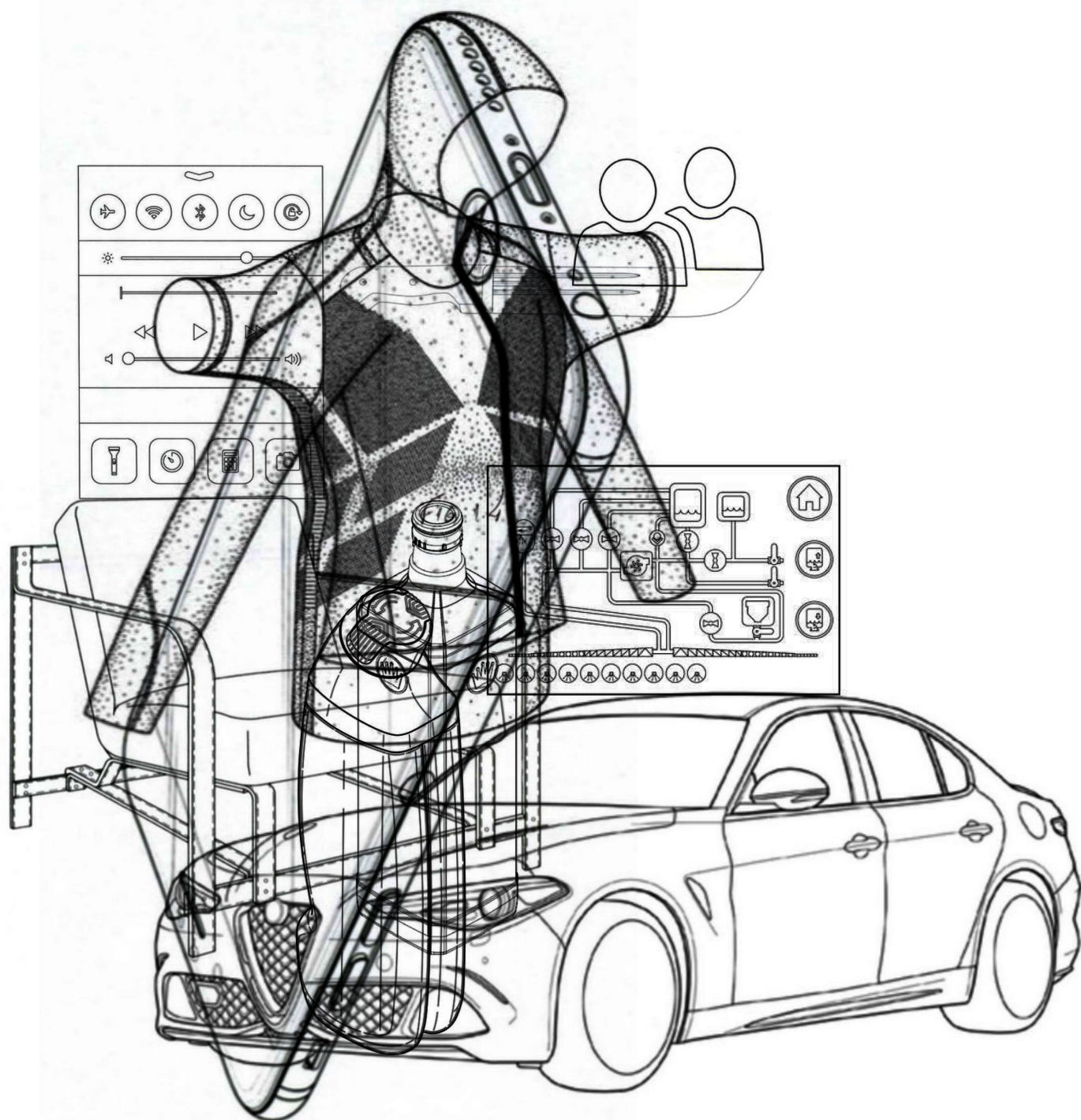




PERSPECTIVAS SOBRE O DESENHO INDUSTRIAL

Org. Patrícia Pereira Peralta

PERSPECTIVAS SOBRE O DESENHO INDUSTRIAL

Org. Patrícia Pereira Peralta

Rio de Janeiro, 2018

R332 Perspectivas sobre o Desenho Industrial. / Organização Patrícia Pereira Peralta; Capa e projeto gráfico: Flávio Alcântara Queiroz; Revisão: Eduardo Rodrigues Rio. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD), Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, 2018.

180 p.; fig.; gráfs.; tabs.; quadros.

ISBN:

1. Propriedade Industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial – Desenho Industrial. 3. Desenho industrial – Cumulatividade. 4. Desenho industrial – Originalidade. 5. Desenho industrial – Novidade. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Peralta, Patricia Pereira (org.). IV. Título.

CDU: 347.773(81)

© 2018. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Todos os direitos reservados.

O conteúdo da obra representa única e exclusivamente, a opinião dos autores e não a posição oficial do INPI. Os dados e as opiniões inseridos na presente publicação são de exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

1ª edição. Ano 2018.

Sumário

INTRODUÇÃO

Patricia Pereira Peralta

Elizabeth Ferreira da Silva

DESIGN E DESENHO INDUSTRIAL

Bruno Dias Rohde

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

DA PROTEÇÃO AOS DESENHOS INDUSTRIAIS NO BRASIL

Bruno Marinho

A PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Marcus Vinicius de O. Dudkiewicz

OBRAS DE CARÁTER PURAMENTE ARTÍSTICO

Maria Clara de Oliveira Silva

AS EXCEÇÕES AO REQUISITO DA

NOVIDADE ABSOLUTA NO REGISTRO DE DESENHOS INDUSTRIAIS

Pablo Borges Barbosa

A PROTEÇÃO DAS INTERFACES GRÁFICAS DE USUÁRIO PELO REGISTRO DE DESENHOS INDUSTRIAIS NO BRASIL: DEPÓSITOS NACIONAIS DE 2004 A 2016

Flávio Alcântara Queiroz

ANÁLISE COMPARATIVA DOS INSTITUTOS DA ORIGINALIDADE DE DESENHO INDUSTRIAL E DA DISTINTIVIDADE DE MARCAS

Natália Calandrini

A DISTINTIVIDADE DAS MARCAS E A CONFIGURAÇÃO VISUAL DISTINTIVA DOS DESENHOS INDUSTRIAIS, UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Cláudia Lopes Tolentino

O DIREITO À REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE UNIONISTA EM CONFLITO COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE DESENHO INDUSTRIAL

Eduardo Rodrigues Rio

A DUPLA PROTEÇÃO DA FORMA PLÁSTICA POR DESENHO INDUSTRIAL E MARCA TRIDIMENSIONAL

Yasmin Monteiro Baptista

DESIGN E INOVAÇÃO EM PRODUTO E EMBALAGEM PARA AUMENTO DA RENTABILIDADE DO VAREJISTA: ESTUDO DE CASO IKEA

Marcelo Luiz Mendes da Fonseca

Introdução

Patricia Pereira Peralta

Elizabeth Ferreira da Silva

O desenho industrial, enquanto campo do conhecimento, ainda é recente. Nascido dos anseios da produção industrial em série¹, que subvertia o modo de produção artesanal, esse campo vinha a dar resposta aos anseios de uma sociedade que não se satisfaria apenas com o consumo em massa de produtos industriais, mas desejava-os belos e adaptados às suas funções².

Todavia, o investimento em novos produtos com formas mais agradáveis por parte dos industriais gerava um custo adicional aos seus processos produtivos. Esse investimento destinado à melhoria do produto industrial, portanto, deveria ser passível de ser protegido, de forma a possibilitar o retorno desejado.

A proteção aos desenhos industriais revela-se fruto das demandas de algumas indústrias, como a de têxtil e a de metal fundido, durante o final do século XVIII e início do século XIX³. À primeira coube a reivindicação para a proteção de suas

1 Segundo Forty: “Na história de todas as indústrias, o design torna-se necessário como uma atividade separada da produção assim que um único artífice deixa de ser responsável por todos os estágios da manufatura, da concepção à venda. Em muitas indústrias, essa mudança organizacional ocorreu no século XVIII; em poucas atividades se podem ver de modo tão claro o surgimento do designer especialista e a importância atribuída ao seu trabalho como na produção da cerâmica de Josiah Wedgwood. Embora não tenha sido o primeiro mestre ceramista a distinguir entre as tarefas de projetar vasos e de fazê-los, ele atribuía mais valor ao trabalho dos designers do que outros fabricantes.” (FORTY, 2007)

2 Para Pevsner: “A máquina não se limitava a acabar com o bom gosto nos produtos industriais; cerca de 1850 parecia até ter envenenado irremediavelmente os artesãos sobreviventes. [...] por que isto tinha que acontecer? A resposta habitual – por causa do desenvolvimento industrial e da invenção de novas máquinas – é correta, mas demasiado superficial para poder servir de regra geral. [...] Deu-se uma evolução lógica e gradual desde estes simplicíssimos instrumentos mecânicos até as maravilhas da maquinaria moderna. Por que razão acabou a máquina por ser tão prejudicial à arte? A transição das artes aplicadas da forma medieval para uma forma moderna só se deu já perto do fim do século XVIII.” (PEVSNER, 2002)

3 “Foram os apelos dos empresários de seda de Lyon [...], que possibilitou o surgimento, na França, de uma lei específica para proteger os desenhos industriais. Esta foi a Lei Francesa de 1806, indicando uma separação do desenho industrial do campo do direito autoral.” (CERQUEIRA apud MORO, 2009, p. 208-209). Por seu turno, Chavanne e Burst colocam ter sido a lei de 1793 aquela que primeiro foi utilizada para proteger os desenhos industriais, mesmo sendo tal lei relativa à propriedade literária e artística. “Le premier texte que est venu protéger les dessins et modèles industriels est la loi des 19 et 24 juillet 1793 relative à la propriété littéraire et artistique.”, ressaltando, a seguir, “En fait, cette loi ne visait pas expressément les dessins et modèles industriels.” (CHAVANNE e BURST, 1993, p. 379-380). Também Otero Lastres: “La protección jurídica de los dibujos industriales en Francia, al menos como aparece hoy configurada, es reciente. Nace íntimamente ligada al desarrollo de la industria textil, y más concretamente, de la industria de seda de ciudad de Lyon. En efecto, han sido los reglamentos de las fábricas de telas de seda de esta ciudad, los que han influido de manera decisiva en la legislación francesa vigente sobre dibujos y modelos industriales.” (Otero Lastres, 1977)

estampas, levando à concretização de um arcabouço legislativo que possibilitou a proteção das formas bidimensionais. À segunda, creditam-se as demandas pela construção legislativa que garantiu a salvaguarda da forma tridimensional.

Não obstante, pode-se afirmar que essas primeiras manifestações legislativas de proteção aos desenhos industriais não sanavam o problema dos desenvolvedores de produtos em poderem contar com uma garantia legal exclusiva para as suas criações e para os seus investimentos. As proteções ainda eram incipientes e localizadas, não abrangendo muito mais que alguns setores ou algumas localidades. Todavia, tornava-se cada vez mais clara a necessidade de discutir o aprofundamento e ampliação da proteção. Precisava-se evoluir na discussão e, em 1883, chegou-se a um primeiro acordo internacional que propunha uma proteção aos desenhos industriais para além dos territórios nacionais. Destaca-se tal acordo ter sido fruto de todo o movimento de expansão econômica e cultural exposto nas grandes exposições do século XIX.

Esse acordo internacional, assinado em Paris, em 1883, foi denominado Convenção da União de Paris para a proteção⁴ da propriedade industrial, cujo acrônimo é CUP. Nesta Convenção, encontram-se abarcados não só os desenhos industriais, mas também as marcas, as patentes, as falsas indicações de proveniência, além de matéria referente à concorrência desleal. Apesar de constarem no texto da citada Convenção, muito pouco há nesta sobre os desenhos industriais, mesmo após diversas revisões às quais foi submetida à Convenção durante todo o século XX. Exatamente por tal razão, a trajetória legislativa de proteção aos desenhos continuou a ser um tanto vaga e peculiar durante todo o século XIX e todo o século XX.

Otero Lastres expõe ser o desenho industrial o direito de propriedade industrial mais complexo de todos em função da delimitação do objeto protegido, bem como de seu sistema de proteção. Sobre o objeto, destaca o autor que a mesma criação de forma pode vir a ser protegida por distintos direitos de propriedade industrial e ainda pelo direito de autor. Quanto ao sistema, a principal questão, ainda segundo Otero Lastres, versa em torno da averiguação de se as distintas normas que protegem a mesma criação recaem sobre os mesmos elementos ou elementos distintos de forma simultânea ou sucessiva (OTERO LASTRES, 2008).

Do disposto pelo autor espanhol, percebe-se que até a atualidade, a proteção aos desenhos industriais permanece com as mesmas questões iniciais que a assolaram ainda no final do século XVIII e início do XIX. A compreensão do que seja desenho industrial, enquanto um campo projetual⁵, resultante de diversas interfaces com

4 Como afirma Forty para a política de design da Grã-Bretanha no século XIX: “A grande vantagem das máquinas era seu potencial para fabricar um único design sem-fim; o design bem-sucedido tornou-se uma propriedade muito mais valiosa, pois era o que habilitava a capacidade da máquina em dar lucro. Portanto, era natural que fosse nas indústrias em processo de mecanização no segundo quartel do século XIX que surgisse a maior preocupação com o design, tanto com a melhoria de padrões como com a proteção dos direitos de reprodução.” (FORTY, 2007)

5 “Não faltam no meio profissional definições para o design, e essa preocupação definidora tem suscitado debates infundáveis e geralmente maçantes. Eles reportam, com certa frequência, à etimologia da palavra (...) onde design é um vocábulo de importação relativamente recente e

outros campos do conhecimento, obviamente, resulta em um objeto que acaba por demandar maior complexidade naquilo que diz respeito à sua proteção. Objeto este que reúne em si questões de ordem técnica e estética, imbricando campos de conhecimento que nem sempre possuem fácil aderência.

Costumeiramente, a atividade projetual do designer visa à produção de objetos. Para alcançar esse objetivo, o designer trabalha com diversos conhecimentos e técnicas que o permitem produzir não apenas objetos mais práticos e funcionais, como, também, mais agradáveis. Não sem razões, Perret (1998) define o desenho industrial como “arte implicada”, contrapondo esta noção àquela denominada de arte aplicada. Para o citado autor:

L'art o, implique est donc le contraire de l'art applique, c'est-à-dire l'art du décorateur que rend un objet plus attrayant en lui ajoutant une ornementation superficielle. Avec l'art impliqué, les caractéristiques formelles se développent au fur et à mesure de l'élaboration du produit et répondront aux impératifs techniques et économiques qui auront été définis au préalable. En d'autres termes, le designer intervient déjà au stade de la conception de l'objet, alors que lorsqu'on parle d'ornement ou d'art appliqué, on vise l'activité qui consiste à embellir, par une décoration extérieure, un objet fini ou préexistant. Appréhender le régime de protection des dessins et modèles, sous l'angle de l'ornementation, c'est-à-dire comme un art plaqué sur un objet industriel, est donc contraire à la réalité du 'design' actuel. (PERRET, 1998).

A noção de “arte implicada” defendida por Perret em contraposição à arte aplicada, expressão geralmente utilizada para falar de objetos utilitários que se diferenciam por seu tratamento estético, auxilia a entender o desenho industrial como distinto desse citado tipo de arte. Assim, não se deve entender o trabalho do designer como aquele que apenas apõe sobre o objeto formas de ornamentação. Perret (1998) ainda acrescenta que, no caso do desenho, seu projetista deve integrar uma diversidade de fatores de ordem técnica, estética e econômica. Destaca-se a exposição do autor citado visando à compreensão de cada um desses fatores:

[...] que tout l'art, toute l'habileté d'un dessinateur industriel consiste à intégrer dans une structure, dans une forme unique, une série de facteurs d'ordre technique, économique et esthétique: technique, parce que la forme qui sera donnée à l'objet doit lui permettre d'accomplir sa fonction; économique, parce que la forme qui sera choisie doit permettre une fabrication de l'objet à un prix qui soit compétitif. La forme doit donc être intégrée au processus de fabrication et tenir compte de la réalité mécanisée de l'objet fabriqué en série; enfin, facteur esthétique, parce que l'objet doit être agréable à regarder. La création de forme d'objets industriels répondant aux exigences d'un bon « design » se présente ainsi comme la synthèse de tous ces éléments, ce qui permet de qualifier le « design » d'art impliqué. (PERRET, 1998).

sujeito a confusões e desconfiâncias. (...) Percebe-se que, do ponto de vista etimológico, o termo já contém nas suas origens uma ambiguidade, uma tensão dinâmica, entre um aspecto abstrato de conceber/projetar /atribuir e outro concreto de registrar/configurar/formar. A maioria das definições concorda que o design opera a junção desses dois níveis, atribuindo forma material a conceitos intelectuais.” (CARDOSO, 2004)

Do exposto e apresentado por Perret (1998) e Otero Lastres (2008), compreende-se como o desenho industrial reúne em si uma complexidade que faz de sua proteção algo singular no universo da propriedade intelectual. Fatores estéticos tão presentes nas formas industriais fizeram com que muitos países utilizassem os direitos autorais para proteger designs. Sem embargo, por sua intrínseca relação com a indústria, por ser algo que agrega valor comercial ao produto industrial, diversos outros países compreendem a proteção à atividade do designer provida pelas leis de propriedade industrial. As possibilidades de proteção, ora pelo direito autoral, ora pela propriedade industrial, ora por ambos, como expõe Otero Lastres, resultaram na constituição e existência de três tipos de sistema de proteção: o da não cumulatividade, o da cumulatividade absoluta e o da cumulatividade restritiva (OTERO LASTRES, 2008).

No caso do primeiro, da não cumulatividade, cabe ao designer / criador decidir qual proteção ele utilizará para garantir sua exploração exclusiva. Se o mesmo reivindicar a proteção por direito autoral, não poderá, em sua defesa, fazer uso da propriedade industrial. Se optar por esta, não poderá falar em proteção autoral para garantir seus direitos (OTERO LASTRES, 2008).

Na cumulatividade absoluta, independente do mérito estético do objeto industrial, este será automaticamente protegido por direito autoral e, no caso de requerer a proteção por propriedade industrial, obterá ambas as formas de proteção, podendo reclamá-las de forma concomitante sobre um mesmo objeto. Por fim, na cumulatividade restritiva, apenas o objeto industrial que possuir um valor estético original poderá ter a dupla proteção, por direito autoral e propriedade industrial, reivindicada para o mesmo objeto (OTERO LASTRES, 2008).

No Brasil, a proteção aos desenhos industriais foi garantida, primeiramente, por meio do direito autoral. Este, no início do século XX, estava inserido dentro do Código Civil de 1916, no capítulo VI « Da Propriedade Literária, Científica e Artística », pela ausência de legislação própria que cuidasse da matéria, o que só viria a ocorrer na década de 1970⁶. Todavia, por meio do disposto no Código Civil de 1916, o desenho industrial só contava com a proteção autoral no caso de atender aos requisitos exigidos para aquilo compreendido como obra artística. Desta forma, apenas no caso de ser considerado uma obra de caráter artístico, poderia o desenho industrial contar com a proteção prevista no Código Civil compreendida como matéria pertinente ao direito autoral.

Descrito o cenário dessa forma, pode-se inferir que por aqui a proteção ao desenho industrial não deu seus passos iniciais no campo da propriedade industrial, mas sim no direito autoral, trazendo, logo de início, complexidade às reflexões referentes a que sistema de proteção seria o mais adequado em função do objeto.

6 Existiu uma primeira lei brasileira de direitos autorais, promulgada em 1º de agosto de 1898, a Lei 496. Entretanto, com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, tal lei foi revogada por este.

Além disso, percebe-se que, apesar de o Brasil ser um dos países partícipes da CUP desde o início desta, o mesmo não previu por ocasião da entrada em vigor da Convenção em solo nacional a proteção aos desenhos industriais como uma das espécies de propriedade industrial, o que pode indicar a falta de interesse ou ponderações sobre a matéria. Destarte, a inserção dos desenhos industriais como uma das espécies da propriedade industrial só veio a ocorrer com o Decreto 24.507, de 29 de Junho de 1934, que estipulou serem os mesmos compreendidos como uma espécie de patente, sendo então denominados como Modelos Industriais (formas tridimensionais) e Desenhos Industriais (formas bidimensionais), desde que os mesmos fossem novos e originais⁷.

Essa proteção patentária para modelos e desenhos industriais perdurou até a entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996 que unificou modelos e desenhos em um único conceito e estipulou que não seriam mais os desenhos industriais objetos de proteção por patentes e sim por registro, o que para Barbosa, em uma primeira reflexão, em nada alterou o tipo de proteção. Acompanhando o pensamento do autor:

Considerado até a Lei 9279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais passa a ser objeto de registro. Motivação da mudança – expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto. Sujeito, sob o CPI, a um procedimento em tudo similar ao das patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio à concessão (BARBOSA, 2003).

Contudo, a mudança da natureza patentária para a de registro apenas insere mais complexidade à proteção aos desenhos industriais, inicialmente protegidos no Brasil como direito de autor, em seguida como uma das espécies de patentes e, atualmente, como um registro. Como dito anteriormente no acompanhamento ao pensamento de Otero Lastres (2008), a proteção aos desenhos industriais vem se revelando um dos direitos mais complexos de propriedade intelectual. Somando-se a esse entedimento, mas sob um olhar da proteção garantida no Brasil, e analisando o cenário atual de proteção aos desenhos industriais, Barbosa assim expõe sua elucubração sobre a temática:

Nota-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 ao das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas cumulativas, há de tudo nas várias legislações nacionais. Teoria da unidade da arte. Teoria da dissociabilidade. O certo é que a luz do Art. 25.1 de TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção. (BARBOSA, 2003).

Conforme o citado doutrinador brasileiro, o Acordo sobre direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, cujo acrônimo em inglês é TRIPS, apenas

⁷ No Brasil, a proteção de modelos industriais e desenhos industriais só foi introduzida pelo Decreto nº 24.507, de 29/06/1934. Até então, essas criações não gozavam de proteção, salvo se dotadas de caráter acentuadamente artístico. (CERQUEIRA apud MORO, 2009).

obriga que haja algum tipo de proteção, sem afastar a « polimorfia » existente sobre o objeto a ser protegido. No citado Acordo, encontra-se definição referente ao que sejam os desenhos industriais, apontando, não a natureza da proteção, mas os requisitos que poderão vir a ser exigidos, além do cuidado específico dado à proteção de alguns setores e a obrigação de ter que proteger, sem definir qual sistema seria o mais apropriado. Destaca-se o artigo 25 de TRIPS :

Os membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Do disposto, extrai-se a necessidade de serem os desenhos novos ou originais e de os membros poderem estabelecer que tais desenhos não poderão ser determinados por considerações técnicas e funcionais. A LPI foi promulgada em consonância com a adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Todavia, talvez em função do histórico legislativo da proteção aos desenhos industriais, histórico este que revela a concomitância de requisitos, a LPI mantém a exigência de que o objeto tenha que atender aos dois requisitos estipulado em TRIPS para a concessão da proteção, devendo, portanto, o desenho ser novo e original.

Além disso, a citada lei brasileira, acompanhando toda a construção anterior legislativa pertinente aos desenhos enquanto patentes, continua a exigir o requisito da aplicação industrial para a concessão da proteção aos desenhos industriais. Desta forma, encontra-se no artigo 95 da LPI, a seguinte redação :

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. (BRASIL, 1996).

O desenho industrial que atende ao requisito da novidade deve ser aquele que não esteja no estado da técnica, sendo este disposto na LPI no artigo 96⁸ . Este artigo estipula que a novidade aplicada no Brasil é a absoluta, pois não há limitações territoriais e temporais. Considera-se de relevância apontar ser a novidade um requisito próprio à proteção patentária.

Todavia, não basta a novidade para a proteção ao objeto como desenho industrial, pois este deve ser também original. O requisito da originalidade, tipificado no

8 Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente. (BRASIL, 1996).

artigo 97⁹ da LPI , estipula que o desenho será original se o mesmo for resultado de uma configuração visual distinta, em relação aos objetos anteriores. Assim como determinado em TRIPS, a LPI permite que os desenhos, de forma a atender ao requisito da originalidade, tenham o resultado visual original decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Destarte, como se destacou o fato de ser o requisito de novidade próprio às patentes, no caso do requisito de originalidade, não há como se furar a apontar ser o mesmo comum ao universo do direito autoral. Todavia, com a redação dada pela LPI para definir tal requisito, parece o mesmo aproximar-se mais da legislação de proteção à marca, afastando-se, assim, daquela comum à proteção autoral. A questão dos requisitos de proteção ao desenho industrial vem a reforçar as ponderações já apontadas por Otero Lastres (2008) e Barbosa (2003) sobre a complexidade e polimorfia do campo de proteção aos desenhos industriais.

Da feitura da LPI, também, extrai-se a observação de o legislador brasileiro ter feito uso da exceção, conforme prevista em TRIPs, de não ter que conferir proteção aos desenhos determinados por considerações técnicas e funcionais. Assim entende-se a partir da leitura do artigo 100¹⁰ da LPI . Neste encontra-se disposto o que não é registrável como desenho industrial, ou seja, a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais. Desvincula-se da proteção de desenhos industriais qualquer forma que melhore a usabilidade ou a capacidade técnica do objeto. Protege-se, desta forma, apenas o aspecto ornamental do objeto, conforme pode ser conferido no já citado artigo 95 da LPI.

Dentro daquilo que não pode ser protegido por desenhos industriais, a LPI brasileira afasta esse tipo de proteção para aquelas obras de caráter puramente artístico¹¹. Ao fazê-lo, a lei de propriedade industrial parece indicar que a obra de caráter artístico – que, todavia, possua também um aspecto utilitário – possa vir a obter a proteção por desenhos industriais. A limitação constante na lei brasileira em relação apenas às obras de caráter puramente artístico parece abrir espaço para a dupla proteção de um objeto que reúna características artísticas, como também utilitárias,

9 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. (BRASIL, 1996).

10 O artigo 100 não se limita a exclusão da forma determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais, mas engloba, também, aquilo que for contrário à moral e aos bons costumes e a forma comum vulgar, conforme pode ser conferido no texto do citado artigo: “Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.” (BRASIL, 1996).

11 Conforme o texto legal da LPI: “Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.” (BRASIL, 1996).

por meio da propriedade industrial e do direito autoral, apontando para um possível sistema de cumulatividade restritiva.

Há quem aponte a ausência da proteção à obra de arte aplicada na lei vigente de direitos autorais como forma de afastar a dupla proteção. Entretanto, cabe destacar que a Lei de Direitos Autorais (LDA) apresenta um rol exemplificativo do que pode vir a ser protegido e não um rol exaustivo. A ausência não significa, assim, a não proteção autoral. Sendo assim, não há porque se negar a proteção à obra de arte aplicada pelo direito autoral. Questão que pode vir a ser colocada versará sobre a retomada do entendimento presente na lei anterior de direitos autorais para a aferição de que obra de arte aplicada merece a proteção atual do sistema autoral e qual não a mereceria¹².

Do disposto até aqui, destaca-se que, apesar de quase um século de proteção aos desenhos industriais no Brasil, há mais questões lacunares do que certezas em termos dessa proteção no que diz respeito à produção doutrinária, bem como às terminologias e aos conceitos utilizados. A bibliografia nacional sobre a matéria ainda é incipiente, apesar do esforço de alguns poucos autores na produção de debates sobre a matéria¹³. Esse cenário serve como um incentivo à produção de discussões que permitam ampliar a arena do debate e fazer amadurecer as discussões centrais relacionadas à proteção dos desenhos.

Pensando em promover essa arena, a presente proposta tem como objetivo trazer as mais diversas visões sobre o desenho industrial. Os artigos que compõem esta publicação são frutos das reflexões empreendidas na disciplina de desenhos industriais ministrada na pós-graduação do INPI no ano de 2017. A partir de algumas temáticas pré-definidas e de uma literatura de base fornecida durante o curso, procurou-se desenvolver com cada discente um texto que possibilitasse reflexões sobre o desenho industrial, não só como uma forma de proteção, mas também como um campo conceitual, no qual a noção de projeto serve como uma primeira diretriz para a promoção do debate sobre o que vem a se proteger, sem se furtar a alguns apontamentos sobre o design como um processo que cria inovação e agrega valor aos produtos, tornando-os mais competitivos e diferenciados.

Espera-se, com esta publicação, aumentar o cabedal reflexivo sobre o desenho industrial, um dos direitos de propriedade industrial que parece ficar a margem do debate quando comparado ao robustecimento das discussões que envolvem marcas e patentes.

12 Segundo da Lei 5988 de 1973, considerava-se obras intelectuais protegidas, quando criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, as obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas. (BRASIL, 1973). Pelo disposto no texto legal de 1973 referente à proteção autoral, utilizava-se a noção de dissociabilidade para poder aferir o valor artístico da obra de arte aplicada com o fim de protegê-la ou não pelo direito autoral.

13 Indicam-se os trabalhos de Silveira (2012), Moro (2009), Barbosa (2003; 2009; 2015) e Cerqueira (2010) como parte desse esforço de construção de reflexões sobre a proteção conferida aos desenhos industriais.

Não há como ignorar e dar às costas a relevância econômica da matéria, ao seu papel no mercado, à sua capacidade de diferenciação e, com isso, à sua proteção. Como um direito de exclusivo e excludente, conforme defendido por Otero Lastres, o direito ao desenho industrial exerce um papel decisivo nas estratégias empresarias atuais, tornando urgente a promoção da discussão e amadurecimento da mesma.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **O requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf

_____. **Utilidade industrial: não há patente quanto aos atos que não ocorrem senão com intervenção humana**. 2015. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade_industrial.pdf

BRASIL. **Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1.996**. Brasília, DF: Senado Federal, 1996.

CARDOSO, Rafael. **Uma introdução à história do design**. São Paulo : Edgard Blucher, 2005.

CHAVANNE, Abert e BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Éditions Dalloz, 1993.

FORTY, Adrian. **Objetos de desejo. Design e sociedade desde 1750**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

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

OTERO LASTRES, Manuel. _____. **“Reflexiones sobre el diseño industrial”**. In.: **Anuario Facultad de Derecho**. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

_____. **El modelo industrial**. Madrid: Montecorvo, 1977.

PERRET, M. François. **“Quelle protection juridique?”** In.: **La protection des dessins et modèles: vieux débats, nouveaux enjeux**. La semaine juridique. Paris: Edition Entreprise, nº2 du 14 janvier 1988. Disponível em: HYPERLINK “<http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf>”<http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf>

PEVSNER, Nicolaus. **Os pioneiros do desenho moderno**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**. São Paulo: Saraiva, 2012.

Design e Desenho Industrial

Bruno Dias Rohde

Introdução

O termo design dispõe de uma acepção abrangente. É utilizado para uma gama de atividades referentes a projetos de arquitetura, moda, decoração, artes gráficas, comunicação, informática, entre outros. Nesse sentido, as expressões "*industrial design*", "desenho industrial" ou mesmo simplesmente "*design*" remetem ao campo do conhecimento responsável pelas concepções estética e funcional de um produto.

O debate acerca do uso das referidas palavras, no país, remonta à década de 1950, com a intensificação do processo de industrialização nacional. Naquele contexto, a atividade de projetistas começava a ganhar importância. Assim, o primeiro curso de nível superior da área, no Brasil, instalou-se no Rio de Janeiro, em 1963, por meio da criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI). Na ocasião, o termo *design* não pôde ser empregado, uma vez que era proibida a utilização de estrangeirismos na nomenclatura de cursos de graduação. Com o fim do impedimento, universidades do país passaram a utilizar tanto o termo design quanto desenho industrial. De todo modo, as palavras *design* e *designer* têm se firmado como mais populares, em detrimento a desenho industrial e desenhista industrial, por comportarem uma maior abrangência semântica (CARÁ, 2008).

Portanto, neste contexto, é possível compreender a noção de 'design' como superação da noção modernista de 'desenho industrial'. 'Design', no contexto da pós-modernidade, passa a conter outros significados, ainda pouco definidos, que não se relacionam somente aos aspectos materiais e projetuais do objeto, mas sobretudo com o conjunto da experiência humana construída pelos objetos produzidos. (CARÁ, 2008, p. 15).

Este trabalho não pretende estabelecer uma diferenciação estanque entre *design* e desenho industrial. As definições conceituais de autores da área são ricas e mutáveis ao longo do tempo. Há casos, inclusive, em que as palavras podem ser entendidas como sinônimas, como na denominação dos cursos de nível superior. O objetivo do trabalho é, antes de tudo, colaborar para os debates da área, notadamente no âmbito de sua interface com a propriedade intelectual.

Assim, para fins de um esclarecimento inicial, neste artigo, "*design*" será utilizado para caracterizar um campo do conhecimento humano e "desenho industrial" para tratar de uma espécie de registro de propriedade industrial. Nesse sentido, nas duas próximas seções, cada um desses conceitos será abordado de modo mais detalhado. Introdutoriamente, cabe mencionar que todo desenho industrial é uma obra do *design*, mas nem toda obra do *design* pode obter um registro de desenho industrial.

Isso ocorre porque há criações do *design* que podem vir a ser protegidas por outros ativos de propriedade intelectual, como a patente de modelo de utilidade, a marca tridimensional e, até, o direito de autor. Ademais, com a evolução do trabalho do designer proporcionada pelas tecnologias da informação e comunicação, há criações que sequer contam com uma proteção prevista na legislação, representando um desafio para atores privados e estatais.

Design: origens e evolução

A Revolução Industrial, desencadeada entre o fim século XVIII e o começo do XIX, na Europa, é um marco decisivo para o delineamento do *design* como um novo campo profissional. O fenômeno da mecanização, do aumento da escala de produção e da divisão das tarefas fabris consolidou uma realidade em que projeto e execução já não eram incumbências de um único indivíduo. Caberia, portanto, a alguns profissionais – dentre eles o que viria a ser conhecido como *designer* – idealizar artefatos para serem concretizados pelas mãos dos operários.

O desenho industrial¹ surgiu, portanto, como nova metodologia para os novos meios de produção. Assim sua história, sua formulação progressiva da entidade problemática – a qualificação da quantidade – está em relação direta com a primeira formulação de uma produção standardizada nos processos industriais modernos e principalmente nos processos de industrialização das construções (...). (CRISPOTTI, Enrico, 1958. *Apud* CARÁ, 2008, p. 76).

Todavia, a estética rudimentar e padronizada dos primeiros artigos produzidos em série gerou resistência daqueles que estimavam a qualidade da forma. Na Inglaterra da segunda metade do século XIX, o movimento social *Arts and Crafts* (Artes e Ofícios) foi uma reação à industrialização, por meio da valorização da produção manual, bem como da estética das criações das guildas da Idade Média. No final desse mesmo século, movimentos como *Art Nouveau*, na França; *Jugendstil*, na Alemanha; *Modern Style*, na Inglaterra; Modernismo, na Espanha; e o *Sezessionsstil*, na Áustria; avançaram no conceito de mesclar produção artística com criação de artigos para o cotidiano, como preconizava o *Arts and Crafts*. Diferentemente desse último, entretanto, não negavam a indústria e valiam-se de seus contributos. Todavia, ainda que os produtos advindos dessas escolas de artes visuais dispusessem de uma estética apurada, seu alto custo os tornava acessíveis apenas para uma elite (BÜRDEK, 2002).

Nesse decurso histórico, a *Deutscher Werkbund*, fundada no início do século XX, na Alemanha, incorporou definitivamente a valorização estética à produção industrial. A associação buscava a cooperação entre arte, indústria e artesanato; um maior padrão de qualidade na indústria; exportação dos produtos alemães e valorização da cultura alemã (DENIS, 2000). Isso não significa que a tensão entre artesanato e indústria tenha cessado. Pelo contrário, persistia e, em realidade, segue sendo objeto de debates e reflexões até os dias de hoje. Entretanto, a partir da *Deutscher Werkbund*, a função utilitária do produto passou a relacionar-se com a função estética de forma

1 Design, de acordo com a abordagem deste trabalho.

inédita. Assim, para certos autores, a *Deutscher Werkbund* representa o nascimento do design. Outros autores, contudo, alegam que tal interpretação supervaloriza a associação e desprestigia o legado do passado (SCHWARTZ, 1996; HESKETT, 1986; Apud DENIS, 2000). Independentemente dessa polêmica, sua influência proporcionou o surgimento de entidades semelhantes na Áustria, na Suíça, na Suécia e na Inglaterra.

Também na Alemanha, a escola *Bauhaus*, criada em 1919, teve relevância na sistematização educacional do design, pois é considerada a primeira instituição de ensino de nível superior da área. Seus expoentes buscavam uma estética que integrasse diversos gêneros artísticos aos variados tipos de artefatos produzidos. Ademais, suas criações deveriam ser funcionais e acessíveis em termos econômicos. Todavia, tais objetivos nem sempre eram alcançados:

Paradójicamente se ha de dejar constancia de la nula influencia de los diseños de la Bauhaus de los años treinta en la cultura de masas. Los compradores de productos Bauhaus procedían de círculos intelectuales que estaban abiertos a los nuevos conceptos de diseño. (BÜRDEK, 2002, p.35).

A *Bauhaus* foi encerrada em 1933 por ação do governo nazista alemão. O fato gerou a migração de professores e de alunos para os Estados Unidos e outros países da Europa, o que acabou impulsionando o valor da instituição para os cânones do ensino do *design*. Espécie de sucessora da *Bauhaus*, a Escola de *Ulm* seguiu com a tradição germânica de originar centros de ensino, pesquisa e divulgação do *design*. A instituição funcionou entre 1952 e 1968, tendo também influído para além de seu país de origem. O currículo inicial da ESDI, por exemplo, teve como base o programa da Escola de *Ulm* (PAULA et. al., 2010).

À medida que o *design* vai estabelecendo-se como um novo campo do conhecimento humano, definições e teorias são desenvolvidas:

El concepto de diseño industrial² nace en boca de Mart Stam por primera vez en el año 1948 (Hirdina, 1988). Stam entendía por diseñadores industriales a aquellos proyectistas que trabajaran para la industria en cualquier campo, pero en particular en la creación de nuevos elementos y materiales. (BÜRDEK, 2002, p.16).

En este sentido se decía en la introducción a Grundlageneiner Theorie der Produktsprache (Fundamentos de una teoría comunicativa del producto; Gros, 1983), que el objeto de conocimiento de la teoría del diseño -y también de la actividad práctica de los diseñadores-, es el lenguaje del producto. Esta afirmación incluye las relaciones hombre-producto transmitidas por los sentidos; este lenguaje del producto se divide a su vez en las funciones estético-formales, las funciones indicativas y las funciones simbólicas. (BÜRDEK, 2002, p. 15).

No final da década de 1950, designers criaram o *International Council of Societies of Industrial Design* (ICSID), rebatizado para *World Design Organization* (WDO), em 2017. Trata-se de uma organização não-governamental internacional que promove e zela pelos interesses da classe. A recente mudança de nome da entidade, abandonando o

2 Design, de acordo com a abordagem deste trabalho.

termo "*industrial design*" para utilizar simplesmente "*design*", exemplifica as transformações conceituais da área – que já apontavam para essa alteração semântica desde a década de 1960, em diversas publicações.

Outrossim, ao longo de sua existência, a instituição acima citada (WDO) já atualizou sua definição de *design* algumas vezes. Na mais recente delas, de 2015, "*O design é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, desenvolve o sucesso comercial e conduz a uma melhor qualidade de vida através de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores*" (WDO, 2015).

Assim, compreende-se que o *design* relaciona-se com custo, qualidade e diferenciação de produtos, devendo ser encarado como integrante do processo produtivo e da estratégia da empresa:

Aplicado à produção em massa, o design revela um grande potencial econômico, uma vez que projetar adequadamente um produto pode simplificar detalhes do processo produtivo, eliminando tarefas e facilitando o manuseio, o transporte e a armazenagem de peças e mercadorias. Também pode economizar materiais e viabilizar a substituição de componentes excessivamente caros por outros igualmente eficazes, ou ainda determinar o padrão de qualidade atingido, visto que o conforto, a compatibilidade com o corpo humano e a facilidade de uso dependem de escolhas feitas pelo projetista. Na disputa pela atenção dos consumidores, a mercadoria vencedora tende a ser a que melhor compreende o complexo universo da moda, dos gostos e da estética. (TEIXEIRA JÚNIOR, Job Rodrigues et. al., 2012, p.334).

Desse modo, nas reflexões contemporâneas, o *design* segue relevante na função de tornar o produto esteticamente mais atrativo para o consumidor. Todavia, passa-se a pensar o *design* como parte da cadeia de inovação das empresas, bem como a valorizar seu impacto direto na competitividade.

Seguindo ainda mais profundamente essa evolução conceitual inserem-se, por exemplo, o *design* estratégico e o *design* para a experiência. O primeiro corresponde a uma abordagem interdisciplinar, que busca otimizar ações de uma empresa em seus diferentes meios de contato com o público. O segundo orienta o trabalho do *designer* para aperfeiçoar experiências (VILELA, 2011). Assim, observa-se que o *design* já não se limita a projetar objetos estáticos e também interage com outras áreas do conhecimento para influenciar o comportamento do público, estimulando o consumo em sinergia com o *marketing*. Esse direcionamento do *design* escapa da sua perspectiva inicial, uma vez que:

A noção de desenho industrial está condicionada, entre outros fatores, ao modelo no qual a produção industrial assumia um caráter macroeconômico. Na passagem do modelo industrial para o modelo de acumulação financeira (no qual houve grande ênfase ao setor de serviços, somada aos aspectos atuais da tecnologia digital) a construção da noção de design passa a tentar dar conta de novos paradigmas que se impõe à criação de objetos, sobretudo, à construção de significados. (CARÁ, 2008, p. 34).

O *design*, portanto, nos dias de hoje, atua em associação com outros campos do conhecimento e promove experiências.

O valor e a efetividade do design hoje transcendem a aplicação nos principais pontos de contato de uma cadeia de produtos tradicional. A competência do design não consiste apenas no desenvolvimento de produtos propriamente ditos, mas de contextos que evoquem experiências positivas, enriquecedoras e de bases e valores significativos para os usuários. (McDONAGH; DENTON; CHAPMAN, 2009; OVERBEEKE; HEKKERT, 1999; Apud HALPERN, 2014, p. 14).

Desenho industrial: conexão com a propriedade industrial

Se a Revolução Industrial cumpriu papel fundamental no surgimento do *design*, também foi responsável por mobilizar anseios por legislações que protegessem as criações daquele contexto histórico. Ainda que já houvesse algumas normativas na Europa protegendo direitos de autor e privilégios de invenção, foi na segunda metade do século XVIII e na primeira do XIX que vários países instituíram leis de patentes.

By the end of the eighteenth century three of the important countries of the world had statutory patent systems. In France the Constitutional Assembly had passed a patent law in 1791. In the United of America Congress had passed the first patent law in 1793. Inventors could obtain as a matter of right merely de facto in England de jure in France and the United States - patent protection from competition in the exploitation of their inventions. During the next century the patent system, in the sense of a system of inventor's protection regulated by statutory law, spread to other countries. Patent laws were enacted in Austria in 1810, Russia in 1812, Prussia in 1815, Belgium and the Netherlands in 1817, Spain in 1820, Bavaria in 1825, Sardinia in 1826, the Vatican State in 1833, Sweden in 1834, Württemberg in 1836, Portugal in 1837, and Saxonia in 1843. (MACHLUP & PENROSE, 1950, p.2).

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883, foi o primeiro tratado internacional com intuito de garantir proteção aos detentores de direitos de propriedade industrial em países estrangeiros. O Brasil está entre os signatários do acordo, desde seu surgimento (INPI, 2018). O texto prevê a proteção, no âmbito dos desenhos e dos modelos industriais – os primeiros bidimensionais e os últimos tridimensionais. Cumpre esclarecer que a legislação brasileira não adota mais tal nomenclatura. O conceito de desenho industrial, conforme tipificado na atual lei brasileira de propriedade industrial, engloba tanto a forma bidimensional quanto a forma tridimensional.

Segundo a definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI): “No sentido jurídico, um desenho industrial constitui o aspecto ornamental ou estético de um artigo. Um desenho industrial pode consistir em características tridimensionais, como a forma de um artigo, ou recursos bidimensionais, como padrões, linhas ou cores” (OMPI, 2017). Os desenhos industriais são passíveis de registro para garantir a exclusividade de seu criador e impedir a reprodução por terceiros.

O registro de desenho industrial, no Brasil, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio

Exterior e Serviços. No país, a Lei n.º 9.279, de 1996, (Lei de Propriedade Industrial) dispõe em seu artigo 95 que:

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. (BRASIL, 1996).

Além da CUP, na esfera internacional, outro acordo – igualmente assinado pelo Brasil – resguarda o direito de proteção ao desenho industrial. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPS, na sigla em inglês), de 1994, da Organização Mundial do Comércio (OMC), também aborda o tema e inova ao estabelecer um período mínimo de proteção de 10 anos para o desenho industrial. A legislação brasileira optou por conceder um prazo ainda maior. No país, o registro tem duração inicial de 10 anos, a partir da data do pedido, podendo haver prorrogações por três períodos sucessivos de 5 anos, totalizando 25 anos de proteção.

No Brasil, a primeira norma interna a amparar o desenho industrial foi o Decreto n.º 24.507, de 1934, por meio da proteção patentária. E foi pelo sistema de patentes que se resguardaram os direitos referentes a desenhos industriais, no país, até a entrada em vigor da atual Lei de Propriedade Industrial (BARBOSA, 2003).

Em 1996, a supracitada norma criou uma categoria própria de registro para o desenho industrial, com objetivo de tornar mais célere o processo de exame e concessão. Assim, alguns aspectos substantivos deixaram de ser analisados na primeira instância do processo administrativo do INPI, como a aferição dos requisitos de novidade e originalidade. Todavia, nessa instância, realiza-se a aferição do que é ou não desenho industrial passível de registro, pela observação do contido nos artigos 98 e 100. Nestes, são incluídas exceções ao que pode vir a se constituir um desenho registrado, como a obra puramente artística, as formas comuns ou vulgares e tecnicamente necessárias à obtenção de resultado técnico e o que for contrário à moral e aos bons costumes, conforme disposto nos citados artigos da LPI (BRASIL, 1996).

A não apreciação do mérito para a concessão do desenho industrial, portanto, a não verificação dos requisitos de originalidade e novidade para fins de concessão do registro, resultada da compreensão que o desenho industrial é uma espécie de criação que tende a ser mais fugaz do que as patentes. Por isso, necessitaria de uma análise mais célere. Para Barbosa, apesar da alteração no instituto da proteção no Brasil, o desenho industrial segue sendo uma espécie de patente.

Não é a natureza do exame que define o título, mas seus requisitos, seus efeitos jurídicos e econômicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a proteção do desenho industrial é uma proteção patentária. (BARBOSA, 2003, p. 499).

De todo modo, há países em que o desenho industrial segue no âmbito da proteção patentária e há, ainda, aqueles que estabelecem a proteção por direito de

autor, conforme pode ser constatado em Otero Lastres (2008) e em Silveira (1982, Apud BARBOSA, 2003).

O artigo 98 da Lei de Propriedade Industrial, conforme citado de forma breve acima, estabelece que não pode ser objeto de registro de desenho industrial a obra de caráter puramente artístico. Todavia, essa diferenciação nem sempre é tarefa simples. As criações do design situam-se em uma área de transição entre a propriedade industrial e o direito de autor. Entre a produção em série e a expressão artística. Por isso, é complexo estabelecer limites entre ambos os institutos. Por vezes, essa distinção é sutil e até mesmo arbitrária.

Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial. (BARBOSA, 2003, p. 502).

Creo que no exagero nada si afirmo que el Diseño es el derecho de propiedad industrial más complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que sucede con las demás modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavía sin resolver problemas tan importantes y básicos como la delimitación del objeto protegido y la determinación de su sistema de protección. En cuanto al objeto protegido, el problema se plantea porque una misma creación de forma puede ser protegida, a la vez, no sólo por varios derechos de propiedad industrial diferentes, sino también por el derecho de autor. (OTERO LASTRES, 2008, p.218).

Os requisitos da legislação nacional para o registro de desenho industrial no INPI são a originalidade, a novidade e a aplicação industrial. Estes poderão ser aferidos pela segunda instância de exames de desenhos industriais quando o registro for alvo de um processo administrativo de nulidade de terceiros. Todavia, o titular do registro pode requisitar o exame substantivo de seu registro em primeira instância, por meio do pedido de exame de mérito, quando serão avaliados os citados requisitos, se considerar que tal ação trará maior credibilidade para seu certificado de propriedade industrial. É relevante ressaltar também que o examinador do INPI pode instaurar processo administrativo de nulidade, de ofício, ainda em primeira instância – mesmo tendo que, por força do disposto na LPI, conceder o pedido inicialmente – caso entenda que os requisitos de concessão não foram atendidos.

O conceito de originalidade dispõe sobre a configuração visual distintiva, em relação a objetos anteriores, ainda que decorrente da combinação de elementos conhecidos. O conceito de novidade concebe que haja alteração em relação ao estado da técnica. Assim, se um objeto é original necessariamente é novo. Todavia, pode ser novo, mas não ser original. Já o conceito de aplicação industrial estatui que o objeto deva ser passível de ser reproduzido industrialmente.

Ademais, é relevante ressaltar que elementos como conforto, ergonomia, aspectos internos do objeto e tipo de material empregado não fazem parte do escopo

de proteção do registro de desenho industrial. Certamente que o designer concebe sua obra em termos amplos, para além da ornamentalidade, porém tais aspectos não estão contemplados no exame e no amparo conferido pelo registro de desenho industrial. Apesar disso, as criações do design podem ser resguardadas por mais de um instituto de propriedade industrial. Portanto, um mesmo objeto produzido por um designer é passível de conter patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial e/ou registro de marca tridimensional. No que concerne à possibilidade de acumulação da proteção de desenho industrial com a de direito de autor, há controvérsia no meio jurídico (BARBOSA, 2003).

