

DA NOSSA PROPOSTA DE MUDANÇA DAS NORMAS BRASILEIRAS RELATIVAS AOS DESENHOS INDUSTRIAIS

Denis Borges Barbosa (2010)

<i>Do problema em questão</i>	1
<i>Desenhos industriais na legislação em vigor</i>	4
Proteção múltipla	5
Jurisprudência: não é direito autoral o que é utilitário	6
Desenho industrial: autoria e natureza jurídica.....	7
Desenho industrial: conceito	7
Requisito de proteção: novidade.....	8
Período de graça	8
Requisito de proteção: originalidade.....	9
Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização	12
Desenhos não registráveis.....	12
Moral e bons costumes	12
Forma necessária	13
Unidade do desenho. Suficiência descritiva	14
Procedimento. Retirada do pedido.....	14
Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos.....	15
Conteúdo e limites.....	15
Conteúdo penal dos desenhos industriais.....	16
Exaustão de direitos dos desenhos industriais	17
Vigência	17
Jurisprudência: Não cabe antecipação de tutela em desenho industrial	17
Exame de mérito. Nulidade	18
Extinção do direito.....	19
<i>Da política pública pertinente</i>	19
Dos mercados secundários “must match”	19
Da ineficiência do atual sistema de concessão de registro sem exame	32
Do texto a alterar.....	35

Do problema em questão

A regulação dos desenhos industriais em Direito Internacional é bastante contida. A CUP, além de estabelecer um regime comum quanto à prioridade e outros elementos, provê que:

Art. 5o

B . - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

Além disso, proteção de desenhos industriais é prevista muito simplesmente na Convenção de Paris:

Art. 5o quinquies

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União.

Já o Acordo TRIPs se estende pouco além:

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.

ARTIGO 26

Proteção

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 uma cópia, ou seja, substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

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.

Desta feita, e em resumo sucinto, segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção para os desenhos industriais, seja por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, seja por formas mistas e cumulativas. 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 uma cópia, ou seja, substancialmente uma cópia, do desenho protegido, *quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.*

Como se vê, a proteção deve ser assegurada, por alguma forma de direito, como um registro específico, patente, direito autoral, ou mesmo proteção sem registro.

O ponto que nos interessa aqui, porém, é a definição dos requisitos de proteção, que serão:

- *criados independentemente,*

- *novos ou*

- *originais*.

A qualificação “novos OU originais” foi debatida com alguma extensão, o que levou certos autores a arguir que uma ou outra, mas não ambas as exigências poderiam ser admitidas ¹. O que seja novo – ou original – integra o conjunto previsto ainda no art. 25.1:

os desenhos serão novos ou originais se estes diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos.

Assim, além de um requisito subjetivo (criação independente ²) TRIPs contempla uma exigência objetiva ³ 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.

Alem disso, TRIPs aponta o espaço em que essa diferença será significativa, para efeitos de proteção:

Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

O espaço é da *liberdade de forma*. Só no caso de se poder- livremente – superar as exigências técnicas e funcionais se terá um campo onde a diferença entre um desenho e outro – já conhecido – poderá ser significativa.

¹ UNCTAD/ICSID, Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge, 2005, p. 332: “3.3.2 New or original - Members are left with the option of either implementing the criterion of novelty or originality. The history of the final formulation of “new or original” says much for the nebulous nature of “industrial design law”.⁴⁶⁰ Can Members go further and adopt both criteria of protection, i.e. that a design must be new and original? This is highly unlikely due to the history of the provision, and the express usage of “or”, rather than “and/or”, as proposed by some delegations. Are Members allowed to adopt more criteria of protection? This is apparently the case under the current U.S. design patent regime and arguably also under the European Community Design Right”.

² UNCTAD/ICSID, op. cit. p. 331: “It is a mandatory requirement that independently created designs must be protected. The question then is whether this is to be interpreted in the sense that the design must not be copied or whether it means the design must have some minimal amount of creativity or individuality. The more persuasive view is that the TRIPS drafters clearly intended the criterion of originality to entail more of a creative contribution than mere independent creation, due to the fact that two terms are employed to convey different meanings in the same sentence”.

³ UNCTAD/ICSID, op. cit. p. 333: “Members are offered the opportunity of anchoring their chosen criterion of protection (i.e. originality or novelty) to a prior art base constituting “known designs or combinations of known design features” (Article 25.1, second sentence). This may allow a Member to opt for an originality requirement which adopts an objective standard, rather than a copyright law standard”. E, adiante: “Under copyright law, the standard of originality is not an objective, but a subjective one: any product which is the result of independent human intellect and creativity is offered protection, even if it resembles another product. Thus, the reason for the grant of protection is the independence of the creation, rather than the difference of the resulting product from other products. Contrary to this subjective approach, the second sentence of Article 25.1 TRIPS (as quoted above) enables Members to base design protection on the difference between the resulting product and other products. Thus, an independently created design which does not significantly differ from a known design may be denied protection”.

Tais condicionantes foram aproveitados pela legislação vigente como se lerá a seguir.

Desenhos industriais na legislação em vigor

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto. Sujeito, sob o CPI 1971, a um procedimento em tudo similar aos das demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio à concessão ⁴.

Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei 9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por solicitação do depositante ou de terceiro,

⁴ INPI, Divisão de Modelos e Desenhos Industriais, Metodologia de Exame de Pedidos de Patente de MI e DI e critérios de decisão, Revista da ABPI no. 9, p. 29. Ahlert, Ivan. B. Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame, Revista da ABPI, N° 39 - Mar. /Abr. 1999. Gosain, Rana and Daniel, Denis A., Registration of Industrial Designs in Brazil, Patent World 34-36 (Aug. 1997). Anhuçi, Anali de Oliveira. Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela. Revista da ABPI, N° 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 51; REIJA, Carmen Lence. La Protección del diseño en el Derecho Español. Barcelona: 2004; MAIA, José Mota. Propriedade Industrial. v.I. Coimbra: Almedina, 2003, p. 104-106; GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos Marcas, Concorrência Desleal. Ed. Almedina, Coimbra, 2008; SARTI, Davide. La Tutela Dell'Estetica Del prodotto Industriale. Casa Editrice Giuffrè. Milano, 1990; GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual. Marcas, Direitos Autorais, Designs e Pirataria. Rio de Janeiro. Renovar; CUNHA, Frederico Carlos Cunha. A proteção Legal do Design. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000; CUNHA, Frederico Carlos. Revista da ABPI n 09. Metodologia de exame de patente de DI e MI e critérios de decisão, 1993, p. 30-32.; MORO, Maitê Cecília Fabbri, Cumulação de Regimes Protetivos para As Criações Técnicas, in Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006; SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Desenho industrial. São Paulo: RT, 1982; SILVEIRA, Newton, Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho industrial. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006; BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de Direito de Propriedade Intelectual. Aracaju: Evocati, 2007, p. 396-400; DANNEMANN, Comentários ao Código de Propriedade Industrial. São Paulo: Renovar, 2005; BOUTET, Sergio; DUNI, Mario. Brevetto Industriali, Marchio, Ditta, Insegna. Torino: Torinese, 1966; VIVANT, Michel. Les créations immatérielles el le droit. Editora Ellipses, Paris, 1997; SCHIMIDT, Joanna - Szalewski. Droit de la propriété industrielle. Deuxième édition. Editions Dalloz, 1991; ANSPACH, Lionel et COPPIETERS, Daniel. Dessins Et Modèles Industriels. Paris: Bruylant-Christophe Et Cie Éditeurs, 1905; POUILLET, Eugène. Traité Theorique et pratique des Dessins et Modèles de Fabrique. Paris : Marchal et Billard, 1905; ROUBIER, Paul. Le Droit De La Propriété Industrielle. Paris: Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.429-427; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit De La Propriété Industrielle. Ed. Montchrestien, Paris, 1999. Pag. 399 - 403; NERI, Alexandra. Protection of Designs and Models in France in Industrial Design Rights: An International Perspective. Londres: Kluwer Law International and International Bar Association, 2001; TAFFOREAU, Patrick. Droit de La Propriété Intellectuelle. Paris: Gualino Éditeur. 2007; RAMELLA, Agostino . Trattato Della Proprieta Industriale. Editrice Torinese, 1927, p. 442- 448; CATALDO, Vincenzo. Le Invenzioni i modelli. Seconda Edizione. Giuffrè Editore. Milano, 1993; GREFFE, François ; GREFFE, Pierre - Baptiste. Traité des dessins et modèles. 8^a édition. Paris : LexisNexis, 2008; BAINBRIDGE, David I. Intellectual Property. Ed. Pearson. New York, 6^a Edition, 2007; MacQUEEN, Hector, Charlotte Waelde & Graeme Laurie. Contemporary Intellectual Property. Ed, Oxford, 2008; MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Vol. I. Ed. Almedina, Coimbra, 2007. Pag. 1276 – 1279; Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996); Schmidt, Lélío Denicoli, O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

