado anteriormente, DI6200028-4 (figura 68), também possui uma configuração ornamental com inspiração floral. A configuração é dotada de uma base que representa uma flor com duas pétalas que envolvem uma parte do rolo de papéis. As duas fendas laterais formadas pelo desenho das pétalas permitem que a folha de papel seja destacada do rolo. A vista inferior do objeto do registro possui uma depressão circular que é justamente a base do eixo perpendicular à base do objeto (figura 69). O eixo é formado por uma peça troncônica que imita o estilete de uma flor e termina com uma parte oval representativo do estigma da flor. O porta-toalhas objeto do registro em questão se trata de uma flor estilizada, composta por algumas características preponderantes tais como: base inferior contendo orifício circular; laterais da base contendo duas representações de pétalas; duas fendas laterais localizadas na interseção das pétalas para a folha de papel ser destacada; eixo troncônico com uma terminação contendo um elemento oval emoldurado.



Figura 68 - porta-toalhas "Plasútil". Fonte: INPI.



Figura 69 - porta-toalhas "Plasútil". Fonte: INPI.

As próximas figuras (71, 72 e 73) ilustram os objetos dos registros DI6200028-4 e DI6304544-3 que poderão ser visualmente comparados:



Figura 70 - porta-toalhas. fonte: INPI.



Figura 71 - porta-toalhas. Fonte: INPI.



Figura 72 - porta-toalhas. Fonte: INPI.

As imagens dos dois produtos postos uma ao lado do outro permitem uma comparação das características preponderantes dos dois objetos, a qual facilmente identifica que o objeto do segundo registro, DI6304544-3 possui semelhantes características preponderantes às do registro anterior DI6200028-4. Ambos têm a mesma solução plástica na maior parte de suas configurações; a diferença se dá no formato e no número de pétalas. Entretanto, o segundo registro, por possuir quase todas as características preponderantes do objeto do primeiro registro, parece uma variante deste. Considerando que os porta-toalhas conhecidos são muito diferentes do porta-toalhas objeto do primeiro depósito, não houve nenhum esforço criativo por parte do depositante do segundo registro, houve apenas uma mudança em relação ao tipo de flor objeto da inspiração da forma. O INPI anulou o registro DI6304544-3 por falta de originalidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expressão *design* é internacionalmente utilizada para se referir ao desenho de um produto industrial que, além de possuir uma funcionalidade voltada ao conforto e bem-estar do homem, possui uma aparência atrativa e diferenciadora. Os utensílios, que eram artesanalmente fabricados, passaram a ser produzidos pelas máquinas, em escala industrial, a partir da revolução industrial. Inicialmente, estes produtos industriais, notadamente o mobiliário, não agradaram ao gosto da classe econômica que poderia dispor do capital para adquirir utensílios mais sofisticados. A baixa qualidade dos produtos industriais era devida ao afastamento dos artesãos na produção dos objetos.

Decorrente desta insatisfação quanto aos objetos produzidos industrialmente houve vários movimentos na Europa, a maioria deles concomitante, contendo propostas de voltar à produção artesanal a fim de se produzir objetos que respeitassem a qualidade, o gosto estético e a utilização do material de forma mais adequada, fugindo da homogeneização provocada pela industrialização em massa da produção. O movimento mais significativo foi o chamado *Wekbünd*, na Alemanha. Este movimento não preconizava a substituição da máquina, mas sim sua utilização por artesãos, arquitetos e criadores em geral. A proposta era de que os criadores acompanhassem a produção dos objetos em todas as suas etapas. A *Bauhaus* nasceu deste importante movimento e a atividade realizada nesta primeira escola de *design* industrial foi de extrema relevância para o desenvolvimento do desenho industrial no mundo. A partir da *Bauhaus*, os autores de objetos criados para o bem-estar do homem, observando a utilização do material a ser empregado e respeitando o meio ambiente, foram chamados de desenhistas industriais e a atividade, de

desenho industrial. No Brasil, o *design* também é traduzido por desenho industrial e as escolas que ensinam desenho de produto formam desenhistas industriais.

Como dissemos anteriormente, o produto industrial poderá ser inovador em sua função ou em sua forma. A função inovadora de produto, para que não seja copiada sem autorização do inventor, precisa estar devidamente protegida. O mesmo se dá quanto à forma inovadora que tem como objetivo diferenciar o objeto de outros anteriores. A garantia de exclusividade na fabricação de objetos é obtida por meio da proteção legal pela propriedade industrial. A importância da proteção legal de um objeto industrializado é o direito de excluir terceiros de copiarem objeto igual, semelhante e destituído de esforço criativo. Este diferencial competitivo só será eficaz se o produto industrial estiver protegido.

A funcionalidade inovadora e o processo inovador para a obtenção de um produto industrial são protegidos pelas patentes e a forma externa nova e resultante de combinação de elementos de maneira original de um objeto é protegida, no Brasil, pelo registro de desenho industrial. Desta forma, a expressão “desenho industrial” em propriedade industrial se refere somente à forma externa de um objeto, independente do funcionamento do mesmo. A natureza de registro de desenho industrial protege a aparência do objeto ou um padrão ornamental que poderá ser aplicado a um produto industrial. Para que um objeto seja protegido por desenhos industriais ele deverá atender a dois requisitos: a novidade e a originalidade.

