

A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais

Denis Borges Barbosa (julho de 2014)

A aura de proteção dos desenhos industriais

Qual é a extensão da proteção dos desenhos industriais? A do *desenho* que descreve a criação ornamental, com suas variações permissíveis? Ou algo além?

A questão está longe de ser abstrata. Quem percorre os precedentes judiciais – que são muitos – sobre infração de desenhos industriais constata que muito se litiga por desenhos que não são exatamente como os registrados, mas próximos. Gera-se assim um problema a ser resolvido: qual a *aura* de proteção de um desenho industrial?

"Ressalto que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial não é afastada caso haja pequena diferença entre o desenho protegido e sua cópia:

"Quanto à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilustrados no registro." (Di Blasi Jr. et al., op. cit. P. 213/214.)" TJMG, AC 1.0452.10.003360-7/001, 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, unânime, Des. José Flavio De Almeida, 22 de setembro de 2010.

A citação que faz o julgado mineiro, ao falar de infração de objetos *ligeiramente diferentes* usa uma expressão cuja conotação é conhecida em Propriedade Intelectual: tal infração ocorreria quando os objetos em confronto fossem *substancialmente do mesmo formato*.

Com efeito, o uso de um filtro que considera objetos que não são *iguais*, mas *substancialmente* próximos, e o fato de que tal proximidade leva à infração, ocorre em outros subsistemas da Propriedade Industrial.

A doutrina de equivalentes das patentes de invenção

Assim é que, falando de violação de patentes de invenção, dissemos:

Por ser estrita, a interpretação não é literal; as reivindicações abrangem o que o texto circunscreve, e tudo aquilo que, compatível com o texto, for com ele *equivalente*¹:

1 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>.

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal. Como em quase todos os campos do Direito de Patentes, é obrigatório iniciar com o magistério de Gama Cerqueira:

Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração. Este princípio aplica-se a todas as espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos. (CERQUEIRA, 1952, p.320)

Como o quer o autor, o fim precípua do instituto é evitar que a literalidade de uma reivindicação impeça que a patente seja utilizada adequadamente, promovendo o investimento em criação tecnológica. A introdução de variações irrelevantes ou cosméticas poderiam tornar a exclusividade inoperante, se não houvesse aplicação substantiva – não formal – do privilégio.

E mais adiante, apontando como se apura o que é *equivalente*, mas não literal:

Teste tripartite de equivalência:

- o elemento acusado realiza substancialmente a mesma função que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

- realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

- produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

Enfim, precisando que só há equivalência no espaço da obviedade:

Haverá equivalência quando seja óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente, existente no produto alegadamente infringente. Assim, quando o resultado alcançado não seja óbvio, a equivalência não é aplicável.

O parâmetro da obviedade, ou da atividade inventiva, é um instrumento bem conhecido em Direito de Patentes. Ao postular que a solução do alegado infrator não consiste em equivalência, se não for uma alternativa evidente daquilo que foi reivindicado, na ótica de uma pessoa versada na tecnologia, na verdade se indica que entre o de referência e a alternativa de terceiros há uma distância comparável a que existe entre a solução conhecida e uma nova solução patenteável.

Aqui, a razoabilidade dessa exigência merece ser amplamente ponderada. Nas patentes de invenção, a não-obviedade, ou atividade inventiva, é o teor mínimo de contribuição criativa que justifica a concessão de *uma patente nova e independente*. Ora, se entre o objeto apontado como infrator e o objeto

protegido há uma distância igual ou maior do que a necessária para se ter uma patente nova, evidentemente não caberá inquirir o objeto comparado como infrator.

Quanto à metodologia dessa análise, explicam os tribunais:

"Nesse sentido, pelas conclusões da perícia, verifica-se que, apesar das alegações da autora da ação principal de que seu desenho é diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafação por equivalência, ou seja, a autora beneficia-se da característica essencial da tecnologia objeto da proteção e que não foi considerada no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto característico 1 da reivindicação independente 1 da patente n. PI 9914639-8 de titularidade da co-Ré-reconvinte SEB S/A, por equivalência, uma vez que as bordas arredondadas das superfícies de aperto e/ou apoio (lâminas) realizam "substancialmente a mesma Junção, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação" (fl. 715)." TJSP, AC 994.09.338262-3,8a Câmara de Direito Privado, CAETANO LAGRASTA, 04 de agosto de 2010.