na via administrativa ou judicial, sendo que, naquela hipótese, o INPI declarará *ex officio* a nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro legal. Assim, o exame é *eventual e diferido*. Como em todos os casos de patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de defesa em ações de contrafação, e em sede administrativa.

Não obstante essa singularidade, entendo que o desenho industrial se subsume ao modelo constitucional da patente, e está sujeito a seus requisitos. 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.

Proteção múltipla

No regime brasileiro, entendia-se que a proteção pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa, em certos aspectos, com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem ⁵.

No regime da Lei 9.610/98, porém, suscitam-se dúvidas quanto à dupla proteção, eis que suprimida da lista de obras protegidas do art. 7º da nova lei o que constava do art. 6º, inciso XI da Lei 9.610/98, que a precedeu, qual seja: “*obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas*”. De outro lado, pode argüir que, sendo a lista exemplificativa, a supressão do dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não as exclui do âmbito autoral ⁶.

Newton Silveira, autor da obra mais precisa e elaborada sobre a questão, mantém que, não obstante a alteração das duas leis – autoral e de propriedade industrial – permanece a possibilidade de dupla proteção. Assim, ainda seriam absolutamente aplicáveis suas ponderações de 1982:

Destacando-se o valor artístico do caráter industrial do objeto, tais obras de arte aplicada encontram proteção autoral face aos expressos termos do art. 6º, nº XI, da Lei 5.988, de 1973. Qualquer utilização de tais criações depende de

5 Newton Silveira, Direito do autor no desenho industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982. Chaves, Antonio, Obras de arte aplicada à indústria; desenhos ou modelos, Jurisprudência Brasileira, vol. 95 p 13 a 24 1985.

6 Por exemplo, é o que afirma José Carlos Costa Netto, Direito Autoral no Brasil, Ed. FTD, 1998, p. 96.

*autorização do autor, a quem compete o direito exclusivo sobre as mesmas, na forma dos arts. 29 e 30 da mesma lei, não importando a intenção do autor, o destino da obra ou a quantidade de exemplares em que seja reproduzida.*⁷

Há que se consultar, igualmente, o que se pondera a seguir quanto a proteção às marcas tridimensionais, que pode incidir sobre objetos em tudo análogos aos desenhos industriais, ainda que sob uma função inteiramente diversa.

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

Jurisprudência: não é direito autoral o que é utilitário

Tribunal de Justiça do RS - Apelação Cível, N° 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado.

Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores.

Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira_(relator) – (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado.

Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as

⁷ Op. cit., p. 137.

de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: “As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)” Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores.

Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos “projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência.”

Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos.

Desenho industrial: autoria e natureza jurídica

Aqui também se aplica o princípio constitucional do *erfindprinzip* – de que o direito a pedir proteção é conferido ao autor -, com as consequências analisadas quando discutimos a proteção das patentes. Aliás, aplicam-se ao desenho industrial as disposições dos art. 6º. e 7º. do CPI/96, assim como as regras de apropriação do trabalho subordinado e autônomo.

A lei claramente define a natureza do direito como sendo *propriedade*.

Desenho industrial: conceito

Segundo o art. 95 do CPI/96, desenho industrial é 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.

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.

Requisito de proteção: novidade

Aplicar-se-ia aos desenhos industriais o mesmo requisito de novidade que as patentes de invenção ou modelos de utilidade: “*o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica*”. Para tais conceitos, vide o que anteriormente se disse quanto às patentes.

Na verdade, essa novidade tem um caráter especial, como também nota Newton Silveira⁸:

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo.

Lembra ainda o autor:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”⁹.

O Ato Normativo 130/97, em seu item 8, menciona que deva constar do pedido de registro uma “*declaração de divulgação anterior não prejudicial*”.

Período de graça.

Como exceção ao princípio da novidade, considera-se excluído do estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os cento e oitenta dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de registro pelo criador do desenho; ou pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,

⁸ Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

⁹ Ibid.

através de publicação oficial do pedido de registo sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou ainda por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do criador ou em decorrência de atos por este realizados.

Apura-se também o estado da técnica levando em conta os princípios da prioridade.

Requisito de proteção: originalidade

Segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O dispositivo ainda prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos ¹⁰.

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual ¹¹. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador ¹², ou *novidade subjetiva*. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à *distinguibilidade* do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que não está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original

10 Na redação da Lei 5.772/71, os requisitos de originalidade e de novidade eram alternativos, e não cumulativos: art. 11 - Para os efeitos deste Código, considera-se 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental; 2) desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado. Art.12 - Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

11 Vide verbete em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Quanto ao conceito relativo aos desenhos industriais, à luz da lei de propriedade industrial anterior, vide Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I, 1946, p. 317-319.

12 Distinguem-se a obra original, ou não copiada (Lucas e Lucas, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Litec, 1994, p.88), da obra originária, qual seja, “a obra primígena”, ou seja, a base de uma derivação.

*de uma determinada forma a um determinado produto industrial*¹³.

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “*uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares*”¹⁴. Já a proposta de diretiva da Comunidade Europeia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de *caráter individual*, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, determinar que o objeto protegido difere *de maneira significativa* dos outros desenhos utilizados ou publicados no território.

Tal caráter distintivo, de novo no Direito Francês, terá de ser *visível e claramente aparente*, possibilitando o objeto diferenciar-se dos congêneres seja por uma configuração reconhecível, seja por vários efeitos exteriores que lhe empreste fisionomia própria (Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).

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

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e o mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético deveria se afeiçoar a essa característica.