O requisito de novidade é comum para a proteção das patentes e do desenho industrial e tem definição específica na Lei da Propriedade Industrial brasileira, assim como nas leis de propriedade industrial internacionais. A novidade diz respeito

à data de divulgação do objeto, do padrão ornamental ou do processo de obtenção de um produto industrial. É um requisito legal e pode ser definido por: novidade relativa – aquela cuja divulgação não foi feita no próprio país – e novidade absoluta, adotada pelo Brasil e pela a maioria dos países.

A novidade de uma patente de invenção, de uma patente de modelo de utilidade ou de um desenho industrial se dá quando o objeto do pedido de patente ou de registro de desenho industrial não houver sido tornado público antes da data do depósito do pedido no país, salvo exceções expressas na Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. Além do requisito legal da novidade, há os requisitos de ordem técnica. Para a patente de invenção, o esforço criativo é chamado de atividade inventiva, para a patente de modelo de utilidade é o ato inventivo e para o desenho industrial é a originalidade.

As definições técnicas, bem como as teorias, não são definidas em lei, somente algumas considerações quanto a estes requisitos estão dispostas na nossa Lei da Propriedade Industrial. O requisito de originalidade, da forma como está expresso na lei, permite uma interpretação indesejável de que o objeto, se não for igual a um já existente, atende também a este requisito. Um objeto diferente é um objeto novo, mas é justamente o resultado do esforço criativo aplicado ao objeto que fará com que este se torne diferenciado e, conseqüentemente, original e competitivo. Um produto industrial poderá deixar de ser novo, se for divulgado fora do prazo anterior ao depósito previsto por lei, mas não deixará de ser original, se for o caso. Assim como um objeto poderá ser novo, pois não existe outro igual, mas não original, porque não houve uma combinação de elementos que resultasse em uma configuração original.

O ponto motivador deste trabalho foi a hipótese de que poucos *designers* brasileiros protegem a aparência de seus produtos através de registros de desenho industrial, mesmo em prejuízo das vantagens econômicas que poderiam ser auferidas através da exclusividade da fabricação garantida pela proteção. A fim de verificarmos a veracidade desta hipótese, além de alguns estudos de casos e alguns exemplos de depósitos mais atuais de desenhos industriais, fizemos um levantamento de dados relativos ao mobiliário de cadeiras e poltronas depositadas em nosso país no início da proteção legal dos desenhos industriais.

O que pudemos observar foi uma significativa quantidade de depósitos de objetos copiados ou com nítida inspiração em mobiliários europeu e norte-americano. Estes depósitos apontaram que os *designers* famosos de mobiliário brasileiro não utilizaram a propriedade industrial para a proteção de seus desenhos. Esta tendência de pouca procura por proteção legal por parte dos *designers* brasileiros perdura nos dias hoje devido a pouca informação sobre a propriedade industrial e devido, também, às concessões de desenhos industriais semelhantes a outros anteriormente existentes. A proteção à forma externa dos objetos teve início, no Brasil, em 1934 e os requisitos de novidade e de originalidade estavam expressos em lei. Em 1945 e em 1969 houve outros códigos da propriedade industrial que substituíram os anteriores e, quando o INPI foi criado em 1970, o código da propriedade industrial vigente era o de 1969 o qual foi substituído em seguida, pelo Código da Propriedade Industrial de 1971. Neste código, o requisito de originalidade foi deslocado para a categoria de requisito alternativo, fazendo com que somente o requisito de novidade fosse apreciado. Por este motivo, os desenhos que modificassem um pouco os objetos conhecidos, também eram protegidos. Quando o código de 1971 foi substituído pela atual Lei nº 9.279/96, o requisito de

originalidade voltou a ser necessário à registrabilidade, porém, a concessão automática prevista nesta nova lei, também trouxe danos à segurança quanto à proteção dos desenhos industriais. A falta de entendimento uniforme sobre a diferença entre os requisitos de novidade e de originalidade propiciou a cópia disfarçada e a insatisfação por parte dos autores que tiveram seus esforços criativos maquiados por terceiros.

Embora as chamadas tendências de estilos dos objetos e a moda costumem uniformizar a aparência dos objetos, aquele produto que busca diferenciação por meio da criatividade e não da maquiagem, merece não possuir concorrência no mercado, sendo protegido pelo investimento que foi feito no seu desenvolvimento. Em um mundo competitivo, a inovação na forma do objeto será o atrativo para que o objeto seja adquirido e, para que haja eficácia no retorno dos gastos envolvidos no projeto do produto, é fundamental que este esteja protegido por propriedade industrial e que haja segurança jurídica para o titular do direito de criações originais.

O objetivo deste trabalho foi levantar os entendimentos sobre os conceitos de novidade e de originalidade na literatura especializada em propriedade intelectual e em *design* e discutir as implicações e os conflitos quanto aos entendimentos destes dois requisitos. A aplicação eficaz do requisito de originalidade é fundamental para a segurança jurídica da proteção dos desenhos industriais, pois a criação de fato original terá suas características distintivas preponderantes impedidas de estarem incorporadas a outros objetos. Os exemplos apresentados, assim como os estudos de casos, demonstram como o requisito de originalidade pode ser bem ou mal interpretado e os seus reflexos na concessão do direito.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHLERT, Ivan Bacellar. "Delimitação do Escopo da Patente." In *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*, by Wilson Pinheiro JABUR Manuel J. Pereira dos SANTOS, pp. 133-181. São Paulo: Saraiva, 2007.