Evidentemente que cada instituto de propriedade industrial terá seus requisitos e peculiaridades. Há casos, porém, de titulares que manejam a utilização desses ativos de forma a estender ao máximo a salvaguarda a seu produto. Uma proteção por marca tridimensional, por exemplo, tem a vantagem de poder ser renovada indefinidamente a cada 10 anos. Por outro lado, a proteção por desenho industrial não se limita a uma classe de produto ou serviço, como no caso das marcas. Nesse contexto, há que levar em consideração também o requisito da novidade em desenho industrial, inexistente no exame de marca.

Tais registros podem conviver, em certos casos, mas é importante separá-los em suas particularidades e afastar eventuais proteções duplas. Delimitar o objeto protegido é um desafio para os escritórios nacionais de propriedade industrial – como o INPI – de qualquer país. Um modo de distinguir desenho industrial de modelo de utilidade se dá pela análise do binômio forma/função. Se o objeto contém a forma e a função de modo indissociável trata-se de uma patente de modelo de utilidade. Se o objeto dispõe de uma forma ornamental que não está diretamente atrelada a sua função, há que se falar em desenho industrial em relação à forma e, eventualmente, em patente de modelo de utilidade no tocante à função.

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre. Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial. (BARBOSA, 2003, p. 505).

No âmbito da gestão do regime internacional de registro de desenho industrial, a OMPI desempenha papel central. A instituição é responsável pelo Sistema Haia, cujo objetivo é facilitar o pedido de registro em mais de um país. Assinado em 1925, o Acordo de Haia dispõe de quatro instrumentos adicionais de revisão. Atualmente, 68 países integram o Sistema Haia. O Brasil não está entre os signatários (OMPI, 2018).

A OMPI também rege o Acordo de Locarno, de 1968. O instrumento estabeleceu uma classificação – no presente em sua 11ª edição – para categorizar produtos nos pedidos de registro de desenho industrial. No momento, 55 países são membros do Acordo (OMPI, 2018). Apesar de o Brasil não ser um deles, o país já adota a referida classificação nos atos do INPI. Ainda no âmbito da OMPI, há que se destacar

a existência do *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* (SCT). Esse é o comitê responsável por abordar, entre outros temas, discussões atinentes às normativas de desenho industrial. Trata-se do foro oportuno para apresentações de projetos e realização de debates.

Os depósitos de desenho industrial no Brasil ainda são relativamente baixos frente ao potencial do país. Segundo as estatísticas do INPI, entre 2006 e 2016, ingressaram anualmente no instituto de 5 a 6 mil pedidos de registro³. Para efeito de comparação, apenas em 2015, a China recebeu 569 mil pedidos. O segundo colocado, o Escritório da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) recebeu naquele ano 96 mil depósitos. Em terceiro ficou a Coreia do Sul, com 72 mil solicitações⁴. Nesse sentido, o desenho industrial é um ativo de propriedade industrial que ainda carece de maior utilização por parte do setor empresarial brasileiro.

(...) qual seria o papel do design na sociedade brasileira? O que se projeta aqui? O que se deve projetar aqui? Como? Para quem? Será que podemos falar de um design brasileiro, propriamente dito, e como seria este? Mais instigante de todas, permanece a pergunta: o que o design pode fazer pelo Brasil? (DENIS, 2000, p. 191).

Iniciativas como o projeto *Design Export* podem auxiliar. A ação do Centro Brasil Design e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), iniciada em 2013, tem como objetivo fomentar a inovação por meio do design em empresas brasileiras, propiciando a exportação de produtos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também apoia iniciativas na área do design por meio de concessão de crédito. Entretanto, da mera perspectiva do registro, os números do INPI não mostram variações significativas nos pedidos de desenho industrial, conforme a estatística supracitada, nos últimos dez anos. Setores como os de vestuário, calçados e móveis dispõem de potencialidade para intensificação do uso dos registros de desenho industrial, no país. (TEIXEIRA JÚNIOR, Job Rodrigues et. al., 2012).

Perspectivas Futuras

Os avanços do capitalismo superaram o artesanato, introduziram o *industrial design* que, por sua vez, transmutou-se no pós-moderno design. Impossível prever com certeza desdobramentos futuros. Campo do conhecimento que vem passando por intensas transformações por meio das tecnologias da informação e da comunicação, o design tem proporcionado uma ampliação da liberdade de criação de seus profissionais.

Nesse contexto, a tendência é que os designers sigam desempenhando função relevante nas inovações. O fenômeno do *mass customization*, por exemplo, tem potencial para produzir uma revolução em alguns anos. O termo designa a produção de bens ou a prestação de serviços em massa com elementos customizados para o cliente. Assim, é possível dispor de um produto com as características da produção em série, mas que, ao mesmo tempo, é uma peça exclusiva. Teriam a indústria e o artesanato alcançado um novo paradigma?

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

4 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf

Ademais, o consumidor, nesse caso, pode assumir certas ações antes de exclusiva atribuição dos *designers*. Cria-se, portanto, uma incógnita sobre autoria. Seria o consumidor também autor ou os autores são somente os responsáveis pela programação do *software* disponível para o cliente realizar customizações? Somam-se a esse quadro as amplas possibilidades trazidas pela impressão 3D e tem-se um panorama desafiador.

Se as novas criações do *design* serão abrangidas pelo escopo atual da propriedade industrial ou se novas categorias de proteção surgirão, ainda não é possível afirmar. Fato é que, em breve, essas e novas questões serão frequentes para empresas, consumidores e Estado. As respostas ainda precisarão ser formuladas.

Referências Bibliográficas

ARTS and Crafts. In: **ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4986/arts-and-crafts>>. Acesso em: 13/12/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

BAUHAUS. In: **ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo368/bauhaus>>. Acesso em: 18/12/2017.

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279, de 1996**.

BÜRDEK, Bernhard E. **Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial**. Editora Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

CARÁ, Milene Soares. **Do desenho industrial ao design no Brasil: uma bibliografia crítica para a disciplina**. Dissertação do Mestrado em Design e Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

DENIS, Rafael Cardoso. **Uma introdução à história do design**. Edgard Blucher, São Paulo, 2000.

DEUTSCHE WELLE. **1907: Fundação do Deutscher Werkbund**. Disponível em: <<http://www.dw.com/pt-br/1907-funda%C3%A7%C3%A3o-do-deutscher-werkbund/a-3143195>>. Acesso em 18/12/2017.

DESIGN EXPORT. Disponível em: <<https://www.designexport.org.br/iniciativa/>>. Acesso em 19/12/2017.

GONTIJO, Renata; AMARAL, Cristina Abijaode. **Porque o registro de desenho industrial não protege o design**. Cadernos de Prospecção, v. 8, n. 4, p. 642, 2015.

HALPERN, Marcelo C. **As perspectivas do Design sobre experiências de torcedores de clubes de futebol**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Vale dos Sinos, Porto Alegre, 2014.

HOCHSCHULE für Gestaltung Ulm (Alemanha). In: **ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao372976/hochschule-fur-gestaltung-ulm-alemanha>>. Acesso em: 03/01/2018.

INPI. **Convenção da União de Paris**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 05/01/2018.

KOLAREVIC, B. **From Mass Customisation to Design ‘Democratisation’**. Architectural Design, 85.6, p. 48-53, 2015.

MACHLUP, Fritz & PENROSE, Edith. **The Patent Controversy in the Nineteenth Century**. The Journal of Economic History. New York, Economic History Association, v. 10, n.1, p. 1-29, May 1950.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Hague – The International Design System**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/hague/en/>>. Acesso em 27/05/2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Locarno Agreement**. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=14>. Acesso em 27/05/2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Industrial Designs**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/designs/en/>>. Acesso em 19/12/2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **World Intellectual Property Indicators – 2016**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf>. Acesso em 05/01/2018.

OTERO LASTRES, José Manuel. **Reflexiones sobre el diseño industrial**. In.: Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

PAULA, Adma Jussara Fonseca de et al. **Breve História e análise crítica do ensino do Design no Brasil**. Convergências: revista de investigação e ensino das artes, v. 5, 2010.

TEIXEIRA JÚNIOR, Job Rodrigues et al. **Design estratégico: inovação, diferenciação, agregação de valor e competitividade**. BNDES Setorial, Inovação, p. 333-368, 2012.

VILELA, Ana Carolina Fajardo. **O processo de projeto da experiência do torcedor em estádios de futebol sob a ótica do design estratégico: Um estudo de caso do Sport Club Internacional**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Vale dos Sinos, Porto Alegre, 2011.

Evolução Legislativa da Proteção aos Desenhos Industriais no Brasil

Bruno Marinho

Introdução

Por desenho industrial, conforme a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), em seu artigo 95, considera-se:

“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.” (BRASIL, 1996).

A proteção conferida aos desenhos industriais está inserida no campo da propriedade industrial, junto às patentes, marcas e indicações geográficas. A propriedade intelectual, por sua vez, engloba, além da propriedade industrial, o direito autoral e os direitos *sui generis*¹. Portanto, quando falamos de propriedade industrial, sempre estamos nos referindo também à propriedade intelectual, sem que a recíproca seja obrigatoriamente verdadeira.

O conceito de propriedade intelectual nasceu no Iluminismo Europeu, a partir do momento em que as pessoas começaram a aceitar a ideia da criação como algo advindo da mente humana e não apenas como uma revelação daquilo que teria sido ofertado pelo divino, como uma dádiva, ou por intermédio da interpretação de textos antigos (HESSE, 2002, p. 26). Até aquele momento existia a crença de que não seria possível qualquer tipo de posse sobre as criações intelectuais, visto que tudo advinha de Deus, não sendo, portanto, passível de apropriação por qualquer ser humano.

Para os gregos antigos, as ideias eram passadas às pessoas antes do seu nascimento. Para os chineses, a grandeza consistia em interpretar a sabedoria dos antigos e não em buscar novas ideias. Para a civilização judaico-cristã, a ideia da propriedade intelectual poderia configurar o pecado de simonia, já que se estaria vendendo algo oriundo de Deus. No mundo islâmico não era diferente, tanto que o roubo de livros não era punido pela severa pena de amputação de uma das mãos (pena cominada para o crime de roubo), pois o ladrão, ao roubar um livro, estaria interessado no conteúdo do mesmo e, como as ideias não eram apropriáveis, não havia como se falar em roubo (HESSE, 2002, p. 26-28).

¹ *Sui generis* é uma expressão em latim que significa “único em seu próprio gênero”. No que concerne à propriedade intelectual, se refere às topografias de circuito integrado, cultivares e conhecimento tradicional associado à biodiversidade.

Contudo, aquela era uma época de pouco desenvolvimento tecnológico e praticamente inexistência de indústrias, podendo-se falar em artesãos que desenvolviam seus trabalhos de forma rudimentar e sem capacidade de reprodução industrial, não havendo, ainda, como se falar na propriedade industrial como hoje a entendemos. O mesmo pode-se dizer do direito autoral, que tinha sua importância diminuída pelo alto grau de analfabetismo da população.

Na China, já em 835, o Imperador Wen-Tsing, da Dinastia Tang, editou um código que proibia a transcrição e distribuição de certas literaturas, de forma a proteger seus interesses. O mesmo aconteceu na dinastia seguinte, que durou de 960 a 1179, quando casas oficiais de impressão foram criadas pelo governo (HESSE, 2002, p. 29). Tal controle sobre as publicações estava ligado ao direito de publicar os escritos e não em proteger os interesses dos autores em si.

O mesmo ocorreu nas monarquias, impérios e cidades-estado europeias, que criaram estruturas legais e institucionais semelhantes que concediam o direito de impressão a certos grupos, com a contrapartida de ter o controle de tudo que seria publicado. A primeira concessão europeia conhecida foi dada em Veneza, em 1469, a Johann Speyer, que teve o monopólio de impressão naquele território, pelo período de cinco anos (HESSE, 2002, p. 30).

Com o aumento do desenvolvimento tecnológico e do grau de alfabetização da população, o entendimento sobre a propriedade intelectual começou a mudar, sendo necessária a criação de novas regras para regular o assunto, a fim de que os criadores e autores pudessem usufruir do fruto de seu intelecto.

Conforme Marinho (2011, p. 74), a primeira patente foi concedida em 1421, pelo Conselho de Florença, a Filippo Brunelleschi, pelo prazo de três anos, para a invenção de um barco criado para transportar mármore para a construção da Catedral de Florença.

Há outros estudos que alegam que os primeiros registros da proteção da propriedade industrial dos quais se tem conhecimento foram expedidos em Veneza, no ano de 1474, e se configuraram na concessão de uma patente para produção de artefatos em vidro aos produtores da Ilha de Murano (O. BOFF e A. BOFF, 2017, p. 32).

Assim, a proteção aos inventos foi se desenvolvendo nas legislações nacionais, podendo-se afirmar que o Estatuto dos Monopólios, datado de 1623, na Inglaterra, conforme Cruz Filho (2015, p. 286) “foi a primeira lei geral de um Estado moderno a estabelecer (em seu art. 6) o princípio de que somente ao verdadeiro e primeiro inventor de uma nova manufatura ou objeto (...) dever-se-ia outorgar um monopólio de patente.”

Após isto, Cruz Filho (2015, p. 289-291) apresenta uma linha do tempo com os principais acontecimentos relativos à evolução da proteção à propriedade intelectual, dentre os quais destacamos os seguintes: 1641 – primeira patente concedida nos Estados Unidos para um processo de produção de sal; 1705 – primeiro privilégio de invenção concedido por Portugal em território brasileiro, para um mecanismo para

elevação de água; 1709 – segundo privilégio de invenção concedido em território brasileiro, para um balão movido a ar quente; 1762 – publicação de Editto Real na França, regulamentando os privilégios de inventores; 1787 – promulgação da constituição dos EUA garantindo aos autores e inventores o direito exclusivo a suas obras e invenções, por tempo determinado; 1789 – durante a Revolução Francesa, ocorre a abolição de todas as corporações, sendo mantidos “os privilégios exclusivos das descobertas e invenções aos seus autores”; 1790 – promulgação da Lei de Patentes nos EUA; e 1791 – promulgação da Lei de Patentes na França.

Do fim do século XVIII aos dias atuais, uma série de modificações ocorreu em relação à proteção da propriedade intelectual em níveis nacionais e internacional que, contudo, não serão abordadas no presente estudo, tendo em vista sua extensão e complexidade, não compatíveis com o escopo do trabalho.

Apresentada essa breve introdução a respeito da história da propriedade intelectual, abordaremos nas próximas seções a proteção da propriedade industrial no Brasil e, mais especificamente, a que foi conferida aos desenhos industriais nos diversos dispositivos legais presentes em nosso ordenamento jurídico, desde o Império aos dias atuais.

Os desenhos industriais são um dos bens imateriais protegidos por propriedade intelectual. O surgimento da proteção aos mesmos se deu no escopo das transformações ocasionadas pela Revolução Francesa. Conforme Cerqueira:

“A proteção legal dos desenhos e modelos industriais, com o caráter de que atualmente se reveste, data, sem dúvida, da época da Revolução Francesa, quando da abolição das corporações de ofícios tornou necessário substituir os antigos regulamentos corporativos por leis especiais, destinadas a proteger e garantir os direitos dos autores de criações artísticas e industriais, ameaçados pelo regime de liberdade de comércio e indústria e da livre concorrência, então instaurado (CERQUEIRA, 1982: 639).

Otero Lastres (1977) destaca que a primeira lei de proteção ao que hoje se denomina desenhos industriais derivou dos clamores dos produtores têxteis da cidade de Lyon. Desta demanda, surge uma legislação para proteger os padrões bidimensionais aplicados aos tecidos. Entretanto, ainda havia os objetos tridimensionais. Segundo o citado autor (OTERO LASTRES, 1977), proveio de outra indústria, a de metal fundido, a solicitação de proteção a suas produções.

Por ocasião dessas primeiras proteções, a legislação de direitos autorais tornava-se alternativa eficaz, pois o surgimento desta legislação estava muito afinado com os princípios de proteção à livre iniciativa. Com a evolução de uma legislação própria para a proteção dos desenhos industriais, entretanto, não se abandonou completamente a proteção autoral, o que acabou por gerar, muitas vezes, a cumulatividade de proteções por direito de autor e propriedade industrial, campo no qual se encontra a proteção dos desenhos industriais, sobre o mesmo objeto.

Assim, ao longo do século XIX e XX, a proteção aos desenhos industriais, como propriedade industrial, foi sendo firmada, sem que a proteção autoral fosse por completo abandonada. Disposto esse cenário breve da proteção ao desenho industrial fora do Brasil, passa-se a verificar como tal proteção evolui nesse último país.

A fim de atingir o objetivo geral de estudar a evolução legislativa da proteção aos desenhos industriais no Brasil, o presente trabalho encontra-se embasado em pesquisa bibliográfica e documental.

Em um primeiro momento, buscou-se apresentar brevemente como ocorreu o início da proteção da propriedade intelectual na história da humanidade, em outras civilizações, o que foi realizado na introdução.

Em seguida será apresentado de que forma as sucessivas constituições brasileiras trataram do assunto, bem como, foram analisadas as diversas legislações pátrias que trataram da propriedade industrial, de forma geral, em especial o Alvará Régio de 1809, a Lei Imperial de 28 de agosto de 1830, a Lei Imperial nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, o Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, o Decreto nº 16.254, de 19 de dezembro de 1923, o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, o Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 e a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Em um segundo momento, serão analisadas dentre as legislações pátrias, aquelas que conferiram proteção aos desenhos industriais e verificado de que forma essa proteção foi regulamentada no Brasil.

Propriedade Industrial no Brasil

Apesar de anteriormente já ter ocorrido a concessão de proteção da propriedade intelectual no Brasil, a regulamentação desta proteção ocorreu no Brasil Colônia, em 1809, quando D. João VI, Príncipe Regente, expediu o Alvará, de 28 de abril daquele ano. O documento tinha por finalidade trazer princípios liberais para o Estado Brasileiro e, para isso, visava “fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza do mesmo Estado” (BRASIL, 1809).

A proteção da propriedade industrial, que ainda não fazia referência aos desenhos industriais, estava presente no inciso VI do referido alvará, nos seguintes termos:

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público

na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões. (BRASIL, 1809).

Após isto, já na primeira Constituição do País, estava previsto que os inventores teriam a propriedade de suas descobertas, bem como das suas produções, sendo assegurado um privilégio exclusivo temporário ou ressarcimento pela perda que sofressem pela vulgarização das mesmas (BRASIL, 1824).

Em seguida, já na época do Brasil Império, foi expedida a Lei de 28 de agosto de 1830, que visava conceder privilégio àquele que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma indústria útil, além de estipular um prêmio para quem introduzisse uma indústria estrangeira no País. Por mais que a ementa da lei não deixasse clara a sua natureza de proteção da propriedade industrial, esse era um de seus objetivos. Contudo, ainda não se falava em desenho industrial, mas apenas de patentes, as quais poderiam ser concedidas por um espaço de cinco até vinte anos, ou até mais, desde que essa concessão maior do que vinte anos fosse feita por intermédio de lei.

Em 1894, por intermédio do Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, entrou em vigor no Império do Brasil a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), assinada em 20 de março de 1883, sendo a primeira vez que o termo “desenho industrial” se vê inserido no ordenamento jurídico brasileiro.

Após a independência do País, na Constituição de 1891, foi determinado que a propriedade industrial pertenceria a seus autores, ficando garantido, por lei, um privilégio temporário ou a concessão de um prêmio razoável quando fosse conveniente vulgarizar o invento, proteção que se manteve idêntica após a Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, que alterou diversos dispositivos do Artigo 72 daquela Constituição, que tratava da Declaração de Direitos, na qual estava inserida a proteção da propriedade industrial.

O Decreto nº 16.254/1923 criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, que, em seu anexo, regulava a propriedade industrial no Brasil, sem, contudo, tratar dos desenhos industriais.

Menos de um mês antes da promulgação da Constituição de 1934, portanto, durante a vigência da Constituição de 1891, foi promulgado o Decreto nº 24.507, de 29 de junho daquele ano, que destinava seu capítulo I, do Título I, para tratar dos desenhos ou modelos industriais. O marco para a proteção dos desenhos industriais, compreendido no citado decreto pelas nomenclaturas de desenhos e modelos industriais, no Brasil, se dá por meio do Decreto de 1934 que começa a delinear o que seja tal proteção e qual o objeto da mesma.

A Constituição de 1934 mantém o privilégio temporário ou a concessão de justo prêmio, em caso de conveniência de sua vulgarização, para os autores de invenções industriais e insere a proteção às “marcas de indústria e comércio”.

A Constituição de 1937 é silente quanto à proteção da propriedade industrial, determinando apenas que “os privilégios de invento, assim como a proteção dos

modelos, marcas e outras designações de mercadorias” eram de competência legislativa privativa da União.

Em 27 de agosto de 1945 foi promulgado o Decreto-Lei nº 7.903, denominado de Código da Propriedade Industrial que, em seu Capítulo IV, tratou dos desenhos e dos modelos industriais.

As constituições de 1946 e 1967, bem como a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, que revogou toda a Constituição anterior, podendo, portanto, ser considerada como outra Constituição, voltaram a assegurar o direito dos inventores e dos proprietários de marcas de indústria e comércio.

Após o advento da Constituição de 1967 foi promulgado o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, instituindo um novo Código da Propriedade Industrial, que foi substituído, por intermédio do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, já sob a vigência da Constituição de 1969, sendo novamente substituído por intermédio da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Os três códigos reservaram um capítulo para tratar dos desenhos ou modelos industriais.

Após isso, a Constituição de 1988 manteve a proteção da propriedade industrial nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988).

E, mais recentemente, sob a influência do acordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em língua portuguesa, oriundo da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), internalizado no direito brasileiro por intermédio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, foi promulgada a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que, sem a denominação formal de código, regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Tal lei não trata mais de modelos industriais, reservando seu título II, com dez capítulos para tratar dos desenhos industriais.

Proteção ao Desenho Industrial no Brasil

Após a sucinta apresentação da evolução da legislação nacional concernente à propriedade industrial, passaremos a analisar os dispositivos que trataram e tratam da proteção dos desenhos industriais, mais especificamente o Decreto nº 9.233/1884, o Decreto nº 24.507/1934, o Decreto-Lei nº 7.903/1945, o Decreto-Lei nº 254/ 1967, o Decreto-Lei nº 1.005/1969, a Lei nº 5.772/1971, Decreto nº 1.355/1994 e a Lei nº 9.279/1996.

Decreto nº 9.233/1884

Internalizada no direito pátrio pelo Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, do Imperador Dom Pedro II, a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, apesar de pouco regular os desenhos industriais, foi o dispositivo que trouxe o termo “desenhos e modelos industriais” para o ordenamento jurídico brasileiro, nos seguintes termos:

“Art. 2º Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contratantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que fôr relativo aos privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos industriaes, ás marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respectivas leis concedem actualmentem ou vierem a conceder aos nacionaes. Terão por consequencia a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionaes pela legislação interna de cada Estado.” (BRASIL, 1884).

Barbosa (2015, p. 9) ratifica a assertiva de que o tratado pouco trata a respeito dos desenhos industriais, estabelecendo apenas um regime comum quanto à prioridade e outros elementos, além das determinações contidas no artigo 5º B, que determina que “a proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos” e no artigo 5º quinquies, que prevê que “os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União”, sem haver qualquer definição do que sejam desenhos ou modelos industriais e sem apresentar qualquer diretriz sobre a forma sob a qual se dará essa proteção.

Decreto nº 24.507/1934

A primeira legislação que regulamentou a proteção aos desenhos e modelos industriais no Brasil foi o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934.

“Até então as criações desse gênero não gozavam de proteção, salvo quando, pelo seu caráter acentuadamente artístico, pudessem ser consideradas como obra de arte e, como tal, protegidas de acordo com as disposições do Código Civil relativas à propriedade artística. Atualmente acham-se sujeitas a regime semelhante ao dos privilégios de invenção, cujas disposições legais lhes são aplicáveis subsidiariamente.” (CERQUEIRA, 2010, p. 200-201).

Conforme o Art. 1º, § 1º, do Decreto nº 24.507/1934 eram considerados modelos e desenhos industriais suscetíveis “de proteção legal as formas novas e originais, de configuração externa, estrutura ou ornamentação dos produtos industriais.” (BRASIL, 1934)

Essa legislação aprovou o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e repressão à concorrência desleal. Os desenhos e modelos industriais eram protegidos por patentes, que eram concedidas pelo período de três anos, que poderiam ser renovados consecutivamente, por igual período, até o total de quinze, contados a partir da expedição do certificado, conforme artigo 5º do referido decreto.

Eram necessários três requisitos para que o desenho ou modelo fosse patenteado, a novidade, a originalidade e a aplicação industrial, com a ressalva de que a novidade não era absoluta, nos seguintes termos:

“§ 2º Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até a data do pedido da patente, não tenham sido, dentro do país, usados ou descriptos em qualquer publicação, nem imitem outro desenho ou modelo acessível ao público, de modo que ofereçam possibilidades de confusão, e ainda os que não tenham sido usados; publicados, vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis meses antes da data do pedido no Brasil.” (BRASIL, 1934).

Verifica-se que em relação aos desenhos e modelos confeccionados em países estrangeiros até poderia existir a proteção desde que a utilização, venda ou patenteamento no estrangeiro não tivesse ocorrido até seis meses antes do pedido no Brasil. Destaca-se ter sido o requisito de novidade adotado pelo Decreto de 1934 de escopo relativo e não absoluto.

Decreto-Lei nº 7.903/1945

O Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial no Brasil, regulando os desenhos industriais nos seguintes termos:

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

Art. 13. É privilegiável como desenho industrial toda disposição ou conjunto de linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelamente ou combinados.” (BRASIL, 1945).

A legislação inova quanto à possibilidade de proteção para os modelos e desenhos que não se apresentassem inteiramente novos, desde que realizassem “combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados”, de modo que dessem aspecto geral característico aos respectivos objetos, conforme Art. 14 do referido decreto.

Sob a vigência do Decreto-Lei nº 7.903/1945, as patentes de modelos e desenhos industriais eram concedidas pelo período de três anos, renováveis consecutivamente, até o máximo de quinze anos, a contar de sua expedição, conforme artigo 42 do dispositivo legal.

Decreto-Lei nº 254/ 1967

O Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 revogou o anterior e instituiu novo Código da Propriedade Industrial, onde os desenhos industriais eram protegidos nos seguintes termos:

“Art. 9º São privilegiáveis, como desenho industrial, todas as disposições ou conjuntos de linhas ou cores novos que possam ser aplicados, com fim industrial ou

comercial, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios manuais, mecânicos ou químicos, singelos ou combinados.

Art. 10. São privilegiáveis, como modelo industrial, tôdas as formas plásticas, moldes, padrões ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ou ornamentação exterior.” (BRASIL, 1967)

Com essa nova legislação a proteção conferida aos desenhos industriais passaram ter a a vigência para vinte anos, contados a partir do depósito do pedido ou de quinze anos, a contar da concessão, desde que a concessão ocorresse depois de cinco anos do depósito, conforme Art. 25 do referido Decreto.

Interessante verificar que essa legislação previa a possibilidade de prorrogar a vigência dos desenhos industriais em cinco anos, em caráter excepcional, desde que o Governo considerasse conveniente ao interesse nacional, de acordo com o Art. 26 daquele Código.

Decreto-Lei nº 1.005/1969

Apenas quatro dias após a instituição da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, foi promulgado o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, que também reservou um capítulo para tratar dos desenhos e modelos industriais.

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

Art. 10. São privilegiáveis como desenhos industriais tôdas as disposições ou conjuntos novos de linhas ou côres que possam ser aplicados, com fins industriais ou comerciais, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios manuais, mecânicos ou químicos, singelos ou combinados.” (BRASIL, 1969).

Período de proteção volta a ser de 15 anos, tal e qual na legislação de 1945, porém, sob a égide dessa nova lei passaram a ser concedidos de uma única vez e sem possibilidade de renovação ou prorrogação.

Lei nº 5.772/1971

Para Cerqueira (2010, p. 197), na vigência da Lei nº 5772/1971, a proteção aos desenhos ou modelos industriais tinham a natureza e fundamento do direito de autor no domínio industrial. Para ele, os autores de desenhos e modelos industriais equiparavam-se aos inventores, escritores e artistas, tendo seu direito fundado no direito natural.

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

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

Art. 12. Para os efeitos dêste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquêle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias." (BRASIL, 1971).

Sob a égide dessa Lei, o Brasil possuía quatro tipos de patentes, de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial, sendo possivelmente o único país do mundo a adotar quatro tipos diferentes de patentes (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2013, p. 199).

A vigência da patente dos desenhos e modelos industriais reduziu de maneira significativa com a Lei nº 5.772/1971, passando de quinze anos a contar da expedição da certidão, para dez anos a contar do depósito, conforme previsto no artigo 24 da citada lei.

Decreto nº 1.355/1994

O Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 foi o documento que trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o Acordo TRIPS. Fruto desse Acordo, ocorreram várias mudanças no regime de propriedade intelectual no direito brasileiro, que se materializaram na Lei nº 9.279, de 1996, inclusive com grande mudança em relação aos desenhos industriais. Porém, essas mudanças foram proporcionadas pela citada lei e não pelo Decreto 1.355/1994.

Em relação aos desenhos industriais, Barbosa (2015, p. 11-12) assevera que o Acordo prevê que o titular do desenho deve ter sua proteção "assegurada por alguma forma de direito, com um registro específico, patente, direito autoral, ou mesmo proteção sem registro". Ressalta, contudo, os requisitos de proteção a serem observados, segundo os quais os desenhos industriais devem ser: (1) criados independentemente; (2) novos; ou (3) originais.

"SEÇÃO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS

ARTIGO 25

Requisitos para a Proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral." (BRASIL, 1994).

Conforme Barbosa (2009, p. 7 e 8), por mais que exista a previsão de que os desenhos industriais sejam novos ou originais, alternativamente, “TRIPS contempla uma exigência objetiva de diferença de desenhos conhecidos e de substancialidade desta diferença. Assim, claramente é autorizada a imposição de duplo filtro, independentemente do nome que se dê.”

Varella e Marinho (2005, p. 494 e 495) ressaltam que a falta de determinação expressa sobre a forma com que os desenhos industriais sejam protegidos, segundo o TRIPS, acaba por se configurar como uma “flexibilidade para que as legislações nacionais prevejam a melhor forma a ser adotada pelo país.”

Lei nº 9.279/1996

Com a vigência da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a proteção conferida aos desenhos industriais (não mais se falando em modelos industriais) deixa de ser realizada por intermédio da concessão de uma patente e passa a se configurar em um registro, com vigência de até vinte e cinco anos, a contar do depósito.

Para Silveira (2011, p. 9), essa proteção visa “simplesmente, complementar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico ou técnico de tais produtos, casos em que, respectivamente a proteção decorreria da lei de direitos de autor” ou das patentes de invenção ou de modelo de utilidade.

A mudança de proteção proporciona maior celeridade no processamento do direito, já que basta o preenchimento dos requisitos formais previstos nos artigos 100, 101 e 104 para a concessão automática do mesmo. Conforme os citados artigos:

“Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

- I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

(...)

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.

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.” (BRASIL, 1996).

Contudo, por mais que o exame de mérito não seja necessário para a concessão do registro, é possível que o mesmo ocorra, durante sua vigência, a pedido do titular, a fim de atestar a novidade e a originalidade, conforme previsto no artigo 111 da Lei 9.279/1996.

Para Barbosa (2015, p. 8), apesar de o modelo da proteção aos desenhos industriais guardar semelhança com as patentes, não há como concordar que eles sejam uma proteção às tecnologias, mas, “considerando que sob tal sistema se proteja a aplicação de criações ornamentais como elemento acessório de produtos industriais, estamos claramente no campo das criações industriais.”

Apesar de a lei ter sido criada com base no Acordo TRIPS, verifica-se uma diferença entre os requisitos de novidade e originalidade. Segundo a Lei 9.279/1996, os desenhos, para serem registrados, devem ser novos e originais, cumulativamente, enquanto para o Acordo TRIPS basta que sejam novos ou originais.

Considerações Finais

A proteção jurídica conferida à propriedade industrial evoluiu de forma significativa no Brasil, desde o primeiro normativo legal até a entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996, atualmente em vigor.

Em relação aos desenhos industriais, evoluímos de uma primeira lei em que os mesmos sequer eram citados, para uma lei que reserva um título com 28 artigos organizados em dez capítulos para sua regulação.

O período de vigência da proteção iniciou com quinze anos no total, a contar da expedição da certidão, conforme o Decreto nº 24.507/1934, sendo mantido o período pelo Decreto-Lei nº 7.903/1945 e reduzido para dez anos, a partir do depósito, com a Lei nº 5.772/1971 e, novamente, aumentado com a edição da Lei 9.279/1996, passando a ser de, no máximo, vinte e cinco anos, a contar do depósito.

Uma das principais modificações ocorridas com a vigência da Lei 9.279/1996 é a passagem do campo das patentes para o dos registros, quando a concessão da proteção deixa de depender de exame de mérito, o que aumenta a celeridade no trâmite processual. Contudo, conforme já se apresentou, o exame do mérito não deixou de existir, passando a ocorrer apenas por solicitação do titular, a fim de atestar os aspectos da novidade e originalidade.

No presente trabalho não se vislumbrou esgotar o tema a respeito da evolução legislativa conferida aos desenhos industriais, mas apresentar as legislações que trataram e tratam do assunto, bem como, as principais modificações afetas ao tema ocorridas em nossa legislação. Certamente, por se tratar de uma ciência social e tendo em vista a rápida inovação tecnológica ora em curso, muitas ainda serão as

modificações na proteção não somente dos desenhos industriais, mas da propriedade intelectual como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges; **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2018.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

BOFF, Salate Oro; BOFF, Vilmar Antonio. **Patente - Privilégio temporário do inventor**. In: BOFF, Salate Oro; FORTES, Vinícius Borges; MENEGAZZO, André Frandoloso; TOCHETTO, Gabriel Zanatta. (Organizadores). Propriedade Intelectual: marcos regulatórios. Erechim: Deviant, 2017.

BRASIL. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Disponível em: <<http://www.custodio.com.br/legislacao-doutrina-e-jurisprudencia/legislacao/propriedade-intelectual/alvara-de-28-de-abril-de-1-809/>>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição Política do Império do Brasil**. (1824). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2007.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil (1967)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 5 de dezembro de 2017.

_____. **Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 5 de dezembro de 2017.

_____. **Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934.** Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5 de dezembro de 2017.

_____. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Emenda Constitucional nº 1 (1969).** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 2 de dezembro de 2017.

_____. **Lei de 28 de agosto de 1830.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm>. Acesso em: 10 de dezembro de 2017.

_____. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm>. Acesso em: 10 de dezembro de 2017.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 de dezembro de 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. Atualizado por: SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Industrial.** Volume I. Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Tratado da propriedade industrial.** São Paulo : Revista dos Tribunais, 1982.

CRUZ FILHO, Murillo. **A norma do novo: fundamentos do sistema de patentes na modernidade.** Tese de Doutorado, defendida e aprovada em outubro de 1995 - COPPE-Ufrj. Revista e editada em e.Book em 2015. Edição do Autor. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/murillocruzfilho/principais-ensaios/norma>>. Acesso em: 30 de novembro de 2017.

HESSE, Carla. **The rise of intellectual property, 700 b.c.–a.d. 2000: an idea in the balance.** p. 26 - 45. In: Daedalus Spring. 2002. Disponível em: <<https://os-tromworkshop.indiana.edu/library/node/27862>>. Acesso em 2017-08-07.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial.** 3ª Ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

MARINHO, Maria Edelvacy Pinto. **As justificativas comuns para o direito de patentes.** In: NOMOS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. . 31, nº 2, 2011. p. 73-85. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufc.br/nomos/article/view/387>>. Acesso em: 2 de janeiro de 2018.

OTERO LASTRES, Manuel. **El modelo industrial.** Madrid : Editorial Montecorvo, 1977.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. 4ª Ed. Revisada e ampliada. Barueri: Manole, 2011.

VARELLA, Marcelo Dias; MARINHO, Maria Edevalcy Pinto. **A propriedade intelectual na OMC**. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 2, p.484-501, jul./dez. 2005. Disponível em: <<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/prisma/article/viewFile/202/177>>. Acesso em: 20 mai. 2018.

A proteção do Desenho Industrial segundo a Legislação brasileira

Marcus Vinicius de O. Dudkiewicz

Introdução

É cada vez mais difícil negar a importância da propriedade intelectual para o mundo de hoje, sendo notadamente maior o impacto proporcionado pelos direitos, frutos da capacidade intelectual humana, nas relações sociais, econômicas e políticas, especialmente, a partir da época pós-industrial, em que a produção e circulação do conhecimento tornaram-se fundamentais para determinar os níveis de desenvolvimento dos países.

ASCENSÃO (2002, p. 126) ressalta que “os direitos intelectuais são essencialmente direitos de exclusivo ou de monopólio. Reservam aos titulares a exclusividade na exploração, ao abrigo da concorrência”. Já Barbosa, assim discorre sobre a natureza dos direitos intelectuais:

“(...) a estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de “Propriedade Intelectual”. Já ao segmento da Propriedade Intelectual, que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”. (BARBOSA, 2002, p. 23)

A partir de fins do século XIX, surgiram os primeiros diplomas legais, de abrangência multilateral, que buscavam harmonizar os direitos de propriedade intelectual. Para a proteção dos direitos de propriedade industrial, foi promulgada a Convenção da União de Paris (CUP)¹, em 1883, e para a proteção das obras literárias e artísticas, a Convenção da União de Berna (CUB)², em 1886.

Já na década de 80, o tema propriedade intelectual passou a ter maior importância, quando foi inserido na discussão sobre comércio internacional, o que culminou com a promulgação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (no inglês: TRIPS), durante a Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (no inglês: GATT), e que impôs, aos estados signatários, a internalização, em suas legislações³, de padrões mínimos de proteção para os direitos de propriedade intelectual.

No Brasil, a evolução da proteção legal dos direitos de propriedade intelectual é descrita com detalhes por Barbosa (2002, p. 13-22).

1 No Brasil, a CUP está em vigor pela promulgação do Decreto 75.572 de 08/04/1975.

2 No Brasil, a CUB está em vigor pela promulgação do Decreto No 75.699, de 06/05/1975.

3 No Brasil, o TRIPS está em vigor pela promulgação do Decreto 1.355 de 30/12/1994.

Percebe-se, portanto, que a produção, o domínio e a gestão das inovações tecnológicas são elementos fundamentais, perseguidos por grande parte dos países do globo, desejosos por se destacarem em um cenário de forte competição global. Tais inovações, quando inseridas em políticas públicas apropriadas, servem como ferramenta indutora de desenvolvimento econômico e social. Não por coincidência, aqueles países que incentivaram a inovação endógena e usufruíram dos sistemas de proteção de direitos intelectuais, advindos dos esforços de inovação, experimentam os melhores níveis de desenvolvimento ⁴.

No campo dos desenhos industriais (DI), como ensina Cerqueira, os povos da Antiguidade já se preocupavam com a forma ornamental dos objetos, assim,

“(...) as artes decorativas ou de ornamentação encontram-se grandemente desenvolvidas e não se limitam mais ao simples adorno dos objetos de uso prático, manifestando-se também em sua forma caracteristicamente artística e na criação de objetos de luxo, destituídos de utilidade material” (CERQUEIRA, 1982, p. 637/638).

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)⁵ é a autarquia federal responsável pela proteção dos direitos de propriedade industrial, quais sejam, os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia, além da repressão à concorrência desleal, tendo em vista as suas funções social, econômica, jurídica e técnica.

Neste trabalho, exploraremos a evolução das leis especiais que tratam da proteção dos desenhos industriais, destacando as principais características, conceitos e funções desses direitos, apontando, quando necessário, as modificações a eles submetidas e os requisitos solicitados, para fins de proteção em cada lei. Iniciaremos o estudo abordando a proteção desses direitos de PI, conforme previsto na legislação

4 Sobre a questão específica do investimento em design no caso dos países centrais e periféricos, vale a leitura das colocações de Bonsiepe: “Nos países periféricos, o design industrial é uma variável tecnológica que entrou relativamente tarde no conjunto das funções assumidas pelos empresários da pequena e da média empresa...” e “Circunstâncias históricas fizeram o design industrial na Periferia associar-se fortemente aos fenômenos da moda, à criação de um estilo. Em outras palavras: o design industrial foi reduzido a um fenômeno estético, para a criação do ‘bonitinho’, limitando-se a atuar em aspectos epidérmicos. Essa visão superficial impõe fortes limitações à efetiva utilização do design industrial como fator tecnológico, que, desse modo, poderia contribuir para melhorar a qualidade do produto, simplificar a produção, reduzir os custos, aumentar a produtividade e melhorar a aceitação do produto no mercado. Para constatar a marginalização do design industrial do sistema produtivo basta examinar os seguintes dados: em 1980, registraram-se, no Brasil, quase 3.500 patentes de invenção estrangeiras e só 350 invenções nacionais. Naturalmente, esses valores estatísticos não retratam fielmente o trabalho do designer industrial, pois frequentemente o resultado do seu trabalho não se manifesta em forma de patentes de invenção, modelos industriais ou modelos de utilidade. De toda forma, é um indicativo de sua marginalização, que deverá ser corrigido nos próximos anos, se o País tiver pretensões de entrar no mercado internacional.” (BONSIEPE, 2012, p.59)

5 O INPI foi criado pela Lei n. 5.648/1970, atualizada pela Lei n. 9.279/1996.

internacional, i.e. na CUP e no TRIPS, ambos tratados dos quais o Brasil é membro signatário ⁶. Em seguida, passaremos ao estudo, propriamente, da Legislação nacional.

1. Conceito de desenho industrial no ordenamento internacional e na doutrina brasileira

Antes de adentrarmos nas especificidades das legislações que tratam do desenho industrial, há que se ressaltar que a primeira legislação de amplitude internacional a tratar da proteção dos DI foi a CUP. Conforme nos ensina AGRA (1999), na CUP, apesar desta não sugerir nenhum conceito sobre esse direito intelectual, os desenhos e modelos industriais⁷ passaram a integrar o rol de direitos de propriedade industrial, sendo a eles aplicados os princípios consagrados na Convenção, entre os quais, o do tratamento nacional (arts. 2º e 3º) e o do direito de prioridade (art. 4º). Todavia, como citado acima, o principal objetivo da CUP não era o de conceituar e regulamentar direitos, e sim de garantir sua proteção nas legislações dos países signatários. No que se refere ao DI, a CUP determinou sua proteção em todos os países membros do Acordo, conforme estabelecido no artigo 5º *quinquies*⁸, da Convenção.

Com o lançamento do TRIPS, buscou-se evoluir na uniformização dos direitos de propriedade intelectual, porém, preservando a soberania dos estados membros em legislarem nacionalmente, conforme determina o artigo 1.1 do Acordo⁹.

No que se refere aos DI, os artigos 25 e 26¹⁰ do Acordo tratam de sua proteção, apontando seus requisitos essenciais: novidade ou originalidade, e, ainda, que os paí-

6 Por este motivo, não será abordado o Acordo de Haia relativo ao depósito internacional de desenhos e modelos industriais, de 6 de novembro de 1925, tendo em vista o Brasil não ser signatário do mesmo.

7 Por modelos industriais entende-se a forma tridimensional dada a um objeto. Por seu turno, por desenho industrial compreende-se a forma bidimensional aplicada a produtos. No caso da legislação brasileira atual, modelos e desenhos industriais foram unificados pela expressão desenhos industriais.

8 CUP. Decreto 75.572 de 08/04/1975. Art. 5^{quinquies} – “Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União”.

9 TRIPS. Decreto 1.355 de 30/12/1994. “Artigo 1.1 - Os membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.”

10 TRIPS. Decreto 1.355 de 30/12/1994. “Artigo 25: 1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.”

“Artigo 26: 1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar Artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

ses não são obrigados a oferecer proteção a desenhos, determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, a partir do instituto denominado em TRIPS como desenho industrial. Também indica a possibilidade de proteção de desenhos tanto por lei específica de DI como por lei de direito autoral. E ainda define a duração mínima de proteção de um DI, qual seja, 10 (dez) anos.

Por fim, como bem observa Barbosa:

"(...) a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por regime similar ao 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, 2010, p.6)

Cumprir destacar que o Brasil, muito antes do TRIPS, já previa em sua legislação a proteção dos desenhos industriais, até mesmo porque o país foi signatário da CUP desde 1883.

BODENHAUSEN (1967, p.22), primeiro diretor geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), responsável pela administração de diversos tratados internacionais¹¹, entre os quais a CUP, e autor de importante obra em que interpreta todos os artigos desta Convenção, assim conceitua o DI:

"(...) (e) *"Industrial designs may be described as consisting of those ornamental aspects or elements of a useful article, including its two-dimensional or three-dimensional features of shape and surface, which make up the appearance of the article. The proprietor of such industrial design will usually, under existing legislations, have the exclusive right to make, sell and use articles embodying such design."*

Diversos¹² grandes autores brasileiros nos apresentam conceitos de desenho industrial.

Ao abordar a relação do desenho industrial com o direito autoral, Cerqueira sintetiza: "[é] o mesmo princípio que domina as indústrias artísticas e a arte decorativa, cujo fim essencial é produzir objetos que agradem à vista". (CERQUEIRA, 1982, p. 637).

Para Silveira:

"O direito de autor, assim como o direito do inventor, tem por objeto uma determinada concepção de seu criador. No direito de autor tal concepção expressa-se através de uma determinada forma (que não se confunde com o objeto material que lhe serve de suporte). Já o direito do inventor consiste na própria idéia de solução técnica, o que torna necessário o formalismo das reivindicações e exame." (SILVEIRA, 1996, p.7).

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos."

11 A OMPI administra 26 tratados. A lista completa encontra-se em: <http://www.wipo.int/treaties/en/>

12 MORO (2009), SILVEIRA (2005) e CERQUEIRA (1982 e 2010).

Di Blasi, por seu turno, dispõe ser o desenho industrial:

“(...) um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade humana e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial – como, por exemplo, novos recipiente de bebida, embalagens ou eletrodomésticos”. (DI BLASI, 1998, p. 27)

Barbosa, brilhantemente, aborda a relação da propriedade industrial com o direito autoral:

“Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial.” (BARBOSA, 2010, p 502).

Após estas definições introdutórias, coletadas na doutrina brasileira, no próximo tópico, trataremos da evolução legal, no Brasil, da proteção dos desenhos industriais, explorando conceitos, principais modificações e requisitos legais solicitados.

A proteção legal do Desenho Industrial no Brasil

Como observado nos tópicos anteriores, tanto a CUP quanto o TRIPS, principais acordos multilaterais em matéria de propriedade intelectual, possibilitam que os estados membros internalizem a proteção à propriedade intelectual de forma soberana, fato que resulta em diferenças relevantes entre as legislações nacionais. Em que pese o esforço de alguns países em harmonizar as regras de proteção dos direitos de propriedade intelectual, ainda são grandes as assimetrias entre elas.

No Brasil, a primeira lei de propriedade intelectual data de 28 de abril de 1809, promulgada pelo imperador português, D. João VI. O Alvará de 1809 apresentava um programa de incentivos ao desenvolvimento tecnológico, por intermédio da concessão de patentes¹³ (privilégio), diferentemente do sistema de privilégios individuais existente anteriormente (BARBOSA, 2010).

Já no século XX, foi promulgado o Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923, que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e regulamenta os serviços de patentes e marcas. Em 1933, é criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial¹⁴, em substituição à Diretoria Geral, e em 1970 o DNPI transformou-se, no atual INPI.

13 Brasil. Alvará de 1809, Capítulo IV: “Sendo muito conveniente que os inventores e introduutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”. Em http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf. acessado em 02/01/2018

14 Brasil. Decreto n. 22.989, de 26 de julho de 1933.

No que tange à proteção do desenho industrial, somente em 1934 foi promulgada lei específica regulamentando a matéria. Trata-se do Decreto nº 24.507, de 29 de junho, que exploraremos em detalhes a seguir.

Decreto nº 24.507 de 29/06/1934

Como dito acima, a proteção dos DI oferecida pela CUP não indicava qualquer conceito ou regra, cabendo ao país membro a responsabilidade de fazê-lo.

Segundo Cerqueira, até 1934, os desenhos industriais não recebiam proteção legal, todavia, aqueles que apresentavam caráter acentuadamente artístico, poderiam ser protegidos pelo Código Civil da época, isto é, o Código de 1916¹⁵, que, também, regulava a matéria pertinente à proteção das obras artísticas e literárias (CERQUEIRA, 1982).

Pelo Decreto de 1934, os pedidos de modelos ou desenhos industriais eram examinados pelo mesmo procedimento adotado no exame de patentes de invenção e de modelos de utilidade. Assim, ao final do exame prévio, realizado pelo DNPI, era concedido, se atendidos os requisitos legais, uma patente de desenho ou modelo industrial.

Nesse exame técnico, o modelo ou desenho industrial deveria provar ser novo, original e aplicável industrialmente. O próprio Decreto buscava conceituar modelo ou desenho industrial, assim como os critérios de novidade, originalidade e aplicação industrial, relacionando o requisito de novidade com o que havia sido publicado e o de originalidade com o objeto que não causasse confusão. Assim, vejamos o que dispõe o citado Decreto de 1934:

“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, susceptível de protecção legal, as formas, novas e originaes, de configuração externa, estrutura ou ornamentação dos productos industriaes.

§ 2º Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até a data do pedido da patente, não tenham sido, dentro do paiz, usados ou descriptos em qualquer publicação, nem imitem outro desenho ou modelo accessivel ao publico, de modo que offereçam possibilidades de confusão, e ainda os que não tenham sido usados; publicados, vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis mezes antes da data do pedido no Brasil”. (grifos nossos) (BRASIL, 1934)

O período de vigência da patente de modelo ou desenho industrial era de três anos, podendo chegar a 15 anos conforme solicitação de prorrogação pelo titular, prazo esse bem mais exíguo que o que está atualmente em vigor, como será visto adiante.