Em trabalho recente¹⁵, tivemos ocasião de notar:

Do requisito legal de originalidade

À luz dos requisitos de TRIPs, mencionados acima, verifica-se uma significativa aproximação entre os principais sistemas jurídicos quanto à proteção dos desenhos industriais por regimes específicos. Como se demonstrou acima, há hoje uma considerável similitude entre os regimes da Diretiva Europeia 98/71 (e também da normativa do desenho comunitário europeu) e o regime do design patent americano.

A proximidade assim se apresenta:

[a] ambos regimes apuram, como condições de proteção de novos desenhos em face das criações anteriores, um requisito de novidade, e mais um requisito complementar;

¹³ Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 80.

¹⁴ André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, Vol. II, Delmas,

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges . Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010.

[b] esse requisito complementar é apurado objetivamente, sobre a criação ornamental ela mesma, sem considerar os aspectos de expressão pessoal, autenticidade, ou índices semelhantes;

[c] este requisito complementar (denominado não-obviedade, ou caráter singular), se apura tomando por base a simples novidade, ao qual se acresce um elemento que transcende tal base.

[d] a medida da suficiência da distância além da novidade é realizada com auxílio de um analista hipotético ao qual (por ficção jurídica) se atribui uma visão qualificada, diversa da visão do homem do povo ou consumidor inespecífico;

[e] cabe a este “técnico na matéria” ou “utilizador informado” comparar a impressão geral da anterioridade coma impressão geral do desenho tido por inédito, para apurar a suficiência de contribuição da criação ornamental.

[f] a comparação se efetua no vetor da aparência, e não da funcionalidade ou tecnicidade.

Tem-se assim, a aproximação não só entre os regimes jurídicos de proteção de desenhos industriais, como também, no tocante a esse requisito em especial, uma outra e significativa aproximação com o regime da atividade inventiva (ou ato inventivo) próprio às patentes técnicas. As formas de apuração de diferenças significativas (para usar a expressão de TRIPs) seguem idênticos procedimentos de objetividade, comparando-se o regime de desenhos industriais e de patentes, apenas modificando-se o ponto de diferença, que no caso dos desenhos é a aparência global.

O sistema brasileiro, sem ainda incorporar procedimentos de análise próximos aos regimes americano e europeu, segue os mesmo imperativos de direito internacional. Segue, igualmente, já à luz da norma constitucional, um imperativo de contributo mínimo, ou seja, de que a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação.

Sob tal ótica, lendo a lei à luz da Constituição, não basta a simples autenticidade - originalidade subjetiva -, como expressão pessoal do criador, que (na margem) se reduz ao critério de vedação da cópia. É necessário que a criação ornamental, objetivamente, seja uma contribuição positiva ao que já se conhece, ou seja, deve ter determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares.

É nosso entendimento, assim, que a originalidade não só é requisito autônomo, destacado da novidade, mas diz respeito à obra ornamental em si; e, mais, em face ao já conhecido (estado da técnica) deve destacar-se — quanto ao aspecto de aparência global — significativamente das anterioridades.

Aqui também aproximamos, no regime legal brasileiro, a originalidade dos desenhos e a atividade inventiva (ou ato inventivo) das patentes. Ambas as categorias desempenham função paralela.

Ainda que não se tenha como imposição legal a análise por um avaliador hipotético, e qualificado, nada proíbe que se escolha, como método de apuração do contributo mínimo, tal sistema. Para tanto, seria apenas necessária consistência de procedimentos, transparência de métodos, e regularidade administrativa — todos requisitos de sindicabilidade e, em última instância, de devido processo legal.

Qual o critério legal aplicável para a definição de originalidade?

O critério legal para a definição de originalidade é o do art. 97 do CPI/96:

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

Assim, tomando-se a base constante dos “objetos anteriores”, e aplicando-se a essa base a regra da novidade prevista no art. 96,

[a] toma-se a “configuração visual” como elemento de comparação

[b] e compara-se o objeto anterior e o objeto atual, buscando o que seja distintivo.

A leitura constitucional, que identifica um contributo mínimo necessário, assim como o permissivo de TRIPs, que sanciona uma diferença significativa, apontam ambos para um conteúdo substantivo dessa distinção.

Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização

O art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Assim, para a proteção do desenho, se propõe o requisito similar ao da utilidade industrial, incidente esta sobre as demandas de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal, e não acessório. Na verdade, é esse o critério relevante; um *affiche* reproduzido às dezenas de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica.

Diz Newton Silveira (op. cit.):

Caso determinada criação de forma tenha caráter puramente artístico, não poderá ser objeto de uma patente de modelo ou desenho industrial, face ao disposto na letra “b” do art. 13 do Código da Propriedade Industrial. Por outro lado, se carecer de valor artístico, não poderá ser tutelada pela lei de direitos de autor.

Desenhos não registráveis

Moral e bons costumes

O CPI/96 considera não registrável como desenho industrial 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; a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Quanto à primeira hipótese, a hipótese de ofensa à moral e bons costumes, vide o que se diz quanto às marcas e patentes quanto ao mesmo ponto: tais áreas são, no dizer de Pontes de Miranda *extra commercium*, não sendo suscetíveis de apropriação.

Já a lesão à imagem e honra das pessoas, refletindo a tutela constitucional de tais objetos de direito, insere-se na série de dispositivos que gerenciam os conflitos entre direitos sobre o mesmo objeto: como a proibição de se conceder registros de marcas que colidam com direito autoral alheio, assim também aqui se veda a concessão de uma exclusividade que incida em violação de esfera jurídica de terceiros.

Forma necessária

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 livre¹⁶. Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental*, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em

16 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

*valor artístico*¹⁷

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

Unidade do desenho. Suficiência descritiva

Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações. Tem-se aí o paralelo das noções de unidade de invenção e de conceito inventivo, dos quais já se tratou ao referirmo-nos às patentes.

De outro lado, o mesmo dispositivo determina que o desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. Aqui também se encontra eco do requisito de suficiência descritiva, que faculta ao “técnico na arte” a possibilidade de reprodução.

Procedimento. Retirada do pedido.

Uma vez depositado o pedido de registro de desenho industrial, com satisfação dos requisitos legais, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Se o depositante o requerer no momento 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; durante tal período pode ser retirado o pedido, *sem publicação*. Havendo prioridade, aguardar-se-á a apresentação do respectivo documento para o processamento do pedido.

Se o pedido não tiver os elementos formais que a lei prescreve, se exceder à regra de vinte variações, ou não atender às regras de unidade e suficiência descritiva, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. Já se o pedido

¹⁷ Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

desatender aos pressupostos de proteção (moral, forma necessária, etc.), será indeferido. Como já se viu ao discutirmos o procedimento de patentes sob as regras do *due process of law*, o depositante deverá ter direito de defesa no caso em que o examinador considere inexistirem os pressupostos de proteção. Não há participação de terceiros, mas cabe o recurso previsto no art. 212 do CPI/96.

Assim, não se efetuam nessa fase buscas quanto à novidade ou originalidade do desenho.

Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos

Ao contrário, porém, do que ocorre com as patentes, a publicação e a concessão é automática, expedindo-se o respectivo certificado. Esta é a principal alteração do novo regime de desenhos industriais, o que igualmente configurou a natureza do exame como de *registro* e não o típico das demais patentes.