ALVARENGA, Eduardo de Freitas. "A proteção legal do design de artigo utilitário." In: *Propriedade imaterial - Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*, por Eliane Y. ABRÃO, pp. 91-100. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. "As Bases Constitucionais do Sistema de Proteção das Criações Industriais." In *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*, by Manoel J. Pereira dos SANTOS and Wilson Pinheiro JABUR, pp. 3-97. São Paulo: Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. "Desenhos Industriais." Aula do Curso de Mestrado, Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. "Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes." In *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*, by Wilson Pinheiro JABUR Manuel J. Pereira dos SANTOS, pp. 185-267. São Paulo: Saraiva, 2007.

—. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

—. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

Barcellos, Milton Lucídio Leão. "O registro e exercício de direitos sobre desenhos industriais frente ao disposto na carta magna de 1988." *Revista da ABPI*, Setembro/Outubro 2004: pp. 40-46.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. "O registro e exercício de direitos sobre desenhos industriais frente ao disposto na carta magna de 1988." *Revista da ABPI*, Setembro/Outubro 2004: pp. 40-46.

BARDI, P. M. *O DESIGN NO BRASIL - HISTÓRIA E REALIDADE*. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1982.

BARONY, Eduardo. *Eduardo Barony Design*. fevereiro de 2009.
<http://www.eduardobaroni.com/blog/?cat=6> (acesso em 12 de julho de 2009).

BARROS, A. B. Buys de. *Direito Industrial e Legislação do Trabalho*. Vol. I. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco, 1940.

BASTOS, Roberto Pontes. Brasil Patent DI5401355-0. 1994.

BENEVIDES, Maria Vitoria de Mesquita. *A Era JK*. Vol. 4, in *Nosso Século*, pp. 190-221. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

BLASI, Gabriel di, Mario Soerensen GARCIA, and Paulo Parente M. MENDES. *A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais Analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. 2 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

BORGES, Adélia. *Design em Alta*. São Paulo, SP: Revista Eletrônica Folha de São Paulo, dezembro 5, 2006.

CALAZA, Luciana. "Os Campana são nossos?" *Jornal O globo*, agosto 23, 2009: pp. 1 e 3.

CARDOSO, Miriam Limoeiro. *Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK - JQ*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

CATALDO, Vincenzo Di. *Le invenzioni i modelli*. Milão: Giuffrè, 1993.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2. Vol. 1. 2 vols. São Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 1982.

CHISUM, Donald S., and Michael A. JACOBS. *Understanding Intellectual Property*. Nova Iorque: Matthew Bender & Co., 1992.

CUNHA, Frederico Carlos da. *A Proteção Legal do Design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

—. "Design - conceitos e comentários." 1996.

—. "Metodologia de Exame de pedidos de patente de MI e DI e critérios de decisão." *Revista da ABPI*, nov/dez 1993: pp. 29-40.

DANNEMANN, Gert Egon, Eduardo da Gama CAMARA JÚNIOR, and Hermínia Leitão MENDES. *Desenho Industrial : o que fazer?; por que fazer?; como fazer?* Vol. 4. Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000.

Edison Awards. 2010 Edison Award Winners. janeiro 2010. <http://www.edisonawards.com/index.php> (acesso em 25 de janeiro, 2010).

FEDERMAN, Sonia Regina. *Patentes: desvendando seus mistérios*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.

FERRARA, Lucrécia D'Alessio. *Olhar Periférico*. São Paulo: USP, 1993.

FIELL, Charlotte, and Peter FIELL. *Design van de 20e eeuw*. Colônia: Taschen, 2005.

FREEMAN, Chris, and Luc SOETE. *A Economia da Inovação Industrial*. Campinas, SP: Unicamp, 2008.

FREITAS, Bruno. "Coluna Pé-na-tábua." *Auto Diário*. agosto 15, 2007. <http://www.autodiario.com.br/index.php?m=467&sc=2> (acesso em 20 de outubro, 2008).

FRUGONI, Chiara. *Invenções da Idade Média*. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahat, 2007.

GANDELMAN, Marisa. *Poder e conhecimento na economia global*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GUIMARÃES, Susana Serrão. *Proteção Legal do Design*. São Paulo: Limiar, 2005.

HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito da Propriedade Intelectual*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.

HAUSER, Arnold. *História social da Literatura e da Arte*. Segunda edição em português. Tradução: Walter H. Geen. Vol. Tomo I. II vols. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1972.

Head Office. "Design e mercado global." *Innovation IDEA/Brasil*, 2009: p. 202.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. "Lei da Propriedade industrial." *Lei 9.279*. maio 14, 1996.

—. "Revista da Propriedade Industrial." *Patente*. Rio de Janeiro: INPI, março 25, 2003.

Instituto Nacional de La Propiedad Industrial - Argentina. "La Propiedad industrial y las empresas." *Lo atractivo está en la forma*, agosto 2006:p. 5.

Itaú Cultural. "Artes Visuais." e *enciclopédia Itaú Cultural*. 08 20, 2009. http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=instituicoes_texto&cd_verbete=7331 (acesso em 25 de outubro, 2009).

JWT Brasil. "Ford Brasil." *Revista Época*. no. 579. Rio de Janeiro: Globo, junho 22, 2009. p. 138.

—. "JWT Brasil." <http://www.jwt.com.br/> (acesso em 22 de junho, 2009).

LABRUNIE, Jacques, and Manuela Correia Botelho COLOMBO. "Proteção e Importância dos Desenhos Industriais." *Revista da ABPI*, Setembro/Outubro 2009: pp. 54-67.

LEAL, Joice Joppert. "Design, alegria e competitividade." *Innovation IDEA/Brasil*, 2009: p. 202.

MAÑÁ, Jordi. *O design industrial*. Rio de Janeiro: Salvat, 1979.