Art. 5º A patente de desenho ou modelo industrial vigorará por tres annos, prorogaveis por periodos successivos identicos até completar o total de quinze annos, contados da data da expedição do certificado, mediante requerimento do respectivo titular, apresentado antes de expirar o triennio então em vigor”. (grifos nossos) (BRASIL, 1934)

15 Brasil. Lei nº 3.071, de 1º de Janeiro de 1916.

Em 1945, uma nova legislação sobre propriedade foi promulgada, o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o qual recebeu nova redação, em alguns de seus dispositivos, pelo Decreto-Lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945.

Decreto-Lei nº 7.903, de 27/8/1945

Pelo Decreto de 1945, mantêm-se presentes os requisitos, e respectivos conceitos, de novidade e originalidade e a indicação da necessária aplicabilidade industrial. Mantém-se, da mesma forma que no Decreto de 1934, a proteção dos desenhos e modelos industriais pela via da patente.

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

Art. 13. É privilegiável como desenho industrial toda disposição ou conjunto de linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelamente ou combinados. (BRASIL, 1945).

Para o requisito de originalidade, o Decreto de 1945 estabelece que esse requisito será sanado pelo desenho ou modelo que combinem elementos já conhecidos ou disposições diferenciadas que resultem em um objeto com “aspecto geral característico”. Assim pode-se inferir da leitura do artigo de lei a seguir citado:

Art. 14. Além dos mencionados nos art. 12 e 13, são também suscetíveis de proteção legal os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico.” (BRASIL, 1945)

Já o requisito de novidade está disposto no artigo 15, mantendo a objetividade de sua aferição relacionada ao uso público ou a publicidade dada por meio de documentos, no caso do território nacional, mas fazendo ressalva específica em relação ao estrangeiro. Assim, veja-se o que dispõe o citado artigo de lei citado:

Art. 15. Entendem-se por novos os modelo e desenhos que até a data da apresentação do pedido da patente, não tenham sido, no país, depositados ou patenteados, usados publicamente ou descritos em publicações; ou os que não tenham sido patenteados, usados e publicados, no estrangeiro, até seis meses antes da data do pedido no Brasil.”(grifos nossos) (BRASIL, 1945)

A duração da patente de desenho ou modelo industrial se manteve inalterada pelo Decreto de 1945, podendo perfazer um total de 15 anos.

Ponto de diferença entre os dois Decretos foi o referente à caducidade. Pela lei de 1934, caducava a patente de desenho ou modelo industrial caso seu titular não comprovasse o uso durante o período de um ano; enquanto pela Lei de 1945, caducava o modelo ou desenho sem prova de uso por “tempo superior a três anos

consecutivos". Assim, o período inicial de um ano passava a três anos. Assim, o artigo 19 do Decreto de 1934 dispõe que caducará a patente de desenho ou modelo industrial se:

(....) qualquer interessado provar, perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que o concessionário ou cessionário da patente não fez uso effectivo do desenho ou modelo, ou o interrompeu durante um periodo continuo de mais de um anno. (grifo nosso) (BRASIL, 1934)

Enquanto o Decreto-lei de 1945 estipula, por meio do seu artigo 77, que caducariam as patentes de invenção automaticamente, o que pode ser conferido a partir da citação do artigo aqui abordado e transcrito a seguir:

§ 1º Caducarão, ainda, as patentes de invenção, modêlo de utilidade e desenho ou modêlo industrial, a requerimento de quem, com legítimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de força maior, não fizeram no país uso efetivo da invenção, modêlo, ou desenho, conforme fôr o caso, por tempo superior a três anos consecutivos." (grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Importante notar que o Decreto de 1945 estabelecia o prazo máximo de dois anos, após a concessão da patente, para que o inventor do desenho ou modelo industrial explorasse seu invento em território nacional, sob pena de ser obrigado a conceder a terceiros licença para exploração da citada patente. O mesmo não se verificou na lei de 1934.

Art. 53. O inventor que, durante os dois anos que se seguirem à concessão da patente, não tenha explorado de modo efetivo o objeto do invento no território nacional, ou, depois disso haja interrompido o uso por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar as causas de sua inação ficará obrigado a conceder a terceiros interessados, que o requeiram, licença para exploração da respectiva patente, nos termos e condições estabelecidas neste Código." (grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Por fim, destaca-se, no Decreto de 1945, a figura do "cancelamento" ex-officio da patente de invenção, de modelo de utilidade e de desenho e modelo industrial. Trata-se de ato administrativo, interposto pelo DNPI, em até seis meses após a concessão do título, ao ser constatada infração ao requisito da novidade. Esta figura jurídica não é observada em nenhuma das versões da legislação de propriedade industrial do Brasil.

Art. 80. Dentro do prazo de seis meses que se seguir à data da concessão das patentes de invenção, modêlo de utilidade, modelos ou desenhos Industriais, poderão as mesmas ser canceladas, ex-officio, quando se verificar que foram concedidas com infração manifesta do requisito essencial da novidade.

Parágrafo único. O titular da patente será notificado do fato para dizer a respeito, no prazo máximo de sessenta dias. (grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Decreto-Lei n. 254 de 28/02/1967

O texto de 1967 em muito se assemelha ao de 1945, no que se refere à novidade, originalidade e aplicação industrial dos modelos e desenhos industriais requeridos junto ao DNPI.

No artigo 9º do citado Decreto, encontram-se disposições sobre o patenteamento dos desenhos industriais. Assim, observa-se que:

Art. 9º São privilegiáveis, como desenho industrial, tôdas as disposições ou conjuntos de linhas ou côres novas que possam ser aplicados, com fim industrial ou comercial, à ornamentação de um produto, por quaisquer meios manuais, mecânicos ou químicos, singelos ou combinados. (BRASIL, 1967).

Por seu turno, no artigo 10, tipifica-se a proteção aos modelos industriais. Conforme o citado artigo:

Art. 10. São privilegiáveis, como modelo industrial, tôdas as formas plásticas, moldes, padrões ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ou ornamentação exterior. (BRASIL, 1967).

Sobre o requisito de originalidade, o Decreto de 1967 não teve alterações em relação ao de 1945, pois manteve o entendimento que a originalidade poderia ser obtida a partir da combinação de elementos conhecidos. Sendo assim:

Art. 11. São ainda suscetíveis de proteção legal os desenhos e modêlos que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados e dêem aos respectivos objetos, nôvo aspecto geral característico. (BRASIL, 1967).

Também pode-se destacar a previsão do que a atual legislação europeia de proteção aos desenhos industriais denomina de produto complexo. O Decreto de 1967 já previa algo similar: “Art. 12. Considerar-se-ão como um só desenho ou modêlo os que, embora compostos de várias partes, forem indispensáveis para formar um todo ou conjunto de peças.” (BRASIL, 1996).

Terminando a crítica ao citado Decreto, destaca-se a parte do texto legal que aborda o requisito da novidade. Para o Decreto de 1967:

Art. 13. Consideram-se novos os desenhos ou modelos industriais que, até a data do respectivo depósito, não tenham sido depositados, patenteados, divulgados ou explorados no país, nem patenteados, divulgados ou explorados no estrangeiro, aplicando-se aos mesmos, quanto à novidade, as disposições contidas no § 1º do art. 5º, quando fôr o caso.

Parágrafo único. A novidade do desenho ou do modêlo será prejudicada pela sua exibição em exposições nacionais ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas, desde que a patente respectiva seja requerida pelo seu autor, dentro do prazo de seis meses, contados da data de sua exibição.” (grifos nossos) (BRASIL, 1967).

Ponto que difere entre as legislações de 1945 e 1967 é o que trata da vigência da patente de modelo ou desenho industrial. Pelo Decreto de 1945, o prazo máximo de proteção era de quinze anos, contados da data da expedição, enquanto o Decreto de 1967 estabelece prazo idêntico de proteção para a patente de invenção, de desenho ou modelo industrial, que alcança vinte anos.

Assim, no Decreto de 1945, por meio do seu artigo 42, apresenta a seguinte redação:

Art. 42. A patente de desenho e modelo industrial vigorará pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos sucessivos, até se completar o máximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedição. (grifos nossos) (BRASIL, 1945).

Por seu turno, o Decreto de 1967, por meio do seu artigo 25, dispõe:

Art. 25. O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modelo industrial vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da data do depósito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra após cinco anos da data do depósito do pedido. (grifos nossos) (BRASIL, 1967).

No que tange ao processo de caducidade, as leis coincidiam ao determinarem que o modelo ou desenho industrial caducaria pela ausência de pagamento da taxa de prorrogação, assim como pela ausência de prova de uso da patente pelo titular por período superior a três anos.

Ambos os decretos de 1945 e de 1967 estabeleciam a obrigatoriedade da exploração da patente de modelo e desenho industrial. Como citado acima, o Decreto de 1945 determinava a exploração, pelo titular do direito, em até dois anos. Já no de 1967, o legislador aumentou esse prazo para três anos.

Art. 39. O inventor que durante os três anos que se seguirem à concessão da patente não tenha explorado seu objeto de modo efetivo no país, ou haja interrompido a exploração por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar a causa de sua inação, ficará obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licença para a exploração da patente, nos termos e condições estabelecidas neste Código. (grifos nossos)" (BRASIL, 1967).

Também, em ambos os decretos, havia a previsão de desapropriação da patente de desenho e modelo industrial, em caso de interesse nacional, mediante indenização ao seu titular.

Decreto-Lei nº 1.005 de 21/10/1969

O Decreto de 1969, promulgado pelos representantes dos ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica, não difere do decreto de 1967 no que tange aos conceitos e requisitos de aplicação industrial, novidade e originalidade dos desenhos e modelos industriais.

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

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

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

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

No que se refere à duração do privilégio de modelo e desenho industrial, o Decreto de 1969 altera o disposto no seu antecessor, reduzindo o período de vinte para quinze anos, contado da data da expedição da respectiva patente. Assim, dispõe o artigo 29: “Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes.” (BRASIL, 1969)

Na legislação de 1969, também eram previstas a licença obrigatória para exploração do privilégio e a desapropriação do privilégio pelo Governo federal, conforme explicitado nos artigos 42 e 48, respectivamente:

Art. 42. O titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo, no País, dentro dos dois anos que se seguirem a sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, salvo motivo de força maior comprovado, ficará obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licença para exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidos neste Código, sob pena de caducidade (...). (grifos nossos)

(...) Art. 48. O Govêrno Federal poderá promover, na forma da lei, a desapropriação de qualquer privilégio, quando o interesse nacional exigir sua vulgarização ou sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da administração federal ou de que esta participe. (grifos nossos) (BRASIL, 1969).

No que tange ao processo de caducidade, o decreto de 1969 obrigava ao titular do direito a comprovação de sua exploração, no país, dentro de três anos da data da expedição da patente, sob pena de ser considerado caduco o respectivo privilégio. Além disso, determinava a possibilidade de caducidade no caso do artigo 42 acima descrito, i.e. em caso de licença compulsória.

Art. 59. Caducará o privilégio de invenção, de modelo ou de desenho industrial:

- a) mediante requerimento de qualquer interessado, ou “ex officio”, desde que comprovado não ter sido iniciada a exploração do invento, de modo efetivo, no País, dentro de três anos da data da expedição da patente, ou que tal exploração tenha sido interrompida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior comprovado;
- b) na hipótese da aplicação da penalidade prevista no artigo 42. (BRASIL, 1969).

Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971

Em 1971, foi promulgada a primeira lei de propriedade industrial, já que as legislações anteriores eram da natureza de decretos, emitidos pelo Presidente do país (com exceção do Decreto de 1969).

A Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, manteve redação similar às disposições legais anteriores para caracterizar os modelos e desenhos, no que diz respeito à forma plástica de um produto industrial com nova configuração ornamental, a linhas ou cores de um desenho industrial de um produto e às combinações originais.

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

1) modelo industrial tôda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;

2) desenho industrial tôda disposição ou conjunto nôvo de linhas ou côres que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânica ou químico singelo ou combinado. (grifos nossos)

Art. 12. Para os efeitos dêste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquêle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias. (grifos nossos) (BRASIL, 1971).

No que se refere à duração do privilégio de modelo e desenho industrial, a Lei de 1971 alterou o disposto na lei anterior, reduzindo o período de vigência de quinze para dez anos, contados da data do depósito do privilégio.

Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. (BRASIL, 1971).

Quanto à possibilidade de licença compulsória, o Código de 1971 determinava que o titular deveria comprovar o uso efetivo da patente no país dentro de três anos, contados a partir da expedição da mesma,

Art. 33. Salvo motivo de fôrça maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo no País, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira licença para exploração da mesma, nos têrmos e condições estabelecidos neste Código. (grifos nossos) (BRASIL, 1971).

A desapropriação do privilégio, conforme o interesse nacional, também constava do Código de 1971. Assim:

Art. 39. A desapropriação do privilégio poderá ser promovida na forma da lei quando considerado de interêsse da Segurança Nacional ou quando o interêsse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da administração federal ou de que esta participe. (BRASIL, 1971).

Por fim, a caducidade do modelo ou desenho industrial também estava presente na Lei de 1971, porém, com prazos diferentes do previsto na legislação anterior. Assim:

Art. 49. Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente;

b) a sua exploração fôr interrompida por mais de dois anos consecutivos. (BRASIL, 1971).

Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996

Por fim, após 15 anos de vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971, é promulgada a Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, LPI, atualmente em vigor.

A LPI introduziu importantes mudanças no sistema legal de proteção de direitos de propriedade industrial brasileiro. Uma dessas relevantes alterações ocorreu no processo de registro dos desenhos industriais, que deixou de ser examinado da mesma forma que as patentes, isto é, recebendo um exame substantivo nos moldes do exame realizado para pedidos de patente de invenção e modelos de utilidade.

Com a LPI, o pedido de DI protocolado no INPI, após um rápido exame formal, passa à condição de registro. Assim determinou a LPI, em seu artigo 106:

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

Cunha explica que o procedimento previsto para o desenho industrial pela Lei de Propriedade Industrial vigente atende aos desafios tecnológicos da modernidade:

[...] a proteção do desenho industrial foi varrida pela modernidade, adotando-se uma definição mais moderna e um processamento expedito, imaginado para definir a proteção em tempo curtíssimo para, assim, atender às necessidades de produção industrial para esse tipo de criação, de aplicação imediata e, muitas vezes, de curta duração. (CUNHA, 2003, p.150).

Contudo, a alteração desse ponto na Lei não é ponto pacífico entre nossos doutrinadores.

Segundo Barbosa, em razão dos efeitos e da funcionalidade, o desenho industrial tem uma natureza semelhante àquela das patentes, pois “não é a natureza do exame que define o título, mas seus requisitos, seus efeitos jurídicos e econômicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a proteção do desenho industrial é uma proteção patentária” (BARBOSA, 2002. p.6).

BARCELLOS (2004) questiona a decisão adotada pelo legislador nacional. Segundo o autor, a LPI, ao estabelecer nova sistemática de exame de desenhos industriais, trouxe maior celeridade e redução de custos no processo de registro, todavia,

a supressão do exame substantivo de novidade e originalidade, prévio ao registro, acabou por gerar título de propriedade desprovido de segurança jurídica, além de poder afetar o interesse público relativo ao direito concedido.

Outra alteração relevante, prevista na LPI, foi no prazo de vigência do DI. No Código de 1971, o mesmo era de dez anos, e, na LPI, o período máximo de privilégio pode chegar até vinte e cinco anos. "Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada." (BRASIL, 1996).

Conclusão

Neste trabalho, pudemos observar que o Brasil sempre esteve alinhado à legislação internacional que tratava dos desenhos industriais, ainda que tenha existido um período de quase cinqüenta anos, desde a CUP até o Decreto de 1934, em que o país não mantinha lei específica sobre a matéria. A partir de 1934, a proteção do DI nunca mais deixou de ser prevista em lei.

A maior parte das mudanças percebidas entre as diversas leis criadas ao longo do século passado não se mostraram relevantes, quase sempre afetando os prazos de vigência do direito. O conceito, propriamente, de DI se manteve similar em todas as versões, até 1996, com a LPI.

De fato, a LPI, atual lei em vigor no Brasil, alterou profundamente o sistema de proteção de DI, ao reduzir o tempo de exame dos pedidos, beneficiando os titulares desses direitos, ávidos por disputarem no mercado a preferência de seus consumidores.

Tal mudança, como comumente ocorre com alterações legislativas de peso, angariou apoio de alguns e críticas de outros, estes, em sua maioria, refratários à exclusão do exame prévio, substantivo, dos pedidos de desenho industrial, que era realizado pelo INPI até a LPI entrar em vigor.

Críticas à parte, o sistema brasileiro de proteção dos desenhos industriais encontra-se sedimentado. Como em qualquer sistema legislativo, atualizações são naturais, cumprindo ao INPI estar atento às demandas da sociedade e dos usuários do sistema de propriedade industrial, adequando seus regulamentos técnicos, quando necessário.

Referências Bibliográficas

AGRA, Manuel José Botana , **Aportaciones del Acta de Ginebra (1999) en el sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales**. Localización: Actas de derecho industrial y derecho de autor, ISSN 1139-3289, Tomo 20, 1999, págs. 65-78

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2002. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> acessado em 02/01/2018

BARBOSA, Denis Borges. **Proposta de modificações legislativas quanto a Desenhos industriais**. 2010. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf acessado em 02/01/2018

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção dos Modelos de Utilidade e do Design**. 2002. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/127.doc](http://www.denisbarbosa.addr.com/127.doc) . Acesso em: 17 dez. 2017. p. 06

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O atual sistema de registro e exercício de direitos sobre desenhos industriais frente ao disposto no inciso XXIX do artigo 5º da Carta Magna de 1988**. 2004. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27916-27926-1-PB.pdf>. acessado em 27/12/2017

BODENHAUSEN, G.H.C – In **Guia para Aplicação da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial** – Revisada em Estocolmo em 1967. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf acessado em 28/12/2017

BONSIEPE, Gui. **Design: como prática de projeto**. São Paulo: Blucher, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1.

CUNHA, Frederico Carlos da. **Proteção legal do design, A: propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

DI BLASI, Gabriel DI et al. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1998

SILVEIRA, 1996,– Newton. **A propriedade intelectual e a nova Lei de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Saraiva, 1996

Organização Mundial da Propriedade Intelectual OMPI. <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>

Organização Mundial do Comércio OMC. <https://www.wto.org/>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI: <http://www.inpi.gov.br/>

Obras de Caráter Puramente Artístico

Maria Clara de Oliveira Silva

Introdução

O funcionamento do sistema de propriedade intelectual depende de seu equilíbrio. Nesse sentido, os instrumentos de proteção intelectual possuem objetos definidos e critérios que estabelecem o que pode ser protegido ou não por cada um deles. Entretanto, os bens intelectuais possuem a dificuldade de não se esgotarem em sua representação material, podendo ser infinitamente reproduzíveis. Ou seja, as criações possuem elementos imateriais, aquilo que Otero Lastres (2009) denomina *corpus mysticum*. Assim, os ordenamentos jurídicos, tanto o nacional como os estrangeiros, devem lidar com as controvérsias sobre a natureza dessas criações, uma vez que nem sempre há a um consenso acerca de qual instrumento protege determinado objeto.

No caso do desenho industrial (DI) essa questão se torna ainda mais complexa. Apesar de ser uma figura da propriedade industrial, em razão de ser um objeto destinado à produção industrial, ele também se comunica com o sistema de direito autoral, pois é caracterizado por um componente estético e criativo. O desenho industrial se relaciona, portanto, com a arte. O senso estético, próprio da criação artística, é o que faz com que o DI seja um importante fator para a concorrência, gerando a diferenciação de produtos. Tal instrumento é bastante utilizado pelos setores moveleiro, calçadista e têxtil, onde desempenha um importante papel para a competitividade, conforme pode ser constatado no artigo de Junior et. al. (2012). Ainda, o DI tem um papel estratégico para o setor automobilístico e para o setor de jóias. O design confere um elemento de diferenciação para agregar valor em produções que envolvem “tecnologias de fácil acesso” (JUNIOR et.al., 2012, p. 359). Ou seja, quando os competidores possuem o mesmo nível de conhecimento tecnológico, o elemento criativo do design é utilizado como “vantagem estratégica” para agregar valor às mercadorias e diferenciá-las (JUNIOR et.al., 2012, p. 359).

Então, compreende-se ser na interseção entre arte e indústria que se situa o desenho industrial. Logo, a vedação do art. 98 da Lei da Propriedade Industrial, LPI 9279/96, é condizente com a hibridez do instrumento: não será protegido por DI aquilo que possuir caráter puramente artístico (BRASIL, 1996). Não é a intenção do presente estudo definir o que é arte. Inclusive porque o sistema do direito e o sistema da arte possuem conformações próprias e tentar compatibilizá-los nem sempre fornece soluções precisas. Dessa forma, se fez necessário observar no que consiste o objeto de proteção do desenho industrial e do direito autoral para então entender o que pode figurar como interseção entre eles. Logo, tanto o elemento funcional quanto o elemento criativo precisam ser avaliados em separado, já que da mesma

forma que o DI não protege o que possui caráter puramente artístico, tampouco protege o que é necessariamente funcional, conforme pode ser observado por meio da leitura do artigo 100 da citada LPI (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, o estudo da obra de arte aplicada promove a compreensão dos critérios de originalidade e criatividade que também influenciam a delimitação do que é obra de caráter puramente artístico. A utilização dos critérios estabelecidos no direito comparado se mostra interessante para suprir o silêncio do ordenamento jurídico nacional acerca de que parâmetros objetivos devem ser seguidos para a definição do grau de criatividade necessário a uma obra artística. E, portanto, que forma é dotada de criatividade suficiente para ser objeto de dupla proteção, pelo direito autoral e pelo desenho industrial, como é o caso das obras de arte aplicada.

A obra de caráter puramente artístico é alvo de uma complexa definição pois remete a um conceito estranho ao Direito: o que é arte? Assim, é uma definição que não se esgota em si mesma. Em realidade, analisar o que é uma obra de caráter puramente artística é delimitar qual o alcance da proteção do desenho industrial. Tal tarefa só se torna possível através de uma análise sistemática das formas de proteção conferidas pelos desenho industrial e direito autoral.

Metodologia

O presente artigo utilizou o método de pesquisa qualitativo. Assim, foram utilizadas fontes da doutrina nacional e estrangeira, sendo elas: Ascensão (2013); Barbosa (2010, 2012, 2017); Cerqueira (1982); Gropius (2015); Junior et. al. (2012); Lewicki (2006); Moro (2009); Otero Lastres (1974, 1975, 1977, 1980, 2005, 2008); e Silveira (2012). Tais estudos forneceram base teórica para alcançar uma delimitação do escopo de proteção do desenho industrial, abordando o que pode ou não ser protegido através dele. Nesse sentido, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, através do qual foram estabelecidas conjecturas acerca da realidade para orientar as observações do estudo.

Obras de caráter puramente artístico O âmbito de proteção do desenho industrial

O desenho industrial, enquanto campo projetual e de proteção, traz o emprego do elemento estético à produção industrial. Assim, seu surgimento remete à Revolução Industrial, quando se tornou possível a replicação em larga escala de objetos de uso comum e prático. Contudo, Cerqueira (1982, p. 637) situa a origem do DI já nos povos primitivos, quando a fabricação manual de armas e utensílios possuía uma configuração ornamental de maneira a torná-los mais atraentes. Apesar da existência do elemento estético, não parece coerente falar em DI nesse contexto, já que a produção dos povos primitivos não possuía caráter industrial. De toda forma, em seu início, a produção industrial tinha caráter meramente funcional, sendo a mesma destituída de uma reflexão sobre a harmonia e a beleza da forma. Entretanto, à medida que

a concorrência foi se aperfeiçoando, bem como o critério do consumidor foi se tornando mais sofisticado, as mercadorias passaram a ser munidas de elementos estéticos que as tornassem mais atraentes e diferenciadas das demais disponíveis.

Como exemplo da associação entre técnica e estética, é possível citar a Bauhaus, uma escola modernista que surgiu em 1919 e que se dedicou a associar os conhecimentos técnicos da produção industrial aos conhecimentos dos artesãos. A Bauhaus entendeu que as mercadorias produzidas em massa, e, portanto, ausentes de individualização, poderiam ser combinadas com elementos criativos que aguçassem a sensibilidade do destinatário. Assim, o emprego do design à produção em larga escala consistiu uma maneira de se utilizar dos benefícios trazidos pelos avanços técnicos do maquinário, sem deixar que eles ditassem a massificação e perda da diversidade das formas (GROPIUS, 2015, p.21).

Alguns autores, dentre eles Otero Lastres (OTERO LASTRES, 2008, p. 224), entendem que o desenho industrial é o instituto mais complexo da propriedade intelectual. Essa observação se dá em razão da natureza híbrida do instituto, que combina elementos de funcionalidade, logo ditados pela técnica, e elementos estéticos, ditados pela criatividade (SILVEIRA, 2012, p. 45). Assim, o DI consiste em uma forma tridimensional ou bidimensional que tenha a ornamentalidade como contribuição. Entretanto, o caráter ornamental do DI se encontra combinado ao desempenho da função dos objetos em que é empregado, não sendo essa funcionalidade um elemento a ser aferido para fins da proteção como desenho industrial.

A criação ornamental, também chamada de decorativa, difere da criação expressiva. Na primeira, a criatividade é limitada pelas restrições impostas pelo uso da forma, ou seja, uma cadeira, por mais esteticamente atraente que seja, não pode se furtar a desempenhar sua função de assento. Por outro lado, a criação expressiva não possui restrições à criatividade. Nelas, a emoção é o elemento principal (SILVEIRA, 2012, p. 38). Em razão do emprego da criatividade, o desenho industrial possui áreas de interseção com o direito autoral, seja em relação aos seus requisitos, seja em relação ao escopo de proteção. Contudo, por haver ainda o elemento da funcionalidade, o DI também se aproxima do sistema de patentes nesses mesmos aspectos já mencionados.

De acordo com a Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), a concessão do registro de desenho industrial depende da cumulatividade de três critérios: originalidade, novidade e aplicação industrial. Como mencionado acima, os critérios remetem tanto ao sistema de patentes (no caso da novidade), quanto ao sistema do direito autoral (no caso da originalidade¹). Apesar de evidenciar a natureza híbrida do instituto, tais requisitos não são idênticos e carecem da necessária diferenciação.

¹ Há autores que ainda apontam a pertinência ao sistema de marcas, tendo em vista a definição de originalidade que abarca o requisito da distintividade. Todavia, como este trabalho visa a tratar da interface entre desenho industrial e obra de caráter puramente artístico, não adentraremos na discussão relativa às possíveis interfaces com o sistema de marcas. Para tanto, recomendamos os trabalhos de Otero Lastres (1974), Moro (2009), Fernández-Nóvoa (2004), entre outros.

A originalidade é o requisito que sugeriria a referência à criatividade do designer na concepção do DI. Para que seja original, é necessário que o DI represente configuração visual distintiva em relação a outras formas já conhecidas, conforme expresso no art. 97 da LPI (BRASIL, 1996). Isso se refere ao chamado contributo mínimo, conforme apontado por BARBOSA (2009), segundo o qual só há proteção pelo desenho industrial de formas que possuam o mínimo de elemento criativo. O contributo é referente ao acréscimo que a obra em questão proporciona ao universo das formas já conhecidas até então. A originalidade também pode ser alcançada através da combinação de elementos já conhecidos, sejam eles pertencentes ao domínio público ou mesmo ao estado da técnica. Nesse aspecto, a originalidade se relaciona com a distintividade (critério do direito marcário), pois o DI pleiteado deverá diferenciar-se dos objetos anteriores.

A análise do pedido, para fins de registro, não vai abordar aspectos como o material empregado, a cor ou a escala, mas sim se a forma em questão se distingue das demais conhecidas, mesmo que traga elementos já conhecidos em sua conformação. Portanto, para determinar a semelhança entre formas é preciso que as diferenças entre elas não sejam perceptíveis à primeira vista, o que leva ao entendimento de que variações insignificantes prejudicam a originalidade (OTERO LASTRES, 1974). Nesse aspecto, Denis Barbosa (2010, p. 504) compara a originalidade com o requisito de atividade inventiva do sistema de patentes, uma vez que é necessário que o DI consista em considerável atividade criativa em relação às formas já conhecidas.

A novidade, por sua vez, é a exigência de que o DI não esteja compreendido no estado da técnica. Ou seja, aquilo que é desconhecido por todos até o momento do depósito do pedido. A originalidade é entendida no sentido subjetivo, em relação ao autor da criação². Por outro lado, a novidade é entendida no sentido objetivo, sendo novo aquilo que é desconhecido de fato (SILVEIRA, 2012, p.101).

É importante salientar que a LPI traz a determinação de qual espécie de novidade é aplicada ao DI, quando insere na definição deste requisito a noção de estado da técnica. Assim, a doutrina e a jurisprudência podem ser consultadas a partir daquilo que a LPI explicita como novidade para a melhor compreensão desse requisito. Nesse sentido, os apontamentos de Otero Lastres acerca do conceito da novidade, no âmbito do direito alemão, francês e espanhol, podem fornecer interessantes elucidações sobre o tema (OTERO LASTRES, 1974).

O ordenamento jurídico espanhol traz dois conceitos de novidade, a absoluta e a relativa. A primeira é regra geral para toda a propriedade industrial e impõe que será novo tudo aquilo que for desconhecido na Espanha ou no exterior. Por outro lado, o ordenamento espanhol estabelece uma exceção para a regra geral no que diz

2 Este sentido subjetivo do requisito de originalidade é próprio do direito de autor e muito citado, principalmente, na literatura francesa sobre desenhos industriais. Todavia, destaca-se que, no caso do Brasil, a redação do artigo de lei que define a originalidade não parece indicar que este requisito possa vir a ser equacionado àquele do direito de autor e, sim, que seja entendido no sentido disposto por Barbosa anteriormente, ou seja, de contributo mínimo (BARBOSA, 2009).

respeito aos modelos de utilidade, sendo, para este caso, aplicada a novidade relativa. Essa, por sua vez, impõe que será novo tudo aquilo que é desconhecido dentro do território espanhol.

A questão se torna problemática em razão do silêncio do ordenamento jurídico espanhol sobre qual tipo de novidade é aplicada aos desenhos industriais³. Assim, para alcançar tal conclusão, Otero Lastres investiga como os ordenamentos jurídicos alemão e francês tratam essa questão. Quanto ao direito alemão, a lei não traz uma definição de que espécie de novidade é aplicada. Porém, a doutrina classifica três espécies: a objetiva, que determina que será novo aquilo que não é conhecido ou mesmo não existe até a data do pedido de registro; a relativa, que estabelece que é novo aquilo que não é conhecido por um grupo de pessoas que possuem conhecimento técnico sobre o objeto do pedido; e, por fim, a subjetiva, a qual leva em consideração o conhecimento do autor, sendo novo aquilo que foi criado independentemente pelo mesmo indivíduo, ou seja, que não tenha sido copiado de terceiros (OTERO LASTRES, 1977).

O ordenamento francês, por outro lado, define o que entende por novidade, sendo tudo aquilo que se diferencia de seus similares. Assim, é afastada a necessidade de identificar se um DI é ou não conhecido dentro de determinado limite territorial, sendo necessário apenas que seja comparado em relação às formas preexistentes, sendo capaz de se diferenciar destas.

Diante de tais observações, Otero Lastres aponta que a jurisprudência espanhola, diferentemente da francesa, aproxima a novidade pertinente ao DI da distintividade das marcas, ou seja, o considera um signo distintivo, pois a legislação espanhola fala em risco de confusão, princípio pertencente e pertinente ao sistema de marcas. (OTERO LASTRES, 1977)

A questão que precisa ser ponderada aqui é que não se estabelece em que medida haveria também a submissão do DI ao princípio da especialidade. Portanto, Otero Lastres entende que essa aproximação entre originalidade e distintividade, associada ao risco de confusão, é um erro grave, uma vez que contraria a determinação do direito espanhol de que a proteção do DI confere exclusividade ao seu titular não somente dentro de uma categoria, mas sim do uso da forma em absoluto, tal qual ocorre com a proteção por patentes (OTERO LASTRES, 1977).

Quanto à aplicação industrial, terceiro e último requisito da proteção do DI, se observa que a definição do instituto trazida pela LPI determina que a forma deve servir de tipo de fabricação industrial. Esse critério evidencia a importância do elemento técnico para tal instrumento, bem como sua caracterização dentro da

3 O direito espanhol diferencia os modelos industriais, que seriam as formas tridimensionais dotadas de ornamentalidade, dos desenhos industriais, os quais seriam compostos por formas bidimensionais. A LPI não traz essa diferenciação, utilizando a nomenclatura desenho industrial tanto para formas tridimensionais quanto bidimensionais. Entretanto, é interessante pontuar que no Código de Propriedade Industrial anterior à LPI (Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971) havia diferenciação semelhante a do direito espanhol.

propriedade industrial e não do direito autoral. Dessa maneira, se entende que para o DI é imprescindível que haja a possibilidade de reprodução da forma em escala e com uniformidade, sem desvios de sua configuração. Assim, seria possível perceber que a lei coloca em oposição duas figuras: a forma que sirva de tipo de fabricação industrial e as obras de caráter puramente artístico (art.98, LPI). Dessa forma, aquilo que consistir em configuração externa ornamental, mas não possuir o intuito de ser reproduzido com uniformidade em séries, é uma obra de caráter puramente artístico e, portanto, estaria fora do escopo de proteção do DI. Nessa situação, haveria a incidência da proteção do direito autoral em detrimento da proteção via desenhos industriais.

Diante disso, em uma primeira leitura, seria uma decorrência lógica afirmar que havendo reprodutibilidade de uma forma ornamental, ela seria passível de proteção pelo DI. Contudo, essa afirmação não é completamente precisa. A reprodutibilidade não é uma premissa unicamente da propriedade industrial, estando cada vez mais presente também no Direito de Autor, diante dos avanços tecnológicos e da transformação das obras intelectuais em produtos culturais. Assim, mesmo as criações expressivas podem se submeter às demandas da produção massificada (SILVEIRA, 2012, p. 117). Nesse sentido, as criações artísticas de pintura e desenho são utilizadas pela indústria gráfica, mediante a confecção de pôsteres e reproduções, sem que se entenda que sua replicabilidade permite que as mesmas gozem da proteção da propriedade industrial, bem como da proteção do direito autoral, sem esquecer de se avaliar o que estará sendo protegido por um instituto e por outro na obra em questão.

Da mesma forma que a LPI veda a proteção de obra puramente artística, ela também veda a proteção do DI daquilo que tiver apenas uma forma vinculada ao desempenho de função técnica. Como dito anteriormente, o DI é caracterizado pela combinação da forma com sua funcionalidade e da forma com o elemento estético. Sem um desses elementos, não se pode falar em DI. Entretanto, a forma vinculada necessariamente a uma funcionalidade afasta a proteção do DI, passando a se tratar de objeto de proteção do Modelo de Utilidade (MU). Esse instituto pode ser entendido como uma patente de menor grau inventivo, por se tratar de uma forma que proporciona melhoria funcional em um objeto, seja no seu uso ou mesmo em sua fabricação (BARBOSA, 2007, p. 4).

Nesse aspecto, o DI difere do MU por não ter como escopo a melhoria no desempenho de uma função, mas somente enquanto contribuição para sua ornamentalidade. O que vai ser avaliado para aplicação da proteção de cada um deles é se a forma é essencial para o alcance do efeito técnico (MORO, 2009, p.248). Apesar disso, é razoável se admitir a possibilidade de existência de elementos estéticos em um MU, claramente separáveis do aspecto funcional. Ou ainda um objeto que gere um efeito estético exatamente em razão da sua funcionalidade.

Para essas situações, a cumulação de proteções entre MU e direito de autor não seria permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, em razão da vedação do art.

10 da LPI, o qual afirma não ser considerado MU qualquer criação estética. Por seu turno, na coexistência de proteções entre DI e MU, a primeira vai priorizar o elemento estético não ditado pela funcionalidade e a segunda priorizará a função. Sobre o tema da relação entre DI e funcionalidade técnica, Otero Lastres (1975) fornece interessantes contribuições. O autor afirma que a interpretação literal da norma espanhola se dá no sentido de haver a exclusão do objeto de proteção do DI de qualquer forma que desempenhe uma funcionalidade. Para tais espécies, a proteção utilizada seria o MU, o qual protege uma forma que promove um resultado técnico. Entretanto, a interpretação literal não é suficiente para lidar com a complexidade que se apresenta casuisticamente para os tribunais espanhóis.

Portanto, é proposta uma interpretação alternativa, no sentido de que só haveria a exclusão da proteção por DI quando houvesse a inseparabilidade entre a função técnica desempenhada e a forma. Uma vez que o direito espanhol não fornece os critérios para determinar a separabilidade ou não entre tais elementos, são utilizados os parâmetros do direito francês. O primeiro deles é chamado de multiplicidade das formas que sinaliza que se existem diversas formas passíveis de executarem a mesma função, pode-se inferir que a forma não é determinada necessariamente pela função, tendo em vista várias formas cumprirem a mesma função. Entretanto, esse critério é alvo de críticas por não ser absoluto, já que um efeito técnico não seria produzido exclusivamente por uma forma determinada, havendo a possibilidade de variação entre elas (OTERO LASTRES, 1975, p. 444).

O segundo critério é chamado de variação da forma sobre o resultado produzido. Tal critério leva em consideração o intuito criativo que originou a forma. Logo, se a intenção foi de gerar um efeito técnico, há inseparabilidade entre os elementos e, portanto, seria excluída a proteção por DI. Por fim, o direito francês fornece o terceiro critério, chamado de contornos. Segundo ele, a mera existência de um efeito técnico afasta a proteção por DI. Contudo, esse último parâmetro corresponde à interpretação literal criticada por Otero Lastres, razão pela qual o autor afasta a sua aplicação (OTERO LASTRES, 1975).

É possível perceber que tais critérios podem ser utilizados pelo ordenamento jurídico brasileiro acerca da vedação do já mencionado art. 100 da LPI. Embora se tratem de dois institutos diversos, com escopos de proteção diferentes, há a possibilidade de uma forma com efeito estético desempenhar uma função técnica. Sua proteção ou não pelo DI leva em consideração a imprescindibilidade das conformações materiais para o alcance da funcionalidade. Portanto, a correspondência entre forma e função, bem como o intuito do criador da forma, podem fornecer importantes esclarecimentos acerca do instituto a ser utilizado no caso concreto.

O âmbito de proteção do direito autoral

No sentido de delimitar o que seria entendido por obra de caráter puramente artístico, se faz necessário observar qual o escopo de proteção do Direito Autoral

(DA). A vedação do art. 98 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996 implica no afastamento da proteção pela propriedade industrial, modalidade desenho industrial, daquilo que seria entendido como arte. Ou melhor, daquilo que for puramente artístico, uma vez que o elemento estético também está presente no Desenho Industrial através da sua ornamentalidade. De acordo com a Lei 9610/98 (Lei de Direito Autoral - LDA), o direito autoral tem como bem jurídico as “criações do espírito”, expressas por qualquer meio. A Convenção de Berna, por sua vez, fala em obras intelectuais, literárias e artísticas.

A proteção do DA implica no surgimento de um direito de exclusivo sobre a materialização de uma criação intelectual. Assim, promove uma restrição ao livre uso das criações. Restrição, esta, a ser suportada pela coletividade. A racionalidade desse sistema repousa na ideia de que mediante as restrições criadas artificialmente através da ficção jurídica do direito de propriedade sobre bens imateriais haveria a possibilidade de o criador alcançar autonomia financeira. Entretanto, esse argumento é bastante criticado por Ascensão (2013, p. 293), que afirma que o direito autoral e suas implicações mercadológicas são aproveitados, na realidade, pelos intermediários culturais.

Como mencionado anteriormente, as criações intelectuais estão sujeitas à lógica da produção massificada e de sua reproduzibilidade. Dessa forma, o sucesso ou não delas depende de sua absorção pelo mercado. Assim, o criador se encontra submetido aos interesses dos chamados intermediários culturais, termo usado por Ascensão (2013) para designar aqueles que utilizam os direitos autorais, mas que não são seus criadores e titulares originários, como ocorrem com os produtores fonográficos. Nesse aspecto, é importante analisar as espécies de direitos tutelados pelo DA.

Aos autores são garantidos dois tipos de direitos: morais e patrimoniais. Os primeiros se baseiam no vínculo criativo entre a pessoa do autor e sua obra, como o direito à paternidade e o direito à integridade. Tais direitos são intransmissíveis. Os segundos se referem ao aproveitamento econômico das obras, como o direito de reprodução e de adaptação. Esse segundo tipo de direitos é transmissível, podendo ser objeto de cessão ou licença (BITTAR, 2005).

Ainda, há os chamados direitos conexos ou vizinhos, os quais protegem a colaboração criativa de outras pessoas, físicas ou jurídicas, que não os autores das obras, mas que promovem a sua comunicação ao público ou adicionam elementos criativos as essas obras. Como exemplo, temos o direito do intérprete de músicas e dos atores na encenação de obras teatrais.

Dentro da propriedade intelectual, o direito autoral é o instrumento com maior período de vigência. A Convenção de Berna estabelece, como regra geral, que haverá o exclusivo por, no mínimo, toda a vida do autor mais 50 anos após a sua morte, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao falecimento do autor. A LDA brasileira optou por um prazo ainda mais robusto: toda a vida do autor, mais 70 anos contados da data do seu falecimento. Tendo em mente que os direitos intelectuais se

consubstanciam no binômio entre interesse privado dos titulares e interesse público da coletividade, a restrição a ser suportada pela sociedade quanto ao exclusivo do DA é bastante severa. De acordo com Ascensão, a conformação atual do DA cria um ambiente “anticultural” (ASCENSÃO, 2013, p. 299), ou seja, é mais eficiente em criar barreiras à livre circulação de bens intelectuais do que criar mecanismos de divulgação e aproveitamento pelos autores.

As controvérsias que afetam o DA não são unicamente em relação à efetividade dos direitos, mas também quanto ao objeto de proteção. Definir o que é arte e, portanto, o que pode ser tutelado mediante o exclusivo autoral não é um exercício simples. Isso pode ser exemplificado através do caso da fotografia. Desde sua criação, em 1839, a fotografia passou por um longo processo para ser reconhecida como obra intelectual. Inicialmente, havia o entendimento que o elemento criativo não existia nessa figura, diante dos recursos técnicos de captação da imagem proporcionados pelos equipamentos. Nesse ponto, as fotografias eram comparadas às formas de artes clássicas (pintura, escultura, gravura etc.) para argumentar que as primeiras não possuíam a contribuição evidente do criador em termos de técnica e imaginação (LEWICKI, 2006, p. 288).

Contudo, os tribunais seguiram a tendência de distinguir entre as fotografias unicamente ditadas pelas ferramentas proporcionadas pelas máquinas de captura de imagem e aquelas que são compostas por elementos criativos, como a escolha da luz, do objeto representado, do ângulo e outros componentes que só poderiam ser alcançados através da expertise e inteligência de um autor. A atual LDA define expressamente a fotografia como obra intelectual protegida, no art. 7º, inciso VII. Por seu turno e de forma diferenciada, a Lei 5988/73, revogada pela LDA, somente protegia as fotografias que fossem dotadas de condições de execução que pudessem ser consideradas criações artísticas. Assim, a fotografia representava uma exceção à regra geral do DA de que a proteção não depende de aferição de mérito artístico da obra (LEWICKI, 2006, p. 288).

Essa regra geral é um reflexo da percepção de que arte e direito são dois sistemas diversos, ditados por regras nem sempre comunicáveis. Assim, o ordenamento jurídico reconhece que a definição do que pode ser entendido como arte é um exercício estranho à sua conformação. Diante do julgamento de um caso em concreto, o juiz não pode se valer de suas concepções pessoais acerca do que o sensibiliza ou não em termos artísticos. Em realidade, ao julgador é indicado recorrer ao conhecimento de especialistas no assunto. O caso da obra “O Pássaro no Espaço” de Constantin Brancusi evidencia de que forma o direito pode se socorrer de tais conhecimentos para a solução de controvérsias quanto ao objeto de proteção do DA (LEWICKI, 2006, p. 242).

Em 1926, a obra acima mencionada foi adquirida por um fotógrafo americano. Ao desembarcar de navio em território americano, os funcionários da alfândega enquadraram a obra no artigo da norma tributária que regulava a taxaço de peças

de madeira e bronze, afastando a incidência do artigo que conferia isenção tarifária às obras de arte. Esse foi o início de uma longa batalha judicial que modificou o entendimento do que seria definido como escultura para o ordenamento jurídico americano. Até então, era aplicado o precedente do Caso Olivotti, no qual havia se conceituado escultura como “o ramo das belas-artes que imitava objetos naturais em suas verdadeiras proporções” (LEWICKI, 2006, p. 242).

A atitude dos funcionários da alfândega não representa apenas uma postura legalista, mas principalmente a resistência da sociedade americana da época em absorver expressões de arte moderna, as quais eram entendidas por muitos como um modismo sem valor artístico. Toda a celeuma pode ser resumida como a mudança de paradigma da arte, que deixa de ser unicamente reprodução da realidade para abarcar as abstrações. No caso, Brancusi não criou uma reprodução da realidade, mas sim uma expressão do sentimento produzido pela dinamicidade do voo de um pássaro. Uma abstração que o ordenamento jurídico à época e a sociedade americana não estavam completamente preparados para recepcionar (LEWICKI, 2006, p. 242).

O julgamento do caso reconheceu que “O Pássaro no Espaço” era sim uma obra de arte. Para tanto, utilizou a opinião de diversos especialistas ouvidos em juízo, o que reflete o entendimento mencionado de que o direito não pode ignorar o sistema da arte e suas conformações. Ainda, o julgado reconhece a historicidade e a funcionalidade do conceito do que é obra de arte. Consequentemente, constata que o precedente Olivotti não era mais aplicável em razão do surgimento de novas expressões artísticas, que retratam ideias abstratas e não se fundamentam na reprodução da realidade (LEWICKI, 2006, p. 242). Mesmo que não seja inicialmente entendida como um pássaro, a obra provoca emoções nos destinatários, aguçando seu senso de beleza, como a arte se propõe a fazer.

O direito de autor tem como regra geral a negativa de aferição do mérito artístico de uma criação. Dessa forma, a proteção autoral possui dois requisitos: a exteriorização e a originalidade. O primeiro se refere ao fato de que somente serão protegidas as criações expressas mediante qualquer tipo de suporte material, ou seja, não são abarcadas as meras ideias. O segundo se refere à necessidade de que a obra em questão se distancie de meras cópias, ou seja, que possua um elemento criativo único proporcionado pelo intelecto de seu autor. A percepção da existência desse elemento criativo se dá mediante a aferição do que seriam os conteúdos e parâmetros preexistentes à obra e se ela consegue se diferenciar deles por alguma particularidade (OTERO LASTRES, 2005)⁴. Quanto a esse aspecto, a jurisprudência nacional tem seguido o entendimento de que a originalidade necessita de uma contribuição

4 Otero Lastres fala de um requisito necessário à concessão da proteção da obra autoral no sistema de proteção espanhol. Tal requisito é nomeado como “criatividade” e poderíamos equacioná-lo ao “contributo mínimo”, defendido entre nós por Barbosa (2012). Há outra corrente que entende não ser necessária essa contribuição mínima. Desde que não seja cópia, pode ser protegido, mesmo que a obra nova seja muito similar a anterior. Otero Lastres parece defender, com a defesa do requisito de criatividade, noção oposta (OTERO LASTRES, 2005).

que não se resume ao óbvio nem a uma aplicação unívoca de critérios já conhecidos (BARBOSA, 2012).

O art. 7º da LDA traz um rol exemplificativo de obras de arte protegidas, caso haja a presença dos critérios acima mencionados, exteriorização e originalidade. Dentre elas, é interessante mencionar os incisos VIII e X. O primeiro se refere às obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, enquanto o segundo se refere aos projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Genericamente, os desenhos industriais são obras de desenho, uma vez que seu criador materializa as formas deles através de um projeto. Então, os desenhos industriais são em um primeiro momento uma obra artística exteriorizada no projeto inicial do designer. Entretanto, esse projeto não é a finalidade do ato criativo do autor. Ele esboça sua criação para uma destinação posterior: a aplicação à indústria.

Também, nesse sentido, os projetos de desenhos industriais podem ser entendidos como uma figura análoga aos projetos de engenharia e arquitetura, para os quais a LDA garantiu expressamente a proteção. Isso implica dizer que caso o designer tenha o interesse de proibir a utilização de uma forma que concebeu para aplicação à indústria, mas foi exteriorizada em um primeiro momento através de um projeto ou esboço, ele poderia fazê-lo mediante o exclusivo concedido pelos incisos VIII e X da LDA (SILVEIRA, 2012, p.87).

Da cumulatividade das proteções do desenho industrial e direito autoral

uma máquina fotográfica tem a proteção de sua tecnologia de captura de imagem através de uma patente. Além disso, sua configuração exterior é protegida por desenho industrial. Todavia, há, ainda, a marca da fabricante ou titular da tecnologia aposta à câmera. Por fim, há as fotografias geradas por essa máquina, sujeitas à proteção do direito autoral. Neste caso, um único bem material pode ser objeto de proteções intelectuais diversas, as quais recaem sobre bens diversos. Dessa forma, há áreas de interseção entre os instrumentos de propriedade intelectual, gerando a cumulação deles em um mesmo *corpus mechanicum*⁵ ou em *corpus mechanicos* distintos.