Conteúdo e limites

Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43, os quais se referem à definição do direito oriundo da patente, e a seus respectivos limites. Para tal conteúdo, prescreve TRIPs:

Art. 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 uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

Essencial é se ter em mente que a proteção é ao dado *ornamental* do produto, e não a qualquer funcionalidade; assim, ainda que as imagens e especificações do desenho indiquem um produto inteiro, a propriedade não abrange a *utilidade industrial* do produto, mas só a feição estética. Quando comparando produtos para apuração de eventual contrafação, a consulta ao estado da técnica e a avaliação das diferenças de cada um dos produtos contrastantes em face daquela é um método logicamente indicado.

Assim, a proteção do desenho não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular do registro; aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental,

relacionados a estudos ou pesquisas científicas, tecnológicas ou ornamentais¹⁸; e a produto fabricado de acordo com o desenho registrado que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular do registro ou com seu consentimento.

Igualmente se aplicam as disposições relativas ao usuário anterior. Mas não há licença obrigatória de desenho industrial (art. 121 do CPI/96).

Conteúdo penal dos desenhos industriais.

Pelo art. 187 do CPI/96, é crime fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Assim, a reprodução completa se presume violação, enquanto que – para se considerar a existência de violação *penal* no caso de simples imitação, há que se comprovar a *confusão* real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o consumidor a que se destina o produto contendo o *design*.

A proteção não se resume à imagem ou forma do desenho, pois também comete crime contra registro de desenho industrial quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Com a densidade de sempre, diz Gama Cerqueira:

"A lei pune não apenas a reprodução integral do desenho ou modelo patenteado, isto é, a sua cópia servil, mas, ainda, a reprodução parcial, desde que tenha por objeto seus elementos característicos. A reprodução parcial pode consistir, também, na imitação do desenho ou modelo patenteado (...)

"As condições elementares dos crimes contra os desenhos e modelos industriais são as mesmas dos crimes contra os privilégios de invenção, de que tratamos anteriormente: a) existência de uma patente válida; e b) um fato material que constitua ofensa ao direito do concessionário da patente.

"No caso de reprodução, pouco importa o meio ou processo empregado pelo infrator. Não excluem também o crime as diferenças mais ou menos numerosas entre o desenho ou modelo legítimo e o contrafeito, destinando-se essas diferenças, quase sempre, a mascarar a contrafação. Do mesmo modo, não constitui condição essencial do crime a possibilidade de confusão entre o

¹⁸ E não só quanto aos aspectos funcionais do artefato industrial ao qual o ornamento se aplica. Essa é a interpretação compatível com os princípios constitucionais pertinentes.

*desenho ou modelo contrafeito e o patenteado, se bem que essa circunstância concorra para melhor caracterização do delito".*¹⁹

Já José Carlos Tinoco Soares lembra que:

*"desde que haja a possibilidade de indução a erro ou confusão, quer seja pela reprodução integral, parcial, quer pela imitação do desenho **industrial** registrado, o crime se realiza e se consuma"*²⁰. (grifo nosso)

Exaustão de direitos dos desenhos industriais

Fato extremamente relevante é que cabe exaustão internacional de direitos no caso de desenhos industriais. A lei considera criminoso quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins de exportar, vender, expor ou oferecer à venda, manter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos.

Mas isso só se dá – para fins penais – se o produto em questão não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Vide, quanto à interpretação de tais requisitos, o que se disse a respeito do esgotamento de direitos de patentes.

Vigência

O registro vigorará pelo prazo de dez anos contados da data do depósito prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos cento e oitenta dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

O registro está sujeito a retribuições quinquenais, inclusive no caso de prorrogação, com direito de restauração no caso de atraso.

Jurisprudência: Não cabe antecipação de tutela em desenho industrial

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Décima Câmara de Direito Privado. Agravo nº 134.551-4/1 Agvte:

Engesig – Indústria e Comércio Ltda. Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica

¹⁹ João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 711-713.

²⁰ José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, ed. 1997, p.280.

Ltda Comarca: São Paulo. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial – tutela antecipada – inconformismo – registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade e originalidade – tema do litígio dependendo de dilação probatória – inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada – recurso provido.

Exame de mérito. Nulidade

Todo o exame de mérito dos desenhos industriais fica diferido até o momento que o próprio titular ou terceiros o requeiram. Como diz a lei, o titular do desenho industrial *poderá* requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade; o INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos de originalidade, novidade ou aplicação industrial, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

O procedimento administrativo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cinco anos contados da concessão do registro, ou a qualquer tempo, no caso de exame solicitado pelo próprio titular. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de sessenta dias da concessão.

Obviamente, se há legitimidade genérica para instaurar a nulidade, há direito de petição dos que seriam legitimados para apresentar subsídios e informações no caso de procedimento de exame suscitado pelo titular, por terceiros, ou *ex officio*. Em qualquer caso, o titular será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias contados da data da publicação; havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias. Ao fim deste prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Tal procedimento de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Já, judicialmente, a nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo da duração do direito, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, assim como, a qualquer

tempo, como matéria de defesa. O juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos do registro, atendidos os requisitos processuais próprios.

Extinção do direito

O direito ao desenho industrial extingue-se seja pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular; pela falta de pagamento da retribuição quinquenal; ou pela inobservância da regra de que o titular domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Como preceitua a Convenção de Paris:

Art. 5º

B. - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

Já o registro concedido a quem não é autor pode ser objeto, alternativamente, de reivindicação e adjudicação do registro.

Da política pública pertinente

Como se nota, as restrições do direito internacional quanto aos desenhos industriais são mínimas; fora a possibilidade de licença compulsória, eu foi excluída, pouco existe que determine a política nacional quanto ao setor.

Dois importantes aspectos, no entanto, impõem mutação legislativa urgente: (a) a questão das limitações do efeito dos DIs nos mercados secundários *must match*; (b) a questão da fragilidade dos registros não examinados.

Dos mercados secundários “must match”

Assim analisamos a questão recentemente ²¹:

O resguardo da competição nos mercados de peças e serviços de reposição

O Código da Propriedade Intelectual da França assim dispõe:

Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :(...)

²¹ BARBOSA, Denis Borges, A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, Revista Eletrônica do IBPI: Sobre a questão das peças de reposição must-match, Edição Especial Janeiro de 2010, Encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf>, visitada em 13/10/2010.

b) *Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.*

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Assim, o registro da marca não impede, naquele direito, que terceiros façam uso dela para indicar a destinação de um produto ou de um serviço, quando tal uso seja necessário para a comercialização do item, especialmente se é um acessório ou peça destacada do bem ao qual se destina.

A jurisprudência²² e a doutrina²³ apontam para a importância dessa disposição, no que faculta a concorrência de produtores independentes das peças e serviços.

A Corte de Justiça Europeia analisou caso desta natureza, à luz da legislação europeia, no qual o titular da marca BMW desejava impedir que uma oficina de revenda e conserto utilizasse tal signo distintivo para promover seus produtos e serviços. Tal pedido foi julgado improcedente e a Corte garantiu à oficina o direito de usar marca alheia, mesmo sem o consentimento do seu titular²⁴.

Do mesmo instituto no direito brasileiro

Uma das mais interessantes inovações do Código da Propriedade Industrial de 1996 é a instituição de uma lista de limitações à exclusividade das marcas.