“A legislação brasileira (Lei n.º. 9.279, art. 186) incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. Tal conceito – como conceito juridicamente indeterminado que é – se mostra vago. A doutrina, baseando-se na experiência norte-americana e alemã, traz dois critérios para a configuração da equivalência²:

O elemento equivalente realiza substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou

é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente.

Na interpretação do conceito de equivalência, especialmente quando se tratar de modelos de utilidades – em oposição ao caso de patente de invenção –, é preciso que se tenha cautela, a fim de que não se estenda demasiadamente a reivindicação para além daquilo que representa.

(...) Evidente que os consumidores devem ser protegidos, por isso veda-se a concorrência desleal. Sem dúvida, é preciso resguardar também os direitos de quem investe em tecnologia, mas não a qualquer custo. A Constituição Federal relativizou o direito de propriedade, impondo a ele uma função social (C.F., art. 5º, XXIII e 170, III). Assegurou, também, o direito a livre iniciativa e a livre concorrência (C.F., art. 170, IV e 173, § 4º)

² [Nota do acórdão] Ver IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 363.

^{3.} TJRS AC 70014724405, Décima Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, 31 de agosto de 2006.

Resumindo a aplicação da doutrina:

Tomando assim a totalidade indivisível da reivindicação que serve de parâmetro, cabe comparar à matéria alegada como sendo infratora:

- a. Se todos elementos da reivindicação indivisível se encontrarem na matéria alegada como infratora, se terá infração direta.
- b. Se todos elementos da reivindicação indivisível não se encontrarem na matéria alegada como infratora, mas – aplicado o teste tripartite da equivalência – se determinar que todos os elementos da reivindicação indivisível estão presentes seja por via direta seja por equivalência, ter-se-á infração por equivalência.
- c. Se todos os elementos da reivindicação indivisível não estiverem presentes diretamente ou por equivalência, *não há infração*. Ou seja, se *apenas alguns*, mas não todos dos elementos da reivindicação estiverem presentes na matéria dita contrafeita, contrafação não há.

Do âmbito de tolerância dos cultivares

De outro lado, aplicando o mesmo problema no tocante a cultivares⁴:

Tomemos o exemplo inicial da violação de patentes. Neste capítulo da propriedade intelectual, distinguem-se:

1. A infração direta, quando o teor das reivindicações como expressas é infringido;
2. A infração *por equivalência*, quando, não obstante não haja infração *literal*, o ato apontado como infringente é *funcionalmente* equivalente ao reivindicado⁵.

³ [Nota do acórdão] Ver MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. *A função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial*. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, n°. 69, março-abril, 2004, p. 23-30.

⁴ BARBOSA, Denis Borges, O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares - doutrina e precedentes correntes. (julho de 2014)

⁵ "E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivalências, que se destina à proteção da ideia essencial do invento - o princípio básico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996 dispõe que a contrafação pode ser caracterizada ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização dos meios equivalentes ao objeto da patente.(.) Alcançada esta constatação pela equivalência óbvia, tem-se como prescindível a adoção do teste da tríplice identidade (os inventos comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma função; 2. Substancialmente da mesma forma; e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentário de Denis Borges

3. A infração *por contribuição*, ou aquela em que se atribuem efeitos comparáveis à de infração em desfavor daquele que, segundo os parâmetros legais, *contribui* para que a infração ocorra, sem efetivamente violar a patente seja diretamente, seja por equivalência⁶.

Tais modalidades não encontram eco na LPC. Viola o direito quem pratica, sem autorização do titular, qualquer dos direitos privativos contidos na lei específica.

Não há infração por equivalência, pois a *solução técnica* aplicada a um específico elemento vegetal não constitui uma *função abstrata*, como as que são objeto da doutrina de equivalência, mas uma *função aplicada a um elemento vegetal singular*

No entanto, para apuração de infração, podem-se levar em conta "que a proteção de variedades vegetais diz respeito a matéria viva, cuja expressão concreta depende de vários fatores, tais como o cultivo da planta-mãe, a qualidade das mudas utilizadas, data de poda, a utilização de fungicidas e inseticidas, substratos, adubação e quantidade de água, a temperatura e exposição à luz. Este é justificativa para reconhecer um âmbito de tolerância, além da identidade"⁷.

De outro lado, não se encontra na legislação qualquer dispositivo especial que constitua infração por contribuição.