Diante da natureza híbrida do DI, sua proteção possui dois pólos de atração: o sistema de propriedade industrial e o sistema de direito autoral. Isso é evidenciado pelos critérios já mencionados: novidade, originalidade e aplicação industrial. O convívio entre o elemento estético e o elemento técnico, contudo, não significa que há uma dupla proteção para os desenhos industriais. O art. 98 e sua vedação à proteção de obras de caráter puramente artístico evidenciam isso. Contudo, a LPI não impede que haja a proteção dupla, através do direito autoral e da propriedade industrial, quando o objeto em questão possuir um elemento estético de grau artístico extraordinário.

5 Todo bem imaterial é composto por um *corpus mysticum*, sua entidade imaterial, e um *corpus mechanicum*, que é o meio ou suporte em que se plasma o bem imaterial. Nesse sentido, o bem imaterial se faz perceptível através de seu *corpus mechanicum*. (OTERO LASTRES, 1979-1980, p. 17.)

Esse é o caso das obras de arte aplicadas, desde que haja a presença dos requisitos de proteção dos dois instrumentos.

No que se refere à cumulatividade entre DI e DA, os ordenamentos jurídicos podem ser divididos em três espécies. Há os que adotam a proteção não cumulativa, os que adotam a proteção cumulativa e os que adotam uma cumulatividade restrita. O primeiro tipo admite que a escolha de um instrumento de proteção exclui a incidência de outro. A Itália, por exemplo, é um país no qual tal sistema tem sido utilizado e, portanto, tem por histórico a não admissão da possibilidade de haver proteção mediante o direito autoral e o desenho industrial em relação a uma mesma forma (OTERO LASTRES, 2008).

Quanto à proteção cumulativa, é possível citar o ordenamento jurídico francês, o qual se fundamentou, desde os seus primórdios, na teoria da unidade da arte. De acordo com tal teoria, a criação não pode ser diferenciada quanto a seu grau de criatividade ou destinação, se artística ou industrial, pois “tudo é arte e arte é tudo” (OTERO LASTRES, 2008, p. 93). Por fim, há os sistemas que adotam a cumulatividade restrita, estabelecendo critérios para que haja a dupla proteção, como o grau de criatividade e o caráter expressivo da forma.

O ordenamento espanhol adotou o sistema de cumulatividade restrita (OTERO LASTRES, 2008). A lei espanhola é compatível com a Diretiva 98/71/CE de 1998 do Parlamento Europeu, a qual estabelece que os países membros possuem liberdade para determinar o alcance da cumulatividade das proteções do direito autoral e do desenho industrial, aplicando condições para tanto, dentre elas o grau de criatividade e originalidade exigido. Dentro da liberdade concedida pela norma comunitária, a lei espanhola não concede a dupla proteção para qualquer DI, mas somente para aqueles que apresentam grau de criatividade e originalidade próprios das obras artísticas⁶. A questão é que tal lei não fornece um meio de comprovar e valorar esse grau de criatividade. Em realidade, os requisitos para tanto são colocados na Lei de Desenho espanhol (Ley 20/2003).

Otero Lastres (2005) se propõe a analisar o que seria o grau de criatividade e originalidade exigido para que um DI seja considerado obra artística, ou melhor, obra de arte aplicada. Inicialmente, essa análise tem como objeto o conceito de criatividade e originalidade, sendo o entendimento do autor que tais conceitos são as duas faces de uma mesma moeda. Assim, é possível entender que criatividade seria a causa da originalidade. Em uma análise subjetiva, a criatividade seria uma qualidade do autor, enquanto que a originalidade, uma qualidade do objeto (OTERO LASTRES, 2005).

6 Curiosamente, o grau de criatividade e originalidade exigido para a proteção autoral não é um parâmetro muito elevado. Em realidade, a proteção da obra autoral tem como regra geral a ausência de análise de mérito artístico. Nesse sentido, “grande parte das espécies protegidas como arte, não se pode qualificar como de belas-artes em sentido estrito, dada a substância utilitária que lhes é própria. Sem dúvida, as leis autorais contentam-se com pouco para considerar certa obra como obra de arte. (MORAES, Walter. Arte. In: Enciclopédia Saraiva do Direito apud SILVEIRA, 2012, p. 88.)

Otero Lastres conclui que ambos os termos se referem a um mesmo conceito, observado através de perspectivas diferentes.

Quanto ao grau de criatividade e originalidade exigidos, o autor remonta à disposição da Lei de Desenho Industrial espanhola a qual afirma que um desenho só será protegido pelo direito autoral quando for dotado de uma originalidade e de uma criatividade singular ou especial. Logo, para o autor, o DI que possa vir a ser duplamente protegido deve ser extraordinariamente criativo e original. Uma vez que a criatividade, como já mencionado, é um atributo do autor, é razoável dizer que nem todos a possuam ou mesmo que aqueles que a possuem não a detenham em um mesmo nível. Enquanto capacidade, a criatividade pode ser maior ou menor quando comparada entre artistas. A originalidade, por sua vez, é entendida como uma qualidade da obra, a qual é consequência do exercício da “concepção intelectual” junto com a “execução material” da obra pelo autor (OTERO LASTRES, 2005, p. 112). As obras podem ser concebidas e executadas de maneira mais ou menos original. Portanto, Otero Lastres entende que tanto a criatividade quanto a originalidade admitem gradações (OTERO LASTRES, 2005).

Dito isso, o autor passa a investigar qual seria o grau necessário para a dupla proteção. Para tanto, estabelece um limiar, um parâmetro mínimo de criatividade e originalidade que são exigidos para a proteção do direito autoral. Isso será avaliado tanto em relação à concepção intelectual da obra, quanto em relação à sua execução material. Uma vez atingido esse parâmetro mínimo, não há sentido em avaliar se dentre as obras efetivamente protegidas pelo direito autoral há um maior ou menor grau de criatividade e originalidade (OTERO LASTRES, 2005). Apesar de se referir ao ordenamento espanhol, é possível perceber que o raciocínio de Otero Lastres se encontra em consonância com a doutrina brasileira, podendo tal discussão ser apreciada em casos que envolvam a cumulatividade de proteções no Brasil.

Otero Lastres entende que o grau de criatividade e originalidade exigido pela proteção autoral é aquele que “supera o comum”. Se a criação possui apenas um grau comum ou regular, será protegida unicamente através do desenho industrial. Entretanto, havendo um grau mais elevado de criatividade e originalidade, na concepção e execução da obra, poderá haver a cumulação com a tutela do direito autoral. Contudo, o autor reconhece que o critério posto (aquilo que supera o comum) é bastante impreciso e incerto (OTERO LASTRES, 2005).

Mas, em sua opinião, isso não deve servir como argumento para a aplicação do sistema de cumulatividade absoluta, o qual tem como base de sua racionalidade o afastamento da análise de gradação artística e, nesse sentido, se exime do risco da imprecisão dos critérios colocados sobre o que é ou não arte. Se cabe ao juiz, diante do caso concreto, decidir sobre questões tão sérias quanto a privação da liberdade, cabe também a essa figura, enquanto operador do ordenamento jurídico, influir sobre o que possui caráter artístico ou não. Para o autor, a resposta do ordenamento

não pode se eximir da análise por ela ser subjetiva, mas enfrentá-la e lidar com as possíveis incongruências advindas disso (OTERO LASTRES, 2005).

Apesar de não haver disposição expressa nesse sentido, há o entendimento que o ordenamento jurídico brasileiro segue o sistema de cumulatividade intermediária ou restrita, tal como o espanhol. A ausência de critérios expressos na LPI e na LDA para a aplicação de tal cumulatividade tem como consequência a necessidade de uma interpretação sistêmica dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual. Assim, a possibilidade de haver a dupla proteção de uma forma através do desenho industrial e do direito autoral precisa ser avaliada em relação às limitações de cada um desses institutos, analisando a forma de aquisição dos direitos e seus requisitos (MORO, 2009, p. 254).

A proteção do direito autoral não requer o registro da obra, havendo a possibilidade de exercício do direito de exclusivo pelo autor desde o momento em que houve a exteriorização da obra, ou seja, a partir de sua criação. Como os demais institutos da propriedade industrial, o exclusivo do DI somente se inicia com a concessão do registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI⁷. Isto posto, se observa que na cumulatividade ora estudada, a primeira proteção será a do DA, em razão de não se sujeitar a um sistema atributivo, ou seja, a um sistema registral.

Quanto às limitações de cada proteção, o ato criativo que gera a obra protegida por direito autoral se mostra mais livre e amplo que o ato de criação do designer que projeta um desenho industrial. Além dos requisitos já mencionados, incide sobre o DI a vedação à ofensa à moral, aos bons costumes, ou de formas que causem ofensa à honra, à crença ou à imagem das pessoas, conforme o art.100, I, da LPI (BRASIL, 1996). Além disso, o DI não protege formas necessárias, comuns ou vulgares, como disposto no art.100, II, da LPI (BRASIL, 1996). Por outro lado, o direito autoral não é submetido a tais limites: nem aos constrangimentos em relação à moral e aos bons costumes, nem aos condicionantes de ter que atender a uma forma que quase sempre tem sua aplicabilidade ou funcionalidade.

Quanto ao exercício de direitos, temos que o DA é um sistema de exclusivo, enquanto que o DI é um sistema de exclusivo e excludente, como toda a propriedade industrial. Nesse sentido, a obra protegida por direito autoral garante ao seu titular que não haja cópias, mas não proíbe que sejam realizadas criações independentes que possam ser parecidas com outras já existentes. Já o desenho industrial protege o titular tanto contra cópias, quanto contra criações independentes que invadam o aproveitamento econômico do exclusivo, sendo esse o caráter excludente do instrumento (OTERO LASTRES, 2008).

7 A concessão do pedido de registro de DI é consubstanciada no título de propriedade emitido pelo INPI. Contudo, mesmo antes da concessão, o titular do pedido já possui uma expectativa de direito de exclusivo quanto ao objeto requerido. Ainda, diante do requisito da novidade, desde o pedido de registro, fica impossibilitado que demais concorrentes busquem o registro do mesmo objeto.

Obras de arte aplicada e obras de caráter puramente artístico

uma vez entendida a área de cumulação entre o desenho industrial e o direito autoral e suas nuances, é essencial passar à análise das obras de arte aplicadas (OAA). Essa figura é protegida pelo direito autoral e, se atender aos requisitos, também, pelo desenho industrial. Como mencionado, a OAA é excepcional no sentido de possuir um nível artístico maior do que o do desenho industrial. De acordo com Silveira (2012, p.92), nível artístico é sinônimo de caráter expressivo. Ou seja, esse conceito remete à diferenciação feita inicialmente no presente estudo acerca do que seria uma criação ornamental, a qual tem função decorativa, e o que seria uma criação expressiva, a qual é ditada somente pela emoção. A OAA é uma criação decorativa que, extraordinariamente, consegue se destacar das demais dada à relevância de sua condição expressiva. É uma figura híbrida dentro do campo (também híbrido) do desenho industrial. Disso resulta sua complexidade.

A Lei 5.988/73, norma revogada pela atual LDA, trazia expressamente em seu art. 6º, inciso XI, a disposição de que são protegidas como obras intelectuais as obras de arte aplicadas, desde que fossem dotadas de valor artístico capaz de ser dissociado de sua aplicação industrial. A LDA, porém, não faz qualquer menção a OAA. Assim, não há um consenso acerca de como essa figura foi recepcionada pela nova norma. Silveira (2012, p. 114) entende que ela permanece sendo protegida pelo direito autoral, mas deve ser interpretada em consonância com as vedações do art. 8º da LDA. Dentre elas, há o inciso VII, o qual determina que não será objeto de proteção autoral o aproveitamento industrial ou comercial das criações. Dessa maneira, se observa que tanto na lei anterior quanto na atual há uma opção por separar e dissociar o efeito técnico do efeito estético.

Otero Lastres⁸ (1977, p. 386) analisa as obras de arte aplicada sob duas espécies de critérios, quantitativos e qualitativos, os quais são trazidos pelo autor a partir de uma revisão minuciosa da doutrina de alguns países. Essa análise, aplicada conjuntamente com a observação do nível de criatividade e originalidade, se propõe a delimitar o que pode ser entendido como OAA. Além disso, tais critérios fornecem importantes elucidações acerca da compreensão do que seja uma obra de caráter puramente artístico, já que essa figura possui um nível artístico superior à OAA e, portanto, não é tutelada pela proteção industrial. Os critérios qualitativos analisam a natureza da obra, enquanto que os critérios quantitativos realizam diferenciações acerca do seu grau de originalidade (OTERO LASTRES, 1977).

Os critérios qualitativos foram estabelecidos pela doutrina alemã e italiana. Koehler, em sua teoria descrita e analisada por Otero Lastres, realiza uma separação dentro das criações estéticas, diferenciando as criações de configuração das criações de sentimento. As primeiras são a espécie a que pertencem as obras de arte e as obras de arte aplicadas, as quais veiculam uma ideia através do sentimento estético

8 Otero Lastres utiliza a expressão “modelo artístico” como sinônimo de obra de arte aplicada (OTERO LASTRES, 1977, p. 384).

plasmado em um suporte material. O mundo exterior é tão somente uma inspiração para elas, não sendo capaz de limitar o espírito criativo. As obras de sentimento são o conjunto a que pertence o DI. Elas têm como objeto aguçar a percepção do que é belo, causando um impacto estético no destinatário. Esse impacto, porém, não consiste na veiculação de uma ideia, como nas criações de configuração. Assim, é possível dizer que as obras de sentimento (como o desenho industrial) esgotam sua significação na forma, enquanto que as obras de configuração se propõe a propagar um discurso, uma ideia (OTERO LASTRES, 1977).

Ainda sobre os critérios qualitativos, Otero Lastres apresenta a teoria de Hofmann que entende que a obra de arte consiste na objetivação de uma personalidade criadora, ou seja, que é uma expressão ou impressão do criador acerca da realidade. Já o desenho industrial não é uma representação da realidade, mas parte integrante do mundo real a que a obra artística se refere. Ainda, a obra artística é única e, por isso, possui valor em si mesma. As eventuais reproduções dela não possuem o mesmo valor que a primeira, nem conseguem diluir o valor da obra originária. O DI, por outro lado, não apresenta diferença de valor entre o original e as reproduções. (OTERO LASTRES, 1977).

Por fim, há o critério qualitativo estabelecido pela doutrina italiana e também discutido por Otero Lastres, o qual é chamado de critério da dissociação. Segundo tal critério, a obra de arte aplicada pode ser objeto de separação entre o elemento criativo e os elementos que constituem seu caráter industrial. Por outro lado, no DI o elemento estético é parte integrante e inseparável de sua essência enquanto produto. Essa dissociação não é entendida como uma separação material no sentido físico, mas sim no sentido abstrato. Uma separação abstrata entre elemento artístico e seu suporte físico (produto) (OTERO LASTRES, 1977).

A doutrina italiana possui três entendimentos acerca da aplicação desse critério, segundo Otero Lastres. O primeiro entende que a dissociação conceitual é suficiente para provar a autonomia do elemento artístico. Por outro lado, há o entendimento de que a dissociação é provada através do elevado valor artístico do elemento estético. Assim, a matéria é somente um veículo para que o autor expresse a sua criação. Nesse aspecto, a dissociação é prova da existência de valor criativo. O último entendimento adota uma análise que combina a dissociação com um juízo de valor artístico. Logo, só é considerada OAA a criação que combina a separação do elemento criativo de seu elemento industrial e, ainda, possui relevante valor criativo. Dessa maneira, não haverá a dupla proteção da forma que possui apenas a dissociabilidade ou apenas valor artístico (OTERO LASTRES, 1977).

A Lei 5.988/73 trazia expressamente a adoção do critério da dissociação. Embora a LDA seja silente em relação à figura da obra de arte aplicada, a análise sistêmica mencionada anteriormente através do art. 8º, inciso VII, revela que o ordenamento continua utilizando como critério a separação do elemento artístico e do elemento

industrial. Dessa forma, o critério italiano da dissociação é bastante interessante para a solução de controvérsias acerca da dupla proteção das formas, fornecendo importantes esclarecimentos sobre o que pode ser considerado obra de arte aplicada para o direito nacional, merecendo tal categoria de obra a dupla proteção.

Por sua vez, a partir da análise empreendida por Otero Lastres, podemos dizer que os critérios quantitativos se baseiam na ideia de que há uma gradação de originalidade e conteúdo estético entre as obras de arte e os desenhos industriais. Dessa forma, as obras de arte aplicada são aquelas que possuem aplicação industrial, mas que são caracterizadas por considerável conteúdo estético. Na Alemanha, há o entendimento jurisprudencial de que esse grau é reconhecido pela opinião dos círculos sensíveis à arte ou de alguma forma familiarizados com a opinião artística. O DI, por outro lado, carece de realização artística, mesmo que seja bem sucedido em aguçar o sentido estético. Ainda, a doutrina alemã estabelece alguns critérios com teor mais objetivo que a opinião de especialistas, como a análise da individualidade, da singularidade e da originalidade. Também há de se pesar que alguns indícios apontam para a obra artística, como a novidade do estilo, o motivo e a complexidade dos contornos (OTERO LASTRES, 1977).

A jurisprudência suíça, por outro lado, aplica os critérios quantitativos sob a análise de que uma obra artística é uma criação original que possui caráter próprio, gerando um produto de uma ideia pessoal. Assim, se exige que a obra de arte aplicada se justifique por si mesma quanto à originalidade autoral, sem contar com a apreciação da novidade própria do desenho industrial. Portanto, uma obra de arte precisa ser reconhecível como tal (OTERO LASTRES, 1977, p. 396). Já o DI, apesar de possuir uma forma esteticamente agradável, possui seu elemento criativo condicionado pela função utilitária que desempenha. A doutrina suíça pontua ainda que essa originalidade exigida para proteção autoral se revela em uma forma superior às soluções comuns dadas aos objetos, bem como às habilidades artesanais (OTERO LASTRES, 1977).

Apesar de utilizarem diferentes parâmetros, os critérios apresentados levam à conclusão comum de que a obra de arte aplicada não tem como único propósito de criação a expressão autoral. Seu intuito não é unicamente promover a sensibilização do destinatário, mas também desempenhar uma função. A obra de caráter puramente artístico, por sua vez, tem como razão de existir, unicamente, promover a provocação de seu destinatário, seja aguçando seu senso de beleza ou veiculando um discurso para reflexão. De toda forma, a sensibilização é sua razão de ser.

De acordo com os referidos critérios, é possível dizer que a obra de caráter puramente artístico é uma criação que, dado seu teor essencialmente expressivo, não se submete à proteção industrial. A definição de obra de caráter puramente artístico se confunde com a definição de criações do espírito, nomenclatura utilizada pelo direito autoral. Assim, a vedação encontrada no art. 98 da LPI não estabelece

um novo conceito. Em realidade, este dispositivo delimita a área de proteção do DI e, ao mesmo tempo, cria um espaço de possibilidade para a dupla proteção (autoral e industrial), no caso das obras de artes aplicadas. Não há vedação ao caráter artístico, mas sim àquilo que se configura como unicamente arte. Assim, as obras de arte aplicada, por possuírem um elemento artístico e industrial, se encontram na interseção de dois sistemas. Por outro lado, a obra de caráter puramente artístico, ou simplesmente obra de arte, se encontra protegida pelo direito autoral.

Conclusão

O presente artigo investigou os escopos de proteção do desenho industrial e do direito autoral para alcançar qual seria seu âmbito de confluência e seu âmbito de exclusão. O desenho industrial possui uma natureza híbrida que ora se aproxima do sistema de propriedade industrial, ora se aproxima do sistema autoral. Tal hibridez decorre da convivência dentro de tal instrumento de elementos técnicos e de elementos estéticos. No DI, é possível dizer que a atividade criativa está limitada pela forma do objeto, geralmente, de uso utilitário, mesmo não sendo esta a sua razão de existir. O direito autoral, por sua vez, protege as criações do espírito exteriorizadas, não havendo restrições às manifestações de pensamentos ou emoções.

A cumulatividade entre tais institutos não é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas tampouco é prevista expressamente. Assim, há o entendimento de que a cumulatividade pode ocorrer se forem supridos os requisitos de ambos os institutos de proteção simultaneamente. Em termo gerais, a cumulatividade representa um risco de recrudescimento da propriedade privada em termos de direito de exclusivo. Portanto, é importante delimitá-la a situações específicas.

Por todo o exposto, se observa que a vedação do art. 98 não resulta em uma conceituação, mas sim na delimitação do escopo de proteção do desenho industrial. Ou mesmo resulta em uma conceituação negativa, no sentido do que não pode ser entendido como passível de proteção pelo DI. O equilíbrio do sistema de propriedade intelectual se mostra evidente nesse ponto. A obra de caráter puramente artístico é protegida pelo direito autoral. Apesar de ser um instrumento de exclusivo, o DA garante uma vigência maior. Por outro lado, a proteção do desenho industrial tem caráter exclusivo e excludente, sendo mais restritiva e mesmo eficaz. Contudo, possui uma vigência menor.

Ao que tudo indica, a referida vedação não significa uma restrição de direitos. Ela é apenas a constatação de uma circunstância fática: uma obra artística não é tutelada pela propriedade industrial, pois sua proteção independe disso. Sua própria natureza é estranha ao sistema industrial, o qual é baseado na proteção da concorrência e do investimento. A obra artística, por outro lado, tem como objetivo o incremento do patrimônio cultural e a sensibilização dos destinatários. Portanto, não é necessário que ela se socorra do desenho industrial para cumprir com sua finalidade.

Em contrapartida, o sistema brasileiro garante, de maneira implícita, a proteção da obra de arte aplicada que, apesar de não constar no rol exemplificativo da lei autoral, parece estar internalizada na LDA por conta do seu artigo 8º. Para a obra de arte aplicada também não se encontram vedações da LPI, o que reforça o entendimento que a mesma poderia gozar da dupla proteção, desde que alguns critérios fossem assumidos e desenvolvidos pelos doutrinadores brasileiros.

Por fim, ao desenho industrial, não compreendido como uma obra de arte aplicada, mas como fruto da atividade projetual do designer, a proteção adequada é aquela apresentada pela LPI, ou seja, o registro de desenhos industriais.

Referências Bibliográficas

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito de autor e liberdade de criação**. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. v. 33, jul/dez 2013. p. 287-310

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **O requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf> Acesso em: 07 dez. 2017.

_____. **Proteção dos modelos de utilidade e designs**. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/127.doc>> Acesso em: 07 dez. 2017.

_____. **Como o requisito autoral de originalidade vai se radicando nos precedentes judiciais**. 2012. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_autoral_originalidade.pdf> Acesso em: 10 dez. 2017.

BRASIL, Congresso Nacional. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm> Acesso em: 30 nov. 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v.1.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

GROPIUS, Walter. **Bauhaus: Novarquitectura**. São Paulo: Perspectiva, 2015. 6ª edição. 4ª reimpressão.

JUNIOR, Job Teixeira Rodrigues; MONTANO, Paulo Fernandes; FALEIROS, João Paulo Martin; e BASTOS, Hugo Bertha. **Design estratégico: inovação, diferenciação, agregação de valor e competitividade**. BNDES Setorial 35. Mar. 2012. p. 333-368.

LEWICKI, Bruno. **É um Pássaro? Oitenta Anos do Caso Brancusi**. Revista de Direito Autoral. Ano I, número IV, fev. 2006. Associação Brasileira de Direito Autoral. Livraria Lumen Juris, p. 239-254.

_____. **A historicidade do direito autoral. In: direito da propriedade intelectual - Estudos em homenagem ao pe. Bruno Jorge Hammes.** Curitiba: Juruá, 2006.

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

OTERO LASTRES, José Manuel. **Reflexiones sobre el Diseño Industrial.** Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá I. p. 217-235, 2008.

_____. **El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales.** Actas de derecho industrial. Madrid: Marcial Pons, 1974.

_____. **Modelo industrial y creaciones que cumplen una funcion tecnica., Actas de derecho industrial y derecho de autor.** Tomo 2, 1975, p. 437-446.

_____. **En torno a un concepto legal de marca.** Actas de derecho industrial y derecho de autor. Tomo 6, 1979-1980, p. 13-28

_____. **El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico.** Anuario Andino de Derecho Intelectuales. Ano II, nº 2, Lima, 2005, p. 91-116.

_____. **El modelo industrial.** Madrid: Montecorvo, 1977.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design.** São Paulo: Saraiva, 2012.

As Exceções ao Requisito da Novidade Absoluta no Registro de Desenhos Industriais

Pablo Borges Barbosa

Introdução

A temática central apresentada neste artigo versa sobre a diferença entre o conceito de novidade absoluta no Brasil – como requisito para aferição de mérito na concessão do direito de exploração exclusiva e excludente¹ sobre desenhos industriais – e os conceitos de novidade existentes em outros países.

Dado que o requisito da novidade é necessário para aferição de mérito, quando da manutenção da concessão do direito de propriedade industrial sobre os desenhos², decorre que explorar a temática das exceções à novidade absoluta pode trazer algumas contribuições interessantes. Por exemplo, o estudo desse tema pode subsidiar tanto os usuários do sistema de proteção nas suas decisões, visando à internacionalização de produtos, quanto pode fomentar em âmbito acadêmico estudos e desenvolvimentos de novas propostas normativas, visando a maior segurança jurídica. Destaca-se, ainda, que a falta de harmonia entre as previsões legais sobre a novidade de diferentes países pode ser entendida como prática de protecionismo econômico.

Porquanto, é apresentada neste trabalho uma breve comparação entre as previsões sobre novidade presentes na Lei 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) e aquelas presentes nos países que mais se utilizam do sistema de proteção aos desenhos industriais.

A questão que se quer endereçar com a pesquisa pode se resumir na seguinte pergunta: as disposições legais referentes à novidade dos desenhos industriais no Brasil são harmônicas com aquelas dos países com maior número de depósitos?

Com intuito de responder a essa questão, primeiro será apresentada uma breve revisão da literatura, investigando os diferentes conceitos de novidade relacionados aos desenhos industriais. A partir do entendimento dos conceitos de novidade, será realizada uma breve análise comparativa de textos normativos dos nove países com maior número de depósitos de pedido de registro de desenho industrial (DI).

1 A noção de exclusivo e excludente pode ser encontrada em Otero Lastres et al. (2013), quando este autor aponta que, por ser um direito registral, a propriedade industrial, em contraposição ao direito autoral, que é não registral, teria um efeito de bloqueio muito mais enérgico. Enquanto o direito de autor é entendido como excludente, os direitos de propriedade industrial seriam exclusivos e excludentes, para Otero Lastres et al. (2013).

2 Cabe destacar que a análise da novidade e originalidade (realizada em exame de mérito) não é necessária para concessão do registro de desenho industrial no Brasil (vide artigo 106 da LPI). Porém, caso o titular solicite que seja realizado o exame de mérito, os requisitos da novidade e a originalidade serão aferidos para manutenção da concessão do direito de propriedade industrial sobre os desenhos. Essa manutenção se mostra conveniente em casos de disputa em torno dos direitos sobre desenhos.

Essa comparação visa a verificar quais são as exceções à chamada “novidade absoluta” nesses países.

A escolha do número de países investigados no levantamento foi feita de modo a ter o Brasil figurando dentro do recorte, permitindo que a presente comparação tenha como ponto central as características do sistema de proteção nacional, o que traz uma contribuição mais efetiva para literatura local afeta ao tema.

Para mitigar discrepâncias referentes às variações abruptas no número de depósitos em determinados períodos históricos, foi investigado o somatório de depósitos numa janela temporal que abrange 10 anos, indo de 2007 a 2016. Os dados dos anos de 2017 e 2018 não constam no levantamento, pois esses dados ainda não estavam disponíveis para todos os países na base de dados consultada³.

Foi consultada a base de dados estatísticos do site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI⁴. O indicador usado para este levantamento foi o número total de pedidos de registro de DI depositados por país. Esse número compreende tanto os pedidos depositados diretamente nos Institutos Nacionais, que reivindicassem ou não prioridade sobre a data de pedidos anteriores, quanto o número de designações do país como parte contratante em pedidos internacionais via o Acordo da União de Haia⁵.

Os países com maior número de depósitos, por ordem decrescente, segundo os critérios ora definidos, foram: (i) China, (ii) Coreia do Sul, (iii) Estados Unidos, (iv) Japão, (v) Turquia, (vi) Índia, (vii) Alemanha, (viii) Austrália, e (ix) Brasil. O anexo I traz uma tabela exportada do site da OMPI com os números de depósitos de DI desses países.

Para sistematizar a análise, cada país selecionado foi classificado quanto às características de sua previsão legal de novidade e, também, quanto à presença ou não de certas exceções à novidade, tendo como base os principais “tipos” de novidade levantados na literatura. Essa sistematização possibilitou tabular os resultados do levantamento, permitindo uma fácil visualização e comparação entre os diferentes países.

Destaca-se que foram investigadas no levantamento apenas a lei de propriedade industrial de cada país, não sendo contempladas neste estudo nem a investigação sobre normativas e práticas dos Institutos Nacionais, nem as jurisprudências e práticas perante Tribunais de Justiça. Outrossim, a revisão de literatura apresenta alguns exemplos de práticas e de jurisprudências.

Chavanne e Burst (2006) trazem uma definição clássica sobre as quatro características necessárias para se considerar um documento anterior como impeditivo à novidade absoluta. Segundo os autores, a anterioridade deve ser:

3 Essa impossibilidade de se acessar a publicação de todos os depósitos mais recentes é comum, seja por cumprimento de dispositivo legal que prevê um período de sigilo do pedido, ou, simplesmente, por atraso na publicação do pedido por parte do órgão responsável no país.

4 Base estatística da OMPI disponível em: <<https://www3.wipo.int/ipstats>> acessado em 19/04/2018.

5 O Acordo de Haia trata do Registro Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais e se aplica aos países que o assinaram, o que não é o caso do Brasil. Para acessar o Acordo de Haia, indica-se o site da wipo: www.wipo.int.

(a) certa - podendo ser provada a sua data de publicação e existência;
(b) suficiente - permitindo um técnico no assunto replicá-la;
(c) total - antecipando a criação em um documento único; e
(d) pública - o conhecimento da anterioridade não pode ser uma informação sigilosa ou restrita a uma parcela do público, mas deve ser suscetível de ser conhecida por um público abrangente.

Essa definição, de maneira sintética, justifica a estrutura da revisão de literatura. Para endereçar pontualmente os conceitos de novidade, a revisão foi estruturada com base em quatro perguntas, que podem ser consideradas quando da qualificação do “tipo” de novidade, sendo elas relativas à abrangência geográfica, ao público relevante, à forma e à data – os três últimos em atenção aos critérios de Chavanne e Burst (2006). As perguntas estruturantes dessa revisão são: “novo para quem”; “novo como”; “novo quando”; e, “novo onde”.

No que segue, os conceitos de novidade encontrados na literatura serão relacionados com trechos da LPI.

O público e a novidade: “novo para quem?”

Otero Lastres (1974), em revisão realizada sobre os conceitos de novidade na literatura alemã, apresentou três tipologias que remetem ao público relevante que deve ser considerado durante o exame para aferição da novidade. Esses três tipos de novidade, indo do público mais geral para o mais restrito, são a novidade objetiva, a novidade relativa e a novidade subjetiva.

A novidade objetiva consiste em tudo aquilo que **não** foi tornado **acessível a qualquer público**. Esse conceito negativo⁶ tem natureza absoluta, uma vez que não define um público específico, sendo indiferente o local, o grau de acesso à informação ou o grau de instrução do público relevante.

O artigo 96 da Lei da Propriedade Industrial do Brasil (LPI), que define novidade para os desenhos industriais, apresenta características que se relacionam com esse conceito de novidade objetiva, trazido por Lastres da doutrina Alemã. Segue trecho do artigo 96 da LPI (com grifo nosso):

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

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado **acessível ao público** antes da data de depósito do pedido (...)” (BRASIL, 1996)

Porém, o mesmo artigo da lei traz em seus parágrafos §2º e §3º algumas exceções a esse conceito de novidade objetiva, quando dispõem observações sobre os efeitos do período de sigilo, da prioridade e do período de graça sobre a aferição da novidade.

6 Em contraponto ao conceito negativo de novidade nos desenhos industriais, presente doutrina Alemã, Lastres apresenta um conceito positivo de novidade, presente na doutrina Francesa, que considera novo “toda forma plástica (...) que se diferencie de seus similares” (Lastres, 1974).

O parágrafo §2º fala sobre a ausência de novidade de um pedido de desenhos industriais em face a documentos que ainda não foram tornados acessíveis ao público, por exemplo, devido a solicitação de sigilo por parte do depositante, mas que já são considerados no estado da técnica. Destaca-se que, além da possibilidade de se solicitar 180 (cento e oitenta) dias de sigilo sobre o conteúdo do pedido de registro de DI, com previsto nos artigos 105 e 106 da LPI⁷, a não-publicação também pode decorrer de atrasos por parte do órgão responsável pelo processo administrativo, que no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Tanto o período de sigilo quanto o eventual atraso na publicação é comum para os órgãos competentes em outros países. Segue abaixo a exceção do artigo 96, parágrafo §2º da LPI, transcrita e por nós grifada:

“§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.” (BRASIL, 1996).

Essa exceção do parágrafo §2º reforça a característica do sistema atributivo de direito (também conhecido pela expressão inglesa *first to file*), uma vez que um segundo depositante, desconhecendo a existência de um primeiro depósito, perderia o direito à exclusividade para o primeiro depositante. O sistema *first to file* é uma das características basilares do direito sobre a propriedade industrial. Nesse sistema, para obter o privilégio de exclusividade o usuário precisa cumprir primeiro com as formalidades de depósito.

Em contraponto, temos o sistema declaratório de direito (também conhecido pela expressão inglesa *first to invent*), no qual o privilégio de exclusividade nasce com a criação do objeto, prescindindo das formalidades e do registro. Esses dois sistemas, que divergem por considerar diferentes datas de aferição da novidade – entre o momento do depósito e o da criação – serão melhor explorados mais adiante, nesta revisão.

Por sua vez, o parágrafo §3º deste artigo da LPI vem corrigir um problema decorrente das exceções do sigilo e da prioridade, desbalanceando o reforço ao

7 Para referência, segue transcrição dos artigos 105 e 106 da LPI:

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

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.

§ 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. (Brasil, 1996)

sistema *first to file* dado pelo parágrafo §2º e criando condições excepcionalíssimas, com características de *first to invent* no sistema de proteção aos desenhos industriais no Brasil. Segue abaixo a exceção do artigo 96, parágrafo §3º da LPI, transcrita e com grifo nosso:

“§ 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.” (BRASIL, 1996)⁸

Tomemos que o criador originário de um objeto tivesse que revelá-lo para um certo conjunto de colaboradores, ou apresentá-lo em congresso ou exposição pública, fato corrente antes de proceder com o depósito do pedido de registro. Ou, com maior efeito, que um pedido de registro fosse depositado por terceiros, sem o consentimento desse criador originário. A exceção constante do artigo 96, parágrafo §3º da LPI, conhecida como “período de graça”, garante que essa divulgação ou depósito sem o consentimento do inventor não prejudique a novidade do objeto, caso o próprio criador queira reivindicar a proteção dentro desse período.

Para configurar o período de graça no Brasil, não importa se a divulgação é direcionada ao público geral ou a certo grupo restrito de pessoas, em caráter de sigilo, e, até mesmo se a divulgação for feita “por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados” (BRASIL, 1996), como prevê o texto da lei, ora transcrito.

Em outras palavras, mesmo que o criador não seja o primeiro a depositar, ele pode ter garantido seus direitos de exclusividade por ter sido o primeiro a inventar, caso reivindique a proteção ainda dentro do período de graça. Reprisa-se que essa exceção remonta às características do sistema *first to invent*. Esse dispositivo do período de graça garante a novidade durante 180 (cento e oitenta) dias que precedem a divulgação ou depósito não autorizado⁹.

Outra exceção à novidade absoluta encontra guarida nos crimes previstos pelo artigo 195, incisos XI e XII da LPI, que dispõe como segue:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços,

⁸ Para uma fácil referência, seguem os incisos I a III do art. 12 que são citados no artigo 96, parágrafo §3º da LPI (nosso grifo):

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação (...) se promovida:

I - **pelo inventor;**

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

III - **por terceiros**, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. (Brasil, 1996)

⁹ É da experiência do presente pesquisador que a operacionalização da exceção do período de graça sobre depósitos de DI não autorizados pode ser difícil, se depender apenas de sua reivindicação pelo “depositante posterior” e de atos de ofício do INPI. Acredito que, para operacionalizar corretamente essa exceção, a via judicial deva ser tomada.

excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;" (BRASIL, 1996).

Denis Borges Barbosa (2013) esclarece que a intenção de manter o segredo pode ensejar na adjudicação do título de propriedade sobre a invenção ou criação usurpada. Em outras palavras, caso o autor originário prove que sua criação foi divulgada, explorada ou utilizada por meio ilícito, fraudulento, ou violando relação contratual ou empregatícia (mesmo após o término do vínculo), o mesmo poderá pleitear judicialmente a adjudicação do direito de propriedade, reavendo a possibilidade de reivindicar o privilégio de proteção usurpado^{10,11}. Essa adjudicação tem respaldo no art. 112, § 2º, combinado com o art. 94¹², a luz do artigos 6º e 7º¹³, sendo aplicável quando se observa o ilícito previsto art. 195. Trata-se de uma exceção que se estende para além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do período de graça (Barbosa, 2013).

10 Segundo Barbosa (2013), para melhor adentrar o mérito da ilicitude, identificando se uma criação de fato foi usurpada, há que ser distinguir a publicação intencional da não-intencional, conceitos que dependem da noção de posse e detenção como tratados pela escola subjetivista de Friedrich von Savigny (1803) e pela escola objetivista de Rudolf von Ihering (2005).

11 Uma outra referência sobre o tema da reivindicação de criações usurpadas pode ser encontrada em Schmidt et al. (2010)

12 Para referência, segue transcrição dos artigos 94 e 112, §2º da LPI (grifo nosso):

Art. 94. **Ao autor será assegurado o direito de obter registro** de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. **Aplicam-se ao registro de desenho industrial**, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. (Brasil, 1996)

13 Para referencia, segue transcrição dos artigos 6º e 7º da LPI (grifo nosso):

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º **Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente**, o direito de obter patente será assegurado àquele que **provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação**.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. (Brasil, 1996)

É digno de nota que essa possibilidade de adjudicação da criação usurpada se dá com fundamento em dispositivos que se encontram em vários capítulos da LPI, incluindo capítulos da titularidade de patentes, da titularidade de desenhos industriais, da nulidade de registros de desenhos industriais e dos crimes de concorrência desleal. A discussão que envolve essa exceção tem vários desdobramentos que partem para seara jurisprudencial, o que foge ao escopo do presente levantamento sobre dispositivos legais que tratam da novidade absoluta e suas exceções.

Não obstante a dificuldade de tratar dessa exceção, que possibilita reivindicar a criação usurpada, a adjudicação de direitos nesses casos guarda semelhança com o período de graça, uma vez que a divulgação feita pelo criador original antes do depósito, divulgação essa que possibilitou o depósito não autorizado, será desconsiderada na aferição da novidade.

Retomando a tipologia apresentada por Otero Lastres (1974), em revisão realizada sobre os conceitos de novidade na literatura alemã, a novidade objetiva (aqui já discutida) é confrontada com os conceitos de novidade relativa e novidade subjetiva.

Nessa tipologia, que classifica a novidade com respeito ao público relevante para avaliação da mesma, a novidade relativa é aquela que depende do conhecimento de certo grupo de pessoas para ser aferida.

Otero Lastres (1974) aponta, em revisão da jurisprudência alemã, alguns julgados que consideram diferentes grupos de pessoas na aferição da novidade. Constam julgados considerando que o objeto seria novo caso não fosse conhecido por um grupo de especialistas no ramo industrial em que se insere o produto, e, ainda, julgados considerando um grupo de pessoas no interior do país, formado por consumidores finais do produto.

Conclui-se que a exceção do período de graça vai ao encontro do conceito de novidade relativa trazido por Lastres, que se refere ao público relevante. Mesmo que um certo grupo de pessoas tenha tomado conhecimento do objeto antes do pedido de proteção, não se considera que a novidade foi prejudicada, no Brasil, desde que tal conhecimento se dê dentro do período de graça. O mesmo vale para a adjudicação de interesses relativos à propriedade industrial, que traz uma espécie de extensão do período de graça (Barbosa, 2013), também se aproximando do conceito de novidade relativa, trazido por Otero Lastres (1974).

Finalmente, o conceito de novidade subjetiva, trazido por Otero Lastres (1974) da jurisprudência alemã, define como novas as criações independentes, em que o criador não tem ciência da existência de qualquer objeto semelhante à sua criação. Esse tipo de novidade é característico do sistema de proteção ao direito do autor, no qual pesa mais o fato da obra ser originária da inspiração de um artista (criação autônoma e não cópia) do que a possibilidade de outro artista ter atingido anteriormente o mesmo efeito estético, em outra época ou lugar.

O artigo 110 da LPI trata do caso excepcional do usuário anterior de boa-fé nos Desenhos Industriais, em que a LPI apresenta intersecção com esse conceito de novidade subjetiva. Transcreve-se o texto do artigo:

“Art. 110. À pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.” (BRASIL, 1996).

Decorre que a exploração econômica da característica estética de produto industrial enseja na existência de um público consumidor, ciente da existência do objeto. Destaca-se, ainda, que, em havendo um usuário anterior que já explorava o objeto de registro antes da data de seu depósito, resta claro que o depositante posterior, por mais que acredite ter criado independentemente o objeto, não poderia receber a concessão dos direitos de exploração exclusiva nem de exclusão de terceiros¹⁴, caso não houvesse essa exceção à novidade objetiva do artigo 110.

Ademais, essa exceção não visa exatamente proteger o usuário anterior de boa-fé, porém, parece sim proteger o depositante posterior, criando condições de flexibilizar as regras de aferição da novidade segundo o conceito de novidade subjetiva, em favor do depositante posterior. Desse modo, o depositante posterior poderá manter o privilégio do direito excludente, tendo apenas que abrir mão deste para o real criador originário.

Em apertada síntese, temos como regra no sistema brasileiro a novidade objetiva. Porém, a leitura das exceções aqui apresentadas revelam casos que guardam semelhanças com aquilo que Otero Lastres (1974), em sua análise do direito alemão, chamou de novidade relativa (exceções do período de sigilo, prioridade, período de graça ou adjudicação de direitos) e de novidade subjetiva (exceção do usuário anterior de boa-fé).

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPS¹⁵), assinado em 1994, busca harmonizar o direito à propriedade intelectual nos países signatários, a fim de reduzir práticas excessivamente protecionistas no comércio internacional, como consta em seu caput. Todos os 123 países participantes da Organização Mundial do Comércio (OMC) estão sujeitos às regras do TRIPS, o que inclui todos os maiores usuários do sistema de proteção aos desenhos industriais, levantados neste trabalho, em tópico a ser apresentado adiante.

¹⁴ É de opinião do presente pesquisador que a existência de uma exceção do usuário anterior de boa-fé, presente no artigo 110, com características de “novidade subjetiva”, é pouco compatível como o sistema de proteção ao desenho industrial. Muito embora a presença dessa exceção seja bem justificável no sistema patentário, em que o regime de apropriabilidade – no sentido de Teece (1986) – pode ser fortemente flexibilizado pelo grau de “dificuldade de imitar”, fazendo da opção pelo segredo industrial muitas vezes a melhor forma de proteção de certos aspectos do produto, o mesmo não pode ser aplicado aos desenhos industriais. Essa impossibilidade se deve ao fato de que a própria exploração econômica do DI é incompatível com o segredo. Portanto, sendo possível provar a existência de um usuário anterior de boa-fé, resta clara a existência de uma anterioridade certa, suficiente, total e pública. Havendo anterioridade impeditiva, há um conflito grave na convivência dos direitos do depositário posterior com os direitos do usuário anterior.

¹⁵ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS.

Por mais que o Acordo verse sobre várias questões do direito da propriedade intelectual, o mesmo não obriga os países contratantes a optar entre a novidade objetiva, ou relativa, ao estipular os critérios necessários à concessão do direito exclusivo aos desenhos industriais. O que segue é a transcrição do artigo 25, parágrafo 1º, do Acordo TRIPs, com nosso grifo:

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

Com vistas ao art. 25 do TRIPs, um dos requisitos para proteção dos desenhos industriais é o mesmo ser fruto de uma criação independente. Adicionalmente, o TRIPs obriga que os países contratantes optem entre os requisitos da novidade ou da originalidade, mas dá liberdade para que os mesmos estabeleçam seus próprios conceitos de novidade e originalidade.

A seção que segue trata justamente da forma da publicação que é considerada na antecipação da novidade. São levantadas questões relativas à antecipação por representação abstrata bidimensional do desenho e pela aposição do desenho no produto tridimensional.

A forma da publicação: “novo como?”

Denis Borges Barbosa (2002, p. 2) traz um esclarecimento sobre as duas formas primárias de novidade, sendo elas: (i) a novidade cognoscitiva, que é a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma que um técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; e (ii) a novidade econômica, que se trata da exigência de que o invento ainda não tenha sido explorado.

A novidade cognoscitiva, relacionada à publicação, transformou-se em um padrão geral das modernas leis de propriedade industrial. Restam, contudo, resquícios da novidade econômica, relacionada ao uso, especialmente em algumas exceções dispostas em lei, vide o art. 110 (exceção do usuário anterior de boa-fé) e, sobretudo, o art. 112, § 2º, combinado com o art. 94 (a exceção da adjudicação dos direitos relativos a criação usurpada), já citados anteriormente.

Cabe destacar que a novidade de uso - ou econômica - implica necessariamente na existência do desenho em sua forma de produto. Enquanto isso, a novidade de publicação - ou cognoscitiva - implica na publicidade que pode se dar pela representação bidimensional (2D) do desenho, acompanhada ou não de descrição escrita ou oral, ou, ainda, pela existência do produto ou modelo tridimensional (3D). A LPI recepciona os dois conceitos de maneira alternativa, podendo a novidade ser

antecipada por uso ou por qualquer outro acesso ao desenho. Segue trecho do artigo 96 da LPI (com nosso grifo):

“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não (...) § 1º (...) tornado acessível ao público (...) por uso ou qualquer outro meio.” (BRASIL, 1996)

Retomando Chavanne e Burst (2006), sobre o critério da **suficiência**, tendo em vista os desenhos industriais, o conceito da novidade cognoscitiva muitas vezes pode ser insuficiente para reconstruir a experiência estética causada pela aposição do desenho no produto tridimensional, necessária quando do uso econômico ou comercial.

Newton Silveira (1982, p. 65) esclarece que, “pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo”.

Cabe indicar uma desambiguação entre o conceito de novidade relativa referente à forma, levantado por Newton Silveira, e o conceito de novidade relativa referente ao público, conforme define Otero Lastres (1974), aqui citado.

Barbosa (2013, p. 29), comentando a proposição de Silveira acima, discorre de maneira elusiva quando propõe que “o desenho é uma criação ornamental e acessória a um produto industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege como relevante para determinar a novidade, ou não”.

Essa possibilidade de separação entre a forma ornamental e o produto industrial tem reflexos também na determinação da data de aferição da novidade, como será visto na seção a seguir.

O sistema atributivo de direito e a novidade: “novo quando?”

Com visto, as modernas leis de propriedade industrial seguem o sistema *first to file*, em que se verifica se há novidade no momento do depósito, para concessão do privilégio. No entanto, como citado nas proposições de Silveira (1982) e Barbosa (2013), o desenho industrial é uma criação que tem em si tanto uma forma estética, ornamental, quanto as características de um produto industrial, ao qual é aposta a referida forma.

Essa proposição vai ao encontro das previsões legais da LPI sobre as características do desenho industrial. No art. 98 da Lei, temos que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico” (BRASIL, 1996). Já no art. 100, inciso II, temos que “não é registrável como desenho industrial (...) a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” (BRASIL, 1996).

Logo, uma criação será registrável como desenho industrial se, e somente se, a mesma for um objeto que conjuga num só tempo características de um produto industrial com características estéticas ou ornamentais.

Tanto na Lei 9610/98 (Lei do Direito Autoral – LDA), quanto na LPI, não há qualquer restrição estatutária para a cumulatividade entre direitos sobre desenhos industriais e direitos autorais. Assim sendo, um objeto que possua tanto caráter estético

quanto de produto industrial, poderá gozar tanto da proteção dada às obras artísticas pela LDA, quanto da proteção da LPI para desenhos industriais.

Posto isso, independente de se cumprir as formalidades do depósito de um pedido de registro de desenho industrial, uma parte da criação estará protegida pelo direito do autor a partir do momento da criação, seguindo o sistema first to invent.

Tal fato poderia justificar, em parte, as características peculiares da exceção do usuário anterior de boa-fé (art. 110 da LPI). Mesmo sem ter depositado um pedido de registro, o usuário anterior teria o direito exclusivo sobre a forma, garantido pela LDA. Porém, pela exceção do art. 110 da LPI, o depositante posterior – não seria desse que a fé deve ser verificada? – gozará do direito excludente e exclusivo, tendo apenas que partilhar do último com o real criador originário.

Outrossim, algumas exceções à novidade absoluta, aqui já discutidas, fazem com que a data de aferição da novidade do desenho industrial retroaja ao momento da criação, ou da primeira publicação. Em particular, destaca-se a exceção do período de graça (artigo 96, parágrafo 3º da LPI).

Decorrências territoriais das exceções: “novo onde?”

Como foi visto, o Acordo TRIPs não obriga os países contratantes a optarem pela novidade absoluta, como critério de aferição de mérito para concessão da exclusiva aos desenhos industriais. Porém, enarmonias nos conceitos e previsões legais sobre a novidade entre diferentes países podem ser entendidas como prática de protecionismo econômico. Portanto, convencionou-se tomar como padrão a novidade absoluta, tendo cada país a liberalidade de criar suas exceções à mesma.

Para Barbosa (2013, p. 14), novidade absoluta significa “absoluta quanto ao espaço geográfico (todos os países do mundo), quando ao tempo (a qualquer tempo na história), e quanto ao meio de divulgação (escrita ou não escrita, oral ou por uso)”.