Dispõe o art. 132 nos termos seguintes:

"Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrências;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo."

²² Vide, caudalosamente, os julgados recolhidos em Code de La Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed.,\ 2009, p. 619 e seguintes.

²³ Por exemplo, POLLAUD-DULLIAN. Frédéric, Droit La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 612 e seguintes.

²⁴ Acórdão do Tribunal de 23 de Fevereiro de 1999. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik. - Pedido de decisão prejudicial: Hoge Raad - Países Baixos. - Directiva sobre as marcas - Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios de um garagemista. - Processo C-63/97, "64. Face ao que precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5.º e 7.º da directiva não permitem ao titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas". Encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:PT:HTML>, visitado em 3/1/2010

Ou seja, nosso sistema de marcas entende que não se pode usar a exclusiva para impedir o exercício da indústria de acessórios e peças de reposição.

O mesmo não ocorre, no entanto, *no Brasil* com o sistema de desenhos industriais. O mesmo não ocorre no exterior. Nos valem aqui, por sua precisão fática, do relatório técnico apresentado junto a SDE por Farina & Estanislau do Amaral:

(i) Nos Estados Unidos da América, foi formada a **AAIA**²⁵, com sede em Bethesda, Maryland. Seus mais de 8.000 membros e afiliados prestam serviços, manufaturam, distribuem e vendem peças de veículos automotores, acessórios, ferramentas, equipamentos, materiais e estoques. Por meio de sua sociedade, a AAIA representa mais de 100.000 (cem mil) oficinas de reparo, lojas de peças e pontos de distribuição.

(ii) Na União Européia surgiram duas formas de representação do aftermarket:

Uma delas é a **ECAR**²⁶, uma aliança de 10 organizações independentes, que representa produtores de peças automotivas, distribuidores e reparadores independentes, cujo interesse é salvaguardar a livre competição no mercado de peças de reposição e de manutenção automotiva.

A segunda forma de representação européia é a **FIGIEFA**²⁷, para representar os interesses de 28 associações comerciais de distribuidores do mercado automotivo secundário, de 22 países do mundo. Baseada em Bruxelas, a FIGIEFA tem como objetivo monitorar o processo legislativo europeu visando manter a livre concorrência no mercado de peças de veículos para reposição, manutenção e conserto. Somente a livre concorrência no mercado automotivo secundário pode preservar o direito de o motorista ter seu veículo revisado e consertado em uma oficina de sua escolha, no tempo por ele solicitado.

(iii) Na Austrália, foi criada a **AAAA**²⁸, que, por sua vez, representa a indústria do mercado automotivo secundário perante os órgãos públicos – federais, estaduais e municipais – e outros órgãos reguladores. A AAAA participa ativamente em mais de 20 Comitês da Austrália, dialoga com as associações da indústria do mercado automotivo secundário e comparece nos maiores eventos do mercado automotivo secundário internacional, desempenhando um papel importante no reconhecimento, desenvolvimento e suporte à indústria do mercado automotivo secundário.

3.1 – EUROPA

3.1.1) Histórico Legislativo

A União Européia, desde sua criação em 1992, com a assinatura do **Tratado de Maastricht**²⁹ (o “Tratado”), em seu artigo 81 prevê a proibição de acordos ou condutas infrativas à ordem econômica, caso tenham por objeto impedir, restringir ou de alguma forma falsear a concorrência. A isenção de punibilidade somente ocorre se: tais acordos tiverem como único objetivo a melhoria da produção ou distribuição dos produtos, ou a promoção do

²⁵ “Automotive Aftermarket Industry Association”

²⁶ “European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market”

²⁷ “Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles” ou “International Federation of Automotive Aftermarket Distributors”.

²⁸ “Australian Automotive Aftermarket Association”

²⁹ O Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Européia, foi assinado pelos Estados-Membros em 7 de Fevereiro em 1992, na cidade holandesa de Maastricht.

progresso técnico ou econômico, contanto que (i) não resultem em restrição vertical (i.e., na integração de diferentes níveis de produção de um mesmo produto) ou (ii) possibilitem a eliminação da concorrência dos produtos em causa.

*Em Outubro de 1998, entrou em vigor a **Diretiva 98/71/EC**³⁰, com o objetivo de proteger o Desenho Industrial, ou seja, a aparência, a forma exterior e visível de um produto. Nesse contexto, a proteção deve conceder exclusividade a um desenho industrial novo e original, e premiar o trabalho intelectual de seu criador.*

Quando da vigência da Diretiva, seu artigo 14³¹ dizia que os Estados Membros deveriam manter suas leis atuais de proteção do desenho industrial com relação às peças de reposição, apenas podendo mudar tais provisões de forma a abrir mais o mercado de reposição de peças, permitindo que os fornecedores, além dos produtores de peças de reposição original, ofereçam substituições.

Entretanto, nesse momento, a União Européia encontrava-se dividida, pois uma parte dos Estados-Membro possuía mercados protegidos e a outra parte, liberalizados, por meio da provisão de uma cláusula de reparação, nos termos da Diretiva. Assim, o desenho industrial dos produtos novos era amparado, sendo este desprotegido quando destinado à fabricação de peças alternativas para reposição ou substituição, ou seja, no mercado de reposição.

Considerando a situação acima, a Comissão Européia propôs a liberalização do mercado secundário de peças de reposição. A proteção do desenho industrial não deveria existir para as peças componentes de um produto complexo, que fossem usadas com o propósito de reparação deste produto, ou para restaurar sua aparência original³².

Defendia-se que a liberalização do mercado secundário de peças de reposição provocaria mais competição e proporcionaria o desenvolvimento do mercado interno Europeu. Os preços se tornariam mais viáveis, haveria efeitos positivos no mercado de trabalho na Europa e, por fim, o consumidor individual teria liberdade de escolha.

*Assim, em 31 de Julho de 2002, foi elaborado, pela Comissão Européia, o **Regulamento 1400/2002** (também conhecido como **Lei Monti**), especificando como se daria, no setor automobilístico, a aplicação do n° 3 do artigo 81³³ do Tratado.*

*O artigo 4° do Regulamento estabelece como condutas graves as restrições verticais (a) relativas à venda de veículos novos, serviços de reparação e manutenção **ou peças de***

³⁰ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs.

³¹ “Article 14 - Transitional provision - Until such time as amendments to this Directive are adopted on a proposal from the Commission in accordance with the provisions of Article 18, Member States shall maintain in force their existing legal provisions relating to the use of the design of a component part used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance and shall introduce changes to those provisions only if the purpose is to liberalize the market for such parts”.

³² Essa liberalização foi proposta, com a condição de que os Estados Membros assegurem que os consumidores sejam informados sobre a origem das peças de reposição, para que possam decidir se querem comprar uma peça de reposição do fabricante do veículo, do fornecedor de equipamento original ou de um fornecedor independente.