MCEWAN, Ian. *Sábado*. 1. Tradução: Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia da Letras, 2003.

Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. *Programa Brasileiro de Design*. 2004. http://www.designbrasil.org.br/portal/acoes/pbd_institucional.jhtml (acesso em 11 de julho, 2009).

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. 1. Vol. XVI. Campinas, SP: Bookseller, 2002.

MONTALTO, Oreste. "O Desenho e Modelo Comunitário." *Simpósio Internacional de Desenhos Industriais*. Buenos Aires, 2007.

MORAES, Dijon de. *LIMITES DO DESIGN*. São Paulo: Studio Nobel, 1997.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009.

NETO, Eduardo Barroso. *Estratégia de Design para Países Periféricos*. Brasília: CNPq, 1981.

NICOLSKY, Roberto. "Seguimos para um apagão tecnológico." *Revista Época*, junho 26, 2009: p. 68-70.

NIEMEYER, Lucy. *Design no Brasil*. 3. Rio de Janeiro: 2AB Editora Ltda, 2000.

OECD. *Manual de Oslo*. 2006.

OLIVEIRA, Flávia. "Negócios & Cia." *Jornal O Globo*, 22 de agosto de 2009: p. 30.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *Propriedade Industrial - O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

OMPI. "Os desenhos e modelos industriais e o Acordo Da Haia - introdução." *Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. no. 419. Genebra: OMPI, fevereiro 2000.

PACHECO, Roberto. "Sistema Nacional de Inovação e o Papel na Gestão do Conhecimento." Curitiba, 2006.

PAULINO, Luis Antonio. *www.bonifacio.org.br*. abril, maio e junho de 2004.
<http://www.bonifacio.org.br/revista/htmls/edicao03/Diplomacia01.htm> (acesso em 1 de março de 2009).

PENROSE, Edith T. *La economia del sistema internacional de patentes*. México: Siglo Vientiuno, 1973.

PERRUZZI, Jaime Torezan. *Manual sobre a importância do design no desenvolvimento de produtos*. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul: CNI/FIERGS/SENAI, 1998.

PORTER, Michael E. *Estratégia Competitiva*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1986.

REVOREDO, Lindberg. *O grande equívoco da "inovação"*. Prod. HSM. junho 2007, 2007.

RIES, Al e Laura. *A Origem das Marcas*. São Paulo: M.Books do Brasil, 2006.

RITO, Lúcia. "Joaquim Tenreiro: moderno ontem, hoje e sempre." Edited by Rio Design Center. Rio de Janeiro, 1991.

RUBINO, Silvana, and Marina GRINOVER. *Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina bo Bardi*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SANTOS, Antero, e Roberto Vetter. *Propriedade Industrial no Brasil*. Rio de Janeiro, RJ: Gertum Carneiro S.A., 1950.

SBICA, Adriana, e Victor Pelaez. ""Sistemas de Inovação"." In: *Economia da Inovação Tecnológica*, por Victor Pelaez e Tamás Szmrecsányi, p. 415 - 448. São Paulo: Hucitec, 2006.

SBICCA, Adriana, and Victor PALEAZ. "Economia da Inovação Tecnológica, Sistemas de Inovação." São Paulo: Hucitec, 2006.

SBRAGIA, Roberto. *Inovação, como vencer esse desafio empresarial*. Belo Horizonte: Editora Clio, 2006.

SERAGINI, Lincoln. "Inovação e Design." *info paper - Centro São Paulo Design*, março 2005.

SCHUMPETER, J. A. *Teoria do desenvolvimento econômico*: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. 3ed. São Paulo : Nova Cultura, 1988.

SILVA, Miguel Moura e. "A Protecção da Inovação Estética pelos Modelos e Desenho Industriais." *Marcas & Patentes - Revista do INPI*, julho - agosto 2001: pp. 7-9.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*.

—. "Direito de Autor no Desenho Industrial." *XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2003. pp. 27-34.

SIQUEIRA, Cidda. "A influência da moda nas empresas." *info paper - Centro São Paulo Design*, fevereiro 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários ao código da propriedade industrial*. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.

—. "Patentes, Pedido de Patente e Desenhos Industriais, Concorrência Desleal Versus Danos Materiais e Danos Morais." *Revista da ABPI*, Nov/Dez 2007: p. 71.

SPARKE, Penny. *A Century of Design: Design Pioneers of the 20th Century*. London: Barron`s, 1998.

TEECE, David J. "Reserch Policy 35 (2006)." *ScienceDirect*. novembro 1, 2006. www.elsevier.com (acesso em 03 de agosto, 2009).

TEIXEIRA, Carlos Alberto. "Preparativos finais para o edison awards." *O GLOBO - caderno DIGITAL*, janeiro 2010: p. 06.

TIGRE, Paulo Bastos. *Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Unites States Patent and Trade Mark Office. *Patent*.