Decorre que a existência de uma exceção à novidade absoluta em um país, qualquer que seja a exceção, gera uma assimetria territorial na verificação da novidade. Em outras palavras, o mesmo objeto será novo em um país e não o será em outro país, para fins de concessão da exclusiva aos desenhos industriais.

Essa afirmação - de que qualquer que seja a exceção, esta gerará uma assimetria territorial - parece bastante forte à primeira vista. Porém, mesmo a mais simples das exceções à novidade terá esse efeito.

Como exemplo, o período de sigilo que antecede a publicação do pedido. Por mais que seja uma exceção branda à novidade absoluta, ainda pode gerar uma assimetria. Enquanto o pedido corre em sigilo em um país, sua matéria é destituída de novidade no território desse país, mas gozará de novidade em qualquer outro território, salvo reivindicações de prioridades unionistas.

O usuário anterior de boa-fé é uma exceção que pode ser entendida como uma aceitação da assimetria de informação ao longo de um território nacional. Para se conferir o privilégio ao requerente posterior, deve-se minimamente aceitar como insuficiente

ou “pouco pública” a forma na qual a anterioridade atribuída ao criador originário é divulgada. Não obstante, a presença dessa exceção em alguns países e sua ausência em outros gera uma assimetria territorial (entre países) na verificação da novidade.

Talvez o período de graça seja a mais notória e influente das exceções à novidade absoluta. Tanto a não existência desse dispositivo, quanto a não uniformidade de sua duração em diferentes países, poderá gerar uma assimetria territorial na verificação da novidade.

A definição de novidade para os maiores depositantes

Com base na revisão apresentada sobre os conceitos de novidade e suas exceções, tendo foco no arcabouço jurídico brasileiro, apresentaremos um breve levantamento dos dispositivos legais estrangeiros que definem a novidade para fins de proteção de desenhos industriais em suas jurisdições. Nesse levantamento, foram consultados os sítios eletrônicos dos Institutos Nacionais competentes para depósitos de desenhos industriais, bem como as leis e regulamentos que regem esse instrumento da propriedade industrial.

O instrumento de proteção para o desenho industrial na China é chamado de patente de design. As definições de novidade para fins de concessão da patente de design constam da revisão de 2008 da lei de Patentes da China¹⁶. Destaca-se que a última alteração da lei retirou o período de graça dos desenhos industriais, mantendo-o apenas para patentes de invenção.

O instrumento de proteção para o desenho industrial na Coreia do Sul é chamado de registro de design. A definição legal de novidade para fins de registro de desenhos consta do Ato de Proteção ao Design da Coreia, de setembro de 2017¹⁷. Sobre o Ato de Proteção ao Design, trata-se de um texto bastante extenso, porém, na consecução da presente pesquisa, se mostrou uma lei de fácil consulta e bastante completa.

O instrumento de proteção para o desenho industrial nos Estados Unidos é chamado de patente de design. Um conjunto extenso, compreendendo sete diferentes leis e nove regulamentos, forma o principal arcabouço jurídico para proteção das patentes de design. Por simplicidade, para o levantamento da presente pesquisa, foi consultado o guia do usuário presente no sítio eletrônico do Departamento de Patentes e Marcas dos Estados Unidos¹⁸.

O instrumento de proteção para o desenho industrial no Japão é chamado de registro de design. A definição legal de novidade para fins de registro de desenhos constam do Ato nº 55 (Ato do Design), de abril de 2015¹⁹.

16 Lei de Patentes da China, disponível em inglês em: <http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html>, acessado em: 19/04/2018.

17 Ato de Proteção ao Design da Coreia do Sul, disponível em inglês em: <http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/DESIGN_PROTECTION_ACT_201712.pdf>, acessado em: 19/04/2018.

18 Guia do usuário “Getting started with patents” do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos – USPTO. disponível em <<https://www.uspto.gov/patent>>, acessado em: 19/04/2018.

19 Ato do Design do Japão, disponível em inglês em: <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/>>, acessado em: 19/04/2018.

O instrumento de proteção para o desenho industrial na Turquia é chamado de patente de design. A definição legal de novidade para fins de patente de design consta da Lei 6769 (Lei da Propriedade Industrial), de dezembro de 2016²⁰. Outras provisões sobre desenhos industriais constam do decreto-lei 554 de novembro de 1995²¹, porém, para levantamento dos resultados tabulados a seguir, se faz referência apenas à Lei da Propriedade Industrial.

O instrumento de proteção para o desenho industrial na Índia é chamado de registro de design. A definição legal de novidade para fins de registro de desenhos constam do Ato nº 16, de maio de 2000 (Ato do Design)²².

O instrumento de proteção para o desenho industrial na Alemanha é chamado de registro de design. A definição legal de novidade para fins de registro de design consta da Lei de Proteção ao Design, de 2004²³. Também foi consultado o Ato de Proteção aos Direitos Autorais, de abril de 2016²⁴, para verificar a cumulatividade entre direitos do autor e direitos sobre desenho industrial.

Finalmente, o instrumento de proteção para o desenho industrial na Austrália é chamado de registro de design. A definição legal de novidade para fins de registro de desenhos consta do Ato do Design, de 2003²⁵.

A seguir, o “tipo” de novidade em cada país de interesse será avaliado a partir da verificação das características abaixo discriminadas. Apenas nos países em que exceções à novidade absoluta forem presentes, serão apresentados breves comentários sobre os dispositivos que preveem essas exceções.

Da novidade de uso e/ou publicação

Foi verificado, em cada país de interesse, se é prevista em lei a perda de novidade por uso ou a perda de novidade por publicação. Quanto a esses critérios, foram encontradas exceções à novidade absoluta na China, Austrália e Alemanha.

Conforme a leitura do art. 23 da Lei de Patentes da China, para aferir o mérito das patentes de desenho há apenas obrigação da novidade cognoscitiva (de publicação), não sendo enfatizada a novidade de uso no texto legal. Por se tratar do país com maior número de depósitos, sendo responsável por quase 65% do total mundial de depósitos no período observado de 2007 a 2016, a falta de ênfase na perda de

20 Lei da Propriedade Industrial da Turquia, disponível em inglês em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=430671>, acessado em 19/04/2018.

21 Decreto Lei 554/1995 da Turquia, disponível em inglês em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129939>, acessado em 19/04/2018.

22 Ato de Design da Índia, disponível em <<https://www.india.gov.in/designs-act-2000-0>>, acessado em 19/04/2018

23 Lei de Proteção ao Design da Alemanha, disponível em inglês em <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229653>, acessado em 19/04/2018.

24 Ato de Proteção aos Direitos Autorais da Alemanha, disponível em inglês em <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16047>>, acessado em 19/04/2018.

25 Ato do Design da Austrália, disponível em <http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/da200391/>, acessado em 19/04/2018.

novidade por uso – que é justamente a utilização do produto com aposição da característica ornamental – é digna de nota.

Por sua vez, o Ato de Design da Alemanha, em sua seção 5, apresenta o conceito de anterioridade para fins de verificação na novidade, que inclui publicações, exposições e o uso. Porém, segundo o texto legal, caso essa publicação não seja disponibilizada de maneira ampla o suficiente para que um círculo de profissionais da área na qual o produto se insere tome conhecimento, o desenho não é considerado publicado.

Na Austrália, também, é relativizado um dos critérios para aferição da novidade. A seção 15 do Ato de Design, de 2003, define como novo tudo aquilo que não foi publicado de maneira documental em qualquer lugar do mundo, bem como tudo aquilo que não foi publicamente usado no território da Austrália.

Da cumulatividade com direitos de autor

Foi verificada, em cada país de interesse, a existência de dispositivo legal que permita cumulatividade entre o direito sobre desenho industrial e o direito de autor sobre um mesmo objeto.

Porém, em muitas Leis nacionais, como é o caso da LPI e da LDA no Brasil, não há dispositivo legal a tratar da cumulatividade. Nesse caso, a cumulatividade pode ser facultada exatamente pela ausência de dispositivo contrário. Dada essa dificuldade de verificação, teve de se recorrer aos sítios eletrônicos dos Institutos Nacionais responsáveis pelo depósito para verificar a possibilidade dessa cumulatividade.

Nos Estados Unidos, via de regra, não há cumulatividade entre direitos de patente de design e direitos autorais sobre um mesmo objeto, segundo a seção 17 U.S.C. 101. Porém, é feita uma exceção para o caso em que há total “separabilidade” e “independência” entre a parte estética e a parte funcional.

Na Índia, o Ato nº 16, de 2000 (Ato do Design), requer uma condição peculiar para que se permita a cumulatividade entre DA e DI. O artigo 11 do Ato demanda que o requerente do registro de desenho industrial, no ato do requerimento, ainda tenha seus direitos autorais válidos por pelo menos mais 10 (dez) anos. Portanto, nesse país, uma criação autoral mantida em sigilo pode resultar em um direito industrial, contanto que a reivindicação desse registro de desenho não estenda para além do normal a duração dos direitos.

Nos demais países, a presença ou não de dispositivo legal que preveja a cumulatividade foi tabulada na seção resultados, apresentada mais adiante.

Da prioridade

Foi verificada, em cada país de interesse, a aceitação da prioridade Unionista, conforme esta consta da Convenção da União de Paris (CUP)²⁶, e conforme constante

26 A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade Industrial. Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção Internacional se iniciaram em

da Convenção de Haia²⁷.

Todos os países investigados aceitam a prioridade Unionista da Convenção de Paris, de acordo com verificação feita na listagem de países contratantes disponível no site da OMPI²⁸.

De acordo com verificação feita na listagem de países contratantes, também disponível no site da OMPI, apenas quatro países aceitam a prioridade Unionista de Haia. Porém, verificou-se que faltava a Coreia do Sul na listagem do site da OMPI, a despeito do fato de que este país ingressou como contratante da Convenção da União de Haia no ano de 2014. Portanto, cinco países aceitam a prioridade de Haia, sendo eles Coreia do Sul, EUA, Japão, Turquia e Alemanha.

Do período de graça

Foi verificada, em cada país de interesse, a existência do dispositivo legal do período de graça e a sua duração. O único país que não dispunha de qualquer dispositivo legal prevendo o período de graça é a China, justamente o maior usuário do sistema de proteção ao desenho industrial.

Do usuário anterior de boa-fé

Foi verificada, em cada país de interesse, a existência de dispositivo legal que preveja a exceção que permita a exploração (ou a não infração) para o usuário anterior de boa-fé. Exceto na Índia e na Austrália, essa exceção à novidade absoluta é presente em todos os outros países pesquisados.

Da adjudicação da criação usurpada

Foi verificada, em cada país de interesse, a existência de dispositivo legal que permita reverter os direitos do requerente ilegítimo para o real criador do desenho.

Nas leis nacionais da China, Estados Unidos, Índia e Alemanha não foi verificado dispositivo legal que disponha sobre a reversão dos direitos usurpados. Contudo, foi verificada a presença de dispositivos que acarretam nulidade do direito

Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 (quatorze) países signatários originais. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 173 (cento e setenta e três) países signatários. (Convenção de Paris de 1883. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Paris_de_1883. Acesso em: 19/04/2018)

27 A Convenção de Haia para cooperação em matéria de depósito internacional de Desenho Industrial, também conhecido como Sistema de Haia, disponibiliza um mecanismo para registrar um desenho industrial em diversos países por meio de um único pedido, depositado em uma língua, com um conjunto fixo de taxas. A Convenção de Haia é formada por uma série de Tratados separados, dos quais os mais importantes são: o Tratado de Haia de 6 de novembro de 1925, o Ato de Londres de 2 de junho de 1934, o Ato de Haia de 28 de novembro de 1960 (com emendas do Ato de Estocolmo) e o Ato de Genebra de 2 de julho de 1999. Esse sistema de depósito internacional de desenho industrial é administrado pela OMPI. (Hague Convention. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention. Acesso em: 19/04/2018)

28 Lista de países contratantes da Convenção da Haia (ou Sistema de Haia), disponível em: <http://www.wipo.int/hague/en/members/>, acessada em 19/04/2018.

(patente ou registro) sobre a criação usurpada, como exemplo, no artigo 72 da Lei de Patentes chinesa. É possível que haja algum outro instrumento legal que permita a adjudicação dos direitos, porém, este pode não se encontrar descrito na Lei de Propriedade Intelectual. Reprisa-se que verificação de outras leis ou jurisprudência foge do escopo da presente pesquisa.

Resultados

O que segue é a tabulação dos resultados do levantamento então realizado.

O código internacional foi utilizado para indicar cada país, sendo: CN para China; KR para Coreia do Sul; US para Estados Unidos da América; JP para Japão; TR para Turquia; IN para Índia; DE para Alemanha; AU para Austrália; e BR para o Brasil.

A presença, ausência ou relativização do dispositivo legal foi indicada com as palavras “sim”, “não” ou “relativa”. Para melhor visualização, as palavras “não” e “relativa” foram ressaltadas.

Quando possível, foi indicado especificamente o artigo da lei que define o dispositivo legal em questão.

Excetuou-se a referência aos artigos das leis que recebem as prioridades unionistas da Convenção de Paris e da Convenção de Haia, uma vez que o fato de o país ser contratante já o obriga a receber esses dispositivos.

Tabela 1 – Dispositivos legais que caracterizam a novidade necessária para proteção dos desenhos industriais em cada um dos nove maiores usuários do sistema de proteção

	CN	KR	US	JP	TR	IN	DE	AU	BR
Novidade de uso	Não	Sim (art. 33)	Sim	Sim (art. 56)	Sim (art. 56)	Sim (art. 4)	Sim	Relativa (sec. 15)	Sim (art. 96)
Novidade de publicação	Sim (art. 23)	Sim (art. 33)	Sim	Sim (art. 56)	Sim (art. 56)	Sim (art. 4)	Relativa (sec. 5 GDA)	Sim (sec. 15)	Sim (art. 96)
Cumulatividade com DA	Sim	Sim (art. 95)	Não (17 USC 101)	Não (art. 26)	Sim	Sim (art. 11)	Sim (sec. 2 GCA)	Sim (sec. 18)	Sim
Prioridade da União de Paris	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prioridade da União de Haia	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
Período de graça	Não	6 m.	12 m.	6 m.	12 m.	6 m.	12 m.	6 m.	180 d.
Usuário anterior de boa-fé	Sim (art. 69)	Sim (art. 84)	Sim (35 USC 273)	Sim (art. 29)	Sim (art. 60)	Não (art. 19)	Sim (sec. 41 GDA)	Não	Sim (art. 110)
Adjudicação da criação usurpada	Não	Sim (art. 44)	Não	Sim (arts. 48 e 49)	Sim (arts. 71 e 72)	Não (art. 19)	Não	Sim (sec. 53)	Sim (art. 112)

Discussão

Na presente pesquisa foram identificados os nove países com maior número de depósitos de pedidos de registro de desenho industrial, no período de 2007 a 2016. Dentre os maiores usuários desse tipo de proteção, destaca-se a China em primeiro lugar, com cerca de 65% do total de depósito, seguida da Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Turquia, Índia, Alemanha, Austrália e Brasil.

Quanto à definição legal de novidade nos países verificados, apenas dois países apresentaram uma definição com características de novidade relativa. Na Alemanha, caso a anterioridade não seja disponibilizada de maneira ampla o suficiente para chegar ao conhecimento de um círculo de profissionais da área, na qual o produto se insere, a novidade não é prejudicada. Por sua vez, na Austrália, é considerado novo o desenho

industrial que não foi publicado de maneira documental em qualquer lugar do mundo, bem como tudo aquilo que não foi publicamente usado no território australiano.

As exceções mais frequentes à novidade absoluta, em ordem decrescente, foram: a prioridade da União de Paris, o período de graça, o usuário anterior de boa-fé, a adjudicação da criação usurpada e a prioridade da União de Haia.

A única exceção perfeitamente uniforme em todos os países avaliados foi a prioridade da União de Paris, uma vez que todos os países verificados são contratantes dessa Convenção.

Conclusão

Apresentou-se uma breve revisão sobre as doutrinas que versam sobre a aferição da novidade nos desenhos industriais. Em revisão da literatura, o critério da novidade absoluta foi apontado como padrão geral das modernas leis de propriedade industrial.

Foram revisitados os efeitos das exceções à novidade absoluta, particularmente no que se refere: à data de aferição da novidade; à forma dos objetos considerados como anterioridades; ao público relevante para aferição da novidade; e à abrangência territorial considerada quando da verificação da novidade. Também constaram da revisão os efeitos da cumulatividade com os direitos de autor na aferição da novidade, sobretudo no que diz respeito à forma da anterioridade e à data de aferição da novidade.

Quanto aos resultados do levantamento aqui feito sobre as exceções à novidade absoluta nas leis nacionais, o ponto mais contundente observado foram os países que apresentam conceitos de novidade semelhantes àquele da novidade relativa de Lastres. Na Alemanha, caso essa a anterioridade não seja disponibilizada de maneira ampla o suficiente para que um círculo de profissionais da área na qual o produto se insere tome conhecimento, o desenho não é considerado publicado e, portanto, a novidade não é prejudicada. Já na Austrália, a perda de novidade por uso do objeto só ocorre se o local de uso da anterioridade for a própria Austrália. Por fim, na China só há perda de novidade quando existe uma publicação anterior, não havendo perda de novidade por uso.

De onde se conclui que mais de 66% dos depósitos de pedido de registro de desenho industrial no mundo, de 2007 a 2016, foram feitos em países que seguem a regra da novidade relativa.

Logo, apesar da literatura apontar que o padrão geral das modernas leis de propriedade industrial é a novidade absoluta, isso não foi observado como padrão das leis nacionais dos maiores depositantes.

Como trabalhos futuros, sugere-se verificar: (i) o efeito da intenção de manter sigilo na adjudicação da criação usurpada, (ii) a presença das exceções ora listadas através da jurisprudência local, em complementação ao levantamento aqui feito através das Leis locais.

Agradecimentos

O presente trabalho não teria atingido sua forma final sem o auxílio cuidadoso da caríssima Patricia Peralta, que em longa e frutífera discussão, pôde criticar suas deficiências e apontar para direções mais virtuosas, tendo, contudo, a máxima humildade de se auto-enquadrar no artigo 15º, § 1º da LDA. Agradecimentos também vão para Maria Clara Oliveira, pela paciência de revisar tanto a gramática quanto a léxica, permitindo que o texto fosse um pouco mais inteligível e, ainda, por ter, com poucas palavras, me induzido a mudar a presente conclusão.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, D. B. (2002). **Os requisitos da patente de invenção**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/119.rtf>>, acessado em: 05 de janeiro de 2018.

BARBOSA, D. B. (2013). **Da novidade nos desenhos industriais**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_novidade_di.pdf>, acessado em: 05 de janeiro de 2018.

BURST, J. J., CHAVANNE, A., Azéma, J., Galloux, J. C. (2006). **Droit de la Propriété Industrielle**. 3ª ed. Dalloz, Paris.

IHERING, Rudolf von. (1869). **Ueber den Grund des Besitzesschutzes**. 2ª ed. Jena, Alemanha.

IHERING, Rudolf von. (2005). **Teoria Simplificada da Posse**. Tradução: Ricardo Rodrigues Gama. 1ª ed. Russel, Campinas.

OTERO LASTRES, J. M. (1974). **“El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”**, ADI 1. p. 115-178.

SAVIGN, Friedrich Carl von. (1803). **Das recht des besitzes**. 1ª ed. Neudruck der.

SCHMIDT, L. D., FEKETE, E. K., PROVEDEL, L., RODRIGUES, M. G. (2010). **Reivindicando a Criação Usurpada**: (A Adjudicação dos interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro). Org. Denis Borges Barbosa. Lumen Juris, Rio de Janeiro.

SILVEIRA, Newton. (1982). Direito de autor no desenho industrial. **Revista dos Tribunais**, São Paulo. p. 65.

TEECE, D.J., (1986). **“Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy”**. Research Policy, v. 15, p. 285-305.

Anexo I

Resultados retirados da base de dados estatísticos do site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats>). O indicador usado para este levantamento foi o número total de pedidos de registro de desenho industrial depositados por país.

Esse indicador compreende tanto os pedidos depositados diretamente nos Institutos Nacionais, que reivindicassem ou não prioridade sobre a data de pedidos anteriores, quanto o número de designações do país como parte contratante em pedidos internacionais via o Acordo da União de Haia.

As duas últimas colunas foram de elaboração própria, representando o número total de pedidos depositados por país e o percentual que esse somatório representa em relação ao total de pedidos depositados no mundo.

Intellectual property right :Industrial design

Indicator :1 - Total design applications (direct and via the Hague system)

Source: WIPO statistics database. Last updated: March 2018

Office	(Code)	Origin	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total de 2007 a 2016	percentual em relação aos depósitos mundiais
Australia	AU	Total	5796	6077	5136	5863	5966	6549	6912	6597	7024	7278	63198	0,82%
Brazil	BR	Total	5335	5961	5320	6050	6835	6563	6847	6590	6039	6027	61567	0,80%
China	CN	Total	267432	312904	351342	421273	521468	657582	659563	564555	569059	650344	4975522	64,44%
Germany	DE	Total	6320	5991	5975	6391	6290	6414	6543	7392	7301	7384	66001	0,85%
India	IN	Total	6402	6557	6092	7038	8216	8545	8497	9309	10290	10673	81619	1,06%
Japan	JP	Total	36544	33569	30875	31756	30805	32391	31125	29738	29864	29865	316532	4,10%
Republic of Korea	KR	Total	54362	56750	57903	57187	56524	63135	66940	64574	68086	65635	611096	7,91%
Turkey	TR	Total	6864	7242	7085	7920	9007	9526	10083	10251	10133	10170	88281	1,14%
United States of America	US	Total	27752	27782	25806	29059	30467	32799	36034	35378	39128	42762	326967	4,23%
World	WD	Total	524900	567800	593500	676600	783200	934700	950800	854100	872600	963100	7721300	100,00%

A Proteção das Interfaces Gráficas de Usuário Pelo Registro de Desenhos Industriais no Brasil: Evolução do Número de Depósitos Nacionais de 2004 a 2016

Flávio Alcântara Queiroz

Introdução

O uso de softwares, embarcados nos mais diversos dispositivos eletrônicos, tornou-se rotineiro na sociedade contemporânea. Como resultado do aumento da adoção desses dispositivos, o mercado de *softwares* no Brasil movimentou, em 2016, mais de dez bilhões de dólares. Nesse mesmo ano, softwares desenvolvidos por empresas brasileiras responderam por mais de dois bilhões de dólares (ABES, 2017). A proteção aos bens intelectuais incorporados nesses produtos constitui um importante diferencial competitivo nesse mercado. Segundo o New York Times, em 2011, empresas como Google e Apple gastaram mais em disputas de propriedade industrial que em pesquisa e desenvolvimento (DUHIGG, 2012).

Os softwares incorporam diversos bens intelectuais. Um deles é a interface gráfica de usuário. Mais conhecida pela expressão em inglês *Graphic User Interface* (GUI), ela é composta, de maneira geral, por “ícones, menus, cursores, janelas e animações” (DURKIN et al., 2009) e diz respeito ao aspecto visual, ornamental e funcional, que possibilita a interação com o dispositivo eletrônico. A GUI integra o “*look and feel*” de um *software*, constituindo, de maneira mais específica, o seu “*look*” (SANTOS, 2008). Assim, para ordenar uma tarefa ao *software* (ex.: imprimir um arquivo de texto ou enviar uma imagem), o usuário interage com as metáforas visuais exibidas na tela do dispositivo e indica à máquina o que realizar.

A proteção por Desenhos Industriais, um dos constructos jurídicos oferecido pelos Direitos de Propriedade Intelectual, tem sido utilizada para proteger as novas tecnologias de informação. Este dispositivo da Propriedade Industrial, originalmente concebido para proteger a forma ornamental de bens passíveis de tornarem-se produtos físicos, também passou a proteger os padrões ornamentais digitais exibidos em tela, ou conforme Du Mont et al, os “*designs virtuais*”.

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) incluiu uma classe específica destinada às GUIs em 2004, na oitava edição de sua Classificação Internacional de Desenhos Industriais (Classificação de Locarno) (WIPO, 2003). Uma pesquisa da OMPI publicada em 2016 mostra que, atualmente, diversos países e organizações internacionais de Propriedade Intelectual (incluindo Japão, China, Coreia do Sul e ARIPO) oferecem proteção às GUIs por meio do Desenho Industrial. Alguns países

oferecem, também, a possibilidade de proteção cumulativa com o Direito Autoral (WIPO, 2016).

O Brasil integra o rol dos países que oferecem proteção legal às GUIs por Desenho Industrial. O registro, realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), permite a exclusividade na exploração da forma ornamental de um produto industrializado. O detentor do registro pode impedir terceiros de produzir, comercializar ou importar produtos que imitem ou ostentem essa configuração. A proteção oferecida é de, no mínimo, 10 anos, renovável por mais três períodos consecutivos de cinco anos. Assim, havendo interesse, a criação estará protegida por até 25 anos após o depósito (BRASIL, 1996). Alguns requisitos, estabelecidos na lei 9276/96 (Lei de Propriedade Industrial), são necessários para obtenção do registro. Tais requisitos podem ser aferidos por meio da leitura do artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial, na qual o desenho industrial é considerado:

(...) 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. (BRASIL, 1996).

Sendo assim, para ser protegido no Brasil, uma forma plástica ou um conjunto ornamental de linhas e cores deverão ser novos, originais e servir de tipo de aplicação industrial, sendo estes os três requisitos exigidos para conferir a proteção.

A proposta deste trabalho é verificar se houve interesse das empresas brasileiras pela proteção das GUIs por meio do Desenho Industrial no Brasil. Além disso, pretende-se verificar o interesse por essa proteção nos Estados Unidos e na União Europeia. O período pesquisado inicia-se em 2004, quando a classe 14-04 é incorporada à Classificação Internacional de Locarno, e estende-se até 2016. Além do INPI, foram pesquisados dados do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO).

Como hipótese tem-se que o aumento expressivo do mercado de softwares nacionais tenha contribuído de maneira significativa para a variação nos depósitos de GUIs para registro por Desenho Industrial no Brasil.

Metodologia

Foram levantados dados de depósitos de registro de desenho industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), disponíveis por meio da ferramenta BuscaWeb. Também foi utilizado o banco de dados on-line DesignView, do escritório europeu de propriedade industrial. O DesignView permite a visualização de dados de diversos escritórios de propriedade intelectual, incluindo o USPTO e o próprio EUIPO.

Buscou-se verificar a evolução do uso do Desenho Industrial como forma de proteção das GUIs a partir do ano da inclusão da classe 14-04 na Classificação Internacional de Locarno, conforme comentado na introdução deste trabalho. Assim, este período estende-se de 01/01/2004 até 31/12/2016. Os números anuais de depósitos

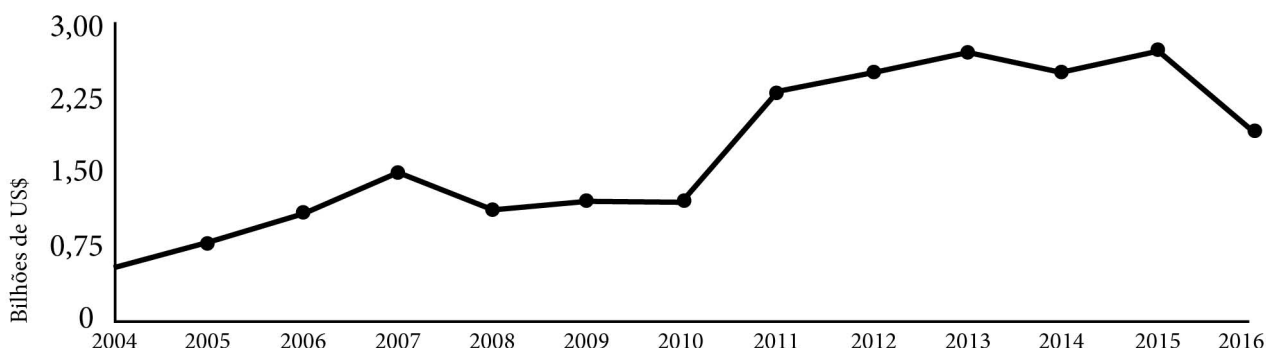
em três escritórios foram contabilizados: INPI, para pedidos de registro no Brasil; EUIPO, para pedidos de registro na União Europeia e USPTO, para depósitos de patentes de design nos Estados Unidos.

Por meio da ferramenta DesignView, foram pesquisados todos os depósitos nos escritórios europeu e americano, na classe 14-04, durante o período delimitado. O Brasil, apesar de registrar GUIs desde 1991 (data do primeiro depósito), só adotou a classificação 14-04, definitivamente, a partir de 2014. Assim, para localizar os dados do INPI, ao invés da classificação, buscou-se por pedidos cujos títulos incluíssem os termos “interface”, “ícone” e “tela”. Depois disso, excluiu-se dos resultados os depósitos cujos títulos contivessem o termo “configuração”, característico dos desenhos industriais tridimensionais. Para extrair os dados de depósitos nacionais, delimitou-se o Brasil como país de origem dos depositantes.

Resultados e discussão

O mercado de softwares produzidos no Brasil alcançou um crescimento expressivo no período pesquisado. O faturamento, de meio bilhão de dólares em 2004, chegou a 2,7 bilhões de dólares em 2015. Após forte queda, o mercado de softwares nacionais chegou a 1,9 bilhões de dólares em 2016 (ABES, 2017), conforme pode ser observado no gráfico a seguir (Figura 1):

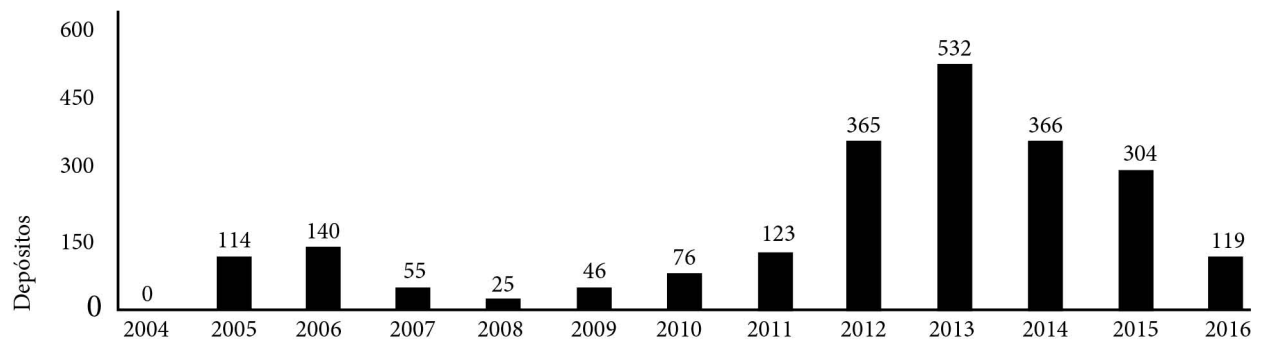
Figura 1: faturamento do setor de software



Fonte: Relatório Anual da Associação Brasileira de Empresas de Software 2005 - 2017

Por seu turno, os depósitos de interfaces gráficas buscando a proteção via desenhos industriais no INPI brasileiro no período de recorte proposto por este trabalho apresentou a seguinte variação que pode ser conferida no segundo gráfico, exposto na Figura 2:

Figura 2: depósitos de GUIs no INPI brasileiro de 2004 a 2016

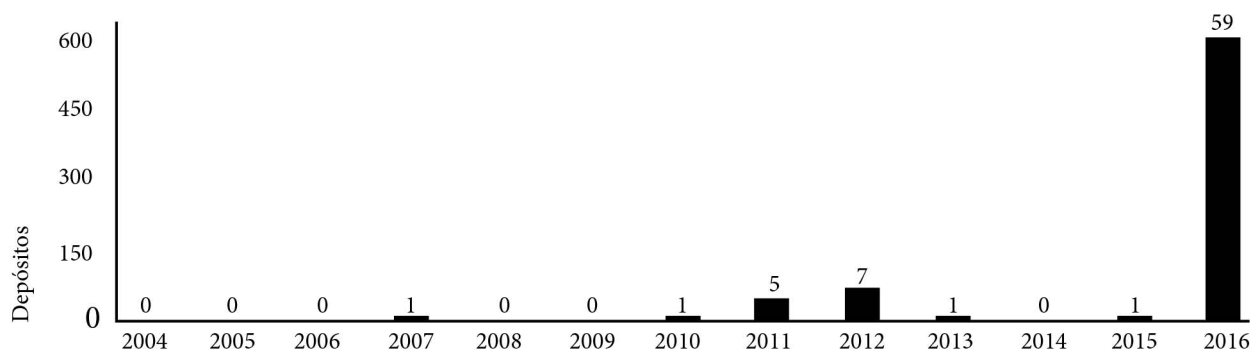


Fonte: BuscaWeb, sistema de buscas no banco de dados do INPI

Assim, pode-se apontar que os pedidos de registros de desenho industrial para GUIs no Brasil também apresentaram uma elevação considerável no período. Apesar de receber depósitos de GUIs desde 1991, apenas quatro depósitos desse tipo foram realizados dessa data até 2004. Todavia, de 2004 até 2016, foram depositados 2265 pedidos, conforme revelado no segundo gráfico (Figura 2).

Apesar desse aumento exponencial entre os dois períodos, destaca-se que a quantidade de depósitos nacionais, porém, foi muito pequena. Foram encontrados apenas 75 pedidos de registro para GUIs por residentes no país, o que corresponde a menos de meio por cento do total. Desses depósitos, 50 foram realizados por uma instituição financeira em 2016, como pode ser observado por meio do terceiro gráfico apresentado na sequência (Figura 3). Assim, percebe-se que, apesar do crescimento do mercado de softwares nacionais, não há interesse ou talvez não exista conhecimento por parte das empresas brasileiras na proteção das interfaces gráficas de usuário por meio do desenho industrial.

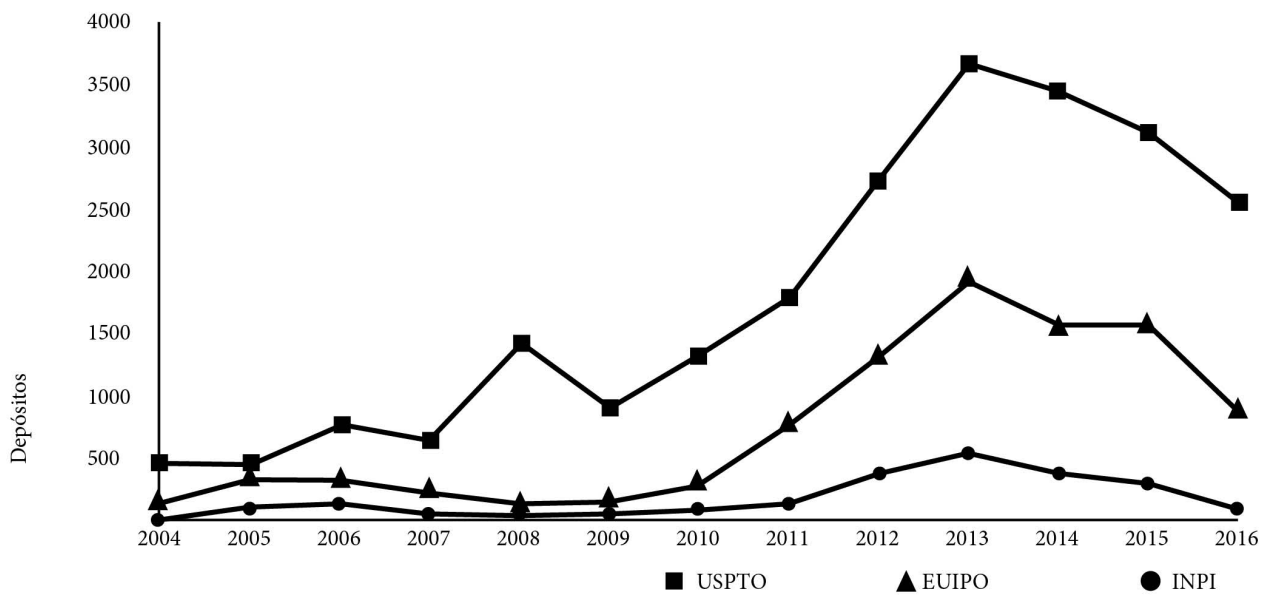
Figura 3: depósitos de nacionais no INPI brasileiro, 2004-2016



Fonte: BuscaWeb, sistema de buscas no banco de dados do INPI

Tanto no INPI quanto no EUIPO e USPTO foi possível identificar um aumento nos depósitos a partir de 2010, atingindo o ápice em 2013. A partir de 2014, porém, chama a atenção o fato de haver queda no interesse por essa proteção. Os três escritórios pesquisados apresentaram a mesma tendência de queda a partir de 2014, conforme pode ser identificado no gráfico a seguir (Figura 4).

Figura 4: Gráfico comparativo de depósitos de GUI no Brasil, EUIPO e USPTO

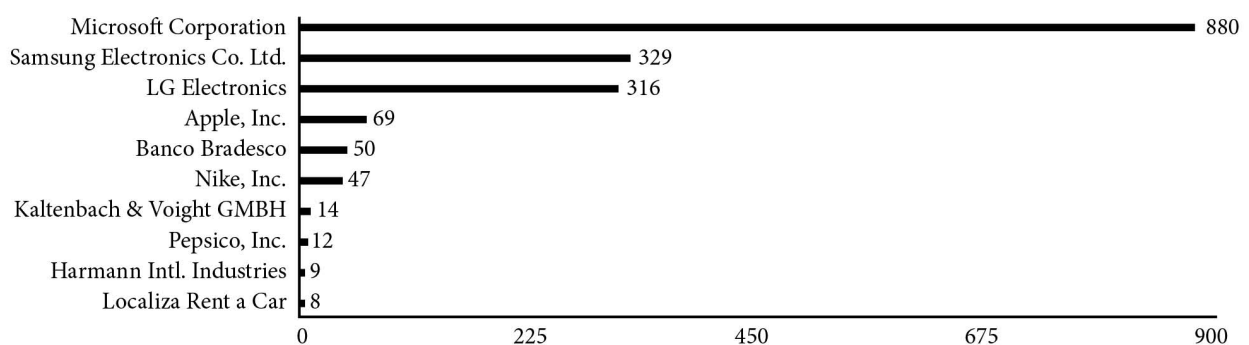


Fonte: BuscaWeb (INPI) e DisgnView (USPTO e EUIPO)

O aumento do interesse observado entre 2012 e 2013 coincide com o julgamento de uma disputa judicial onde a Apple acusa a Samsung de, propositalmente, infringir diversos desenhos industriais de seus dispositivos, incluindo a interface gráfica de seu sistema operacional. O caso chamou atenção por ser o primeiro litígio onde o desenho industrial, como propriedade industrial, foi utilizado para proteger uma GUI (DURKIN, 2016).

Samsung e Apple figuram entre os dez maiores depositantes nos três escritórios pesquisados. No Brasil, as empresas ocupam, respectivamente, o segundo e quarto lugares da lista. A Microsoft Corporation ocupa o posto de maior depositante de Desenhos Industriais na classe 14-04. É possível observar, ainda, a presença de dois depositantes nacionais nessa lista: o Banco Bradesco e a Localiza Rent-a-Car S.A, conforme gráfico a seguir (Figura 5).

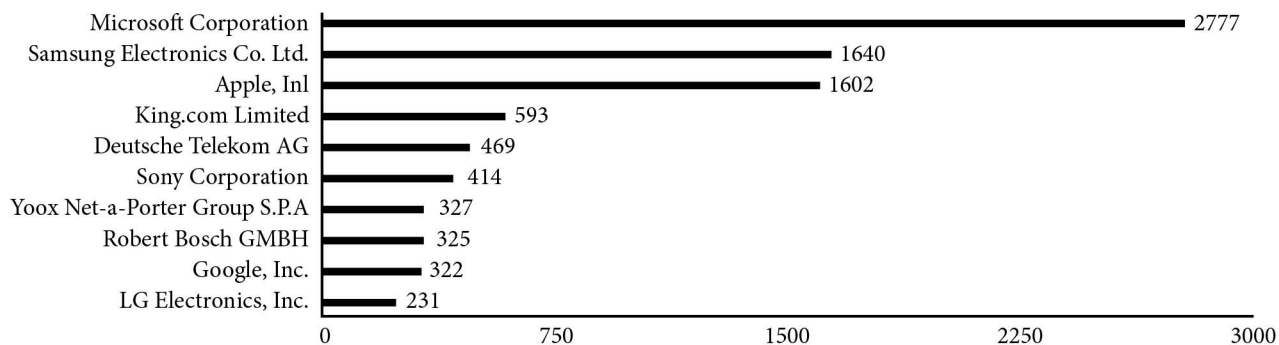
Figura 5: Maiores depositantes de GUIs no Brasil



Fonte: BuscaWeb INPI

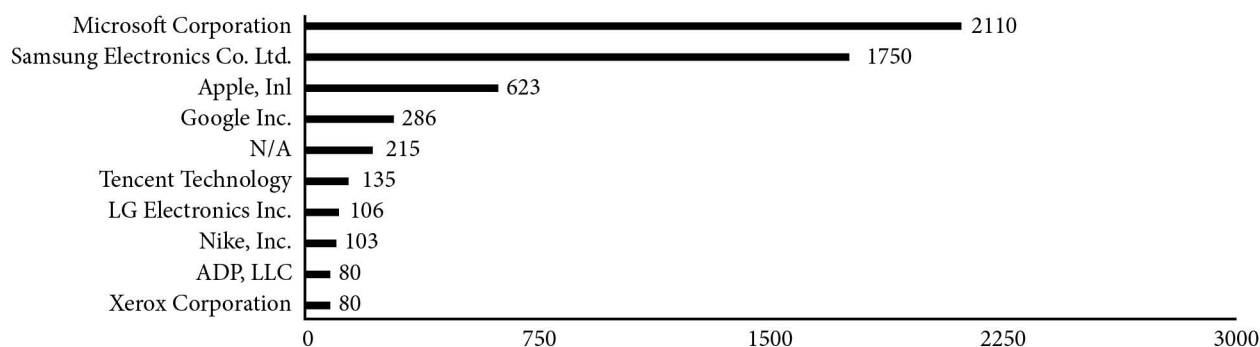
A Microsoft também ocupa o posto de maior depositante tanto no EUIPO (Figura 6) quanto no USPTO (Figura 7). Em ambos os escritórios a Microsoft lidera o número de depósitos, sendo seguida pela Samsung e Apple.

Figura 6: maiores depositantes de GUIs no EUIPO



Fonte: DesignView

Figura 7: maiores depositantes de GUIs no USPTO



Fonte: DesignView

Por fim, observa-se que houve uma diminuição do uso do desenho industrial como garantia de proteção, em especial no período que inclui os anos de 2013 a 2016. Tal redução é coincidente em todos os escritórios pesquisados, e mostra que houve um interesse inicial nessa proteção que não se sustentou ao longo do tempo.

Conclusão

Procurou-se, por meio de breve pesquisa, apresentar dados a respeito do interesse das empresas em utilizar o Desenho Industrial como dispositivo para proteção das interfaces gráficas de usuário. Identificou-se, no período, um crescimento significativo no número desses depósitos no Brasil, dado que aponta para o aumento da relevância econômica de tais bens imateriais.

Com os dados obtidos em três escritórios de propriedade intelectual (INPI, EUIPO e USPTO), foi possível revelar a tendência mundial das grandes empresas de tecnologia em buscar a proteção de suas GUIs por desenhos industriais nas mais

diversas localidades. Também foi possível identificar que os maiores depositantes, no Brasil, também são os maiores depositantes nos demais escritórios.

Por meio dos resultados obtidos, porém, não foi possível confirmar a hipótese que o crescimento do mercado de softwares nacionais contribuiu para o aumento dos depósitos de GUIs para proteção por desenho industrial. A participação nacional foi baixíssima, de menos de 0,5%. No mesmo período, depositantes nacionais representaram em média 61% do total de pedidos de registros de desenhos industriais nas demais classes (INPI, 2018). Tais fatos expõem a necessidade de estudos futuros que explorem mais a fundo essa questão, buscando compreender o motivo do desinteresse das empresas brasileiras em proteger suas GUIs.

Referências Bibliográficas

ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software. **Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências** – São Paulo, 2005 - 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 19/12/2017.

DUHIGG, C. e LOHR, S. **“The Patent, Used as a Sword”**. New York Times, 7 de outubro de 2012. Disponível em <http://www.nytimes.com/2012/10/08/technology/patent-wars-among-tech-giants-can-stifle-competition.html?pagewanted=all>. Acesso em 30/12/2017.

DU MONT, J. J., JANIS, M. D. **“Virtual Designs”**. 17 Stanford Technology Law Review 107. Stanford, 2013. Acessível em: http://stlr.stanford.edu/virtualdesigns_color.pdf. Acessado em: 27/12/2017.

DURKIN, T. G., **Using Design Rights to Protect Graphical User Interface**. Sterne Kessler Goldstein Fox, 2016. Acessível em <http://media.straftfordpub.com/products/leveraging-design-patents-to-protect-graphical-user-interfaces-2016-04-07/presentation.pdf>. Acessado em: 29/12/2017.

DURKIN, T. G. et al., **“A practical approach to protection of graphical user interfaces in the United States of America.”** Intellectual Property Owners Association. EUA, 2009.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017**. Rio de Janeiro, 2017.

SANTOS, M. J. P. **A Proteção Autoral de Programas de Computador**. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. 454p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO, **Compilation of the Replies to the Questionnaire on Graphical User Interface (GUI), Icon and Typeface/ font Designs**. Genebra, 2016.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO, **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra, 1984.

Da Originalidade de Desenho Industrial e da Distintividade de Marcas

Natália Calandrini

Introdução

O requisito da originalidade para o registro de desenho industrial é controverso, apesar de ainda hoje não ser tão profundamente estudado, permanecendo um tema invisível para a literatura (BARBOSA, 2009). Sua definição legal emprega a noção de distintividade, própria do direito marcário, o que provoca diferentes interpretações na doutrina. Outros fatores instigam o debate teórico. A proteção ao desenho industrial está na fronteira entre o direito patentário e o direito autoral, mesmo tendo estatuto jurídico específico. Por um lado, o desenho industrial incentiva a ampliação do acervo de formas estéticas conhecidas pela sociedade, assim como as patentes contribuem para o avanço do conhecimento e enriquecem o patrimônio tecnológico dessa mesma sociedade¹. Também expressa a criatividade humana, tendo, portanto, um quê de criação autoral.

Esse caráter híbrido do desenho industrial (OTERO LASTRES, 2008) se vê em todo o mundo e a doutrina internacional ajuda a compreender as múltiplas acepções da originalidade e suas implicações, como será visto neste trabalho. Para isso, será fundamental também entender do que trata o instituto da distintividade de marca, não menos provocativo.

Este trabalho, portanto, tem o objetivo de delinear a fronteira teórica entre originalidade e distintividade, inclusive atentando-se para métodos de aferição de tais requisitos. A partir da revisão de literatura, se buscará descrever as definições e técnicas relacionadas à originalidade, depois o mesmo será feito quanto à distintividade e, então, uma análise comparativa apontará semelhanças, diferenças e lacunas para o desenho industrial.

A originalidade no registro de desenhos industriais

Pela definição legal brasileira disposta no art. 95 da Lei nº 9.279 (Lei da Propriedade Industrial – LPI),

“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

¹ Otero Lastres (1977 e 1978) defende que o exclusivo dado pela proteção ao desenho industrial beneficia a sociedade por aumentar o patrimônio das formas estéticas aplicadas à indústria, desenvolvendo um raciocínio comparativo com o sistema de patentes, que teria como contrapartida aumentar o patrimônio de tecnologias da sociedade.

possa servir de tipo de fabricação industrial.” (BRASIL, 1996).

Assim, os requisitos para o registro de desenho industrial são novidade, originalidade, ornamentalidade e ser passível de fabricação industrial (MORO, 2009). Segundo o art. 100 da mesma Lei, o desenho não pode ser uma forma preponderantemente determinada por uma função, nem ser uma forma necessária comum ou vulgar, ou ainda ser contra a moral e os bons costumes, entre outras restrições. A falta de precisão da lei nesse tema começa entre os dois primeiros requisitos de registrabilidade. De início, já é possível perceber que, pela língua portuguesa, trata-se de termos afins. A palavra novo significa aquilo que tem pouco tempo de existência, recente, visto pela primeira vez, original, desconhecido. Já o termo original é relativo a origem, primitivo, inédito, novo, feito pela primeira vez, que tem caráter próprio, que não imita ninguém, singular, extravagante, modelo do qual se pode tirar cópias, pessoa ou coisa reproduzida ou descrita pela arte (FERREIRA, 2004). Portanto, a diferença entre os termos pelo dicionário não é precisa.

As definições legais também deixam margem para interpretações divergentes. Na LPI, o art. 96 estabelece que “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica” (BRASIL, 1996), sendo este tudo o que foi tornado público no Brasil ou no exterior (sejam outros desenhos, patentes, pedidos etc.) antes da data do depósito, à exceção do período de graça (180 dias antes da data do pedido ou prioridade unionista).

Sobre a originalidade, a Lei indica no art. 97 que “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (BRASIL, 1996). Aqui entra o segundo motivo de confusão, pois o uso da expressão “configuração visual distintiva” remete ao conceito de distintividade específico do sistema de marcas, o qual será tratado à frente. O parágrafo único do mesmo artigo diz que “o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos” (BRASIL, 1996).

Diante disso, verifica-se que a originalidade, do ponto de vista legal, se caracteriza pela distinção do que foi feito anteriormente (aproximando-se da novidade), mas pode resultar em uma configuração nova por meio da associação de elementos conhecidos. Para Silveira (2014), nestes casos o desenho industrial guarda uma originalidade relativa. Assim, pela ótica do citado autor, a originalidade não vai integralmente ao encontro das definições dicionarizadas de original, ao mesmo tempo em que se confunde, à primeira vista, com o instituto legal da novidade.