³³ Artigo 81, n° 3: “As disposições no n° 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis (...) contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que (...) [não] dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa”. (tradução livre)

reposição; (b) relativas apenas à venda de veículos novos; e, por fim, (c) relativas à venda de serviços de reparação e manutenção **e de peças de reposição.**

Nesse Regulamento, está previsto³⁴, ainda, que a isenção³⁵ não se aplicará aos acordos verticais que, direta ou indiretamente, mediante ação combinada ou independente dos agentes econômicos, tenham por objeto, dentre outros, (...) **(i) a restrição das vendas de peças de reposição para veículos por membros de um sistema de distribuição seletiva a oficinas de reparação independentes que utilizem estas peças para a reparação e manutenção de um veículo; (j) A restrição acordada entre um fornecedor de peças de reposição originais ou peças de reposição de qualidade equivalente, ferramentas de reparação ou equipamento de diagnóstico ou outros e um fabricante de veículos, que limite a possibilidade de o fornecedor vender estes bens ou serviços a distribuidores autorizados ou independentes, a oficinas de reparação autorizadas ou independentes ou a utilizadores finais; (k) a restrição da possibilidade de um distribuidor ou uma oficina de reparação autorizada obter peças de reposição originais ou peças de reposição de qualidade equivalente junto de uma terceira empresa à sua escolha e de utilizá-las para a reparação e manutenção de veículos, sem prejuízo da possibilidade do fornecedor de veículos novos exigir a utilização de peças de reposição originais por si fornecidas [apenas] para reparações efetuadas sob garantia, assistência gratuita e operações de convocação e veículos para trabalhos específicos (l) a restrição acordada entre um fabricante de veículos, que utiliza componentes para a montagem inicial de veículos, e o fornecedor desses componentes, que limite a possibilidade de este último colocar a sua marca ou logotipo efetivamente e de forma facilmente visível nos componentes fornecidos ou nas peças de reposição.**

Não obstante as disposições acima referidas, o parágrafo 2º do artigo 4º, estabelece que a isenção não é aplicável sempre que o fornecedor de veículos se recusar a dar a operadores independentes³⁶ acesso a quaisquer informações técnicas, equipamento de diagnóstico e outros, ferramentas, incluindo programas informáticos relevantes ou formação exigidos para a reparação e manutenção destes veículos ou para a aplicação de medidas de proteção ambiental.

Deve ser dado acesso a operadores independentes de uma forma não discriminatória, rápida e proporcionada e as informações devem ser fornecidas numa forma utilizável. Se o elemento relevante for abrangido por direitos de propriedade intelectual ou constituir know-how, o acesso não pode ser negado de forma abusiva.

Em resumo, o Regulamento resolveu algumas questões legais no tocante à distribuição de peças de reposição e, em princípio, assegura competição eficaz no mercado de reparação e serviços de manutenção, entre outras coisas, permitindo que os usuários escolham entre peças de reposição competitivas; e não permitindo que um fabricante de veículos impeça seus

³⁴ Lei Monti, artigo 4º, parágrafo 1º.

³⁵ A “isenção” está prevista no Regulamento 1400/2002 (parágrafo 1º do artigo 2º) e diz respeito aos casos de não aplicação do nº 1 do artigo 81 do Tratado, conforme nota de nº 1.

³⁶ O parágrafo 2º explica que, entende-se por "operadores independentes", as empresas direta ou indiretamente envolvidas na reparação e manutenção de veículos, nomeadamente, as oficinas de reparação independentes, os fabricantes de equipamento ou de ferramentas de reparação, os distribuidores de peças de reposição independentes, os editores de informações técnicas, os clubes automobilísticos, as empresas de assistência rodoviária, os operadores de inspeções técnicas e serviços de ensaio e os operadores que ofereçam formação a oficinas de reparação.

fornecedores de peças de reposição de venderem peças de reposição de qualidade equivalente de um fabricante independente³⁷.

Note-se que, se o desenho das peças de reposição continuar sendo protegido; os fornecedores de peças não poderão abastecer o mercado de reposição; um negociante autorizado de carro não poderá desviar de seu fabricante de veículo e comprar peças de reposição diretamente do produtor; o reparador independente não poderá escolher entre as peças de reposição visíveis competitivas; e, conseqüentemente, a competição no mercado de reparação seria completamente erradicada.

O impacto da proteção do desenho industrial das peças de reposição é bem conhecido e muito discutido. É incontestável que a proteção do desenho industrial das peças de reposição no setor automotivo eliminaria qualquer competição. Um mercado secundário que vale em torno de 12 a 13 bilhões de euros na Europa seria monopolizado em favor da indústria de automóveis. Uma solução seria a introdução de uma “Cláusula de Reparação” na Lei de Propriedade Industrial.

*Dessa forma, em 2004, o Parlamento Europeu elaborou uma **Proposta de Diretiva**³⁸, com o escopo de alterar a Diretiva 98/71/EC, abolindo a fragmentação do Mercado Europeu, com a implementação da “Cláusula de Reparação”, consolidando, assim, a liberalização dos mercados europeus e fazendo aplicar a concorrência no aftermarket, em todos os Estados-Membro.*

A Cláusula de Reparação proporciona aos fabricantes de veículos uma proteção total sobre o desenho de seus automóveis. Esta cláusula simplesmente garante que esta proteção não se amplie às correspondentes peças de reposição. Assim, os consumidores têm a liberdade de poder reparar seu veículo onde queiram e com as peças de reposição que queiram. Por outro lado, a cláusula garante os direitos, dos fabricantes independentes de peças de reposição, de fornecer suas peças aos consumidores de todos os Estados Membros³⁹.

A criação da Cláusula de Reparação – permitindo que a competição no aftermarket esteja de acordo com os princípios legais, desenvolvidos pela jurisprudência da Corte Européia de Justiça –, abriu espaço para que a integração de uma solução legislativa na Lei de proteção do desenho industrial se torne realidade o quanto antes.

*Em 19 de dezembro de 2005, a Comissão Européia publicou um **Roteiro de Discussão**⁴⁰ no tocante à aplicação do art. 82 do Tratado que instituiu a Comunidade Européia, para a realização de uma consulta pública. Tal dispositivo trata do abuso de posição dominante das empresas no mercado comum europeu ou em parte dele.*

Referido roteiro foi planejado para promover o debate sobre como os mercados europeus poderiam ser mais bem protegidos das condutas abusivas das empresas que possuem posição dominante, condutas estas que arriscam enfraquecer a competição no mercado e, em conseqüência, prejudicar os consumidores, independentemente da iminência do dano ser a curto, médio ou longo prazo.

³⁷<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/215&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

³⁸ Diretiva do Parlamento Europeu, de 14 de setembro de 2004, que altera a Diretiva 98/71/EC. Vide [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com_com\(2004\)0582_/com_com\(2004\)0582_pt.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com_com(2004)0582_/com_com(2004)0582_pt.pdf)

³⁹ <http://www.ecar-eu.com/pdf/ECAR%20Brochure%20final%20ES.pdf>

⁴⁰ <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf>

Ele sugere, ainda, uma estrutura para a rigorosa aplicação do artigo 82 retro-mencionado, construída com base na análise econômica de casos recentes e estabelecendo uma possível metodologia para avaliação de algumas das práticas abusivas mais comuns, levando-se em consideração a atual estrutura do mercado.

Entre os temas abordados, foi dada especial atenção para o aftermarket. De acordo com o Roteiro, os aftermarkets, também chamados mercados secundários ou mercados de reposição independente, compreendem os produtos complementares (ou "produtos secundários") que são comprados depois da compra de um outro produto ("o produto primário") a que se relaciona. Exemplos padrões incluem serviços pós-venda e peças de reposição para os bens duráveis, assim como para bens consumíveis, tais como cartuchos da tinta e toner para impressoras e fotocopadoras.