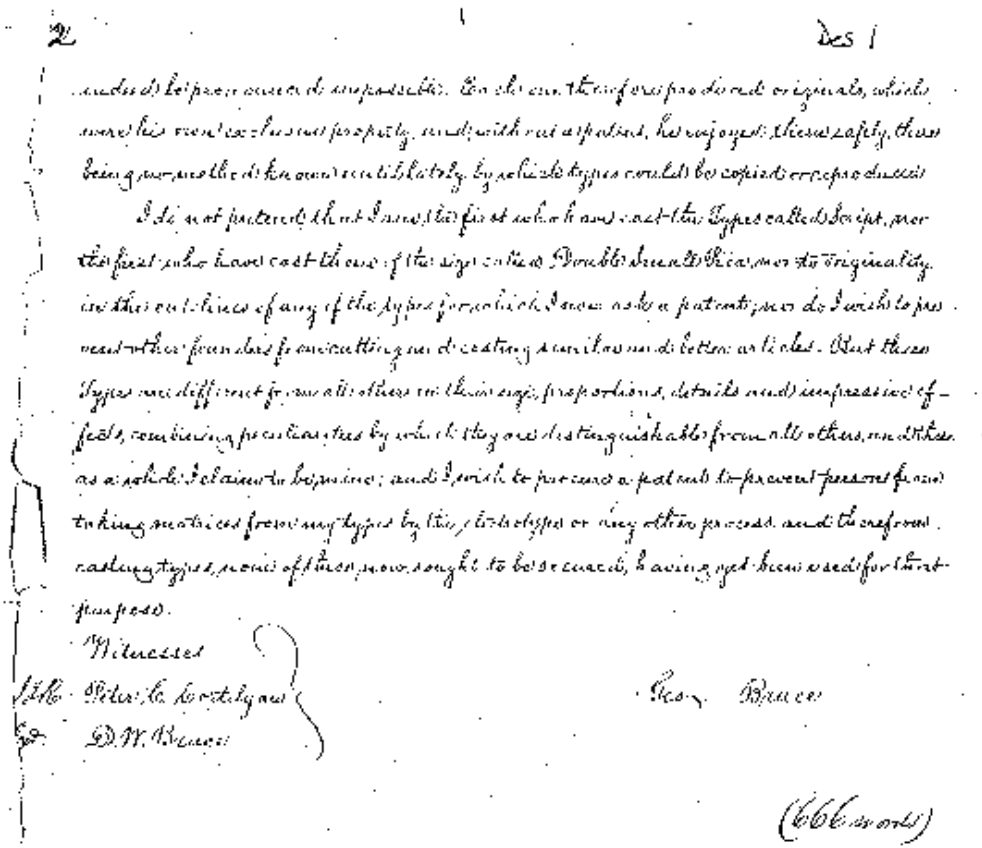
<http://patimg1.uspto.gov/piw?docid=US0D0000001&SectionNum=1&IDKey=28186B74888F&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%2526Sect2=HITOFF%2526d=PALL%2526p=1%2526u=%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r=1%2526f=G%2526l=50%252> (acesso em 20 de outubro, 2008).

WIPO. "Looking Good." *Intellectual Property for Business Series*. Vol. 2. no. n. 498(E). World intellectual Property Organization, 2006. p. 28.

WITTLICH, Petr. *Art Nouveau*. Fratelli Melita, 1990.

ANEXOS

ANEXO A – primeira patente de design norte-americana: D1



ANEXO B – Modelo Industrial MI3700047

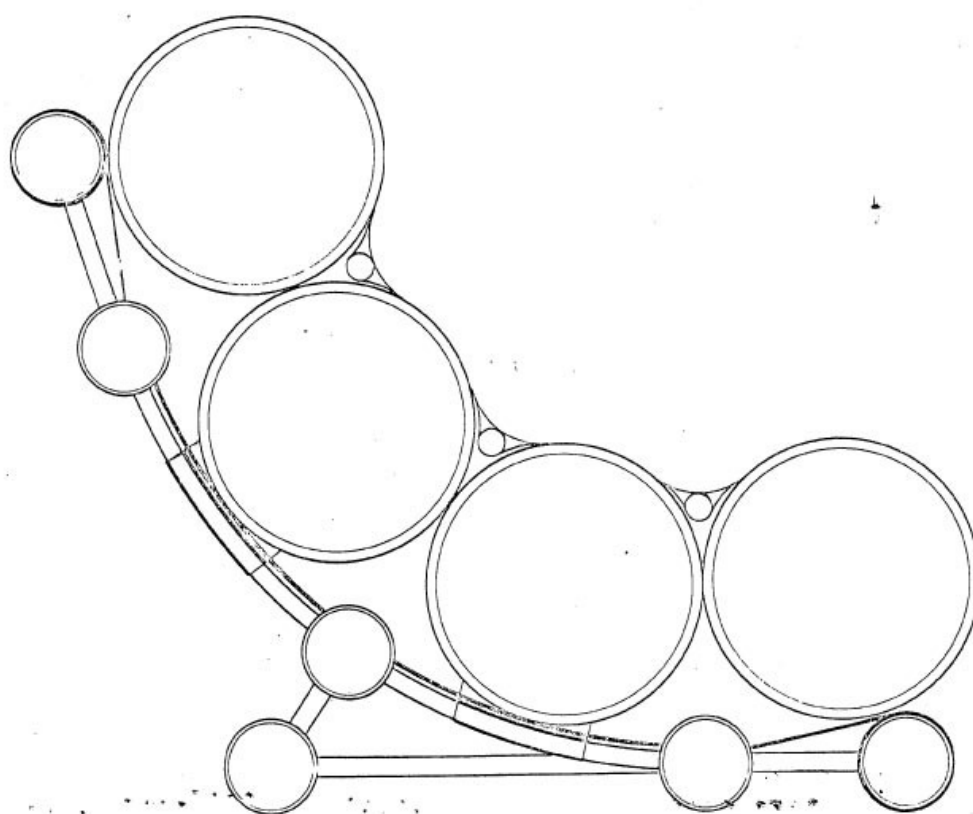


Figura 74 - MI3700047. Fonte: INPI

ANEXO C – Poltrona “Tubo”



Figura 75 - Poltrona "Tubo", Joe Colombo. Fonte: Design van de 20e eeuw, pág. 171.