No entanto, por meio da novidade verifica-se apenas a não existência de objetos idênticos conhecidos, sendo um critério binário (novo ou não novo) e objetivo (OQUENDO, 2014), ao passo que a originalidade, ainda que pressuponha algo novo, vai além. Barbosa (2009) aponta que a rigidez das leis de PI no mundo quanto ao prazo do direito de exclusivo, que é igual para todos que obtenham certo tipo de registro ou patente, é moderada pela densidade do novo, um mínimo de contribuição

que deve ser dado para o acervo de conhecimentos da sociedade – o contributo mínimo, que é consubstanciado no instituto da originalidade. O autor considera o contributo mínimo originário do sistema de patentes, que estabelece o requisito da atividade inventiva, verificado quando uma invenção não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, considerando o ponto de vista de um especialista no assunto. O contributo mínimo encontra base no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal Brasileira, segundo o qual a exclusividade aos autores de inventos, marcas e outros se dará “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Ao mesmo tempo, no direito internacional, a originalidade do registro de desenho industrial se filia também aos pressupostos do direito de autor (no Brasil, Lei no 9.610/1998), que exige esse requisito relacionando-o à obra em si e à personalidade do criador nela expressa. Porém, o art. 98 da LPI aponta a restrição de que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico” (BRASIL, 1996). Assim, mesmo precisando ser original, o design não pode ser uma forma apenas artística, que somente materialize a expressão do autor (o que deve ser protegido pelo Direito Autoral). O desenho industrial então requer criatividade, porém esta é mais restritiva que a criação autoral, inclusive porque o objeto deverá ser passível de fabricação industrial.

Ao juntar um instituto próprio do direito de autor com um requisito tradicionalmente relativo ao registro de marca (distintividade) e remeter sua origem ao sistema de patentes, a originalidade no registro de desenho industrial é de difícil conceituação. Inclusive porque o design em si, enquanto objeto, está justamente na fronteira entre a arte e a invenção.

“A criação no campo da indústria, ou invenção industrial, objetiva produzir efeitos no mundo material, obtendo resultado utilitário. Em suma, o poder do homem sobre o mundo material que o cerca é aumentado pelo poder da invenção, em termos de força maior, mais rapidez ou perfeição. A obra artística produz efeito similar, mas no mundo interior do homem, no mundo da percepção. A invenção industrial atua no mundo físico; a obra artística, no mundo da expressão ou da comunicação.” (SILVEIRA, 2014).

Barbosa (2009) realiza um estudo sobre o direito estrangeiro para entender como a originalidade é tratada² e, nele, resgata um debate entre doutrinadores franceses. Para alguns, as noções de novidade e de originalidade seriam aspectos de um mesmo requisito denominado novidade. Há ainda, no entanto, uma visão que defende que esses são dois critérios diferentes: a novidade é objetiva e a originalidade, subjetiva, relativa a um traço pessoal do criador. Portanto, de acordo com esta última perspectiva, a originalidade tem uma dimensão autoral e, portanto, carrega a visão única e pessoal do criador.

2 Para saber mais sobre as doutrinas tratadas por Barbosa, ver o artigo “Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira”. Disponível em: <http://www.denis-barbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017.

“Apesar da aparente equivalência entre os requisitos da novidade e da originalidade – pois ao se exigir que o desenho seja “distintivo” em relação aos desenhos anteriores, termina-se por exigir que ele seja novo também –, pode-se dizer que na avaliação da originalidade há uma porção subjetiva de criatividade. Assim, entende-se que a originalidade vai além da novidade no que concerne à sua apreciação em relação aos desenhos industriais.” (MORO apud BARBOSA, 2009, p. 37).

Ainda ao analisar como a originalidade é tratada pelas legislações e pelos teóricos de diferentes países, Barbosa (2009) discorre também sobre métodos para sua aferição. Segundo seu estudo, a diretiz europeia coloca a originalidade como “caráter singular”, que deve ser aferido por um “utilizador informado” a partir da comparação entre a impressão global provocada pelo desenho em análise e a provocada pelos demais existentes. Assim, o examinador de desenhos industriais ou o juiz (se for uma demanda judicial) deve se imbuir do olhar do utilizador informado no momento de atestar a existência de originalidade. A análise deve ainda levar em conta o grau de liberdade na criação frente às limitações técnicas ou de mercado. As diferenças apuradas devem ser suficientes para conferir o caráter individual do desenho, constituindo-se assim em diferenças qualificadas (BARBOSA, 2009).

Pelo sistema americano, que protege o desenho como patente, tem-se a teoria da não-obviedade, similar à atividade inventiva. Assim, o desenho deve se afastar dos padrões, não ser uma decorrência natural do estado da técnica. Isso pode acontecer pela aplicação de um ornamento que o diferencie. A não-obviedade, segundo o entendimento americano, deve ser avaliada do ponto de vista de um profissional da área com conhecimento médio, identificado como um designer dedicado ao tipo de produto em questão (USPTO, s.d., A).

Ainda sobre métodos para verificar a existência de originalidade nos desenhos industriais, Oquendo (2014) acrescenta a figura japonesa da pessoa ordinariamente habilidosa na arte do design, cujo olhar deve ser incorporado no exame. Para melhor entendê-la, vale primeiramente detalhar que o utilizador informado presente na doutrina europeia é alguém com atenção acima da média, com algum conhecimento a mais dos produtos de um setor; alguém entre o consumidor médio e o expert, capaz de equilibrar as duas visões. A pessoa ordinariamente habilidosa está um patamar acima do utilizador informado em conhecimento da arte, tendo maior capacidade de perceber os elementos diferenciadores entre os desenhos. Existe ainda na doutrina americana, apenas para aferição da originalidade exigida na lei (USPTO, s.d., B), o consumidor médio, que é definido como um homem de inteligência média e de perspicácia comum.

Segundo Barbosa (2009), a partir da referência da lei brasileira ao desenho como conjunto ornamental de linhas e cores e combinação de elementos conhecidos, doutrinadores nacionais defendem, à semelhança da diretiz europeia já mencionada, que a originalidade deve ser aferida pela impressão de conjunto do objeto em relação ao estado da técnica. Com isso, os detalhes reivindicados como novos e originais

ficam em segundo plano. O exame deve ainda ponderar as restrições técnicas e mercadológicas que a criação enfrenta. As mercadológicas se referem ao fato de alguns produtos permitirem maior ou menor variação de formas, dependendo do setor econômico. Portanto, a originalidade deveria ser analisada por ramo de atividade, na opinião de Dannemann (apud BARBOSA, 2009).

Apesar das questões expostas, como a legislação brasileira é silente sobre o assunto, não há um teste de aferição da originalidade pacífico entre os juristas nacionais. Oquendo (2014) propõe como resposta à lacuna que:

“A análise da originalidade, enquanto distinguibilidade extrínseca, deve ser feita na posição do consumidor médio, mesmo que, efetivamente, seja um perito que esteja avaliando a questão; no entanto, a averiguação da originalidade intrínseca e dos limites à liberdade de design provavelmente demandarão um técnico no assunto ou, ao menos, uma figura análoga ao *connoisseur*, que é o utilizador informado do direito comum europeu.” (OQUENDO, 2014, p. 123) .

O autor supracitado explica que a distinguibilidade é intrínseca quando o desenho não for necessário, comum ou vulgar, e extrínseca quando a diferença visual for suficiente entre um desenho industrial e os demais. Com isso, conclui que a análise será diferente em cada caso. No entanto, não poderá faltar, na avaliação, a análise do ponto de vista do consumidor médio. Para chegar a essa conclusão, ele toma o art. 187 da LPI, segundo o qual “o desenho industrial protege seu titular contra a confusão ou associação indevida pelo público, decorrente da falta de distinguibilidade de objetos de terceiros colocados no mercado” (BRASIL, 1996). Também observa jurisprudências do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no mesmo sentido (OQUENDO, 2014).

No entanto, Oquendo (2014) agrega que muitas vezes será necessário ter em consideração também o olhar do técnico no assunto, figura capaz de identificar a distinguibilidade intrínseca, além das limitações técnicas e mercadológicas que restringem o potencial de criação do designer. Deve-se notar que, quanto mais especializado o ângulo de análise, maior tende a ser o número de registros concedidos, uma vez que o especialista se atentará aos detalhes que fazem a diferença entre os produtos, enquanto um observador comum provavelmente perceberá mais o conjunto. Uma maior quantidade de registros resultará, por outro lado, em menor escopo de proteção para os titulares.

Nesse sentido, Barbosa (2014) postula que o desenho industrial possui uma aura de proteção, que é a extensão do direito do titular sobre a concorrência. O autor analisou decisões judiciais com relação a casos de infração de direitos em que um desenho não é idêntico mas muito semelhante a outro registrado. O principal método identificado nos julgados para medir essa margem de proteção, que se refere tanto à novidade como à originalidade, é a análise tripartite. Pelo método, o desenho registrado é comparado visualmente com os desenhos constantes do estado da técnica que mais se assemelham a suas formas e com o suposto desenho infrator. Quanto mais o aspecto visual do produto registrado se diferenciar dos produtos do estado da

técnica, maior será a aura de proteção conferida. Com isso, não se poderá exigir que um desenho acusado de infração seja mais diferente do desenho registrado do que os demais. Nessa avaliação, também deve ser levada em conta a possibilidade maior ou menor de diferenciação naquele segmento de mercado e a possibilidade de causar confusão no consumidor. Assim, conclui-se que a aura de proteção de um desenho industrial deverá ser averiguada levando em conta “a distância equivalente que o objeto protegido guarda dos desenhos industriais no estado da técnica ao momento de seu requerimento” e “nos casos em que a originalidade é apurada pela ótica do público consumidor em geral, o critério da confusão do público” (BARBOSA, 2014, p. 11).

Diante da revisão de literatura apresentada, é válido o questionamento sobre a posição do órgão oficial responsável pelos registros, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em 2017, o órgão abriu consulta pública sobre a primeira edição do Manual de Desenhos Industriais. O documento definitivo não havia sido publicado até o início de janeiro de 2018. A definição de originalidade na minuta do texto se alinha em parte aos postulados descritos ao longo deste trabalho, porém sem detalhar critérios de aferição.

“O requisito da originalidade estabelece que o desenho industrial deverá ter uma configuração visual distintiva. Em outras palavras, deve possuir características que tornem sua aparência singular frente a objetos anteriores.

Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial dos objetos disponíveis no mercado. É necessário que haja um passo criativo formal que justifique o direito ao registro da forma.

O resultado visual original poderá ser alcançado combinando-se elementos conhecidos, nos termos do parágrafo único do art. 97 da LPI, desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros. Esse resultado original se refere à combinação de objetos no estado da técnica compondo outro objeto, não necessariamente de mesmo mercado, mas com forma plástica ornamental suficientemente diferente e original quanto aos encontrados no estado da técnica.” (INPI, 2017)

A conclusão a que se chega a partir do percurso feito pelos diversos autores é que a análise da originalidade deve considerar o quanto o aspecto ornamental do desenho se distancia do estado da técnica, considerando sua aparência global. Sugere-se que a avaliação leve em conta também o espaço possível à criatividade frente às limitações técnicas e do setor econômico. Quanto ao ângulo de análise, deve ser adotado o ponto de vista do consumidor médio e, quando necessário, o do especialista na matéria.

A distintividade no registro de marcas

A distintividade está no cerne da definição do que é uma marca enquanto registro de propriedade industrial e consiste em um dos principais aspectos debatidos na

área, apesar de não ser o único requisito de registrabilidade. Em um primeiro olhar, distintividade denota diferença, a capacidade de algo ser distinto de outro, expressando, portanto, uma noção simples. Nesse sentido, a marca é distintiva se for capaz de diferenciar o produto ou serviço que assinala dos seus concorrentes no mercado. A distintividade, assim, é a razão de ser de um sinal marcário, na medida em que permite ao consumidor identificar aquilo que deseja adquirir.

A LPI, no art. 122, menciona que podem ser registrados como marca “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). No sentido inverso, o art. 124 aponta o que não pode ser registrado, listando situações que interferem diretamente na distintividade. Segundo o inciso VI, marcas que apenas descrevam o produto ou serviço, ou ainda que apresentem caráter genérico, necessário, comum ou vulgar, não podem ser registradas (BRASIL, 1996). Apesar de cada um destes termos usados na lei ter significado específico, eles podem ser sintetizados em dois grupos, os elementos genéricos (nome do próprio gênero de produto) e elementos descritivos (que definem as características do produto).

Também está entre as proibições legais o registro de cores e seus nomes, além de letras, algarismos e datas usados isoladamente. Nesses casos, a Lei faz a ressalva de que, se forem dotados de forma distintiva, a concessão pode ser admitida. É vedada ainda a proteção de marca para termo técnico que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir e para a forma necessária, comum ou vulgar do produto, assim como aquela vinculada a algum efeito técnico. Por fim, o sinal ou expressão usado em propaganda não pode ser registrado (BRASIL, 1996).

Pelo exposto, verifica-se que a distintividade é característica intrínseca da marca. Afinal, quando a LPI lista as situações em que a marca não pode ser concedida, pressupõe, em vários desses casos, que existiria falta de distintividade. No entanto, o significado do termo em si não é definido na Lei. Daí a necessidade de diversos autores se debruçarem sobre o tema para tentarem criar conceituações mais robustas.

Otero Lastres (1979-1980) faz o exercício de tentar encontrar um conceito legal de marca que dê conta de suas funções, propondo que a marca seja entendida como todo sinal ou meio que possa diferenciar produtos ou serviços de outros idênticos ou similares no mercado. Portanto, o autor coloca no centro da definição a diferenciação, ou distintividade, que ele aponta ser o requisito fundamental da marca. Em sua visão, a aptidão diferenciadora é um dos pressupostos que devem guiar um conceito legal de marca.

Para contribuir com um maior aprofundamento do tema, Schimidt (2013) faz um apanhado do entendimento de diferentes autores. Para alguns, a distintividade teria dois aspectos: a função-meio de identificar um produto ou serviço entre os demais e a função-fim de distinguir a origem empresarial. Nesta última visão, a distintividade cumpre o papel principal de indicar a procedência do produto ou serviço, no que Schimidt chama de vinculação subjetiva com o titular da marca.

Segundo Schmidt (2013), alguns autores³ privilegiam a primeira função, considerando que a marca tem uma vinculação objetiva com o produto ou serviço em si. Reforça essa posição a existência das marcas coletivas e de certificação, que não identificam um produtor único ou mesmo um prestador de serviço (no caso da certificação). Outro argumento em favor dessa ideia é que, quando o titular vende ou licencia a marca para outra empresa, isso não interfere na distintividade do sinal se esta estiver relacionada à origem. Diante desses argumentos, Schmidt (2013) concorda que a distintividade está relacionada ao produto ou serviço e, portanto, não cumpre a função de indicação de origem.

Considerando o potencial de diferenciação das marcas, para o autor elas podem ser classificadas em quatro tipos. As de fantasia não fazem qualquer referência a seu objeto, não tendo elementos descritivos ou genéricos e sendo formadas por palavras ou figuras inventadas. As marcas arbitrárias não têm relação com os produtos ou serviços que assinalam, sendo formadas por palavras existentes retiradas de seu contexto original. Ao contrário, as marcas não distintivas são compostas por elementos genéricos ou descritivos. Assim, “Pão quentinho” pouco ou nada ajuda a identificar este produto específico entre os demais pães existentes no mercado. Nessas situações, em geral, o signo não pode ser registrado. Há ainda as marcas evocativas, nas quais os sinais, apesar de serem compostos por partes de termos descritivos ou genéricos, conseguem criar distinção ao alterar a grafia da palavra, justapor prefixos ou sufixos, aglutinar ou combinar palavras, entre outros casos (SCHIMIDT, 2013).

Otero Lastres (1979-1980) ressalva, no entanto, que uma marca só pode diferenciar produtos e serviços que estão no mercado. Portanto, a distintividade apenas pode ser aferida pela comparação de uma marca com as demais já existentes na mesma classe. Isso significa que, apesar de serem dois institutos diferentes, distintividade e disponibilidade de marca estão correlacionadas. Ao ser observado o contexto formado por marcas semelhantes já registradas no mesmo ramo de atuação, o examinador terá melhores condições de avaliar se a marca é mais ou menos distintiva, o que será determinante para avaliar se o signo está disponível e se pode ser objeto de registro.

Considerando a existência de diferentes graus de distintividade, foram desenvolvidas teorias e métodos que buscam facilitar o exame desse requisito. É comum se falar em marcas fortes e fracas, considerando que, quanto mais distante do objeto, ou seja, quanto menos descritiva for a marca, mais força ela terá. Portanto, marcas fantasiosas são mais distintivas, enquanto as evocativas são menos. A teoria da distância considera que essa classificação deve ser feita não somente pelas características da marca em si, mas a partir do contexto formado pelas demais marcas registradas no segmento de mercado.

“Nada obsta que a debilidade ou vulgarização de uma marca decorram de fatores externos à sua estrutura semântica, advindos, por exemplo, da disseminação de seu uso. A avaliação de contexto proposta pela teoria da distância pode revelar

3 O autor detalha o assunto na obra “A distintividade das marcas”. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

que o emprego de determinado termo ou afixo, malgrado não corresponda a uma expressão genérica ou descritiva, está tão disseminado que já não desempenha mais por se qualquer função distintiva.” (SCHIMIDT, 2013, p. 265)

Nota-se hoje um cenário de convivência entre registros de marcas pouco distintivas, que utilizam os mesmos termos ou afixos já muito disseminados. Em função disto, a questão que surge é verificar até que ponto tais sinais semelhantes podem causar confusão no consumidor. Pela teoria da distância, quando há grande número de registros semelhantes, é baixo o risco de confusão, pois o consumidor buscará identificar o produto pelo termo diferencial da marca, dando pouca atenção ao termo genérico usado também pelos concorrentes. Considerando que a abundância de registros de marcas semelhantes é um contexto dado, não será razoável exigir da marca mais recente uma distância (ou grau de diferenciação) maior do que aquela que as registradas anteriormente têm entre si. Assim, marcas fortes teriam um escopo de proteção maior, enquanto as marcas fracas, com menor distintividade em relação às demais existentes, teriam um escopo de proteção menor (SCHIMIDT, 2013).

Para o exame de marcas complexas, com diversos elementos nominativos, a teoria do todo indivisível preconiza que elementos não distintivos combinados podem, desta forma, adquirir distintividade e conviver com marcas mais simples que usem de forma isolada um desses elementos (SCHIMIDT, 2013). O Manual de Marcas do INPI (2017) fala na análise da impressão de conjunto, que procura medir o grau de distinção da marca a partir da percepção que os elementos não só nominativos, mas também figurativos ou tridimensionais combinados causam no consumidor.

Para que se possa analisar a distância que as marcas guardam entre si, é necessário compreender que o signo é dinâmico, podendo ganhar ou perder distintividade. Com isso, são verificados alguns fenômenos no comportamento do sinal marcário. A degenerescência se observa quando uma marca é tão bem-sucedida que passa a nomear o próprio gênero do produto no mercado, ganhando aspecto descritivo e tornando-se genérica ou necessária (OLIVEIRA, 2004). As marcas Vaseline, Formica, Charter e Gillette são exemplos desse processo. No sentido inverso, pode ocorrer o secondary meaning, em que um signo pouco distintivo adquire um significado secundário ao longo do tempo, ganhando poder de diferenciação.

Cabral e Mazzola (2015) propõem o Teste 360° de Confusão de Marcas em uma tentativa de criar parâmetros mais objetivos de análise de colidência, a partir de uma visão global da marca. Nota-se que alguns dos critérios são mais adequados para a avaliação em juízo de ato de infração e menos para o exame de mérito da marca. Os critérios devem ser aplicados na ordem estabelecida, a começar pela aferição do grau de distintividade intrínseca da marca, ponderando o escopo de proteção que deve ser conferido em função de sua natureza mais forte (fantasiosa) ou fraca (descritiva).

Segundo os autores, deve-se também aplicar os seguintes critérios, nesta ordem: a) grau de semelhança entre as marcas segundo os aspectos gráfico, fonético e ideológico; b) legitimidade e fama do suposto infrator, segundo o qual a marca famosa

será provavelmente reconhecida pelo consumidor e não causará confusão; c) tempo de convivência das marcas no mercado, o que sinaliza a possibilidade delas continuarem coexistindo; d) espécie dos produtos, que não se atém à classe da marca, mas considera a concorrência efetiva no mercado; e) especialização do público-alvo, em que produtos com preço alto ou voltados a consumidor técnico tendem a requerer maior conhecimento para a compra e, portanto, menos risco de confusão; f) diluição do poder distintivo da marca, ocasionado pela convivência com novas marcas semelhantes e que pode gerar confusão pós-venda (CABRAL e MAZZOLA, 2015).

Especificamente quanto às marcas tridimensionais, que são as mais suscetíveis de confusão em relação ao desenho industrial, Prado (2009) propõe uma grade de teste para constatar se um produto atende aos requisitos para essa proteção específica. Quatro indicadores são apontados, para os quais se deve responder verdadeiro ou falso, quais sejam: a) forma de três dimensões não necessária e não associada a efeito técnico; b) suficiente capacidade distintiva para indicar a origem do produto; c) suficiente distinção em relação a marcas de terceiros; d) não vinculação e/ou reprodução de desenho industrial protegido por terceiros.

Pelo exposto, atesta-se que a doutrina em marcas se encontra mais avançada tanto na definição do requisito da distintividade, quanto nos procedimentos para aferi-lo.

Diferentes institutos – diferentes proteções

Otero Lastres (2008) identifica o desenho industrial como uma inovação na aparência ou ornamentação do produto, capaz de agregar valor comercial a ele, tornando-o mais agradável para o consumidor e, logo, mais vendável. Tal ativo, portanto, mais que uma expressão criativa do designer, é um bem voltado para o comércio. O mesmo pode-se dizer da marca, que visa a facilitar a identificação dos produtos no mercado. Mas o caráter comercial de cada uma dessas proteções é distinto. O desenho cria diferenciais no produto para ganhar a preferência do consumidor e aumentar as vendas. A marca é aposta ao produto para sinalizá-lo, como dizendo ao consumidor que este é o item que ele procura. Ambos devem evitar erro ou confusão no consumidor, porém no caso das marcas isto está intrinsecamente ligado à sua função primordial, que é distinguir um produto e serviço dos seus concorrentes. Moro (2009) pontua que o sinal marcário pode ter originalidade e novidade, mas estas não são imprescindíveis; para ser registrada, basta que a marca seja distintiva na sua classe de produto ou serviço.

Por outro lado, no caso dos desenhos industriais, originalidade e novidade são requisitos fundamentais e que não necessariamente constituem distintividade no sentido marcário. Ainda que se considere que, para ser registrado, um desenho industrial deve ser distinto o suficiente para não confundir o consumidor em relação aos concorrentes, essa análise será feita a partir daqueles dois critérios – se é novo quanto ao acervo das formas existentes (e não apenas aos desenhos registrados em

um segmento) e se é original, uma vez que a função do desenho não é sinalizar um produto ou serviço.

Tratando-se de um desenho industrial, alteração sutil em uma forma ou uma linha que dê um aspecto geral diferenciado ao objeto é suficiente para considerá-lo novo e original. Entretanto, essa alteração não necessariamente tornará o objeto distintivo. (MORO, 2009, p. 260)

Podem-se indicar similaridades entre os métodos propostos para averiguação da distintividade e da originalidade. A teoria da distância de marca se aproxima da noção de aura de proteção do desenho – ambas dizem respeito ao escopo de proteção e ao risco de confusão. Pela teoria da distância, devem ser avaliados o grau de distintividade e o risco de confusão da marca diante do contexto de outras marcas semelhantes que estejam registradas, avaliação esta que, podemos inferir, deve ser feita do ponto de vista do consumidor médio. Já para identificar a aura de proteção do desenho industrial (ou seja, a extensão dessa proteção), é preciso analisar o quanto um desenho registrado é semelhante aos que constam no estado da técnica e a um terceiro acusado de infração. Ainda que este método tenha sido descrito por Barbosa (2009) como forma de solucionar o escopo de proteção em situações de litígio, é possível propor que seja aplicado também no exame técnico de desenhos industriais, de maneira semelhante ao que acontece na análise de pedidos de registro de marcas. A título de comparação, também vale mencionar a vinculação subjetiva. No caso do desenho, essa ligação se faz com o designer, que é o sujeito da criação. No caso da marca, o vínculo é com a origem empresarial. No entanto, nesta última não é identificado qualquer sentido de autoria.

Ademais, a teoria do todo indivisível da marca segue a mesma lógica da impressão global no desenho industrial. Moro (2009) indica ainda que nem sempre o que é original no desenho se traduzirá numa marca distintiva. Por outro lado, uma marca pode ser distintiva, se destacando das demais, sem ter caráter criativo. Em outras palavras, a marca pode ser distintiva sem ser original. Por fim, os desenhos não passam por fenômenos marcários como o *secondary meaning* (Moro, 2009) e, pode-se acrescentar, a degenerescência.

Quanto ao contributo mínimo verificado no desenho industrial, se ele existe para marcas, encontra-se nos pressupostos constitucionais dos benefícios econômicos e sociais, que seriam expressos nas funções de preservar o titular do direito contra a concorrência desleal e de prevenir o consumidor da confusão e do erro.

Por este trabalho, verifica-se que a doutrina marcária empresta algumas teorias e pode vir a inspirar novas práticas no campo do desenho industrial, que ainda necessita de mais estudos sobre seus problemas específicos.

Considerações finais

Em desenho industrial, os requisitos empregados para fins de registro têm filiação heterogênea: os de novidade e aplicação industrial originam-se no sistema

de patentes, enquanto o de originalidade tem suas raízes no direito de autor e, para além disso, no escopo de sua definição encontra-se a noção de distintividade, específica do direito marcário. A aproximação com o sistema de proteção de marca também acontece com relação aos métodos de aferição do requisito, pelo que se pode perceber da revisão de literatura sobre a distintividade. Nota-se, no entanto, a necessidade de maior amadurecimento de métodos de análise próprios ao desenho industrial, a partir de estudos mais aprofundados que se debrucem sobre pontos como as situações em que se empregará o ponto de vista do consumidor médio ou do técnico no assunto, quais são os critérios que diferenciam cada uma dessas perspectivas, entre outras questões, que merecem ainda ser contempladas no futuro Manual de Desenhos Industriais, a título de oferecer ao depositante maior clareza nos critérios usados pelo INPI no exame.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, D. B. **A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais**, Jul. 2014. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20originalidade.pdf>>. Acesso em: 27 dez. 2017.

_____. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais**. 2009. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 27 out. 2017.

CABRAL, F. F.; MAZZOLA, M. **O teste 360º de confusão de marcas**. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155, jun./ago. 2015.

FERREIRA, A. B. H. **Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa**. 3 ed. Curitiba: Positivo, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). 2 ed. **Manual de Marcas**, Fev. 2017. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br>>. Acesso em: 30 out. 2017.

_____. **Consulta pública sobre o Manual de Desenhos Industriais/Capítulo 2 – O que é desenho industrial**, Set. 2017. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/Portal/menu-servicos/desenho/consulta-publica>>. Acesso em: 06 Jan. 2018.

OTERO LASTRES, J. M. En torno a un concepto legal de marcas. **Actas de derecho industrial y derecho de autor**, Universidade de Santiago de Compostela, Instituto de Derecho Industrial, Tomo 6, p. 13-27, 1979-1980.

_____. **Reflexiones sobre el diseño industrial.** In: Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá, p. 217-235, 2008. MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLIVEIRA, M. L. **Direito de Marcas.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

OQUENDO, F. B. **A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro.** 2014. 129 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Sociais, Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ.

PRADO, E. R. **Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional.** Revel – Revista Eletrônica do IBPI, ano I, n. 1., p. 23, jan. 2009. Disponível em <https://ibpieuropa.org/?media_dl=248>. Acesso em: 02 jan. 2018.

SCHIMIDT, L. D. **A distintividade das marcas.** 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVEIRA, N. **Propriedade Intelectual.** Barueri: Editora Manole, 2014.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **Examination/Nonobviousness.** Disponível em <<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e154792>>. Acesso em: 02 jan. 2018.

_____. **Improper Subject Matter for Design Patents.** Disponível em <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide#def>>. Acesso em: 02 jan. 2018.

A Distintividade das Marcas e a Configuração Visual Distintiva dos Desenhos Industriais, Uma Análise Comparativa

Cláudia Lopes Tolentino

Introdução

Este estudo visa a comparar o conceito de distintividade, enquanto requisito para registro de marcas, com o conceito de distintividade, enquanto requisito necessário à comprovação de originalidade, matéria do art. 97 da Lei de Propriedade Industrial (LPI 9279/96), para a manutenção do registro de Desenho Industrial. Procura, também, determinar de que maneira o requisito da distintividade é apreciado em cada uma dessas formas de proteção (marcas e desenhos industriais), bem como esclarecer a existência de alguma forma de relação entre as apreciações da distintividade nas duas citadas formas de proteção.

O presente texto se apresenta em três partes: a primeira delas estuda o conceito de distintividade em marcas; a segunda, o carter distintivo, exposto no art. 97 da LPI, como requisito para comprovação da originalidade de um objeto ou padrão ornamental registrado como desenho industrial; a terceira, busca listar semelhanças e divergências no uso do conceito da distintividade pelos dois diretos; e, finalmente, a conclusão, que aponta a relevância do uso do conceito nas duas proteções.

A distintividade da marca

De acordo com o art. 122, do Título II, Capítulo I, Seção I, da Lei 9.276¹, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

Portanto, para a obtenção do registro de marca, o sinal precisa ser, primeiramente, distintivo, o que demonstra a relevância do conceito distintividade para a obtenção deste direito. Os sinais para serem registráveis precisam ser identificáveis visualmente, peculiares, diferentes. Além de tudo, precisam ser distintivas em relação ao produto e em relaçãoas demais marcas de serviços ou produtos que visam identificar e a presença deste deve particularizar o item assinalado.

Essa qualidade dos sinais chama-se distintividade e, segundo Moro (2009, p.259), é “o principal rerquisto de validade da marca, sem o qual ela não pode desempenhar sua função básica”.

O manual de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial², nas orientações quanto à distintividade da marca, expõe que a “distintividade é, por

1 BRASIL. Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Casa Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 02/10/2017.

2 BRASIL. Orientações gerais para análise da distintividade. Manual de marcas. Diretoria de Marcas. INPI. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%-C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rioAcesso em 02/10/2017.

excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços” (INPI, 2014), afirmando que a exigência de distintividade evita que elementos de uso comum, genéricos, vulgares, descritivos ou necessários sejam retirados do patrimônio comum para serem concedidos como marca. Expõe ainda que a avaliação da distintividade não é realizada apenas na análise visual forma, mas, também, na avaliação fonética, ideológica e na importância que cada elemento tem, individualmente, na composição, ou seja, a avaliação é de natureza intrínseca e extrínseca para que haja a concessão de um registro (BARBOSA, 2013).

Como exemplo de distintividade intrínseca, temos o sinal Apple concedido como marca para computadores. A forma total, a fonética, a ideia/conceito de uma maçã, a ortografia, nada tem relação semântica direta com o produto ou mercado de computadores e aparelhos de comunicação. A escolha do sinal foi completamente aleatória, arbitrária. A marca Apple se liga a um objeto ou serviço sem se confundir com ele, apenas assinala, frisa, destaca, evidencia.

A distintividade extrínseca relaciona-se com a frequência do uso de determinado signo em um mercado. Quando signos são, constantemente, associados a um tipo de produto ou serviço, mesmo que não tenham relação semântica direta com esse, acabam se desgastando e perdendo a capacidade de diferenciá-los.

Segundo Schimidt (2013, p.266), é o que acontece com palavras como: “MARQUES, BARÃO, CONDE, CHÂTEAU, ABADIA e SANTO” usadas em marcas de vinhos. Elas não têm ligação direta com o produto vinho, portanto, há distintividade intrínseca e deveriam funcionar como diferenciadoras dos produtos, mas o uso freqüente dessas palavras no segmento desgastou-as. Portanto, elas estão banalizadas.

Como exemplo, podemos citar as marcas dos vinhos Marques de Casa Concha, Marques de Riscal, Marques de Borba, Marques de Tomares, Marques de Somera e Marques de Cáceres Crianza, comprovando que o uso de um signo ou de uma relação semântica por vários concorrentes afeta a distintividade, restringindo a distância, a diferença existente entre eles. “O valor distintivo de cada signo individual é aferido pelo contexto em que se insere (...)” (SHIMIDT, 2013, p.53), pois os sinais se relacionam entre si.

Por isso, a variação existente entre essas marcas de vinhos é pouca, estreita, pequena, difusa, e confunde, desorienta, o consumidor e deixa de propiciar a necessária diferença entre os produtos assinalados. Pelo exposto, é possível afirmar que a distintividade da marca tem um caráter relativo, pois está relacionada com as demais existentes no mesmo mercado, Moro (2009, p.259) confirma que a distintividade de uma marca deve ser observada em relação aos demais sinais existentes dentro do mesmo mercado ou atividade (princípio da especialidade), ou seja, é relativa.

Dessa forma, pode-se concluir que por diferenciar um produto ou serviço de seus pares, a distintividade se confunde com a própria função da marca.

Distintividade como função

Dentre as várias funções das marcas: social, indicação de origem, garantia de qualidade, publicitária e etc., se encontra a função distintiva que, para Schimidt (2013, p.49), é a função básica, essencial, o elemento primordial para que um sinal possa ser considerado marca. Conforme já transcrito, o art. 122, da LPI³ expõe que: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996).

No inciso I, do art. 123⁴, da mesma Lei, encontramos outra referência à distintividade, quando este define que marcas de produto ou serviço são sinais usados para distinguir “produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.” (BRASIL, 1996).

Mas o que vem a ser distintividade?

Dicionarizando o termo, a palavra distintividade é formada pelo qualificativo distintivo somado ao sufixo “-dade”, que, acrescido a adjetivos, originam substantivos que expressam a idéia de estado, situação ou qualidade. Assim, distintividade é qualidade de distintivo. O Dicionário Informal, em 23/09/2014⁵, define distintividade como: “relativo a distinto, distinção, que distingue”, e o Dicionário Online de Português⁶ (23/10/2017) como: “palavra derivada de distintivo; que distingue, que mostra diferença, que assinala cada indivíduo ou objeto; sinal característico; insígnia, emblema, escudo”. Já o Priberam dicionário⁷, em 23/10/2017, remete a pesquisa diretamente para o adjetivo “distintivo”, definindo-o como: o que “serve para estabelecer distinção ou diferença.”

Segundo Schimidt (2013, p.50), “a função distintiva prende-se à gênese etimológica da palavra, pois [...] as marcas devem efetivamente marcar os produtos, para diferenciá-los de outros”. Completa afirmando que esta função se relaciona diretamente com a razão de ser da marca, é a função juridicamente protegida (SCHIMIDT, 2013, p.50), promovendo uma espécie de vínculo do consumidor com o produto ou o serviço assinalado, mas que não identifica, necessariamente, a origem destes, identificando-os em si.

A distintividade de um sinal não se confunde com sua disponibilidade, ou seja, não é porque o sinal é distintivo que ele está livre, disponível, para ser utilizado como marca. Barbosa (2013, p.7)⁸ explica que o “que se apura na data do depósito não

3 BRASIL. Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Casa Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 04/10/2017.

4 Idem.

5 DISTINTIVIDADE. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/distintividade/>. Acesso em: 04/10/2017.

6 DISTINTIVIDADE. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/distintividade/>. Acesso em: 04/10/2017.

7 DISTINTIVIDADE. Priberam dicionário. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/distintivo>. Acesso em: 23/10/2017.

8 BARBOSA, Denis. Novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/>

só a disponibilidade do signo – se ele já foi apropriado por outros – mas também a sua distintividade, ou seja, se o signo está longe o bastante do domínio comum que permita apropriação singular” e ambas são apuradas na data do exame técnico para a concessão do registro.

A capacidade de distinguir está relacionada diretamente com o uso concreto da marca e varia de acordo com o objeto ou serviço que assinala, podendo ser bastante singular para determinados produtos ou serviços e não singular em relação a outros. O inciso VI, do art. 124, da Lei de Propriedade Industrial, expõe que não ser registra marca formada por expressões de uso genérico, descritivo, comum, necessário ou vulgar que tenha relação direta com o produto ou serviço que visa assinalar, exceto em casos cuja forma seja suficientemente distintiva (BRASIL, 1996).

Ilustração 1 Sinais registráveis e irregistráveis de acordo com o mercado

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit

Fonte: INPI⁹

Nos incisos XIX e XXIII, do mesmo artigo 124, da LPI, encontramos proibições para registro como marca de sinal que reproduza ou imite marca já registrada ou conhecida para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ou seja, de mesmo mercado.

No art. 193 da mesma lei, a proibição recai sobre o uso de expressões como “tipo”, “similar”, “sucedâneo”, “espécie”, “gênero”, “equivalente” e outros, pois considera que o sinal em questão se utiliza signo já concedido para se dizer semelhante ao produto por este assinalado.

novidade_relativa_distintividade_marcas.pdf. Acesso em: 23/10/2017.

9 BRASIL. Manual de marcas. INPI. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio Acesso em: 23/10/2017.

Ao avaliar os requisitos legais expostos acima para a concessão de um sinal como marca, subentende-se que quem reproduz uma marca de outrem ou tenta aproximar-se formal, fonética, gráfica ou ideologicamente desta invade, viola, o vínculo existente entre esta e o produto ou serviço que visa a diferenciar, induzindo o consumidor à confusão, erro ou engano, a associá-los indevidamente e retirando deste a identificação correta do produto, influenciando na intenção de compra, geralmente, baseada em experiências positivas ou informações anteriores, e propiciando a decepção do mesmo em suas atividades de consumo.

A distintividade como elemento de classificação das marcas

A distintividade é usada para classificar as marcas, segundo Schimidt (2013, p.102), em três tipos:

1. Fantasia: registráveis por não apresentarem elementos genéricos, necessários, comuns, vulgares e descritivos, ou seja, os elementos são fantasiosos, sem ligação direta com os produtos ou serviços que visam a assinalar, ou ainda, as conformadas por palavra estrangeira desconhecida do consumidor brasileiro, mesmo quando de uso comum ou genérica no idioma de origem.

Ilustração 2 Marca formada por idioma estrangeiro.



Fonte: <http://www.portalnovarejo.com.br/2017/08/14/concorrente-daiso-loja-sao-paulo-mes/>

As marcas de fantasia são consideradas fortes, são dotadas de um grau de proteção maior, são exclusivas do titular do registro e se distanciam substancialmente das outras de mesmo mercado.

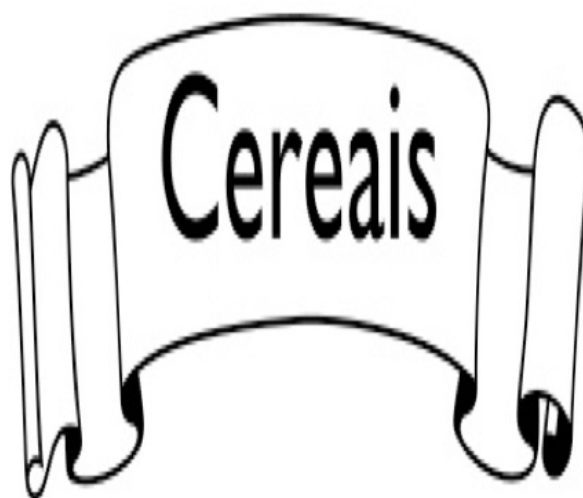
Ilustração 3 Exemplo de marca de fantasia BAOSAILI para relógios.



Fonte: <https://pt.aliexpress.com/item/BSL967-BAOSAILI-Brand-Stainless-Steel-Women-Watches-Quality-Gold-Plated-Women-Diamond-Watches-relojes-Luxury-Lady/32595222741.html>

2. Não distintivas: irregistráveis por serem formadas por elementos genéricos, necessários, comuns, vulgares e descritivos, são formadas por expressões nominativas, figuras ou formas cuja combinação tem relação direta com os produtos ou serviços que visam a assinalar, faltando a esses signos distintividade intrínseca, são compostas por elementos qualificativos, descritivos, ou que se referem a propriedades que não podem ser retirados do patrimônio comum de um segmento mercadológico;

Ilustração 4 Exemplo de marcas não distintivas.



Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio

3. Evocativas ou sugestivas: podem ser registradas, apesar de apresentarem elementos genéricos, necessários, comuns, vulgares e descritivos, mas revestidas de algum grau de distintividade. Contudo, como as marcas evocativas são formadas por elementos genéricos, a distintividade fica comprometida e elas são consideradas fracas por conviverem com sinais semelhantes, compostos pelos elementos genéricos relativos ao mercado em que se inserem, compartilhados por outras marcas.

Ilustração 5 Exemplo de marcas evocativas.



Fonte: <https://designymarket.wordpress.com/>
<http://www.rhemafabricadesoftware.com.br/clientes.ph>

As tipologias apresentadas acima são consequência do exposto no inc.VI do art. 124 da LPI;

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;” (BRASIL, 1996).

Outros incisos legais, também, apontam novas possibilidades de ausência de distintividade, como o inciso II do art. 124 da LPI, expondo que letras ou algarismos só podem ser registrados como marca quando revestidos de formas distintivas, sendo o exclusivo concedido para a apresentação gráfica e não para a letra ou o algarismo.

Ilustração 6 Exemplo de marca distintiva formada por uma só letra: H.



Fonte: <https://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Honda-logo.jpg>

Conclui-se, portanto, que a distintividade ou a não confusão entre marcas pertinentes a um mesmo mercado ou mercados afins é a própria essência da proteção e que a distância imaterial¹⁰ existente entre elas, assim como, a existente entre os elementos que as integram, podem torná-las fortes ou fracas (SCHIMIDT, p.263-264).

A configuração visual distintiva do desenho industrial

o art. 97 da Lei Nº 9.279 utiliza a qualidade de ser distintivo como característica necessária para a comprovação da originalidade dos objetos ou padrões ornamentais de linhas e cores registrados como Desenho Industrial.

Segundo texto da Lei, “Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.” (BRASIL, 1996). Ainda no art. 97, por meio do seu parágrafo único, a lei estabelece que “[o] resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.” (BRASIL, 1996).

Neste artigo, se observa que o conceito distintivo é utilizado para a avaliação da originalidade de um objeto registrado como desenho industrial. Torna-se importante ressaltar, na leitura do referido artigo legal, que o objeto já se encontra registrado quando se avalia a sua originalidade, pois, de acordo com a Lei nº9.279/96, depois de concedido o registro, o titular pode solicitar a qualquer momento o exame quanto à novidade e a originalidade, o Exame de Mérito, e, apenas neste momento, o objeto será avaliado quanto a sua originalidade, mediante uma pesquisa, em todos os meios públicos disponíveis, quanto ao estado da técnica no momento do depósito para averiguar se o referido objeto é suficientemente distinto das formas disponíveis ao conhecimento público.

Portanto, só durante o Exame de Mérito, será avaliada a distintividade da configuração visual do desenho industrial.

¹⁰ Distancia imaterial, distância não física, distintividade.

Desvendando a palavra “distintiva”

A palavra “distintiva” para a averiguação da originalidade de um Desenho Industrial tem características próprias. O caráter visual distintivo do art. 97 da LPI se refere a uma criação que contribua para a evolução do universo das formas, ofertada pelo autor ou titular do registro à sociedade. Trata-se da apresentação visual dos objetos em geral, que deve ser diferenciada e não confundida.

Maitê Moro (2009, p.259) afirma que relacionar a originalidade do desenho industrial com a distintividade da marca pode gerar polêmica, mas o uso da palavra distintiva para a proteção do desenho industrial deve ser observado objetivamente, pois está vinculada à novidade e que teria sido melhor que o legislador a tivesse substituído por uma expressão semelhante ou igual à “configuração visual nova”.

Segundo Denis Barbosa (2009, p.2), o requisito originalidade “se constrói através da noção de um contributo mínimo constitucional”. Não se pode dar um direito de exploração exclusivo a uma criação insignificante ou à reprodução de traços já conhecidos. O artigo 16, da IN nº 44/15¹¹, expõe uma série de elementos que não são considerados na avaliação de uma forma plástica ornamental ou de um padrão ornamental de linhas e cores para a concessão do registro de desenho industrial.

“Art. 16 - Não será considerado como relatório descritivo o documento que contiver: I - menção ao tipo de material utilizado, a meios de fabricação ou de montagem, ou a detalhes construtivos; II - dimensões (altura; comprimento; largura; escala etc.); III - especificações técnicas e/ou funcionais (formas de encaixe, engate ou fixação, funções de peças etc.); IV - vantagens relacionadas ao uso ou à função (portátil; reciclável; econômico; anatômico etc.); V - adjetivos qualificativos diversos (melhor; prático; eficiente; inovador etc.); VI - incorreções quanto à indicação dos desenhos e fotografias requeridos.” (INPI, 2015).

Uma decisão do 2o. TRF, de 2008, reforça o entendimento quanto a não relevância de determinadas elementos para a configuração da originalidade de um desenho industrial:

“Com efeito, para que seja registrável como desenho industrial, a nova conformação ornamental de um objeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou já inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares (...) Voto do Des. André Fontes, Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.a Região, à unanimidade, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008.” (apud BARBOSA, 2009, P.2)

11 BRASIL. Instrução Normativa nº 44/2015. Disciplina o processamento dos pedidos de registro de desenho industrial, em conformidade com os dispositivos da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/legislacao-desenho-industrial-1>. Acesso em: 15/10/2014.

Observa-se que a decisão do TRF utiliza a palavra distinguibilidade, para a avaliação da originalidade do desenho industrial.

É importante, lembrar que, no Brasil, desde 1809, patentes vem sendo concedidas baseadas na contrapartida que oferecem ao interesse público. Essa exigência se deve ao fato de que nem toda criação atinge um mínimo grau de contribuição ao interesse comum. Nem toda criação ultrapassa um pequeno e pouco relevante esforço. É fato que a avaliação do grau de criatividade, ou de originalidade, de um desenho industrial difere da avaliação de atividade inventiva da patente, tendo em vista o elemento a ser avaliado. No caso do desenho industrial avalia-se a aparência externa e, na patente, aspectos técnicos. Porém, é necessário que o objeto registrado como desenho industrial coopere para a evolução cultural, para o desenvolvimento das formas, com criações de natureza ornamental que não estejam ao alcance da sociedade até o momento do depósito do pedido.

O art. 25 de TRIPs¹² expõe como requisito para a proteção de desenho industrial que os mesmos devem diferir significativamente de desenhos conhecidos.

“SEÇÃO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS. ARTIGO 25. Requisitos para a Proteção: 1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.” (BRASIL, 2014)

É importante consignar que a diferença exposta para o desenho industrial não é a mesma encontrada no direito do autor, que aceita a expressão do criador como suficiente para configurar a originalidade - desde que não haja cópia - novidade subjetiva¹³, o que pode ser exemplificado pelas ilustrações a seguir, que apresentam mesma temática e mesmos elementos na composição, porém, com as expressões pessoais dos autores representadas nas obras.

12 BRASIL. Decreto No 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. Promulgação da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 14/10/2017.

13 “A novidade subjetiva é aquela que um desenho possui quando seu autor imprime personalidade à obra, o tornando distintos de outros, pouco importando se este se assemelha com outros já existentes”. BARBOSA, D.; PORTO, P.C.R. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. 2009, p. 10. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em: 15/10/2014.

Ilustração 7: Pão de Açúcar (Rio de Janeiro)



Fonte: Bel galeria de arte.

Disponível em: <http://www.belgaleriadearte.com.br/artistas.asp?art=1956>

Ilustração 8: Pão de Açúcar – RJ.



Fonte: Catálogo das Artes.

Disponível em: https://www.catalogodasartes.com.br/Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtista=3545

A diferença necessária para configurar a originalidade de um desenho industrial é de natureza intrínseca e se assemelha a atividade inventiva exigida para as patentes. A configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores deve demonstrar ser fruto do trabalho do criador, apresentando várias expressões

sinônimas: “caráter individual” segundo a lei inglesa, “caráter singular” de acordo com o direito português, “ornamento especial” na legislação italiana (BARBOSA, 2009, P.16), “aspecto original característico” para Walter Ferreira, “aspecto geral com características próprias” para Douglas Gabriel, (BARBOSA, 2009, P.35-36) e tendo como finalidade que a forma externa do objeto registrado não seja facilmente confundida com os existentes no mercado.

Segundo Sarti (SARTI apud BARBOSA, 2009, P.26)¹⁴, a aplicação de motivos já conhecidos em produtos de uso comum acarreta um nível de criatividade inferior, produzindo formas por ele consideradas “relativamente” novas, o que pode intervir na diferença criativa necessária para a configuração da originalidade, sendo importante a avaliação de cada caso separadamente. Não há uma norma a ser seguida para a avaliação da diferença formal entre os objetos que requisitam a proteção por desenhos industriais e os anteriormente divulgados ao público, mesmo quando um objeto é formado pela união de motivos ou elementos já conhecidos pode haver diferenças consideráveis, como pode ser observado na imagem a seguir.

Ilustração 9: Cadeira com design diferenciado a partir da combinação de elementos conhecidos.



Fonte: champanhecomtorresmo.blogspot.com.br

Disponível em: <https://br.pinterest.com/source/champanhecomtorresmo.blogspot.com.br/>

14 BARBOSA, D.; PORTO, P.C.R. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. 2009. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em: 15/10/2014.

Ilustração 10: Cafeteira criada a partir da combinação de elementos conhecidos.



Fonte: Cafeteira Aram

Disponível em: <https://br.pinterest.com/casacombr/>

Na União Europeia, evitou-se o uso do termo originalidade para definir o requisito de desenhos industriais, bem como se evitou o uso da terminologia distintividade e suas derivações, talvez, em função de tais requisitos – originalidade e distintividade – já serem amplamente usados no universo dos direitos autorais e das marcas, respectivamente. Preteridos tais requisitos, foi acolhida nova expressão para dar conta do requisito dos desenhos industriais, o carácter singular. O art. 5º, da diretiva 98/71-CE, define o carácter singular, conforme podemos verificar através da citação de Barbosa:

“Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.” (BARBOSA, 2009, p.17).