Assim, o mesmo problema – o da infração não-literal – é sentido nos vários subsistemas, e tem soluções análogas, mas singulares.

Uma outra análise tripartite para os desenhos industriais

Um julgado gaúcho nos aproxima mais do problema dos desenhos industriais:

"No que pertine à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilustrados no registro. Uma possível maneira de se determinar se o produto de terceiro constitui

Barbosa". TJRS, Apelação Cível nº. 70022424089, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Leo Lima, julgado em 30.7.2008,

⁶ Vide BARBOSA, Denis Borges, Uma nota sobre chamada "infração por contribuição": a responsabilidade de terceiros em infração de patentes (2011), encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>

⁷ "that plant variety protection concerns living matter the concrete expression of which depends on various factors such as the cultivation of the mother plant, quality of the used cuttings, pruning date, utilisation of fungicides and insecticides, substratum, quantity of manuring and water, temperature and light exposure. This is justification for acknowledging a scope of tolerance in addition to identity." Suprema Corte Federal da Alemanha, Decisão de 23/4/2009– Xa ZR 14/07 – Lemon Symphony, reportada na UPOV Gazette, no. 103, p. 140-143.

infração de um registro de desenho industrial reside em se confrontarem o desenho protegido, o produto de terceiro que supostamente viola o registro, e produtos pertencentes ao estado da técnica que mais se assemelham ao objeto do registro." TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 2009.

Curiosamente, a proposta desse método tripartite – comparar o desenho protegido com o produto alegadamente infrator, e esse com *os produtos pertencentes ao estado da técnica que mais se assemelham ao objeto do registro* – introduz uma interessantíssima noção. Os produtos que mais se assemelham com o desenho registrado irão determinar *o quanto de diferença* entre o estado da técnica e o objeto que mereceu proteção – e isso demarcaria, em princípio, a *aura* de proteção entre formatos diferentes.

Qual é essa diferença? Em primeiro lugar, a *novidade*. Temos aqui um mínimo de distanciamento em face do estado da técnica, já que o regime dos desenhos industriais é *em princípio*, o mesmo das patentes⁸; assim, se o desenho trazer qualquer diferença em face do estado da técnica, evidenciado *por um único documento*, novo será para os efeitos do direito brasileiro⁹

Em segundo lugar, a distância mínima entre criações, que no sistema dos desenhos industriais é a originalidade:

“As variações apostas pelo apelante em sua tampa são efetivamente de pequeno alcance, considerando o design do modelo como um todo, não chegando a implicar suficiente distintividade a possibilitar o registro pretendido. É certo que a combinação de elementos conhecidos por vezes resulta em composição distinta e nova, capaz de ensejar um registro, porém, no caso em tela, o produto final é bastante assemelhado aos modelos impeditivos, confundindo-se, a toda evidência, com os mesmos, como bem observado pelo INPI”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

⁸ “O registro de desenho industrial não apresenta os mesmos requisitos de registrabilidade das marcas comerciais. O fato de o criador de um signo marcário não havê-lo registrado não impossibilita outrem de fazê-lo. Todavia, quando se trata de desenho industrial, o simples fato de outra pessoa já havê-lo concebido, e, no caso dos presentes autos, inclusive comercializado, passando a inseri-lo, portanto, no estado da técnica, já é elemento suficiente a elidir a exigência de "novidade" disposta no art. 95 da LPI e, impedir, consequentemente, o registro." TRF2, AC 2005.51.01.519503-6, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza Granado, 16 de dezembro de 2008. Quanto à singularidade da *novidade relacional* aplicável aos desenhos industriais, vide o nosso Desenhos industriais: da anterioridade do todo quanto à parte, e vice-versa, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.425 a 449Jun/2014 | www.pidcc.com.br.

⁹ “Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

Veja-se que também se faz uso de uma análise tripartite para apuração de *originalidade*:

Apesar de se reconhecer, com supedâneo no laudo pericial e na manifestação técnica do INPI, que o cabedal presente no registro do desenho objeto de nulidade é novo, porque não compreendido no estado da técnica, ou seja, não foi apresentada prova da existência de um outro exatamente igual ao ora em litígio, não há como se reconhecer a sua originalidade, eis que não se distingue de diversos outros reconhecidamente constantes do mercado à época do depósito do pedido de registro.