ANEXO D – Poltrona tubular MI40000597-3 inspirada em modelo de 1926

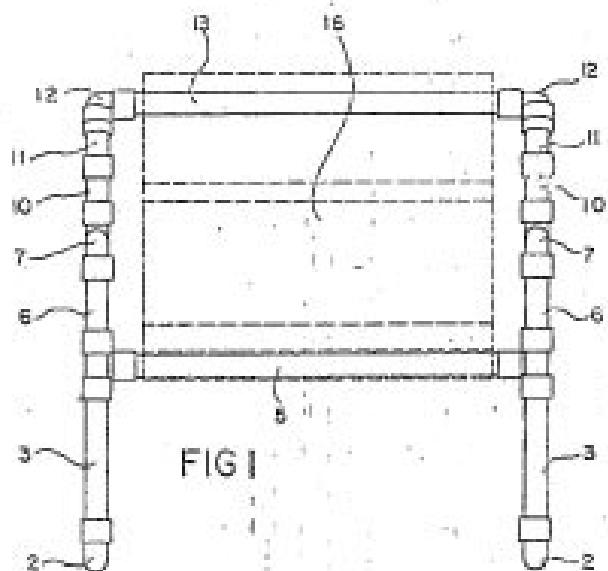


Figura 76 - MI4000597-3. Fonte: INPI.

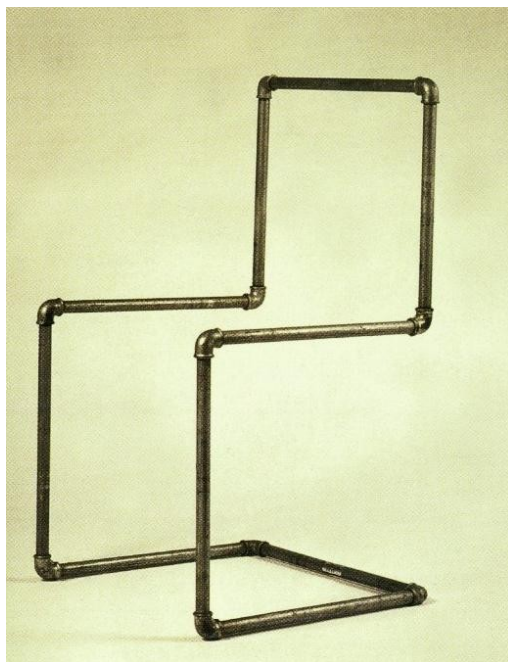


Figura 77 - Mart Stam, 1926. Fonte: Design van de 20e eeuw, pág. 659.

ANEXO E – Outros móveis depositados no INPI entre 1962 e 1972.

Móveis “Vogue”, 1962:

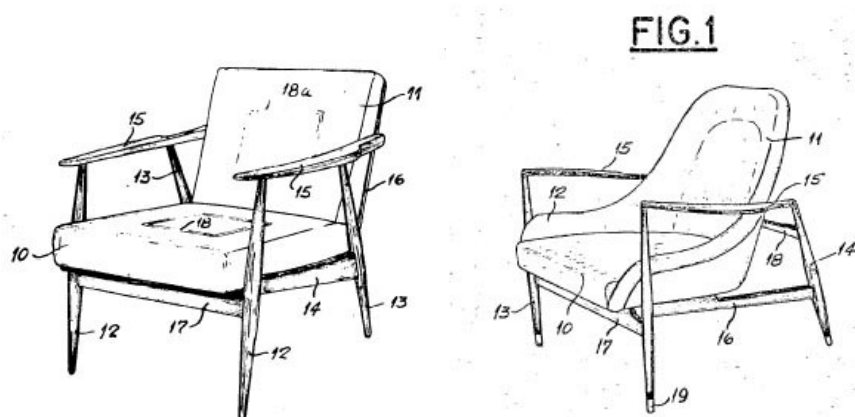


Figura 78- MI143744. Fonte: INPI.

Figura 79 - MI143743. Fonte: INPI.

Móveis “Hobjeto”, 1971¹⁰⁸:

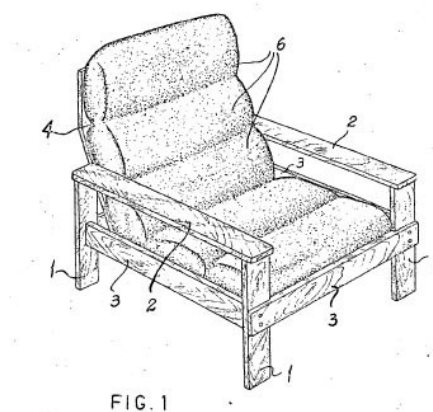


Figura 80 - MI208049. Fonte: INPI.

¹⁰⁸ O modelo de poltrona possui autoria de Geraldo de Barros, artista concretista que também desenhava móveis.

Móveis “Lafer”, 1970:

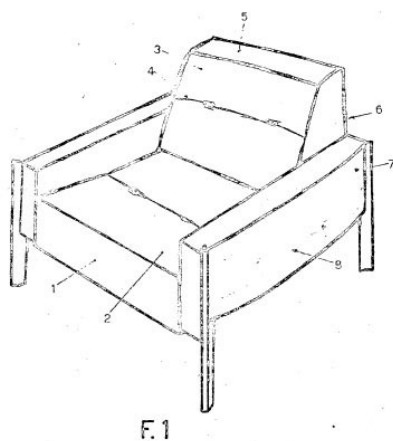


Figura 81 – MI221825. Fonte: INPI.