O grau de diferença existente entre os objetos, porém, deve considerar as limitações provenientes do tipo de objeto. Existem limitações técnicas, tecnológicas, impostas às formas que limitam a criação de natureza ornamental. A avaliação da criatividade ornamental deve considerar as exigências técnicas e/ou tecnológicas de cada produto de maneira especial e deve seguir os critérios de avaliação de um profissional médio, ou, de acordo com Denis Barbosa (2009, p.17), de um técnico no assunto.

Comparando conceitos

Ao comparar o uso das palavras distintividade e distintiva, percebemos algumas nuances importantes de esclarecer para o entendimento não só das proteções

em si como, também, das avaliações técnicas que dão origem às concessões dos referidos registros, de marcas e desenhos industriais.

A primeira nuance encontrada é o momento de avaliação da distintividade. Nas marcas esta avaliação é anterior a concessão do registro, no desenho industrial, é realizada, a qualquer tempo, a pedido do titular, após a concessão do registro e o resultado desta avaliação fortalece o registro, fornecendo subsídios à justiça em caso de questionamentos sobre o mesmo.

A distintividade das marcas obedece ao princípio da especialidade. O sinal precisa ser distintivo dentro do segmento do produto ou do serviço no qual a marca é aposta. Denomina-se essa especificidade da proteção à marca de princípio da especialidade. No desenho industrial, o caráter distintivo é avaliado em relação a tudo acessível ao público antes do depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, ou seja, o objeto do registro de desenho industrial deve ser diferente de tudo, ou seja, não se limita o tempo, o espaço e, tampouco, o mercado em que o objeto se insere. Maitê Moro (2006, p.)¹⁵ declara que distintividade é um conceito marcário e não recomenda o uso da palavra “distintivo” para avaliar a originalidade de desenho industrial.

A marca não precisa ser nova nem original, estes são requisitos para a obtenção de registro como desenho industrial, basta que ela seja suficientemente diferente das outras marcas utilizadas no mesmo segmento mercadológico. “O caráter ornamental dos desenho e modelos industriais dificilmente permite que tenham a indispensável eficácia distintiva para constituir uma marca”. (Carlos Olavo apud MORO, 2009, p.260)

Por ser necessariamente novo e original, a aparência visual do objeto de desenho industrial deve ser intrinsecamente diferente de tudo publicamente acessível na data do depósito do pedido de registro. O desenho industrial não aceita a distintividade pelo uso, o que pode ocorrer com a distintividade das marcas.

Como função de marca, a distintividade propõe-se a:

1. Identificar um produto ou serviço;
2. Evitar erro ou confusão;
3. Direcionar a escolha do consumidor;
4. Promover uma relação de identificação entre um signo e o produto ou serviço que visa assinalar.

O caráter distintivo do desenho industrial, porém, é uma qualidade a ser avaliada para o cumprimento de um dos requisitos legais exigidos pelo art. 95 da LPI: a originalidade, e o objetivo do caráter distintivo neste caso é basicamente:

1. Enriquecer o patrimônio ornamental das formas aplicadas à indústria, conforme defendido por Otero Lastres (2008), oferecendo nova roupagem a objeto conhecido;
2. Inovar as formas externas em si;

¹⁵ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Cumulação de Regimes Produtivos para as criações técnicas, in SANTOS, M. J. P.; JABOUR, W. (Org.) Criações industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v.1.

3. Ofertar maiores possibilidades de formas e ornamentações para o consumidor.

Favorecer o distanciamento entre signos é o principal e mais importante elemento de semelhança na aplicação do conceito pelas duas formas de proteção, portanto, há interseção quanto à intenção, quanto ao objetivo do requisito em estudo entre marcas e desenho industrial, diferenciar, mas diferentes são as abrangências dessa diferenciação.

Conclusão

Para finalizar, se pode concluir que o uso da palavra “distintividade” para marca e da expressão “configuração visual distintiva” para desenho industrial pode ser conciliada, pois não há dificuldade em perceber que, para as duas formas de proteção, a diferença é o objetivo perseguido, mesmo que a análise recaia sobre elementos diversos: forma externa de natureza ornamental para o desenho industrial e sinais distintivos visualmente perceptíveis para marcas, e existindo maneiras diferentes para avaliá-la.

Nos dois casos, quanto maior o distanciamento entre os novos direitos de exclusivo concedidos e os já encontrados no mercado, mais claras e simplificadas serão as relações entre as partes, equilibrando interesses e favorecendo a todos.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, D.; PORTO, P.C.R. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em: 15/10/2014.

BARBOSA, Denis. **Novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito**. Outubro de 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/novidade_relativa_distintividade_marcas.pdf. Acesso em: 23/10/2017.

BARBOSA, Denis. **Novos estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013**. V.1 Instituto Brasileiro em Propriedade Intelectual.

BRASIL. **Decreto No 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgação da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 14/10/2017.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 44/2015**. Disciplina o processamento dos pedidos de registro de desenho industrial, em conformidade com os dispositivos da Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/legislacao-desenho-industrial-1>. Acesso em: 15/10/2014.

BRASIL. **Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Casa Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 02/10/2017.

BRASIL. **Manual de marcas.** INPI. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio Acesso em: 23/10/2017.

BRASIL. **Orientações gerais para análise da distintividade.** Manual de marcas. Diretoria de Marcas. INPI. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 14/10/2017.

DISTINTIVIDADE. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/distintividade/>. Acesso em: 04/10/2017.

DISTINTIVIDADE. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/distintividade/>. Acesso em: 04/10/2017.

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 02/10/2017.

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em:

LAKATOS, E. M.; Marconi, M.A. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos.** 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

LASTRES, Jose Manoel Otero. **El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales.** Actas de derecho industrial y derecho de autor, ISSN 1139-3289, Tomo 1, 1974, págs. 115-178.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Cumulação de Regimes Produtivos para as criações técnicas,** in SANTOS, M. J. P.; JABOUR, W. (Org.) Criações industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v.1.

MORO, Maria Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial.** São Paulo: Saraiva, 2009.

OTERO LASTRES, José Manuel. **Reflexiones sobre el Diseño Industrial.** Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá I. p. 217-235, 2008.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas.** Rio de Janeiro: Saraiva, 2013.

O Direito À Reivindicação de Prioridade Unionista em Conflito com a Legislação Brasileira de Desenho Industrial

Eduardo Rodrigues Rio

Introdução

A Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP), desde sua gênese, já trazia o direito à reivindicação de prioridade da data de depósito para seus países signatários: quem tivesse realizado um depósito de um pedido em um dos países, gozaria do direito de solicitar uma prioridade com relação aos depósitos efetuados nos demais países-membros, desde que tal solicitação e depósitos posteriores fossem efetuados num prazo definido na própria Convenção.

Porém, a mesma CUP admite a independência dos países-membros com relação à decisão acerca do escopo e da validade da proteção a ser concedida, independente dos demais países para os quais tal proteção haja sido reivindicada. Desta forma, cada país tem a autonomia para elaborar suas próprias leis e regulamentações acerca dos direitos de propriedade industrial, desde que estas não se oponham ao definido na Convenção.

O objetivo deste trabalho é analisar de que forma as particularidades da Lei da Propriedade Industrial brasileira, com relação às definições e proibições acerca dos requisitos necessários para a concessão de registros de Desenho Industrial, entram em conflito com as legislações de outros escritórios de propriedade industrial, notadamente daqueles para os quais a reivindicação de prioridade são as mais solicitadas no Brasil, e as possíveis consequências advindas de tais discordâncias para os depósitos nacionais de Desenho Industrial que reivindicam a prioridade unionista.

A proteção ao desenho industrial e o direito à prioridade

Em 1474, em Veneza, surge o que se considera como sendo a primeira lei de patentes, que visava proteger os fabricantes de vidro da ilha de Murano. Esta primeira lei, apesar de ainda tratar-se da concessão de um privilégio dado pela nobreza a um grupo específico, já esboçava algumas das características presentes em nosso moderno sistema patentário: novidade, exclusividade, licença de exploração, a previsão de penalidades em caso de uso não autorizado da invenção, recompensas ao inventor, limite de vigência do privilégio (10 anos) e a revelação da invenção e sua utilidade social após o prazo de vigência (CANALLI; DA SILVA, 2011). Apesar disso, ainda não havia nenhuma previsão legal que protegesse a forma dos produtos desenvolvidos, restringindo-se tal proteção apenas à sua função.

A partir da Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas de tear e, a partir daí, com o aparecimento de novas outras máquinas advindas da própria

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

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

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

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

O início da segunda metade do século XIX começou a ver surgir as Exposições Universais, a primeira tendo sido realizada em 1851 no Palácio de Cristal, em Hyde Park, Londres, tendo como título “Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações”. Eram grandes exposições públicas, com produtos inicialmente manufaturados mas posteriormente industrializados dos países participantes, que possuíam, cada qual, pavilhões nacionais para a exposição de seus produtos, já tendo sido realizadas mais 58 Exposições Universais, sendo uma delas, a de 1922, no Rio de Janeiro, a única realizada no país (DOS SANTOS, 2013).

Na Exposição Universal de Viena, em 1873, começou a surgir uma preocupação, por parte dos países expositores, acerca da falta de proteção aos seus produtos expostos em seus pavilhões: uma vez que muitos dos países expositores não possuíam nenhuma legislação acerca da propriedade intelectual de seus inventores e uma vez que inexistia uma legislação internacional que lhes oferecesse proteção fora de seu país de origem, não havia impedimento a que seus produtos fossem copiados e produzidos impunemente para além de suas fronteiras.

Teve início, a partir dessa constatação de um arcabouço de proteção à criação intelectual pífio ou inexistente, uma rodada de discussões entre alguns países interessados no desenvolvimento de uma legislação mais segura em matéria de propriedade industrial e na proteção de seus inventores, garantindo-lhes os privilégios necessários à produção e comercialização de seus inventos (MALAVOTA, 2011). Essa rodada de discussões culminaria, dez anos depois, na Convenção da União de Paris (CUP) como uma primeira tentativa de harmonizar os critérios para a concessão de privilégios de propriedade industrial.

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

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

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

Desde sua promulgação, a CUP já passou por sete revisões: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e, finalmente, Estocolmo (1967), à qual o Brasil aderiu apenas em 1992, através do Decreto nº 635 de 21 de agosto, e que se encontra atualmente em vigor. Dentre as alterações com relação ao texto original, destacamos a ampliação no prazo para a reivindicação de prioridade, passando o texto a ser redigido da seguinte forma:

“Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido (...) de desenho ou mo-

delo industrial, (...) num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

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

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão (...) de seis meses para os desenhos ou modelos industriais (...)" (BRASIL, 1975).

Ou seja, um pedido posterior depositado no Brasil pode reivindicar, dentro do prazo de 6 meses a contar de um primeiro pedido depositado em algum outro país signatário da Convenção, o direito a solicitar que este segundo depósito tenha seu exame de anterioridade quanto aos critérios de novidade e originalidade contados a partir da data de depósito daquele primeiro, sem prejuízo a seu titular por acontecimentos e divulgações que venham a decorrer dentro desse prazo.

A legislação brasileira de propriedade industrial

O Brasil entrou tarde no jogo da industrialização e dos privilégios e concessões de Propriedade Industrial, e em desvantagem. Ainda como colônia portuguesa, em 1785, D. Maria I, "a Louca", promulgou um Alvará proibindo a instalação de fábricas e manufaturas no país e a extinção das porventura já instaladas, permitindo que apenas o produzido em Portugal pudesse ser comercializado nas colônias de além-mar:

"Eu a rainha. Faço saber aos que este alvará virem: que sendo-me presente o grande número de fábricas, e manufaturas, que de alguns anos a esta parte se tem difundido em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura, e da lavoura, e da exploração das terras minerais daquele vasto continente; (...) hei por bem ordenar, que todas as fábricas, manufaturas, ou teares (...) todas as mais sejam extintas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos meus domínios do Brasil (...)." (ARQUIVO NACIONAL, [s.d.]).

Mais tarde, com o advento das guerras napoleônicas e a iminência da invasão de Portugal pela França, D. João VI, com o apoio de seu parceiro comercial, a Inglaterra, transfere a Corte portuguesa para o Brasil e, com isso, a necessidade de transformar uma colônia agrária em um país que seria a sede do Império português,

criando aqui uma série de instituições e serviços que impulsionariam a economia e a cultura do país e serviriam para instaurar a autonomia brasileira. Segundo Mota:

“Estabelecendo no Brasil a sede da monarquia, o regente aboliu ipso facto o regime de colônia em que o país até então vivera. Todos os caracteres de tal regime desaparecem, restando apenas a circunstância de continuar à frente de um governo estranho. São abolidas, uma atrás da outra, as velhas engrenagens da administração colonial, e substituídas por outras já de uma nação soberana. Caem as restrições econômicas e passam para um primeiro plano das cogitações políticas do governo os interesses do país.” (MOTA, 2000, p. 455).

Uma das consequências diretas da transferência da Família Real para o Brasil foi o Alvará de 28 de abril de 1809. Nele, o Príncipe Regente, dentre outras iniciativas, proclama o que poderia ser considerado como a primeira lei de incentivo aos inventores e introdutores de alguma nova tecnologia. Já encontramos aí alguns dos princípios presentes em outras legislações, como a exclusividade de exploração e a posterior divulgação da invenção para proveito da sociedade:

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

Um século antes, em Portugal, Bartolomeu de Gusmão já havia solicitado uma “petição de privilégio” para um “instrumento para se andar pelo ar”, que foi concedido em 19 de abril de 1709. O invento, mostrado através de ilustrações que o representavam como um barco com formato de pássaro, logo ficou conhecido por toda a Europa como “Passarola” (PÚBLICO, 2011).

No Brasil, porém, a primeira patente só viria em 1822, 13 anos depois da promulgação do Alvará de D. João VI. Foi concedida a Luiz Louvain e Simão Clothe, que solicitaram à Real Junta do Comércio o privilégio de cinco anos para uma

“machina para descascar café, a qual além de ser inteiramente própria da invenção dos suplicantes produz todo o bom resultado (...) pela perfeição com que descasca o café sem lhe quebrar o grão, ou seja, pela brevidade, e economia, e simplicidade do trabalho (...) que se bem está construída para ser trabalhada por hum homem, he suscetível de machinismo próprio para ser movida ou por hum animal, ou por ágoa.” (ABAPI, 1998, p. 18).

Em 28 de agosto de 1830, é promulgada a primeira lei de patentes do país, concedendo aos inventores privilégios para a exploração de suas criações que “se concederão segundo a qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até

vinte annos (...)” (BRASIL, 1830). Já se verifica nesta primeira lei, alguns dos princípios contidos em outras legislações internacionais acerca da Propriedade Industrial, principalmente os privilégios exclusivos e temporários para a exploração da invenção e sua descrição completa, complementada por desenhos e modelos.

O próximo marco legal viria em 1882. Nesta lei, surge a figura do que se entende hoje por Modelo de Utilidade, ou seja, uma melhoria funcional de algo já existente. Chamada de “melhoramento de invenção já privilegiada”, ficava atrelada à invenção principal, somente podendo ser reivindicada pelo inventor da patente inicial e tendo seu término junto com aquele, que poderia vigorar por até 15 anos. Aí já estão presentes a noção de novidade absoluta, a suficiência descritiva, a necessidade de exploração nacional e o direito à prioridade:

“Art. 2º Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Imperio (...).

§ 1º A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao Governo no Imperial dentro de sete mezes, não será invalidada por factos, que occurram durante esse periodo, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego.” (BRASIL, 1882).

Em 1923, através do Decreto nº 16.264, é criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), “a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de industria e de commercio (...)” (BRASIL, 1923). Neste Decreto é publicado um novo regulamento que norteava a concessão de privilégios de invenção e, com relação à reivindicação de prioridade, dizia:

“Art. 38. O inventor, que tiver depositado regularmente em algum dos paizes da União para a Protecção da Propriedade Industrial um pedido de patente de invenção, gozará de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, si fizer igual pedido á Directoria Geral da Propriedade Industrial, no prazo de 12 mezes, contado da data do deposito do pedido. A prioridade, neste caso, não será invalidada por factos que occurram durante esse periodo, como sejam outro pedido identico, a publicação da invenção e seu uso ou exploração.” (BRASIL, 1923).

Uma década depois, a DGPI ganha o status de Departamento, tornando-se, através do Decreto nº 22.989, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) (BRASIL, 1933).

É apenas em 1934, através do Decreto nº 24.507, que vemos menção, na legislação brasileira, ao termo “modelo ou desenho industrial”. Este Decreto “aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial”, que passaria a se dar da seguinte forma e nas seguintes condições:

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

novas e originaes, de configuração externa, estrutura ou ornamentação dos productos industriaes.” (BRASIL, 1934).

O Decreto não especifica nem diferencia modelo industrial de desenho industrial, inserindo-as sob a denominação maior de “patente” e trazia ainda uma lista de 20 classes de produtos nas quais os pedidos deveriam ser classificados (BRASIL, 1934). Apesar disso, não consta nenhuma menção ao direito à prioridade, como nos anteriores.

Esse decreto vigorou até 1945, quando é promulgado o Código da Propriedade Industrial, que traz de volta o direito à reivindicação de prioridade e, finalmente, diferencia e apresenta as definições do que seriam o modelo e o desenho industriais:

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

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

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

Portanto, para fins desta lei, modelo industrial refere-se à forma plástica do objeto, enquanto desenho industrial tem relação com a ornamentação aplicada a um objeto, ambos ainda sob a égide da “patente”.

Em 1967, é promulgado um novo Código da Propriedade Industrial. Embora não haja nenhuma mudança substancial com relação ao Código anterior (com relação aos modelos e desenhos industriais), este define com mais precisão algumas das condições necessárias à concessão de modelos e desenhos industriais, mantendo os requisitos para reivindicação de prioridade nos mesmos termos do seu predecessor:

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

Art. 10. São privilegiáveis, como modelo industrial, todas as formas plásticas, moldes, padrões ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova configuração ou ornamentação exterior. (...).” (BRASIL, 1967).

Em todos eles, o registro teria validade de três anos, prorrogável por iguais períodos, até o máximo de quinze anos, contados da data da expedição do certificado. É interessante notar que o Código de 1967 trazia uma cláusula que daria um tempo maior de proteção caso a concessão do pedido demorasse mais de 5 anos a contar da data do depósito, o que já poderia indicar um possível atraso no tempo de concessão dessa proteção.

Pouco mais de dois anos depois, novo Código é promulgado. Novamente, nenhuma alteração substancial quanto aos anteriores, com exceção da duração do privilégio, desta vez “pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes” (BRASIL, 1969).

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

No apagar das luzes do ano seguinte, novo Código da Propriedade Industrial é promulgado. Novamente, temos uma mudança nos prazos de proteção, vigorando “(...) o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito” (BRASIL, 1971).

Finalmente, em 1996, é promulgada a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), visando alinhar a legislação brasileira ao acordado no *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), assinado em 1994, que transformava a questão da propriedade industrial numa discussão econômica, atrelada à vida comercial. Como consequência, a propriedade intelectual foi elevada a um patamar de estímulo à inovação, vinculada diretamente ao comércio internacional e as discussões acerca de litígios envolvendo o assunto foram deslocadas para a Organização Mundial do Comércio (OMC), deixando de lado a até então mediadora Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (MALAVOTA, 2011).

As principais mudanças que se fizeram sentir com a aprovação da LPI foram o fim do expediente do modelo industrial em prol apenas do desenho industrial, que abarcou as duas concepções anteriores, transformando-o em um registro de concessão automática, desde que o objeto estivesse de acordo com o previsto no disposto na Lei: “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”, passando o registro a vigorar “pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada” (BRASIL, 1996).

Ademais, não seriam registráveis como desenho industrial obras puramente artísticas, aquelas que fossem contrárias à moral e bons costumes, as que a forma

fosse comum ou vulgar ou se devesse a questões essencialmente técnicas ou funcionais (BRASIL, 1996).

Apesar de contar com capítulos independentes, muitos artigos da LPI relativos aos pedidos de desenho industrial remetem a artigos relacionados às patentes e modelos de utilidade. O que trata do direito à reivindicação de prioridade é um deles:

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

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

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

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

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

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

Desta forma, consonante com o estipulado na CUP, a atual legislação brasileira de proteção à propriedade industrial garante aos titulares dos pedidos depositados no país, entre outros, o direito de reivindicação à prioridade de um pedido anterior depositado em qualquer um dos países signatários da citada Convenção. Por outro lado, a mesma Convenção permite a cada um desses países-membros elaborar sua própria legislação, com os respectivos critérios, condições e requisitos a serem cumpridos para a concessão de tais direitos. O problema surge, exatamente, quando o permitido pela LPI não abrange toda a gama de possibilidades disponíveis nas demais legislações internacionais.

Discutir os problemas advindos dessa discrepância é um dos objetivos deste trabalho.

Os depósitos internacionais de desenho industrial no Brasil

Periodicamente, o INPI elabora estatísticas de indicadores de propriedade industrial, disponibilizadas em seu próprio site, elaborado a partir de um banco de dados próprio, o BADEPI (Base de Dados Estatísticos sobre Propriedade Industrial). Baseado nesses dados, podemos obter as informações mostradas na Tabela 1, que

revelam os depósitos nacionais e os 10 maiores depositantes internacionais de pedidos de registro de Desenho Industrial efetuados entre os anos de 2000 e 2016:

Tabela 1 – Evolução dos depósitos de Desenho Industrial por país no Brasil - 2000-2016.

País	Ano																	Total
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Brasil	2681	2862	3465	4062	3746	3829	3617	3785	3957	3711	4138	4419	3826	3818	3693	3288	3400	62297
Estados Unidos	432	373	385	444	397	557	763	490	696	521	619	853	1163	850	1093	1073	862	11571
Japão	53	92	89	104	168	157	118	150	271	187	202	357	243	241	238	226	287	3183
Alemanha	56	26	48	66	87	102	100	106	133	103	176	251	292	328	300	245	316	2735
França	50	38	30	46	93	114	126	115	141	97	129	122	150	130	140	184	192	1897
Holanda	67	38	41	50	58	60	69	95	122	98	174	192	150	158	134	110	142	1758
República da Coreia (Sul)	11	21	23	12	25	30	54	68	98	37	115	98	86	472	167	174	105	1596
Itália	25	71	39	99	76	65	138	110	52	94	97	72	101	113	101	110	100	1463
Suíça	37	15	31	22	54	46	66	60	51	54	60	108	150	131	120	117	102	1224
Reino Unido	20	26	59	52	54	56	42	70	73	30	54	58	52	70	102	138	69	1025
Suécia	24	19	16	16	42	13	42	34	81	59	52	46	86	149	95	59	186	1019

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v4.0.

Embora tenhamos Estados Unidos, Japão e Alemanha como os três maiores depositantes internacionais nesse período, não verificamos esse mesmo posicionamento quando nos referimos a pedidos depositados por outros países reivindicando algum tipo de prioridade. Uma busca no Sistema Integrado da Propriedade Industrial (SINPI), uma ferramenta de uso interno do INPI, dentro do mesmo período, mas buscando pelo país de origem da prioridade, ou seja, do pedido inicial que servirá de base para efetuar os depósitos posteriores nos demais países-membros da CUP, encontramos as informações mostradas na Tabela 2, abaixo.

Tabela 2 – Depósitos de Desenho Industrial no Brasil, por país da prioridade - 2000-2016.

País da Prioridade	Total
Estados Unidos	10506
EUIPO*	6156
Japão	2454
República da Coreia (Sul)	1475
China	587

Fonte: SINPI.

* European Union Intellectual Property Office - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

Uma vez que o objetivo deste trabalho é verificar as discordâncias entre o permitido pelas legislações internacionais e a brasileira, no tocante à apresentação dos desenhos nos pedidos de registro de Desenho Industrial que reivindicam alguma prioridade, passemos a ver quais os requisitos e condições ditados por cada uma dessas legislações específicas, limitando essa análise aos três maiores depositantes para os quais as prioridades são as mais reivindicadas quando do depósito de pedidos de registro de Desenho Industrial no Brasil, ou seja, Estados Unidos, EUIPO e Japão.

Os pedidos com prioridade norte-americana

Os Estados Unidos consideram o objeto de um Desenho Industrial como uma invenção, similar à de uma patente e, portanto, ambos são protegidos tomando como base uma mesma legislação e sob um mesmo arcabouço legal. As Design Patents são depositadas no United States Patent and Trademark Offices (USPTO) e concedidas “to any person who has invented any new and non-obvious ornamental design for an article of manufacture” (USPTO, 2015). Até 13 de maio de 2015, uma patente de design era concedida com um prazo de proteção de 14 anos a contar de sua concessão; a partir dessa data, a proteção passou a vigorar por 15 anos, ainda contados a partir da data de sua concessão, mas apenas para pedidos nacionais ou para aqueles pedidos internacionais para os quais os Estados Unidos eram um país designado¹ (USPTO, 2015).

Em seu Design Patent Application Guide (USPTO, s.d.), o escritório americano apresenta as informações, condições e requisitos necessários para a obtenção de uma design patent. Assim, uma patente de Desenho Industrial refere-se à forma de um objeto, à ornamentação aplicada a um objeto ou à combinação de ambos; não é considerado passível de ser patenteado o objeto que não seja original, que possua configurações ditadas apenas por questões técnicas ou funcionais ou que possa ser considerado ofensivo; objetos que não mantêm entre si as mesmas características ou não pertencem a uma mesma classe de objetos devem ser apresentados em pedidos separados; um padrão ornamental deve vir sempre associado a um objeto, que deve ser indicado no ato do depósito e deve ser representado com linhas tracejadas nos desenhos, uma vez que este não está sendo reivindicado e a proteção se dá apenas sobre a forma ou padrão do objeto, nunca para sua função ou características técnicas.

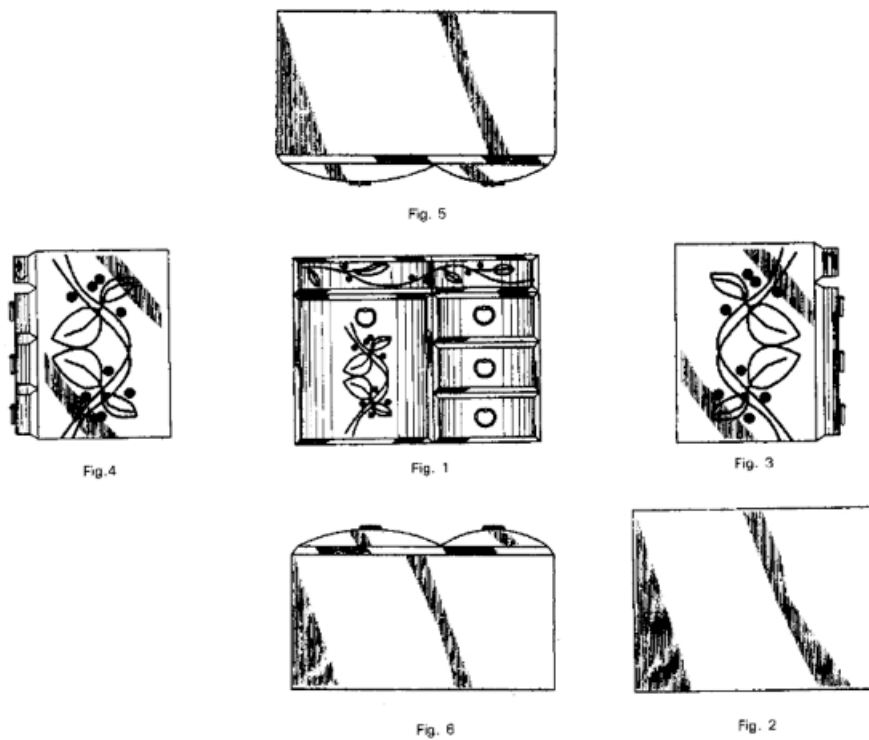
Quanto à apresentação das figuras, o escritório americano permite que estas possam ser mostradas através de desenhos vetorizados ou por fotografias em preto e branco, devendo-se optar por apenas uma dessas formas de apresentação para todo o pedido, e devem mostrar, além de uma perspectiva do objeto, tantas vistas quanto necessárias para uma perfeita compreensão de todos os detalhes do mesmo. Desenhos e fotografias em cores são aceitos somente nos casos em que o requerente afirme que esses são necessários para melhor descrever o objeto do pedido. Caso a cor não tenha relação com o objeto reivindicado, também deve ser apresentada uma declaração nesse sentido; caso contrário, as cores apresentadas serão consideradas como parte integrante do objeto. Em todo o caso, as representações devem se limitar apenas ao objeto reivindicado, excluindo-se das mesmas qualquer elemento apenas decorativo ou que sirva apenas como demonstração de uso do objeto.

Figuras em corte do objeto e vistas explodidas são permitidas, desde que mostrem aspectos relevantes para uma melhor compreensão do que está sendo reivindicado para fins de proteção. Caso haja a necessidade de se representar partes

¹ País ou Estado designado - Estado contratante indicado no pedido internacional em que a proteção da invenção é solicitada. Fonte: <http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html>. Acesso em 28/05/2018.

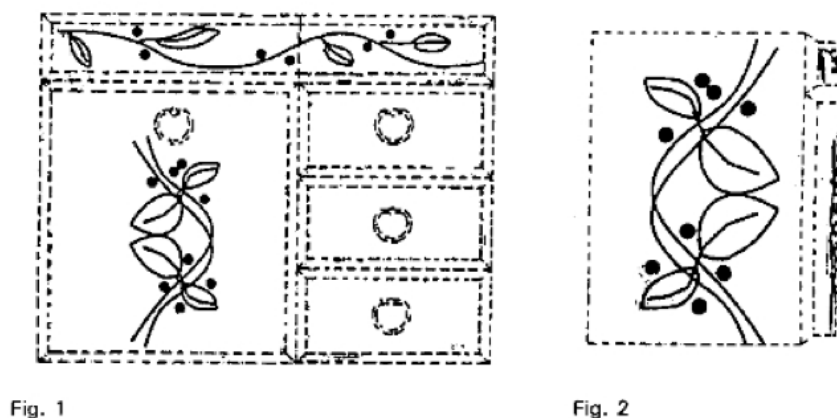
de um objeto ou o objeto inserido em um ambiente composto por outros objetos que não fazem parte do escopo da reivindicação, estes últimos podem ser representados em linhas tracejadas. As figuras abaixo exemplificam o exposto:

Figura 1 – Desenhos representando um objeto tridimensional submetido.



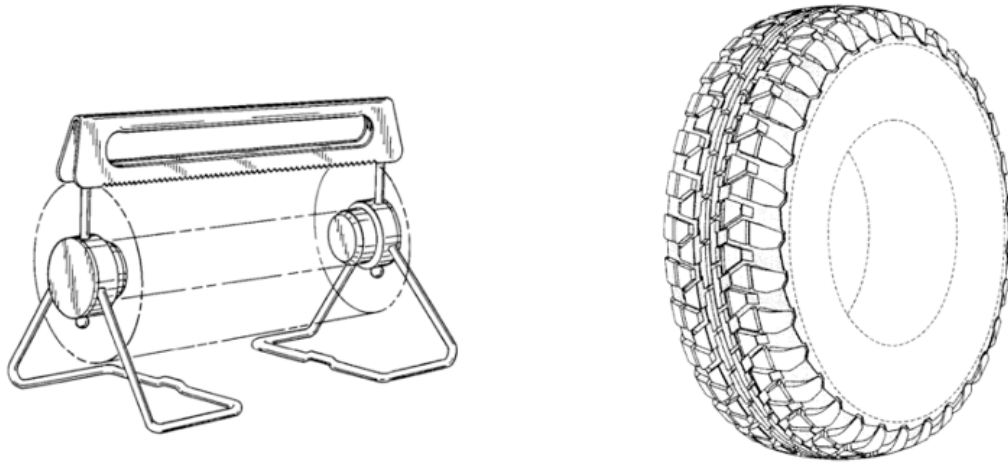
Fonte: USPTO.

Figura 2 – Desenhos representando um padrão ornamental aplicado a um objeto.



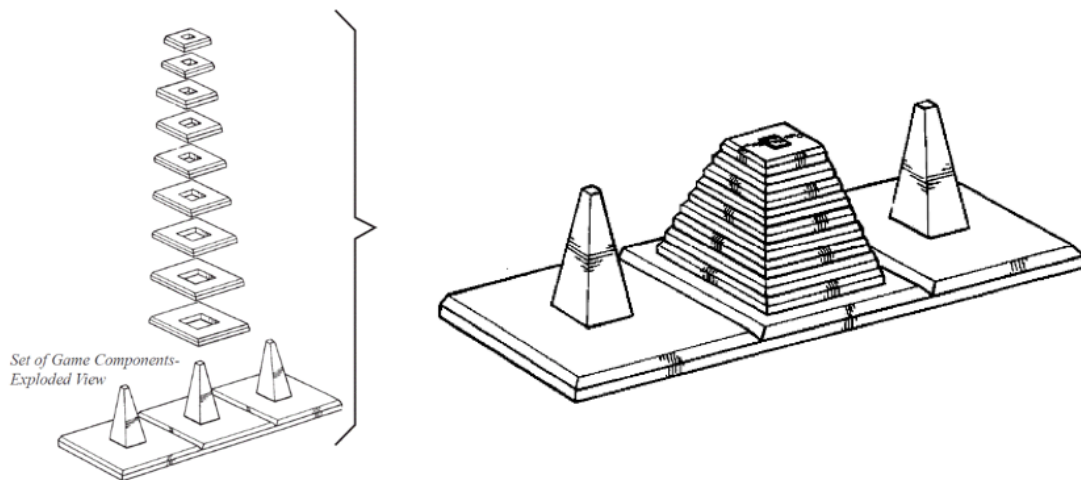
Fonte: USPTO.

Figura 3 – Representação através de linhas tracejadas, exemplificando partes do objeto não reivindicadas.



Fonte: USPTO.

Figura 4 – Representação de um objeto através de uma vista explodida.



Fonte: USPTO.

Após o depósito, o pedido passa por um “exame”, onde serão verificados os aspectos formais da documentação apresentada e de novidade com relação ao objeto reivindicado. Caso não haja nenhuma objeção, o pedido será aceito e será emitida a patente.

Os pedidos com prioridade comunitária da União Europeia

Assim como no Brasil, a proteção comunitária do Desenho Industrial na União Europeia se dá através de um registro, não de uma patente, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos da América. De acordo com a diretriz da União Europeia de 1998:

“a) «Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação;

b) «Produto» designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador;

c) «Produto complexo» designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente. (UNIÃO EUROPEIA, 1998).

As duas últimas definições trazidas pela diretiz, de “produto” e de “produto complexo” abordam de uma maneira singular e clara as possibilidades permitidas pela legislação da União Europeia com relação ao depósito de um registro de Desenho Industrial comunitário: tanto as partes independentes de um objeto (“produto”) quanto o próprio objeto constituído por todas as suas partes constitutivas (“produto complexo”) são passíveis de proteção, de forma independente. Se tomarmos como exemplo um automóvel, é possível requerer proteção para o automóvel em si, bem como para as suas partes (faróis, pneus, portas, etc.). Apesar de a legislação brasileira permitir o mesmo, isso não está tão claramente explicitado na nossa legislação.

Outra definição acerca dos desenhos industriais, exclusiva da legislação europeia, é a do requisito denominado como “caráter singular” do objeto:

“1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

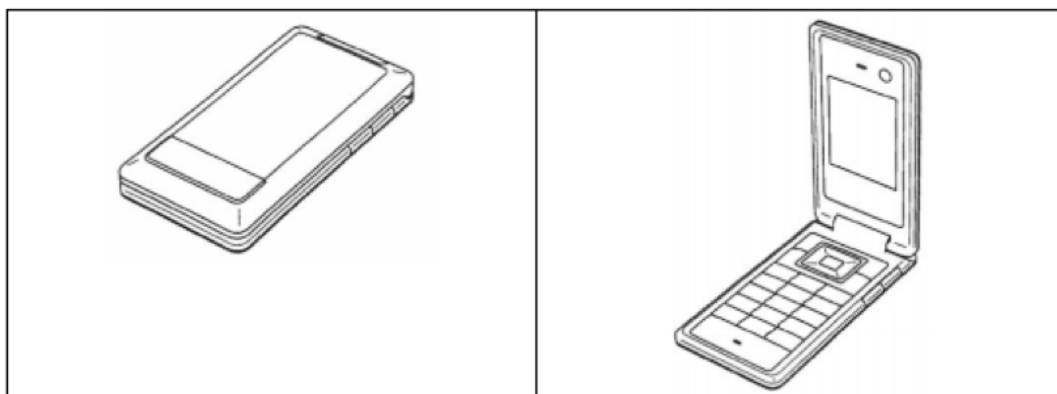
2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.” (UNIÃO EUROPEIA, 1998).

Ainda em consonância com as demais legislações internacionais, para que o Desenho Industrial possa ser concedido pelo European Union Intellectual Property Office (EUIPO), escritório responsável pela análise e gestão do depósito comunitário de Desenho Industrial dos países-membros da União Europeia, o mesmo precisa estar de acordo com os requisitos de novidade e caráter singular, não possuir suas formas ditadas por questões exclusivamente técnicas ou funcionais, bem como não ser contrários à moral e ordem pública. Ao ser concedido, o registro é válido por um período de cinco anos, renováveis até um máximo de 25 anos de proteção (UNIÃO EUROPEIA, 1998). Ademais, um pedido de um desenho ou modelo comunitário pode assumir a forma de um pedido múltiplo que combine vários desenhos, e cada objeto contido em um depósito múltiplo pode ser licenciado independentemente dos outros (EUIPO, 2017).

De acordo com o manual de exame de pedidos de Desenho Industrial disponibilizado pelo EUIPO (2017), as figuras que compõem o pedido podem ser apresentadas por meio de desenhos vetoriais ou fotografias, coloridas ou em preto e branco, com qualidade tal que permita a visualização de todos os detalhes pertinentes ao objeto, que deverá ser mostrado em um fundo que permita uma perfeita visualização do mesmo. De acordo com o manual, isso não significa necessariamente um fundo neutro ou sem nenhum elemento, mas estes, se presentes, não podem impedir ou atrapalhar a compreensão do objeto reivindicado. Cores per se não são passíveis de proteção; música pode ser passível de proteção, desde que sob a forma de símbolos gráficos aplicados como padrão ornamental. Nos casos de objetos bidimensionais, as figuras podem, em situações específicas, ser substituídas por uma amostra do próprio produto.

Quanto à forma de apresentação das figuras, estas devem representar com clareza o objeto reivindicado, devendo ser apresentadas em quantidade e de forma tal que revelem todos os detalhes do objeto reivindicado, num máximo de sete vistas diferentes, que podem incluir vistas em corte ou explodidas, bem como devem ser representadas as diferentes posições em que o objeto pode ser apresentado, caso possua partes móveis ou removíveis (Figura 5).

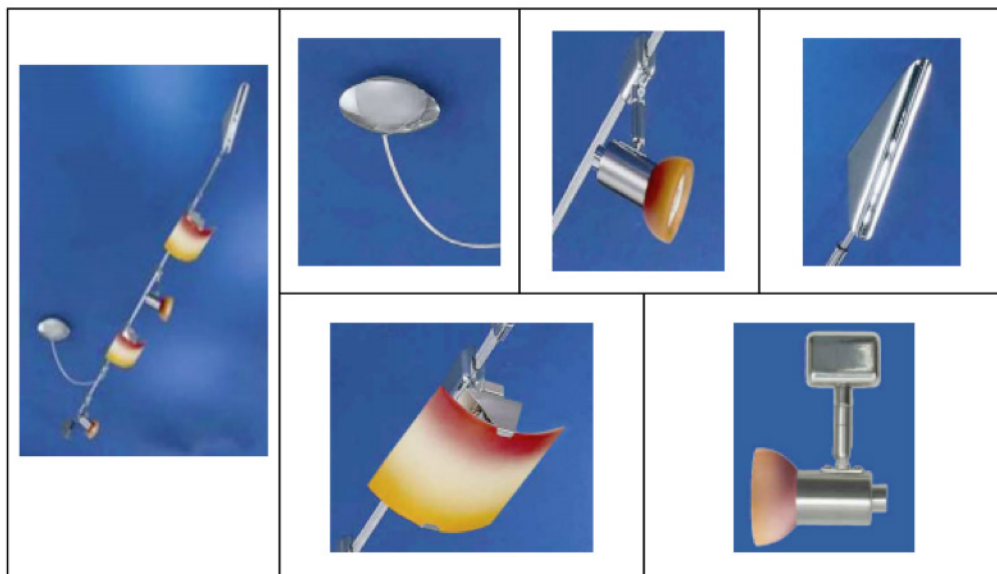
Figura 5 – Representação de um objeto em sua forma “fechada” e “aberta”.



Fonte: EUIPO.

Para produtos complexos, aqueles formados por múltiplos componentes que podem ser desmontados e remontados, em pelo menos uma das figuras o objeto deverá ser mostrado em sua forma completa (Figura 6); neste caso, o interessado deverá optar por apresentar múltiplos pedidos, combinando entre eles as partes separáveis ou limitar seu pedido apenas a uma das representações apresentadas, excluindo as demais.

Figura 6 – Um produto complexo, sendo mostrado em sua forma montada e por suas partes separadamente.



Fonte: EUIPO.

As mesmas opções estarão facultadas quando um pedido apresentar figuras que mostram detalhes individuais de um objeto que, por si só, podem ser apresentados como um novo pedido. Conjuntos ou kits de produtos (Figura 7), ao contrário do que dispõe a lei brasileira, podem ser considerados como um único pedido, desde que seus componentes mantenham a mesma identidade configurativa, devendo ficar claro nas representações que a proteção está sendo requerida para o conjunto, não para seus elementos constitutivos separadamente, e devendo ser apresentada pelo menos uma figura do conjunto.

Figura 7 – Um série de objetos para os quais a proteção está sendo reivindicada para o conjunto.



Fonte: EUIPO.

Conjuntos de produtos não devem ser confundidos com variações configurativas de um mesmo objeto (Figura 8). As diferentes formas de variação de um mesmo

conceito construtivo não podem ser agrupadas em um único depósito, porque cada modalidade é um projeto com design próprio. Nesses casos, o pedido pode ser convertido em um depósito múltiplo, combinando as distintas variações ou optar por uma delas, excluindo as demais.

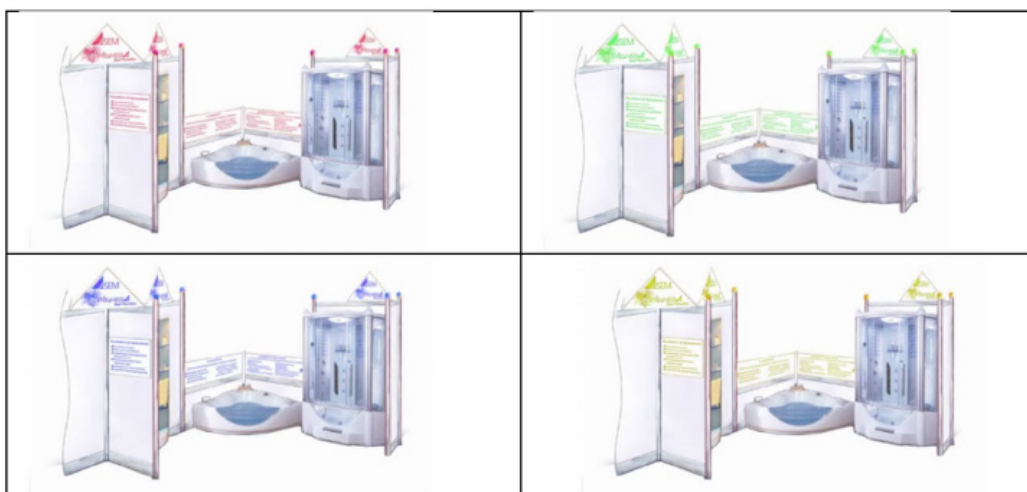
Figura 8 – Variações configurativas de um objeto.



Fonte: EUIPO.

Cores, por si só, não fazem parte do escopo de proteção de um objeto ao qual estão incorporadas, exceção feita quando forem apresentadas provas de que as cores do objeto são alteradas conforme o uso, sendo uma característica relevante do mesmo (Figura 9).

Figura 9 – A cor do objeto altera-se de acordo com o tempo e conforme o uso do mesmo.



Fonte: EUIPO.

Demonstrações de uso do objeto reivindicado (Figura 10) são aceitas, desde que não gerem dúvidas acerca da proteção pretendida e sirvam apenas como ilustração.

Figura 10 – Conjunto de figuras demonstrando o uso do objeto reivindicado.



Fonte: EUIPO.

Os depósitos comunitários do EUIPO também permitem o uso de representações destinadas a limitar o escopo de proteção, como linhas tracejadas para indicar os elementos para os quais não está sendo reivindicada nenhuma proteção; contornos para indicar quais as partes do objeto estão sendo reivindicadas, servindo o restante apenas como informação complementar (Figura 11); borrar uma parte da imagem ou utilizar uma cor chapada para destacar a parte do objeto que está sendo reivindicada (Figura 12); textos explicativos, palavras e símbolos.

Figura 11 – O contorno mostrado indica o objeto reivindicado.



Fonte: EUIPO.

Figura 12 – Partes desfocadas ou com cores chapadas na imagem destacando a parte do objeto reivindicada.



Fonte: EUIPO.

Para padrões ornamentais, basta a representação planificada da parte do padrão que se repete para formar a superfície (Figura 13). Para fontes tipográficas, é necessária a apresentação de todas as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, os numerais arábicos, além de um texto com 5 linhas usando a fonte reivindicada, em corpo 16.

Figura 13 – Representação planificada de um padrão ornamental.



Fonte: EUIPO.

A descrição do objeto e as reivindicações são opcionais em todos os casos.

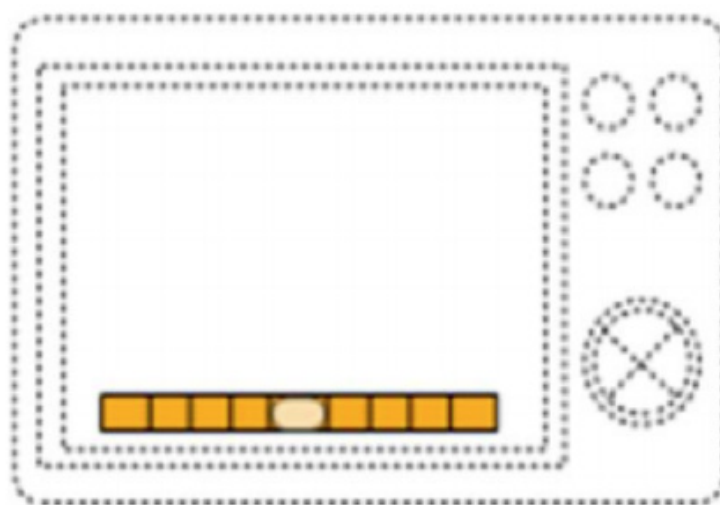
Os pedidos com prioridade japonesa

De acordo com a legislação japonesa de Desenho Industrial, são registráveis como tal “the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article (including a part of an article, [...]), which creates an aesthetic impression through the eye” (JAPAN, 1959). Para que um registro seja concedido, este deve obedecer aos requisitos de novidade e originalidade, possuir aplicação industrial, não ser ofensivo à moral e à ordem pública e não possuir formas ditadas exclusivamente por questões técnicas ou funcionais. O registro japonês de Desenho Industrial é válido por 20 anos contados da data de depósito (JAPAN, 1959).

O requerente pode apresentar ao Japan Patent Office (JPO) seu requerimento, acompanhado de figuras, fotografias, um modelo ou um exemplar do objeto para o qual se requer proteção. De acordo com o escritório japonês (JPO, 2017), partes de um objeto podem ser registráveis isoladamente, desde que subsistam separadamente do conjunto; neste caso, é necessário apresentar, além das figuras relativas à parte reivindicada, uma figura que mostre o objeto completo, para melhor identificação da parte. As figuras devem ser apresentadas em quantidade, escala e resolução suficientes para uma perfeita visualização do objeto; caso necessário, as figuras podem ser complementadas com outras que representem cortes, detalhes ampliados, seções, vistas de partes, etc. Cada pedido de registro deve conter apenas um objeto para o qual a proteção está sendo reivindicada.

Linhas tracejadas e cheias são usadas para representar, respectivamente, as partes de um objeto que não estão sujeitas à reivindicação e as partes para as quais efetivamente se requer proteção. Conjuntos de objetos que mantêm as mesmas características podem ser depositados como tal. As interfaces gráficas constituem um objeto passível de ser registrado como Desenho Industrial (Figura 14) e as cores não são passíveis de registro.

Figura 14 – Interface gráfica aplicada a uma câmera fotográfica.



Fonte: JPO.

Por outro lado, a lei japonesa proíbe a inclusão de descrições de características dos objetos, seja por meio de textos, seja por meio de artifícios gráficos, como sombreados, por exemplo; padrões ornamentais não podem vir isolados, mas devem ser mostrados aplicados ao objeto ao qual são destinados e as fotografias têm que ser apresentadas com fundos absolutamente inexistentes.

Por último, Yamaguchi (1989) nos apresenta um interessante quadro comparativo entre o sistema de registro de desenho industrial japonês e os dos maiores depositantes mundiais desse tipo de proteção. Reproduzimos abaixo (Figura 15) as diferenças entre este e o sistema norte-americano.

Figura 15 – Quadro comparativo entre as legislações japonesa e norte-americana de desenho industrial.