Os mercados de reposição aparecem tipicamente em casos de competição, quando são "patenteados", isto é, quando configuram tipos específicos de produtos secundários, os quais somente podem ser usados em apenas um tipo de produto primário, embora os produtos primários em si sejam substitutos. A discussão normalmente está relacionada ao fato de que, geralmente, nesse caso, o fornecedor do produto primário tenta reservar o mercado secundário para si próprio.

Ainda de acordo com o Roteiro de Discussão, a aplicação de ferramentas tradicionais de definição do mercado, tais como o teste SSNIP⁴¹ para aftermarkets, conduz frequentemente à definição dos mercados que compreendem tão somente os produtos do fornecedor de produto primário. Frequentemente as patentes ou o know-how permitirão que o fornecedor de produto primário tenha uma posição de monopólio no aftermarket.

Assim, o foco do exercício de definição do mercado, está em se analisar as vendas realizadas pelo aftermarket aos clientes que já adquiriram o produto primário, e não em os potenciais futuros novos compradores de produtos primários.

Se um mercado de reposição consistente em produtos secundários de um tipo de produto primário constituir um mercado de produto relevante, uma posição de dominação em tal mercado pode ser estabelecida. Em muitos mercados de reposição, o fornecedor do produto primário tem direitos de propriedade, tais como patentes, ou informações privadas, tornando a entrada de concorrentes difícil.

O fornecedor do produto primário frequentemente tem uma posição muito forte no mercado de reposição. Se as barreiras à entrada são altas, portanto, com frequência, é fácil alcançar a conclusão de que a competição no mercado de reposição, em si mesma, não é suficiente para restringir o fornecedor do produto primário. Nestes casos, a ligação entre a competição no mercado primário e o mercado de reposição determina se há uma posição dominante.

Se uma posição dominante no mercado de reposição é estabelecida, a Comissão presume ser abusivo que a companhia dominante reserve o mercado de reposição para si mesma, excluindo competidores do mercado.

Ao final da Consulta Pública, a Comissão Europeia solicitou que fossem enviados os comentários sobre o Roteiro de Discussões ao Diretório Geral de Concorrência, cumprindo

42 43

⁴¹ A sigla SSNIP representa o "teste do monopolista hipotético" e significa "Small but Significant and Non-transitory Increase in the Price" (pequeno, mas significativo e não transitório aumento dos preços).

⁴² <http://www.figiefa.org/documents/FIGIEFAContribution.pdf>

⁴³ <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/013.pdf>

A **FIGIEFA**⁴⁴, em sua manifestação, destacou que, sem a existência de competição eficaz no mercado de reposição automotiva, 250 milhões de motoristas consumidores europeus seriam forçados a confiar unicamente na provisão completa dos fabricantes dos veículos e suas vendas e sistemas de reparação, e se transformariam em "consumidores prisioneiros".

Para ilustrar a criatividade das montadoras, vale mencionar que a FIGIEFA também se mostrou preocupada com "pacote de acordos" oferecidos por alguns fabricantes e importadores de veículos. Tais "pacotes" constituem-se na manutenção necessária de um veículo novo durante um determinado período de tempo, incluindo-se neles as peças de posição necessárias em razão do desgaste habitual. Como o comprador de tal "pacote" necessitará recorrer a um reparador autorizado ao invés de uma oficina independente, estes "pacote de acordos" amarram eficazmente o consumidor à rede de oficinas autorizadas do fabricante de veículo, fortalecendo a posição dominante já desfrutada pela maioria dos fabricantes de veículo no mercado de manutenção.

Tais acordos podem também requerer que o reparador autorizado use somente as peças fornecidas pelo fabricante do veículo para qualquer trabalho empreendido em relação ao "pacote de acordos", pelo qual o consumidor já pagou. O reparador autorizado é privado do direito de acesso às peças de reposição de um distribuidor e fornecedor independente de sua escolha. Por conseguinte, como uma consequência do "pacote de acordos", a posição dominante já desfrutada pela maioria dos fabricantes de veículo no mercado de reposição de peças é fortalecida.

A **ECAR**⁴⁵, por sua vez, em seus comentários, abordou tanto a distinção do *aftermarket* do mercado primário, por suas distinções, como apontou que, tanto na prática como na teoria, parece haver uma tendência crescente, na qual os problemas de "dominação" e de "abuso" no mercado secundário são deslocados da Lei de Concorrência para a Lei de Propriedade Intelectual.

Como um exemplo prático dessa tendência a ECAR, citou o caso "BMW/Deenik":

Deenik, é uma oficina de reparação independente holandesa, que ofereceu seus serviços em anúncios como sendo especializada em BMWs. A BMW processou a oficina, argumentando que Deenik, ao usar a marca registrada BMW, estaria infringindo os direitos que ela detinha sobre a mesma.

A Corte Europeia de Justiça⁴⁶ rejeitou este argumento e decidiu com base no art. 6º, 1, c, da Lei de Marca Registrada 89/104/EEC que Deenik tem direito de fazer o uso da marca da forma que o fez.

A razão de ser é que sem tal anúncio a competição eficaz no mercado secundário de reparação seria prejudicada ou eliminada e, os serviços para os carros BMW seriam concentrados nos postos de venda da própria BMW, ou nas oficinas autorizadas.

Acrescentou ainda que, o ponto crucial da tendência de se migrar o foco da discussão da Lei Antitruste para a Lei de Propriedade Industrial, em casos como esse, é que os direitos de Propriedade Intelectual são concedidos a favor de um trabalho preliminar elaborado para um produto perfeitamente finalizado, no mercado primário: Aqui é protegida e incentivada a inovação, mas não há interferência na competição entre produtos. Se, entretanto, os mesmos direitos de Propriedade Intelectual forem estendidos tal e qual ao mercado secundário, eles

⁴⁴ "Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles" ou "International Federation of Automotive Aftermarket Distributors".

⁴⁵ European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market.

⁴⁶ European Court of Justice.

tipicamente irão resultar ou em uma eliminação completa da concorrência, ou, pelo menos, irão seriamente obstruir o funcionamento de uma competição eficiente naquele mercado.

Um exemplo que pode ilustrar essa tendência é a decisão a seguir mencionada que, apesar de versar sobre marcas registradas, aborda a questão da preservação da existência de competição do aftermarket, como o caso “FIAT - ISAM”⁴⁷.

Uma mesma postura foi adotada pela Corte di Cassazione, no que diz respeito às peças de reposição. O ISAM, um produtor independente de partes automotivas, lançou no mercado uma grade do radiador para Fiat “Uno”. A grade do ISAM, como a grade original do “UNO”, tinha como um elemento integral e de suporte a marca figurativa e embutida da Fiat, que consiste em 5 barras equidistantes – inclinadas à direita – paralelas entre si.

A Corte decidiu que se tratava de um uso legítimo da marca registrada da Fiat, com fundamento no fato de que, caso contrário a ISAM não seria capaz de vender suas peças independentes de reposição e o mercado secundário de sobressalentes da Fiat seria monopolizado a favor desta montadora.