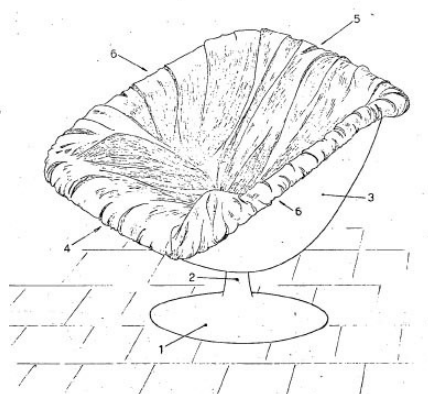


Figura 82 – MI217412. Fonte: INPI.

Móveis L’Atelier, 1964:

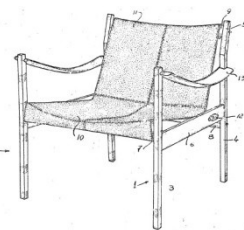
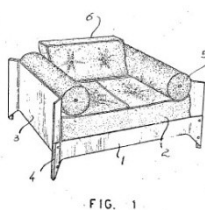
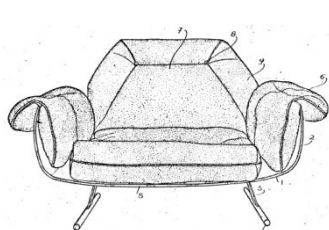


Figura 83 – MI6796. Fonte: INPI. Figura 84 - MI161429. Fonte: INPI. Figura 85 - MI161578. Fonte: INPI.

Móveis Toribon, 1972:

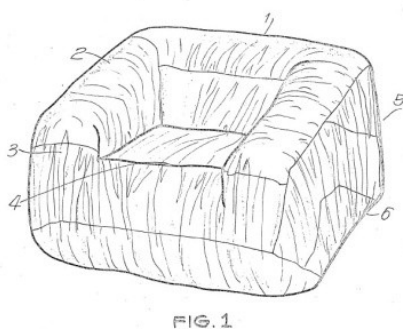


Figura 86 - MI1957. Fonte: INPI

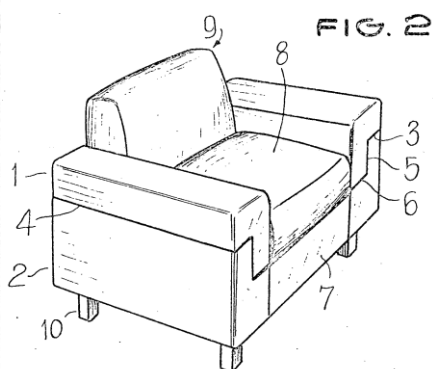


Figura 87 - MI1956. Fonte: INPI.

Móveis M. L. Magalhães, 1972:

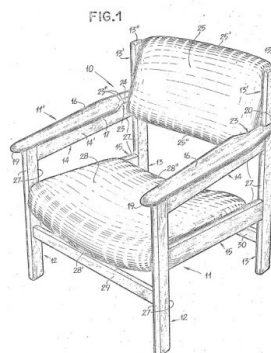


Figura 88 - MI5521. fonte: INPI.

Móveis Casabella, 1972:

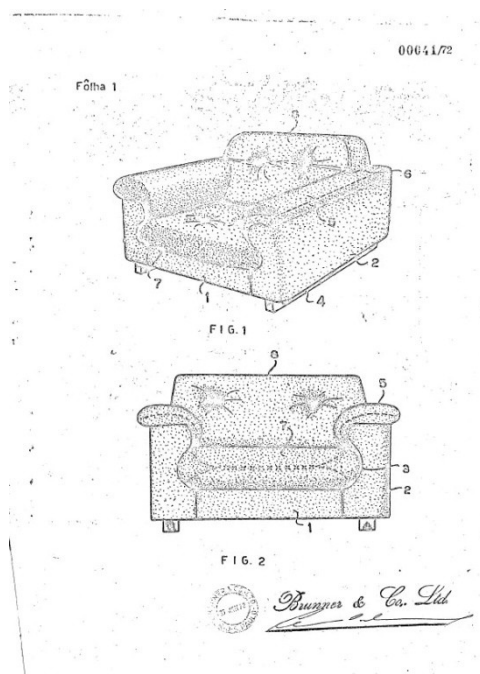


Figura 89 - MI04172. Fonte: INPI.

Móveis Movelite, 1972:

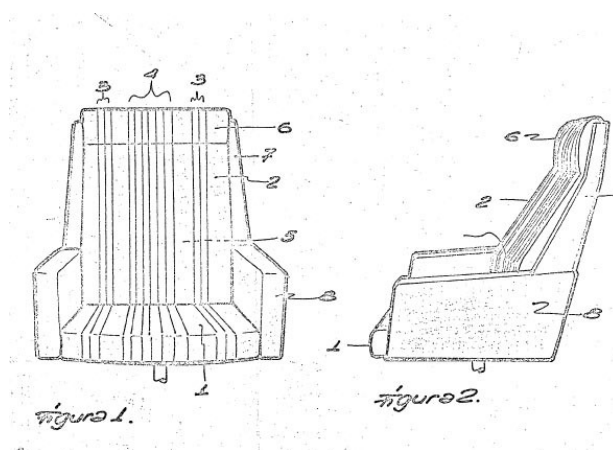


Figura 90 -MI2671. Fonte: INPI.