É o que se extrai, inclusive, da afirmação da empresa apelada de que o seu produto obedece às "tendências da moda" - o que, embora não posas ser reconhecido como confissão, nos termos da legislação processual civil, constitui forte prova de que modelos de tênis muito parecidos já se encontravam no mercado de há muito. Assim, tendo sido o desenho industrial concedido em desacordo com os preceitos legais, deve ser decretada a sua nulidade. Impõe-se, portanto, a procedência do pedido autoral". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.F.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2007.51.01.800063-4, DJ 17.09.2012.

Originalidade e atividade inventiva como modalidades de contributo mínimo

Ora, o sistema constitucional e legal que reúne a proteção de patentes e a de desenhos industriais tem em comum a exigência de novidade e *contributo mínimo*.¹⁰ essa distância mínima entre o simplesmente novo e o que representa uma criação digna de direito exclusivo. A noção de originalidade é a modalidade de contributo mínimo própria dos desenhos industriais, como a atividade inventiva o é das patentes de invenção.

Assim é que, nos valendo dessa isotopia entre os dois sistemas, voltemos àquilo que, logo acima, dissemos a respeito da *obviedade* nas patentes de invenção. Não haverá infração de patentes *por equivalência*, se o objeto alegadamente infrator se distanciar do objeto reivindicado na patente por uma margem *não óbvia*.

Ou seja, se a distância entre o patenteado e o dito infrator é menor do que a distância da atividade inventiva, haverá infração; mas se entre os dois as diferenças não são óbvias, não haverá infração:

“É cediço que a análise de atividade inventiva é das mais polemicas em matéria patentária, envolvendo, como se sabe, alto grau de subjetividade e capacidade técnica (...) À luz da lei, portanto, inexistente atividade inventiva

¹⁰ Vide BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

quando se constata que um técnico da área é plenamente capaz de desenvolver a mesma invenção de forma simples, sem grandes esforços, tendo como base artigos, patentes, livros e outros materiais disponíveis”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AI 2008.02.01.013334-9, DJ 12.01.2009.

Nesse passo, vamos oferecer a hipótese de que só haverá infração de desenho industrial na hipótese em que a distância da criação protegida e o objeto apontado como infrator for menor do que o parâmetro de originalidade pertinente. Pertinente ao setor.

Uma originalidade para cada setor do mercado

Com efeito, o parâmetro de originalidade muda com o setor¹¹:

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. (data do julgamento)

Dannemann¹² também entende que o grau de originalidade exigido deverá ser diferente de um setor para outro, dependendo da capacidade que cada produto tem para comportar mudanças maiores ou menores sem descaracterizar sua natureza. Existem produtos que não comportam grandes mudanças ou se descaracterizariam, por essa razão, com mudanças mínimas em suas formas já se nota grandes diferenças entre os produtos similares. Em outros casos, pequenas mudanças não são suficientes para individualizar o produto e evitar a confusão dos consumidores.

Em certos setores, a originalidade – entende relevante precedente do TRF2 – será apurada à luz da visão do público consumidor:

"Em síntese, o INPI vinha mantendo registros, inclusive após exame de colidência, de objetos um tanto parecidos. Creio que a profunda especialização de seus técnicos tem influenciado sobremaneira nessas decisões enquanto que, a meu ver, interessaria mais, em hipóteses como a vertente, a visão do ponto de vista de um consumidor médio, não de um geômetra especialista.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. Direito Industrial. 8 ed. Coimbra: Almedina, 2012, v. VIII, p. 213-272, também em BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010.

¹² DANNEMANN. Comentários ao Código de Propriedade Industrial. São Paulo: Renovar, 2005, p. 176 e 177.

É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra especializado for difícil aferir a distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de baixa complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria privilegiável. A meu ver, a sutileza na distinção de algum detalhe só emprestaria registrabilidade a um objeto se ela fosse capaz de evocar no consumidor, por si só, significação morfológica distinta do outro objeto que lhe é anterior. (...)

Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc, a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o desenho dito "novo" e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

A distinção aqui é quanto à natureza do produto ornamentado. Os de consumo geral, e baixa sofisticação, terão sua originalidade apurada pela ótica dos consumidores médios daqueles produtos. Não, como propusemos em estudo anterior, tomando o parâmetro europeu, do ângulo do *utilizador informado*.

Esse *utilizador*, entendemos, será o *arbiter elegantiorum* no tocante aos objetos sofisticados ou veblenianos, e nisso o direito nacional se aproximaria do atual direito europeu.