	Japan	U.S.A.
Object for Protection	Shape, pattern or color of an article or a combination thereof which creates a sense of beauty, which can be industrially utilized, and which has novelty, originality and creativity.	Any new, original and ornamental design for an article of manufacture.
Application	Submit application papers and three sets of drawings to Patent Office. One application for one design.	Submit application papers conforming to formalities for an invention and drawings to Patent Office. One application for a plurality of designs.
Examination	Conducted	Conducted
Protection period	One year forming one period and 15 years at most.	Applicant selects any of the following periods: 14 years after delivery of certificate of design patent grant.
Official Gazette	Official Gazette carries design.	Official Gazette carries design.

Fonte: Yamaguchi, Y.

Por último, o Japão permite que o interessado opte por um de dois sistemas de proteção a um registro de desenho industrial: o de exame ou o de não-exame. Na primeira opção, o registro possui uma maior segurança jurídica, mas leva mais tempo para ser concedido; optando-se pelo sistema de não-exame, a concessão torna-se mais célere, porém com uma maior probabilidade de ser anulado por alguma anterioridade em instâncias judiciais posteriores (YAMAGUCHI, 1989).

Conclusão

Apesar de o direito à reivindicação de prioridade unionista, contido na CUP e amparado pela legislação brasileira, ter que ser observado, a falta de harmonização entre o permitido por nossa legislação quanto aos requisitos, critérios e formas de apresentação de um pedido de registro de desenho industrial e o disposto nas legislações dos maiores escritórios de propriedade industrial para os quais essas prioridades são as mais reivindicadas, quando desses pedidos, acaba por gerar problemas para os quais ainda não temos solução.

Procurar meios legais para harmonizar, dentro do possível, a aplicação da legislação brasileira diante dos casos vindos de outros países pode auxiliar na adequação da apresentação dos documentos de prioridade, sem prejuízo ao titular do pedido inicial, ao ditado em nossas normativas e manuais de exame, é uma tarefa que ainda demanda muita discussão, tanto internamente, com os responsáveis pelo exame técnico desses pedidos no INPI, quanto externamente, com aqueles que são os maiores interessados em que essas linhas possam convergir de forma a que seus pedidos possam ser concedidos de acordo com o inicialmente reivindicado, possibilitando uma maior segurança jurídica para com a exploração comercial dos objetos protegidos por esses registros.

Bibliografia

ABAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Propriedade Industrial no Brasil. 50 anos de História.** São Paulo: ABAPI, 1998. 132 p. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>>. Acesso em: 9 set. 2017.

ARQUIVO NACIONAL. **No tempo das fábricas.** Alvará que proíbe as fábricas e manufaturas no Brasil, [s.d.]. Disponível em: <<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=978&sid=107>>. Acesso em: 9 set. 2017.

AZEVEDO, W. **O que é Design.** São Paulo: Brasiliense, 1988. 92 p.

BRASIL. **Alvará de 28 de abril de 1809.** Isenta de direitos às materias primas do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. 1809. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Lei de 28 de agosto de 1830.** Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão. 1830. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.** Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. 1882. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884.** Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923.** Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. 1923. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto nº 22.989, de 26 de Julho de 1933.** Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providencias. 1933. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto nº 24.507, de 29 de Junho de 1934.** Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias. 1934. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. 1945. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.** Código da Propriedade Industrial. 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. 1969. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. 1970. Disponível em: <<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/103491/lei-5648-70>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. 1971. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-publicacaooriginal-1-pl.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 9 set. 2017.

_____. **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 9 set. 2017.

CANALLI, W. M.; DA SILVA, R. P. **Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/operacional.** Anais. In: CONGRESSO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DAS TÉCNICAS E EPISTEMOLOGIA. Universidade Federal do Rio de Janeiro: 2011. pp. 742-748. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

DOS SANTOS, P. C. **Um olhar sobre as Exposições Universais.** Anais. In: XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 2013. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1362520918_ARQUIVO_CesarANPUH1.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018.

EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Examination of Applications for Registered Community Designs: Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the international market (Trade Marks and Designs) on Registered Community Designs. 2017.** Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/design-guidelines>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

JAPAN. **Design Act (Act nº 125 of 1959).** Disponível em: <<http://www.japanese-lawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&re=02&dn=1&x=30&y=7&co=01&ia=03&ky=design&page=7&vm=02>>. Acesso em: 8 set. 2017.

JPO – Japan Patent Office. **Examination Guidelines for Design.** 2017. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/design_es.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.

MALAVOTA, L. M. **Inovar, modernizar, civilizar: considerações sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1882).** Tese – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 391 p. 2011. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-2011_Leandro_Malavota-S.pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.

MOTA, C. G. (Org.). **Viagem incompleta: A experiência brasileira (1500-2000) – A grande transação.** São Paulo. SENAC, 2000. 520 p. Disponível em: <https://archive.org/details/viagemincompleta00mota_0>. Acesso em: 8 set. 2017.

UNIÃO EUROPEIA. **Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos.** Jornal Oficial nº L 289 de 28/10/1998 p. 0028 – 0035. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/EUR-Lex%20-%2031998L0071_pt.htm>. Acesso em: 8 set. 2017.

PÚBLICO. **A história de um padre e de um rei que quiseram voar**, 2011. Disponível em: <[https://www.publico.pt/2011/09/06/jornal/a-historia—de-um-padre--e-de-um-rei-que-quiseram-vo ar-22811886](https://www.publico.pt/2011/09/06/jornal/a-historia—de-um-padre--e-de-um-rei-que-quiseram-vo-ar-22811886)>. Acesso em: 8 set. 2017.

USPTO – UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **General information concerning patents**. 2015. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3>>. Acesso em: 8 set. 2017.

_____. **Design Patent Application Guide**. s.d. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide>>. Acesso em: 8 set. 2017.

TIGRE, P. B. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 371 p. Versão e-book.

YAMAGUCHI, Y. **Japanese Design Law and Practice. University of Baltimore Law Review: Vol. 19**: Iss. 1, Article 22. 1989. Disponível em: <http://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr/vol19/iss1/22>. Acesso em: 28/05/2018.

A Dupla Proteção da Forma Plástica por Desenho Industrial e Marca Tridimensional

Yasmin Monteiro Baptista

Introdução

Nas últimas décadas, os desenhos industriais adquiriram um papel de maior destaque nas relações de consumo. O desenvolvimento e internacionalização do comércio resultaram num acirramento da concorrência entre as empresas que, por sua vez, precisaram sofisticar seus produtos e suas formas de apresentação para atrair os consumidores. Assim, o design do produto, da sua forma de acondicionamento e da sua embalagem passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento e comercialização de determinado bem no mercado¹.

Como consequência, a necessidade de estabelecer parâmetros eficazes para a proteção dos direitos sobre esses designs tornou-se de premente importância. No Brasil, esses direitos podem ser protegidos por meio de registro de Direito Autoral, Desenho Industrial e/ou Marca Tridimensional, cujos requisitos estão previstos na Lei 9.610/98, a Lei de Direito Autoral (LDA), e na Lei 9.279/97, a Lei de Propriedade Industrial (LPI). No presente trabalho, trataremos somente da proteção através de Desenho Industrial e Marca Tridimensional.

No âmbito do Desenho Industrial, as formas plásticas podem ser objeto de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desde que cumpridos os requisitos legais. Assim, são considerados passíveis de proteção como 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.” (BRASIL, 1996).

No âmbito marcário, o inciso XXI do artigo 124 da LPI estabelece que não são registráveis como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996). Logo, contrario sensu, depreende-se que serão registráveis como marca as formas plásticas que não sejam necessárias, ou comumente utilizadas em

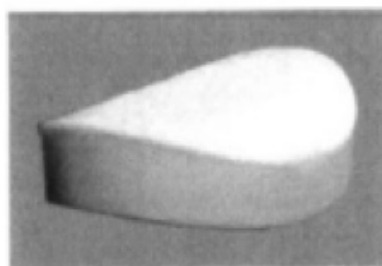
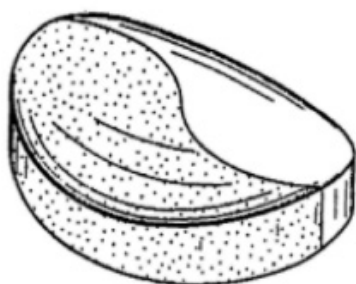
¹ Para Lastres e Pimentel: “Em primeiro lugar, faz-se necessário considerar os fatores que fazem com que o design tenha crescentemente adquirindo reconhecimento enquanto instrumento estratégico de promoção da competitividade na produção de bens e serviços. Este caso inclui as novas possibilidades abertas pelas transformações ocorridas nas últimas décadas do milênio para a inserção de programas de design por parte dos agentes produtivos e demais organizações(...)” (LASTRES e PIMENTEL, 2001, p.4)

seu segmento de mercado, ou essencialmente atreladas a uma função técnica. Ou seja, será passível de registro como marca a forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica, e que possa ser dissociada de efeito técnico.

Sendo assim, enquanto o desenho industrial protege a “forma plástica em si”, a marca tridimensional protege a “forma plástica enquanto elemento distintivo”, ou seja, enquanto identificador de determinado produto/ serviço.

Dessa forma, a própria LPI prevê a possibilidade de registrar desenho industrial como marca tridimensional, ao excluir do escopo de proteção como marca tão somente os desenhos industriais de terceiros (BRASIL, 1996). Assim, é perfeitamente possível o registro como marca de desenhos industriais do próprio titular. Esse, inclusive, vem sendo o entendimento do INPI ao analisar pedidos de registro de marca de objetos já registrados como desenho industrial pelo requerente.

Figuras 1 e 2: DI 6101290-4 e Marca tridimensional nº 821333399



Fontes: banco de dados do INPI – www.inpi.gov.br

A questão a ser analisada nesses casos é justamente o escopo de proteção conferida por cada tipo de registro, tendo em vista a função precípua de cada instituto. Como bem disse Gama Cerqueira, a função dos desenhos industriais é dar aos produtos um cunho de arte e bom gosto (CERQUEIRA, 1983). Logo, é precisamente nesse aspecto que se diferencia a proteção dada à forma que merece o resguardo da legislação marcária daquela que merece a tutela por desenho industrial: na função que a marca deve exercer.

A proteção da forma plástica como desenho industrial

Para que seja possível analisar os requisitos e parâmetros da proteção conferida aos desenhos industriais pela LPI, é necessário, primeiramente, compreender o conceito de design e desenho industrial. Vale notar, entretanto, que não existe um só conceito de design ou de desenho industrial e que, muitas vezes, tais conceitos se confundem.

Para Schneider, design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais, e das diferentes funções de

objetos de uso e sua adequação às necessidades dos usuários ou aos efeitos sobre os receptores (SCHNEIDER, 2010).

Segundo definição da Organização Mundial do Design ("WDO"), o desenho industrial pode ser compreendido como:

"(...) um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, desenvolve o sucesso comercial e resulta numa melhor qualidade de vida através de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores. (...) É uma profissão transdisciplinar que aproveita a criatividade para resolver problemas e criar soluções com a intenção de tornar um produto, sistema, serviço, experiência ou negócio melhor." (WDO, s/d)².

Por fim, na interpretação de NIEMEYER:

"(...) ao longo do tempo o design tem sido entendido segundo três tipos distintos de prática e conhecimento. No primeiro o design é visto como atividade artística, em que é valorizado no profissional o seu compromisso com artífice, com a fruição do uso. No segundo entende-se que o design como um invento, um planejamento em que o designer tem compromisso prioritário com a produtividade do processo de fabricação e com a atualização tecnológica. Finalmente, no terceiro aparece o design como coordenação, onde o designer tem a função de integrar os aportes de diferentes especialistas, desde a especificação de matéria-prima, passando pela produção à utilização e ao destino final do produto. Neste caso a interdisciplinaridade é a tônica. (...) estes conceitos tanto se sucederam como coexistiram, criando uma tensão entre as diferentes tendências simultâneas." (NIEMEYER, 1998).

Portanto, o desenho industrial, compreendido como campo projetual e também denominado design, seria, primordialmente, uma atividade de projeto que visa a determinar as características funcionais, estruturais e estéticas de produtos para sua produção em série.

Não obstante, no Brasil e em vários países, aquilo que se compreende como registro ou proteção de desenho industrial visa a proteger tão somente a aparência (configuração externa) que diferencia um produto dos demais. Tal proteção é obtida através da concessão de registro pelo INPI-BR, no caso brasileiro. Uma vez concedido, o registro confere ao titular o direito exclusivo de exploração do desenho industrial por um período de 10 (dez) anos, prorrogáveis por três períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada, podendo a proteção perfazer um total de 25 anos.

De acordo com a definição prevista no artigo 95 da LPI, já citada na introdução deste trabalho, o desenho industrial pode ser constituído por uma "forma plástica

2 Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is and what's possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, service, experience or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future by reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new value and competitive advantage across economic, social, and environmental spheres. (Source: <http://wdo.org/about/definition/>)

ornamental de um objeto”, o que se entende por forma tridimensional e em muitos países denomina-se como modelo industrial, ou por um “conjunto ornamental de linhas e cores”, compreendido pelo INPI brasileiro como padrão ornamental e em outros países denominado como desenho industrial, que seja novo, original e possua aplicação industrial (BRASIL, 1996).

Portanto, depreende-se da leitura do citado artigo de Lei que as formas internas ou ocultas de um objeto, ainda que ornamentais, não serão objeto de proteção via desenho industrial, uma vez que não se prestam à função de seduzir e atrair o público consumidor, distinguindo o objeto dos demais existentes e nem podem ser consideradas “configuração externa”. Assim, o desenho industrial caracteriza-se pela visibilidade da criação (BARBOSA, 2015).

Nesse sentido, Silveira define Desenho Industrial como:

“(...) objetos de caráter meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. (...) Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade³.” (SILVEIRA, 2012, p. 70)

Note-se, portanto, que se a criação for técnica, a hipótese é de proteção por patente de invenção ou de modelo de utilidade. Por sua vez, se a criação for “meramente estética”, sem aplicação industrial, a proteção será por meio de direito autoral. Desta forma, o desenho industrial encontra-se nesse limiar: uma “criação artística aplicada a um produto industrial” (BARBOSA, 2015)⁴.

Logo, percebe-se no desenho industrial um caráter concorrencial acentuado, uma vez que visa a proteger justamente a forma ornamental que aumenta a capacidade atrativa de um produto e a competitividade do seu titular na corrida pela preferência do consumidor.

Para que possa ser registrado, o desenho industrial deve cumprir alguns requisitos, sendo eles: novidade, originalidade e servir de tipo para fabricação industrial, conforme pode-se aferir da leitura do artigo 95 da LPI já apresentado e discutido.

A novidade se refere à inexistência de desenho industrial idêntico ou muito similar compreendido no estado da técnica, que é composto por tudo aquilo tornado acessível ao público em qualquer meio antes da data de depósito no Brasil ou exterior (BRASIL, 1996).

3 Para compreensão do que venha a ser Modelo de Utilidade, cita-se o artigo da LPI que o define: “Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.” (BRASIL, 1996).

4 Segundo Otero Lastres: “Creo que no exagero nada si afirmo que el Diseño es el derecho de propiedad industrial más complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que sucede con las demás modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavía sin resolver problemas tan importantes y básicos como la delimitación del objeto protegido y la determinación de su sistema de protección. En cuanto al objeto protegido, el problema se plantea porque una misma creación de forma puede ser protegida, a la vez, no sólo por varios derechos de propiedad industrial diferentes, sino también por el derecho de autor” (OTERO LASTRES, 2008, p. 218).

Já a originalidade se refere à capacidade distintiva da forma ornamental quando comparada com outras existentes, conforme se infere da leitura do artigo 97 da LPI (BRASIL, 1996). Ou seja, um desenho industrial será considerado original quando resultar em uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos (ou padrões) conhecidos. Por fim, para ser passível de registro perante o INPI, o desenho industrial (objeto ou padrão) deve poder ser reproduzido industrialmente, em todos os seus detalhes. Excluem-se, assim, os objetos e padrões artesanais e aqueles “puramente artísticos”.

A proteção da forma plástica como marca tridimensional

Como mencionado, o registro de desenho industrial perante o INPI visa a proteger a forma plástica ornamental de um objeto (tridimensional), ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto (bidimensional).

Ocorre que o registro de desenho industrial não é a única forma de proteção conferida às formas tridimensionais pela LPI, e poderíamos acrescentar também as formas bidimensionais que estariam protegidas como marcas figurativas ou partes de marcas mistas, mas que não são objeto deste trabalho.

Em seu art. 124, inciso XXI, a referida lei prevê não ser registrável como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996), conforme já apontado.

Assim, depreende-se que serão registráveis como marca a forma plástica distintiva dissociada de efeito técnico que seja capaz de caracterizar os produtos ou serviços a que se aplica.

Vale notar que, ao contrário da legislação europeia⁵, que somente permite o registro como marca tridimensional da forma do produto, seu acondicionamento ou embalagem, o Brasil adotou uma interpretação mais extensiva e permite o registro como marca de qualquer objeto tridimensional, desde que este objeto não incorra nas proibições legais⁶ e possua capacidade distintiva. Nesse sentido, o INPI estabeleceu no Manual de Marcas (2017) que:

“Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio

5 “Article 3. Representation of the trade mark
(...)”

(c) in the case of a trade mark consisting of, or extending to, a three-dimensional shape, including containers, packaging, the product itself or their appearance (shape mark), the mark shall be represented by submitting either a graphic reproduction of the shape, including computer-generated imaging, or a photographic reproduction. The graphic or photographic reproduction may contain different views. Where the representation is not provided electronically, it may contain up to six different views;” (Fonte: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502179207235&uri=CELEX:32017R1431>)

6 Cabe anotar que tal posicionamento é recente, pois, quando da aplicação da proteção à marca tridimensional, em um primeiro momento, o INPI brasileiro acompanhou o entendimento da maior parte dos países, só concedendo proteção à forma do produto ou de sua embalagem.

produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem.” [grifos nossos] (INPI, 2017)⁷

Assim, atualmente, a proteção de marcas tridimensionais no Brasil pode recair sobre três formas plásticas distintas: i) a do produto; ii) a de seu acondicionamento; e iii) a de forma distintiva. A expansão da proteção é especialmente relevante para resguardar os direitos de titulares de marcas de serviço, os quais não podiam ter seus sinais tridimensionais registrados, uma vez os mesmos não constituiriam a forma do produto ou acondicionamento.



*para assinalar sabonetes:
forma distintiva de produto*



*para assinalar chocolates:
forma distintiva de acondicionamento*



*para assinalar bolsas:
objeto com forma distintiva*



*para assinalar serviços de entretenimento
objeto com forma distintiva*

Fontes: <https://www.dove.com/br/home.html>, <https://www.toblerone.com/>, <http://kipling.com.br/>, e <http://infograficos.estadao.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/por-dentro-da-tocha-olimpica/>

Importante notar que o conceito de marca tridimensional aplicado pelo INPI refere-se unicamente à forma plástica do objeto. Ou seja, não são considerados para fins de aferição de distintividade da forma plástica, elementos nominativos ou figurativos aplicados à superfície do objeto 3D.

Assim, a questão da distintividade da marca tridimensional é mais sensível, uma vez que além de ser distinta das formas já registradas no INPI para segmento igual ou afim (comparação com base no banco de dados), a forma plástica também deve reunir características físicas próprias que a tornem capaz de ser reconhecida pelo consumidor e associada ao produto ou serviço que assinala, exercendo, portanto, a função da marca, ou seja, a distintiva⁸, conforme entendimento de Ascensão (2002).

⁷ http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5.13_Análise_de_pedidos_de_marca_tridimensional

⁸ A função que a marca exerce e é protegida juridicamente ainda causa muitos debates.

Por essa razão, a distintividade da forma deve ser apreciada tanto em relação ao produto ou serviço que a forma visa a assinalar, quanto em relação aos padrões de formato já utilizados pela concorrência.

Possibilidade de dupla proteção: marca e desenho industrial

Cumprir notar que, a forma plástica ou padrão ornamental protegido por desenho industrial pode ser capaz de individualizar um determinado produto ou serviço, e de auxiliar os consumidores na sua distinção em relação aos demais existentes no mercado. Essa, contudo, não é a sua função precípua.

Como visto acima, a função dos desenhos industriais é justamente proteger a forma ornamental nova e original, de modo estimular a criação de novas formas em benefício da sociedade, enquanto recompensa seu criador pela atividade criativa, ou, como coloca Otero Lastres, enriquecer o patrimônio das formas estéticas aplicadas à indústria (OTERO LASTRES, 1974, 1977 e 2008). Assim, não é necessária nenhuma “ação” para que o desenho industrial atinja sua função, ele apenas é. Objeto e função se confundem (SILVEIRA, 2012).

Quando um objeto tem uma forma plástica tão nova e original a ponto de que a forma tridimensional, em si mesma, passa a ser reconhecida como produto ou identificador desse produto (ou de um serviço), essa forma está exercendo uma função marcária: a distintiva.

Logo, quando a novidade e originalidade da forma plástica extrapolam seu caráter ornamental, passando a identificar o próprio produto/serviço a que se relaciona, a LPI prevê a possibilidade de registrar o desenho industrial também como marca tridimensional.

Nesses casos, o que diferencia o escopo da proteção conferida por cada um desses registros é justamente a função exercida por cada instituto. Enquanto o desenho industrial visa a conferir um caráter ornamental e original a determinada forma, as marcas visam identificar e distinguir um produto ou serviços de outros semelhantes e afins. Logo, é precisamente nesse aspecto que se diferencia a forma que merece proteção por marca daquela que merece proteção por desenho industrial: na função que a marca deve exercer.

Contudo, embora na teoria seja relativamente simples delimitar a função exercida por cada instituto, como diferenciar essas funções na prática quando a mesma forma é objeto de dupla proteção? Ora, sendo a forma plástica o objeto de proteção tanto do desenho industrial, quanto da marca tridimensional, haveria sobreposição de direitos?

A importância dessa questão encontra respaldo na consideração dos impactos concorrenciais causados pela dupla proteção por desenho industrial e marca

Como não é objeto deste trabalho discutir a função das marcas, remete-se o leitor à leitura das pesquisas de Ascensão (2002), Couto Gonçalves (1999), Fernandez-Nóvoa (2004) e Carlos Olavo (2005).

tridimensional. Enquanto a proteção por desenho industrial tem um limite temporal definido (máximo de 25 anos), o registro de marcas pode ser prorrogado indefinidamente. Portanto, há que se examinar as hipóteses de dupla proteção com maior cuidado para determinar se a concessão desses direitos ensejaria uma extensão da proteção concedida pelo registro de desenho industrial através do registro de marca tridimensional.

Com base no que foi discutido anteriormente, entende-se que as marcas têm como função precípua distinguir o produto ou serviço que assinalam, de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie. Por sua vez, os desenhos industriais têm como função proporcionar um resultado visual novo e original na configuração externa de determinado objeto.

Sendo assim, enquanto o desenho industrial protege a forma plástica em si, a marca tridimensional protege a forma plástica enquanto elemento distintivo, ou seja, enquanto identificador de determinado produto ou serviço.

Dessa forma, tendo em vista que a proteção de desenhos industriais não está limitada a um determinado segmento de mercado, o titular do registro de desenho industrial pode impedir terceiros de fabricar, sem sua autorização, produto que reproduza, incorpore, ou imite o desenho industrial registrado de modo causar confusão, independe do segmento de mercado. Pode-se concluir isto a partir da leitura do artigo 97 da LPI que define o requisito de originalidade como aquele que distingue de objetos anteriores e não objetos anteriores do mesmo segmento de mercado. Em outras palavras, não há um princípio da especialidade para os desenhos industriais.

Do contrário, a proteção da marca é limitada a um segmento específico e seu uso tem como objetivo evitar confusão entre aquele produto ou serviço com outros iguais, semelhantes ou afins, conforme disposto no inciso XIX do artigo 124 (BRASIL, 1996). Esse objeto remete, portanto, à função distintiva da marca. Por conseguinte, não pode o titular da marca tridimensional impedir o uso daquela forma por outro titular, desde que para identificar produtos ou serviços de um segmento distinto.

Nesse sentido, Gama Cerqueira:

“[e]stas marcas, como todas as demais, estão sujeitas aos princípios já estudados da novidade e especialidade. Dahi decorre que o comerciante ou industrial que adoptar como marca de seu produto um determinado recipiente, não póde impedir seu emprego para productos de outro gênero, mas apenas para os pertencentes á mesma classe, eis que na primeira hypothese não haverá possibilidade de confusão”. [SIC] (CERQUEIRA 1983, p.19)

Portanto, pode-se dizer que no caso de formas tridimensionais protegidas como desenho industrial e marca tridimensional, recairia uma dupla proteção sobre o mesmo objeto: a forma plástica. Ou seja, para o citado caso, o registro de desenho industrial protegeria o resultado visual novo e original, e a marca tridimensional a função distintiva exercida por aquele objeto em mercados iguais ou afins.

Consequentemente, uma vez extinto o registro de desenho industrial, o titular da marca tridimensional somente poderia se opor ao uso da forma plástica como marca em relação a produtos e serviços do segmento de mercado no qual obteve o registro. Logo, em tese, não poderia o titular da marca tridimensional obstar a produção da forma tridimensional ou mesmo o uso daquela forma por terceiros para identificar produtos ou serviços de segmentos diversos.

Conclusão

Embora as proteções conferidas por meio de registro de desenho industrial e de marca tridimensional tenham funções distintas, seus efeitos práticos e concorrenciais podem vir a confundir-se. Dessa maneira, o registro da marca tridimensional acaba por constituir, ao menos para aquele determinado segmento de mercado, verdadeira extensão da proteção concedida por meio do desenho industrial.

Sendo a proteção por marca prorrogável a de eterno, há de preocupar-se com o fato de que o registro de marcas tridimensionais poderia, assim, permitir o monopólio sobre as formas indefinitivamente, ao arrepio do que pretendia a LPI e todo o sistema de proteção aos desenhos industriais quando da proteção dos mesmos. Todavia, se pode ressaltar que, no caso da marca tridimensional, o exclusivo não é garantido para impedir a produção da forma tridimensional e sim o seu uso “como marca”, o que parece bem distinto do escopo de proteção garantido pelos desenhos industriais.

Contudo, como bem destacado por MORO (2009), essa questão ainda não foi debatida de forma suficiente no Brasil, não havendo uma jurisprudência robusta sobre a extensão, limites e interseções entre a proteção conferida pelo registro de desenho industrial e a conferida pelo registro de uma mesma forma como marca tridimensional.

Destarte, requer-se um estudo mais aprofundado sobre a questão, de modo a melhor compreender essas interseções e, principalmente, traçar limites para o exercício dos direitos ora concedidos pelo INPI.

Referências Bibliográficas:

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, No. 61, Nov/Dez 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiótica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BRASIL. **Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

CUNHA, Carlos Frederico da. **A Proteção Legal do Design**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2013.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. I, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

FERNANDEZ-NÓVOA, C. **Tratado de derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

GONÇALVES, M. Couto. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 2009.

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

NIEMEYER, LUCY. **Design no Brasil: Origens e instalação**. Rio de Janeiro: 2Ab, 2007.

OTERO LASTRES, M. **“Reflexiones sobre el diseño industrial”**. In.: Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

_____. **El modelo industrial**. Madrid: Montecorvo, 1977.

_____. **“El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”**. Actas de derecho industrial. Madrid: Marcial Pons, 1974.

SCHNEIDER, BEAT. **Design – Uma Introdução. O design no contexto social, cultural e econômico**.

SILVEIRA, Newton. **Direito de Autor no Design**. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

Manual de Marcas. 2ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acessado em: 09/1

Design e Inovação em Produto e Embalagem para Aumento da Rentabilidade do Varejista: Estudo de Caso Ikea

Marcelo Luiz Mendes da Fonseca

Introdução

IKEA é uma empresa privada de capital aberto, varejista de produtos para o lar que vende moveis e acessórios para casa e é pioneira na inovação de design de mobiliário “flat-pack”, tendo sido fundada em 1944 por Ingvar Kamprad, em Smaland, Suécia (Tabela 1). O conceito IKEA possui forte relação com a cidade onde foi fundada a empresa. Em Smaland, embora o solo não seja fértil, os trabalhadores daquela região possuem reputação de trabalhar duro para tirar o máximo proveito dos recursos limitados. (KLEVÁS, 2004)

A empresa possui um catálogo com cerca de 12.000 produtos para o lar e atua no mercado sob o lema “Soluções baratas para um viver melhor”. Essa gama de produtos resultou em um número elevado de solução de embalagens e logística para tornar seus produtos atraentes em um mercado competitivo. A IKEA procura elevar o gosto popular fornecendo produtos com qualidade e com preços acessíveis. Segundo Burkeman (2004):

“Se você quer vender estilo para as massas, ajuda se for um estilo limpo e prático. Ajuda também se você puder produzir em série de forma barata usando material local e abundante – no caso IKEA, a madeira – e ajuda imensamente se for um estilo desmontável que os compradores podem montar no piso da sua casa. O alto clero do design modernista pregou o costume democrático; na realidade eles nunca atingiram mais do que a alta classe média. Kamprad usou ao pé da letra a retórica deles, como deixa claro na abertura de seu livro “O testamento de um comerciante de móveis”: nós decidimos de uma vez por todas estar ao lado da maioria” (BURKEMAN, 2017).

Quando Ingvar começou seu empreendimento, ele aplicou as lições que aprendeu em Smaland para o mercado de mobiliário doméstico. Ele ofereceu produtos para o lar funcionais e com um bonito design a preços mais baixos que os concorrentes, usando soluções simples de corte de custos que não afetariam a sua qualidade. O nome IKEA vem das iniciais de Ingvar Kamprad, I e K, além das primeiras letras de Elmtaryd e Agunnaryd que são os nomes da fazenda e da vila onde ele nasceu .

Seu público alvo é o consumidor jovem, com nível sociocultural acima da média, atuando a empresa em praticamente todo o mundo, não sendo apenas um varejista, pois também realiza seus projetos e controla a qualidade dos produtos para assegurar a imagem e garantir expertise no projeto e manufatura. Seus produtos são

de qualidade confiável, mas custam de 20% a 30% menos do que produtos comparáveis da concorrência. As lojas não apresentam um ambiente intimidador como ocorre em outras redes; pelo contrário, os consumidores são estimulados a ter uma experiência divertida. A empresa possui grande estoque que garante a pronta entrega, ao contrário de redes que entregam os móveis apenas vários dias após a compra (JONSSON E ELG, 2006).

ANO	DESCRIÇÃO
1948	Começa a produzir móveis
1951	O primeiro catálogo de móveis é lançado
1953	Abre um showroom de móveis em <u>Almhult</u> , Suécia
1955	Começa a projetar seus próprios móveis, pois alguns concorrentes estavam fazendo pressão sobre os fornecedores para boicotar a IKEA. Um projeto pioneiro desse período é a mesa com pernas removíveis para facilitar o transporte. Início da filosofia de dirigir o design da empresa no sentido de propiciar transporte fácil e montagem pelos clientes ao lado de menores preços
1958	Aberta uma loja IKEA em <u>Almhult</u> com 6.700 m ² . A maior loja de móveis da Escandinávia
Anos 60	Forjou boas relações com fornecedores poloneses que permitiu praticar preços menores. Em 1961, a IKEA começa a testar os produtos. Em 1963, abre uma unidade em Oslo. Em 1965, abre uma loja em Estocolmo, com 45.800 m ² . Em 1969 lança o sofá <i>Private</i> , projeto do arquiteto <u>Ake Fribryter</u> . O sofá possui uma base de madeira aglomerada, com acabamento laqueado branco e estofamento de <u>padronagem floral</u> , de tecido, sendo um sucesso de vendas.
1971	Abre o depósito e deixa os clientes se servirem diretamente
1974	Lança a cadeira plástica <u>Skopa</u> , sendo contratado um fabricante de baldes para fornecer as peças (figura 1).
1985	Lança o sofá <u>Moment</u> , produzido por um fabricante de carrinhos de supermercados (figura 2).
1991	Cria a subsidiária <u>Sweedwood</u> focada na produção de seus próprios móveis
1997	Lança <u>Children's Ikea</u> , tendo trabalhado com psicólogos e professores infantis para o desenvolvimento de produtos interessantes para as habilidades motoras e a sociabilidade das crianças.

Fonte: IKEA. DATAS IMPORTANTES. Disponível em: <http://www.ikea.com/ms/pt_PT/about_ikea/timeline/full_story.html>. Acesso em: 30 out. 2017

Figura 1 – Cadeira plástica SKOPA



Fonte: Google imagens

Figura 2 – Sofá Moment



Fonte: Google imagens

Fundamentação teórica

O termo design costuma estar associado à execução do projeto de desenvolvimento de um produto a partir de um conceito definido, seguido do desenho, prototipagem e teste de uso. Neste contexto, o design interage com as áreas de produção e de comercialização. Em um contexto estratégico, o design possui um significado maior, pois interage com as demais áreas de uma empresa atingindo o planejamento estratégico e faz parte de sua visão de futuro e de seu posicionamento no mercado.

O design é importante para o desenvolvimento de novos produtos e para diminuir o uso de insumos, materiais e o consumo de energia na sua produção. Há o cuidado energético com a redução de peças constituintes de um determinado produto ou embalagem, bem como com a redução dos custos de produção de novos produtos. Como o processo de utilização de novas tecnologias no desenvolvimento de um produto demanda tempo, a introdução do design no processo produtivo pode reduzir o seu tempo de fabricação (LASTRES et al, 1996).

Já a embalagem influencia uma série de negócios e áreas relacionadas à gestão. Na área de logística, a embalagem possui um impacto significativo sobre os custos e o desempenho do sistema logístico (FERNIE e SPARK, 2004; GUSTAFSSON et al., 2006). Segundo Bowersox et al. (2002), a embalagem afeta o custo de cada atividade logística.

Wells et al. (2007) afirmam que “embalagem representa um dos mais importantes veículos de comunicação da marca para o “consumidor alvo”. O impacto ambiental das embalagens também é uma questão cada vez mais importante para as empresas (SVANES et. al., 2010; VERGHESE E LEWIS, 2007).

A embalagem é muitas vezes elaborada após a concepção do design do produto (JONSON, 1999) e, segundo Hine (1995), separadamente de outras atividades do projeto. Bramklev (2003) demonstrou que a integração do produto e embalagem é preferível em muitos casos. É reconhecida a importância de integrar o design da embalagem no processo de desenvolvimento do produto a fim de melhorar a atividade de logística (BJARNEMO et al, 2000; SHINA, 1991 e JOHNSON, 1998). Klévas (2004) demonstrou a estreita ligação entre o design do produto e o da embalagem na atividade de logística, bem como os seus benefícios para a cadeia de suprimentos.

Finalmente Rodrigues et. al. (2012) afirmam que são diversas as maneiras pelas quais investimentos em design podem gerar ganhos de competitividade. Segundo o autor “alterações simples no desenho de um objeto podem resultar em reduções de custos, vantagens logísticas e maior valor agregado, seja pelo aumento da qualidade, seja pela diferenciação e melhor adequação aos segmentos de mercado mais relevantes”.

Método de pesquisa

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa será do tipo descritivo que objetiva apontar características do fenômeno do design no varejo e com um foco específico no estudo de caso da IKEA. Dessa forma, o método utilizado é o estudo de caso, pois, segundo Yin (2010), é a estratégia mais escolhida quando é preciso responder questões do tipo “como” e “por que” e abrange os elementos do caso como um todo.

Modelo de negócio

O conceito IKEA é baseado na oferta de uma ampla gama de produtos funcionais e bem desenhados a preço baixo. Ao invés de vender produtos caros, limitando o mercado consumidor, o conceito IKEA torna possível servir a muitos, fornecendo produtos de baixo preço e servindo a um público maior. A filosofia da empresa orienta a forma como os produtos são projetados, fabricados, transportados, vendidos e montados. Todos esses fatores contribuem para transformar o conceito IKEA em uma marca de valor.

Enquanto a maioria dos varejistas usa o projeto para justificar um preço mais elevado, os designers da IKEA trabalham exatamente no sentido oposto. Usam o projeto inovador do design para garantir o menor preço possível começando com uma

necessidade funcional e um teto de preço. Em seguida, eles usam seu conhecimento de processo de fabricação inovador e de baixo custo pra criar produtos funcionais e com grande estilo.

Grandes volumes de mercadorias são comprados para empurrar ainda mais o preço para baixo. A maioria dos produtos é projetada para ser transportada em embalagens planas a serem montadas na casa dos clientes. Isto reduz o preço, minimizando os custos de transporte e armazenamento. Dessa forma, o conceito IKEA usa o design para garantir que seus produtos possam ser comprados e usufruídos por um universo amplo de consumidores.

As lojas IKEA são geralmente grandes e com poucas janelas para o consumidor perder a noção de tempo. Elas são projetadas em torno de um layout “one-way” que leva os clientes ao longo do caminho e os incentiva a ver a loja em sua totalidade, em oposição a uma loja de varejo tradicional que permite ao consumidor ir direto à seção onde os bens são exibidos (figura 3).

Figura 3 – Aspecto da loja IKEA



Fonte: Google imagens

A primeira parte da loja apresenta o showroom de móveis, no qual são destacados alguns itens selecionados. Em seguida, o cliente recebe um carrinho de compras e prossegue para um armazém de prateleiras abertas onde são disponibilizados itens menores. Continuando o percurso, o cliente visita o depósito de móveis (selfservice) onde eles coletam os produtos desmontados em forma de blocos lisos (flat-pack) que foram escolhidos no showroom conforme descrito na figura 4. Quando o produto possui uma dimensão maior, o cliente é direcionado a pegá-lo em um depósito externo. Finalmente eles levam seus produtos para a estação dos caixas para efetuar o pagamento.

Figura 4 – Estoque de produtos em blocos lisos



Fonte: Google imagens

Grande parte do mobiliário IKEA é projetado para ser montado pelo consumidor, em vez de ser vendido pré-montado, permitindo reduzir o custo de logística e de armazenamento. O volume de uma estante de livros, por exemplo, é consideravelmente menor se for enviado desmontado em vez de montado. Este é também um ponto de vista prático para o cliente europeu onde o transporte público é comumente utilizado. O método de distribuição “flat-pack” permite o transporte mais fácil por meio de transporte público a partir da loja para a casa do cliente e para sua posterior montagem.

Inovação na embalagem e logística

Embora os produtos e móveis da IKEA sejam projetados na Suécia, eles são em grande parte fabricados em outros países para manter os custos baixos. A empresa possui fornecedores em 50 países onde cerca de 2/3 das compras estão concentradas na Europa e 1/3 na Ásia. Uma pequena quantidade de produtos é produzida na América do Norte (EDVARDSSON e EQUIST, 2016).

A montagem final da maioria dos seus produtos é realizada pelo consumidor final. A IKEA teve que usar novas tecnologias e inovações no redesenho do processo de construção de móveis e embalagens. O mobiliário “flat-pack” deve ser montado em casa pelo cliente e os seus componentes devem ser embalados de tal modo que o

cliente pode facilmente levá-lo para fora das pilhas de armazenamento e transportá-lo para casa.

A ideia do mobiliário “flat-pack” vem de uma história simples. Um dos primeiros colaboradores da IKEA resolveu tirar os pés de uma mesa para fazê-la entrar no carro e prevenir que o produto não fosse danificado durante o transporte (KLEVÅS, 2004). Após essa descoberta, a embalagem plana e montagem do produto pelo cliente tornaram-se parte integrante do conceito IKEA. Novas formas de montagem e embalagem de móveis foram desenvolvidas e estas inovações em tecnologia são úteis para envolver o cliente como coprodutor.

Os móveis e acessórios comercializados pela IKEA são concebidos para que o comprador possa montar sozinho em sua casa. Utilizando amplamente o conceito da modulação, a IKEA possui linhas de produtos que permitem ao comprador montar o seu móvel, compondo módulos, conforme sua necessidade e gosto, através da escolha dos acessórios internos, bem como portas e gavetas. Sua estratégia de marketing busca vender produtos que representam um estilo de vida que se espalha pelo mundo.

Logística de produtos e embalagens inovadores

Para IKEA, a distribuição é uma parte importante da equação de criar artigos para o lar com preços baixos. Atualmente, são comercializados aproximadamente 12.000 produtos que são fabricados por 1.600 fornecedores e transportados para 186 lojas em todo o mundo (Edvardsson & Enquist, 2016). A estratégia é fazer com que o caminho dos produtos seja o mais curto possível entre sua fabricação e o cliente.

Essa estratégia de logística (distribuição) pode ser descrita como: volumes grandes + embalagens planas = baixos custos. A rede de distribuição da IKEA está configurada para disponibilizar seus produtos para os clientes no momento certo e no local desejado. O conceito IKEA de vender produtos planos embalados permite otimizar o espaço durante o transporte e armazenamento e, portanto, transportá-los com maior eficiência.

Muitos varejistas acreditam que a logística não merece destacada atenção na administração do negócio, ou então, terceirizam suas atividades para um parceiro que não se interessa em desenvolvê-la. Esta opção de gestão do negócio é equivocada, pois a logística e o abastecimento da rede de lojas representam oportunidades reais para melhorar o desempenho da cadeia de negócios. Os problemas de abastecimento e exigências dos consumidores são substanciais e o custo de iniciar um processo errado pode ser crucial, tanto a curto como a longo prazo.

Quando os gestores se importam com a logística e a inovação das embalagens e produtos, o resultado é a margem de lucro mais elevada e custos mais baixos, bem como a redução do impacto ambiental dos transportes. Inovação nos produtos pode

influenciar a produção, a embalagem e a distribuição e proporcionar grandes benefícios para o negócio.

Em todos os sistemas de abastecimento, há questões de utilização, empilhamento e outros requisitos para alcançar a melhor economia de transporte possível. A melhor logística na embalagem também vai minimizar os custos de manuseio e fornecer cargas mais seguras, com menos danos para o produto. Isto significa que os novos sistemas foram desenvolvidos para satisfazer as diferentes necessidades da IKEA. Klevàs (2004) descreve a organização da seguinte maneira:

“Packaging concept’s main task is to create the overall packaging concept at IKEA. Packaging Concept is a part of the Distribution Service competence function, where logistical tasks at a strategic level are performed. The reason for putting Packaging Concept into the Distribution Service was for it to be close to the chain perspective, from the packaging line at the supplier to the end-customers in the stores.” (KLEVÀS, 2004, p. 27).

Há uma busca contínua da IKEA em reduzir a quantidade de espaço vazio em embalagens e veículos de transporte. O sistema “flat-pack” permite minimizar o espaço desperdiçado e é possível transportar e armazenar mais pacotes de cada vez. É maximizado o que é conhecido como “taxa de enchimento” em recipientes que possibilita a redução do espaço desperdiçado e a redução do custo de transporte.

Um bom exemplo da maximização do aproveitamento do espaço é o regador HOTT (Figura 5), onde uma melhor utilização do espaço disponível para empilhamento desse produto de cabeça para baixo torna possível caber dez regadores em uma caixa, em vez de apenas seis (BRAMKLEV,2003).

Figura 5 – Regador HOTT



Fonte: Google imagens

Como resultado, menos materiais de embalagem são necessários e os custos de distribuição são reduzidos. Outro exemplo é o popular sofá de três lugares EKTORP onde os designers da IKEA encontraram uma forma mais compacta de embalá-los. Com isso, foi possível duplicar a quantidade de sofás que poderia ser transportado em um caminhão, e reduziu significativamente o custo de transporte e emissões de dióxido de carbono (BRAMKLEV, 2003).

Mais um exemplo de inovação do design de produto é o pacote de vela GLIMMA que possuía muito espaço vazio entre as peças. Como o produto no seu lançamento foi um enorme sucesso de vendas, era óbvio que uma mudança na embalagem seria importante para redução de custo de armazenamento e estocagem.

O pacote original acondicionava 100 (cem) velas em um saco plástico que era disponibilizado para venda em grandes caixas de papelão de medidas 1200x800 mm, conforme observado na figura 6. O saco plástico era difícil de expor e manusear e a exibição do produto não era satisfatória. A empresa propôs um desafio à equipe de design onde foi dada a missão de investigar o potencial de melhoria no produto, embalagem e distribuição. Eles formaram um grupo de estudo onde participaram a equipe de desenvolvimento do produto e os fornecedores das velas. O objetivo era reduzir o desperdício de espaço das velas e tornar o produto mais eficiente em toda a cadeia de suprimento deste o fornecedor até a chegada ao ponto de venda.

Figura 6 – Foto da embalagem de velas em ponto de venda



Fonte: Google imagens

O grupo de estudo apresentou uma solução de protótipo que foi encaminhada ao fornecedor na China para avaliação. O passo seguinte após aprovação do protótipo foi o trabalho em conjunto com a empresa alemã que desenvolve e produz

máquinas para indústria de velas. A solução inovadora no design do produto pode ser visto na figura 7. O produto foi aceito e aprovado pela diretoria da IKEA e colocado em linha de produção em seguida. A redução da embalagem do produto reduziu o número de caminhões necessários para transporte e guarda do produto e, consequentemente, resultou em menores custos e menor impacto ambiental. Esse projeto produziu 21% menos emissões de CO2 de combustíveis fósseis utilizados nos percursos dos veículos a cada ano e necessitou menor volume de material de embalagem tais como plásticos e papel cartão. Essa economia possibilitou o aumento da margem de lucro na venda das velas (KLEVÁS, 2004).

Figura 7 – Solução de embalagem de velas GLIMMA (esquerda)



Fonte: Google imagens

A inovação no design do produto também resultou em mais espaço disponível para outros produtos serem exibidos e vendidos nas lojas. Também vale a pena destacar que o design antigo das embalagens e das velas possibilitava um risco de dano ao pavio da vela. A equipe de design diminuiu o tamanho dos pavios a fim de reduzir o risco de danificar o produto. Assim, as ferramentas de fundição das velas foram ajustadas para permitir um perfil oco ao redor do pavio (figura 7). O pavio foi encurtado em 2 mm, porém, o tempo de queima da vela não mudou.

Considerações finais

Este trabalho iniciou-se demonstrando a importância da inovação em design para a competitividade das empresas e para a estratégia mercadológica. A inovação em design agrega valor ao produto e barateia o uso de embalagens. O setor de varejo é, provavelmente, o maior consumidor de embalagens do mundo onde grandes quantidades de pacotes são adquiridos e manipulados ao longo da cadeia de

abastecimento. O impacto das decisões relacionadas com as embalagens pode ser extremamente importante para o faturamento de uma empresa.

Novas demandas são observadas devido a mudanças nas tendências de consumo e distribuição de mercadorias e necessitam de soluções inovadoras nas cadeias de fornecimento de varejo. Este trabalho procurou contribuir para a compreensão do potencial de inovação em design da embalagem e do produto para a cadeia de abastecimento do varejo. A inovação em produtos e serviços contribui para a melhoria do desempenho da cadeia de fornecimento da IKEA.

O estudo de caso indicou que os designs da embalagem e do produto não devem ser considerados como subsistemas de logística ou marketing. A IKEA desenvolve a maioria dos seus designs de produto e embalagem com a sua equipe de trabalho, porém terceiriza a sua produção. Isso permite a empresa identificar as oportunidades de mudar seu sistema de embalagem e logística para reduzir seus custos. A atenção constante à inovação e a melhoria na utilização do espaço de transporte possibilitou, não só um custo mais baixo, como também vantagem para o meio ambiente com a redução no dióxido de carbono pelo menor número de viagens realizadas.

Bibliografia

BJARNEMO. **Packaging and logistic in product development**. Gintic Institute of Manufacturing Technology. Singapore, pp. 135-146, 2000.

BRAMKLEV, C. **Concurrent development of product and packaging – towards and integrated procedure, licentiate**. Thesis, Lund University, 2003.

BOWERSOX, DJ, CLOSS, DJ e Cooper, MB, **Gestão de Logística Supply Chain**, 1st International ed., McGraw-Hill / Irwin, New York, NY. Bramklev, C, 2002.

BURKEMAN, O.. **The miracle of Almhult**. The Guardian, London, GB, quinta feira, 17. jun. 2004. Disponível em <http://www.guardian.com.uk/g2/story/0,,1240616,00.html>. Acesso em 02 nov. 2017.

EDVARDSSON B., ENQUIST B., Hay M., **Values-based service brands : narratives** IKEA, Managing Service Quality, Vol 16 N°3, 2016

FERNIE, J. e SPARKS, L., **Logística e Gestão de Varejo: Insights sobre práticas correntes e tendências**, 2ª ed., Kogan,Londres, 2004.

HINA, t. **The total Package, The secret history and hidden meanings of boxes, bottles, cans e and other persuasive containers**. Back Bay Books, 1995.

IKEA. **DATAS IMPORTANTES**. Disponível em: <http://www.ikea.com/ms/pt_PT/about_Ikea/timeline/full_story.html>. Acesso em: 30 out.. 2017.

JONSON, G. **Corrugated board packaging**. Surrey. Pira International, 1999.

JONSSON, A; ELG, U. **Knowledge and Knowledge sharing in retail internationalization: IKEA's entry into Russia**. The international review of retail, distribution and consumer research, v. 16, n. 2, p. 239-256, maio/2006.

JONSSON, C. **Packaging logistics – a valued added approach**. Doctor Dissertation, Departament of Enginnering Logistic, Lund Institute of Technology, Lund university, 1998.

KLEVÀS, J. **Organization of packaging resources at a product developing company**. Conference proceedings of NOFOMA, june 2004, Lkoping, Sweden, 2004.

LASTRES, M., LEMOS, C., NAVEIRO, D. e SABOIA, J., **Design para a competitividade – Recomendações para a política industrial do Brasil**, Confederação Nacional da Industria, 1996.

RODRIGUES, T.; Paulo, M.; João, F. e Hugo, B. **Design estratégico: inovação, diferenciação, agregação de valor e competitividade**, BNDES, Rio de Janeiro, 2012.

SHINA, T. **Concurrent engineering and design for manufacture of electronics products**. First Edn, Van Nostrand Reinold, New York, 1991.

SVANES, E., VOLD, M., MØLLER, HK, PETTERSEN, M., Larsen, H. e Hanssen, JO **Sustentável design de embalagens: uma metodologia holística para o design de embalagens**”, Tecnologia de Embalagem e Ciência, Vol. 23 No. 2, 2010.