ANEXO F – Ação Cível nº 2003.51.01.521955-0, do Tribunal Regional Federal 2ª Região

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM AUXÍLIO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA

APELADO : GRENDENE S/A

ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200351015219550)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em face da r. sentença de fls. 659/675 que, ao julgar procedente o pedido, declarou a nulidade do registro de Desenho Industrial DI 6102106-7.

GRENDENE S.A. ajuizou a presente Ação Ordinária em face do INPI e de ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA objetivando a nulidade do registro de Desenho Industrial DI 6102106-7, intitulado *configuração aplicada em sandália*, ao argumento de ausência dos requisitos legais da novidade e da originalidade, em razão de o objeto do registro anulando não passar de mera reprodução do calçado fabricado pela parte Autora há mais de duas décadas.

Devidamente citado, o INPI contestou (fls. 136/142). Em preliminar, sustentou a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação e, no mérito, com base em parecer técnico elaborado pela Divisão de Registros de Desenhos Industriais, sustentou a regularidade do registro em questão.

Às fls. 188/190, foi deferida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do registro de Desenho Industrial DI 6102106-7.

A segunda Ré – ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA – requereu a revogação da decisão que deferiu a liminar (fls. 209/222), mantida às fls. 301/302, e contestou a ação(fls. 309/322).

Às fls. 558/595 encontra-se acostado o laudo da perícia técnica. O Sr. Perito concluiu que *“o calçado constante do DI6102106-7 não atende ao requisito da originalidade exigido pela Lei da Propriedade Industrial para o seu registro, visto que a sandália por ele protegida apresenta alto grau de similaridade visual com o calçado KARINA que já pertencia ao estado da técnica antes da data do depósito do referido desenho industrial”* (fls. 587)

O INPI discordou do laudo pericial (fls. 613/617).

Às fls. 622/658, constam andamento processual e íntegra dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nºs 2005.02.01.013817-6 e 2006.02.01.000574-0 interpostos, respectivamente, pelo INPI e por ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA, em face da decisão que deferiu a liminar no presente feito. A antecipação de tutela restou cassada em virtude do provimento do Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.000574-0.

A r. sentença (fls. 659/675), preliminarmente, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do INPI e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral, em suma, sob o fundamento de que os documentos que instruem os autos *“comprovam não somente a similaridade entre o Desenho Industrial DI6102106-7 e a sandália modelo ‘KARINA’ fabricada pela autora, como também a anterioridade da divulgação deste modelo da autora em relação ao depósito do pedido de registro da segunda ré.”* (fls. 669)

Inconformado, o INPI apelou (fls. 676/679). Em razões de recurso, basicamente, sustentou que os documentos apresentados pela parte Autora não podem ser considerados como impeditivos para a concessão do registro em comento.

Respondido o recurso (fls. 689/700), foram os autos remetidos a esta eg. Corte.

O MPF apenas ressaltou a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito. (fls. 706/707).

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em face da r. sentença de fls. 659/675 que, ao julgar procedente o pedido, declarou a nulidade do registro de Desenho Industrial DI 6102106-7.

Preliminarmente, cumpre observar que a d. juíza sentenciante deixou de submeter estes autos à remessa necessária, por força do que dispõe o § 2º, do art. 475, do CPC.

Entretanto, no presente caso, a condenação não teve cunho economicamente mensurável como obrigação de pagar (dar dinheiro), mas consistiu em obrigação de fazer, cuja espécie não foi excepcionada pela lei.

A prevalecer o entendimento esposado na sentença, não haveria competência para o Tribunal rever sentenças que condenassem o INPI a anular qualquer marca ou patente, o que, parece-me, estaria em desacordo com a intenção do legislador de proteger o interesse público ínsito na atribuição do Estado de intervir na ordem econômica ao conferir registro e cartas-patente.

Sendo assim, conheço da remessa necessária, por se tratar de questão de ordem pública.

Quanto ao mérito, a despeito do inconformismo do INPI, a r. sentença é irretocável.

Com efeito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB¹⁰⁹, tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado¹¹⁰, o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação *per relationem* – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado *a quo* (fls. 213/215) PARA REJEITAR as teses expendidas pela recorrente em suas razões de recurso.

Pelo exposto, conheço da Remessa Necessária e do Recurso, porém NEGÓ-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INTELIGÊNCIA.

¹⁰⁹ STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002.

¹¹⁰ STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002.

NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE.

I – O art. 475, I, do CPC, submete à remessa necessária a sentença proferida em face de autarquia federal, como é o INPI, excluindo, no § 2º, somente a condenação de valor certo não excedente a sessenta salários mínimos, o que não é o caso. Remessa conhecida.

II – O registro de Desenho Industrial deve ser anulado quando restar comprovado que o seu objeto carece de novidade e originalidade, posto que já se encontrava no estado da técnica antes da data do depósito junto ao INPI.

III - Remessa Oficial e Apelação a que se negam provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2009 (data do julgamento).

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

7

FLS N.º 40

NOTARIA PÚBLICA

39

Set. de Dir. 1º

ea sandália da Bruna.



SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS
NOVA MILANO - FARROUPILHA - RS

Autentica esta cópia reprográfica por ser igual à original que me foi apresentada e conferida. Dou fé.

Nova Milano 22 SET. 2003

AUTENTICAÇÃO

Jose Emami de Souza Moreira - Tabelião de Notas
Zenaira Moreira - Tabelião Substituto
Graciela Terezinha Bonalume - Tabelião Substituto

em três modelos.

Karina

UM PROJETO SPINNOCK

Figura 91 - Documento anexo em nulidade administrativa DI6102106-7. Fonte: INPI