A confusão do público como critério de infração

Mas fiquemos nos produtos de consumo geral, e assimilando o parâmetro sugerido pelo julgado federal citado.

Usando então o critério do público consumidor como óculos de originalidade, e a extensão da originalidade como a dimensão da aura de proteção no caso de infração de desenhos industriais, caímos no curioso resultado de que, também em desenhos, e não só quanto a signos distintivos, a *confusão do público* é critério de infração.

Senão, vejamos; confusão do público como falta de originalidade:

“(…) verifica-se que através de um confronto visual dos produtos em tela, percebe-se a ausência de novidade e originalidade no produto “SHAKER” dos primeiro e segundo réus em relação ao produto “FLUTTER” da autora, vez que a configuração visual do “SHAKER” é muito semelhante à do “FLUTTER”, podendo gerar confusão no público consumidor, o que, no caso concreto, ficou comprovado pelo folheto de propaganda de revista especializada, no qual se indica o “SHAKER” como um modelo do “FLUTTER”. TRF2, AC2003.51.01.528618-5, Primeira Turma

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 16 de junho de 2009..

A questão relacionada à confusão a que poderia ser induzido o consumidor dos produtos objeto dos desenhos industriais em lixe, a par de ser um dos valores protegidos pelos princípios da propriedade industrial contemporânea, é, nesse momento, também ilustrativa da falta de originalidade do desenho cuja anulação foi decretada. É dizer, se um consumidor pode se confundir à vista dos contornos e forma de dois produtos, e se se afirma que o conceito do desenho é original, resulta em depreender que um deles, supostamente o depositado posteriormente, deve ser entendido como irregistrável, por ter resultado de inspiração no desenho original, sem que o desenho apresentado tenha vindo com tintas de distintividade. (...) TRF2, ED em Ac 2008.51.01.805451-9, Primeira Turma Especializada do TRF-2ª Região, por unanimidade, dando parcial provimento aos embargos de declaração, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, Des. Maria Helena Cisne, 25 de maio de 2010.

Agora, confusão do público como sinal de infração:

"A semelhança no design dos produtos, de modo a confundir o consumidor, constitui ato de concorrência desleal, sendo suficiente para gerar prejuízos ao criador da ideia." TJMG, AC 1.0702.03.090932-0/001, 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidowski, 15/01/2009.

"Não obstante, no caso em apreço, a um primeiro exame dos autos, verifica-se que, a princípio, apesar dos modelos produzidos e comercializados pelo agravante apresentarem algumas características semelhantes aos produtos contidos nos Certificados de Registro do Desenho Industrial do INPI, nº DI 7002062-0 e DI 7002101-5 (fls. 207/221-TJ) da agravada, as suas características ornamentais não são necessariamente idênticas a ponto de ocasionar confusão entre os produtos pelo público consumidor." TJMG, AI 1.0452.11.006882-5/001, 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. João Cancio, 31 de janeiro de 2012

"A Lei Maior e a legislação específica (Lei 9279/96), asseguram proteção à propriedade do desenho industrial, sendo vedado que terceiro, sem o consentimento do titular, use, produza, coloque à venda, venda ou importe produto que possua desenho idêntico ou assemelhado a um outro já registrado, mormente porque tal prática pode induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos." TJMG, AC 1.0145.04.158153-2/001, 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Tarcisio Martins Costa, 01/09/2009.

"DIREITO EMPRESARIAL - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL -CONCORRÊNCIA DESLEAL - CONTRAFAÇÃO - SEMELHANÇA QUE SE CONSTATA ICTO OCULI – (...) Não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, se é possível constatar icto oculi a grande semelhança entre os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. -A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração e//m liquidação de sentença por arbitramento". TJMG, Apelação cível nº 1.0452.05.021144-3/001, 13ª Câmara Cível do TJMG, Des. Nicolau Masselli, DJ: 16 de abril de 2009.

Conclusão

Respondendo assim à questão da aura de proteção dos desenhos industriais, quando o objeto tido como infrator não é idêntico ao protegido, entendemos que é infrator aquele produto que não se distancie do desenho protegido *pelo menos* pela margem de originalidade pertinente à comparação.

Para apuração de tal margem, levar-se-á em conta:

1. Em qualquer caso, a distância equivalente a que o objeto protegido guarda dos desenhos industriais no estado da técnica ao momento de seu requerimento;
2. Nos casos em que a originalidade é apurada pela ótica do público consumidor em geral, o critério da confusão do público.