Com relação ao Roteiro de Discussões, após o recebimento dos comentários do público⁴⁸ e das partes interessadas, a Comissão de Concorrência da União Européia, está cuidadosamente considerando todos os argumentos apresentados, a fim de determinar a melhor forma de se progredir com o Roteiro. Segundo informações do website da Comunidade, novas notícias deverão ser divulgadas em breve⁴⁹.

No Parlamento Europeu, a alteração da Diretiva aguarda uma decisão⁵⁰, sendo que duas comissões, a ECON⁵¹ e a IMCO⁵² já manifestaram seu voto a favor da proposta da Comissão Européia.

3.2 – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nos Estados Unidos, a discussão sobre a proteção do aftermarket teve início após a promulgação, em 1990, do Clean Air Act (Lei do Ar Limpo). Com ele, o Congresso exigiu que os carros construídos depois de 1994 fossem equipados com um sistema de computador que monitorasse suas emissões de gás no meio ambiente. Em razão dos avanços tecnológicos, os sistemas de computador então instalados, hoje controlam também os sistemas vitais dos automóveis. Esta lei teve a consequência não intencional de fazer com que os fabricantes de veículos limitassem quem pode reparar ou produzir peças de reposição para os mesmos⁵³.

Considerando que os carros modernos contêm tecnologia avançada que monitora ou controla virtualmente todas as funções do veículo, atualmente faz-se necessário que os proprietários de carros e lojas independentes tenham acesso completo às informações e ferramentas essenciais para diagnosticar, reparar e reprogramar com precisão estes sistemas. Estas informações e equipamentos são fundamentais para garantir a segurança e a performance do veículo e para assegurar que este esteja em conformidade com o meio ambiente. Entretanto, contrariando a

⁴⁷ Case No. 144/00 of 10.1.2000, Il Diritto Industriale n. 4/2000, 327. The ruling was based on “European” trade mark law.

⁴⁸ O prazo para apresentação de manifestações dos possíveis interessados era até 31 de março próximo passado.

⁴⁹ <http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/art82/index.html>

⁵⁰ <http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2004/0203>

⁵¹ Committee on Economic and Monetary Affairs

⁵² Committee on Internal Market and Consumer Protection

⁵³ <http://www.theautochannel.com/news/2002/06/13/142003.html>

*lógica percebida pelo consumidor, os fabricantes de veículos estão tornando o acesso às tais informações vitais cada vez mais difíceis e a aquisição cada vez mais cara para o mercado de reposição independente e seus clientes*⁵⁴.

*Sem o acesso às informações vitais e às ferramentas, os motoristas são forçados comprar diretamente dos vendedores de carros novos, o que pode não ser conveniente, acessível ou de outra maneira desejável para o proprietário do carro. Além disso, a falta de competição e escolha do consumidor inevitavelmente levará ao aumento dos preços de reparação*⁵⁵.

*Assim em, 3 de maio de 2005*⁵⁶, foi apresentado ao Congresso Americano o Projeto de Lei que trata do Direito à Reparação dos Proprietários de Veículos Automotores⁵⁷ (**Right to Repair Act – HR 2048**), para proteger o direito dos consumidores aos serviços de diagnosticar e reparar seus veículos, com a finalidade de (i) garantir a segurança de todos os proprietários de veículos, ao requerer a divulgação de todas as informações necessárias para a realização do diagnóstico e do serviço de reparo de um veículo, de uma maneira própria, oportuna, acessível e de confiança; e (ii) incentivar a competição no diagnóstico, serviço, e reparo de veículos automotores.

Na exposição de motivos, o Congresso Americano defende que um aumento da competição no mercado de recursos de reparação irá beneficiar os proprietários de veículos como um todo, sendo essencial para a segurança e o bem estar dos consumidores e que a restrição da informação sobre o reparo de veículos e sobre as ferramentas que podem ser usadas reduz as possibilidades de quem pode reparar os veículos automotores, bem como de quais peças podem ser usadas, o que acaba limitando, por sua vez, a escolha do consumidor, impedindo a competição, e aumentando os custos do reparo do veículo para o consumidor final.

*O Projeto de Lei permite que os consumidores possam escolher tanto o local onde seus veículos serão reparados, como as peças de reposição que serão usadas, entre originais e de reposição independente, além de poderem trabalhar em seus próprios veículos se assim quisessem. De acordo com estudos realizados na área, hoje nos Estados Unidos, os reparos realizados diretamente no vendedor do veículo podem custar mais de 20% do que cobra um técnico independente ou uma oficina pequena da vizinhança*⁵⁸.

*O Right to Repair Act busca, ainda, impedir que os fabricantes de veículos restrinjam, injustamente, o acesso às informações e ferramentas necessárias para diagnosticar, reparar, reprogramar ou instalar com precisão as peças de reposição automotivas. A Lei requer que a Comissão Federal do Comércio⁵⁹ promulgue e faça cumprir os regulamentos que asseguram a concorrência no ramo de reparação de veículos. Além disso, caso implementado, o Projeto de Lei permitiria que a Comissão Federal do Comércio, os proprietários de carros e os reparadores independentes tomassem medidas legais cabíveis para assegurar que todas as informações e ferramentas necessárias fossem disponibilizadas ao mercado, e de forma financeiramente acessível*⁶⁰.

⁵⁴ http://www.aftermarket.org/Government/Grassroots_Activities/hr2735.asp

⁵⁵ http://www.aftermarket.org/Government/Grassroots_Activities/hr2735.asp

⁵⁶ <http://capwiz.com/nfib/issues/bills/?bill=7698071>

⁵⁷ Motor Vehicle Owners' Right to Repair Act of 2005.

⁵⁸ <http://www.theautochannel.com/news/2002/06/13/142003.html>

⁵⁹ Federal Trade Commission.

⁶⁰ http://www.aftermarket.org/Government/Grassroots_Activities/hr2735.asp

A seção 3(b) é clara ao dispor que: “Nada nesse Ato poderá ser objeto de determinação para revelação de segredo de comércio, nem revelação pública de nenhuma informação relacionada exclusivamente com o design e manufaturamento de partes do veículo. Nenhuma informação que seja necessária para reparar um veículo poderá ser retida por um fabricante, caso essa informação seja fornecida (direta ou indiretamente) a distribuidores franqueados, ou outras oficinas de reparação”.

Dessa forma, com relação às peças de reposição, as montadoras estariam desobrigadas a fornecer seus segredos e particularidades que as diferenciam no mercado, mas essa isenção não cobriria as especificações puramente técnicas, haja vista que estas, de acordo com o Right to Repair Act, deverão ser de conhecimento público, por serem reveladas a produtores e oficinas autorizadas.

Em 25 de Maio de 2006, em Bethesda, Maryland (EUA), o aftermarket deu um passo importante em sua batalha para a transformação do Right to Repair Act em Lei, quando as Subcomissões de Proteção do Comércio, dos Negócios e do Consumidor, votaram a favor da legislação em uma sessão aberta em Capitol Hill, de acordo com a AALA⁶¹.

Enquanto o Projeto de Lei está sendo discutido no Congresso, a AALA organiza, bianualmente, reuniões entre os legisladores e os empresários do aftermarket, que são chamadas de Aftermarket Summit, com o objetivo de assegurar que aqueles tenham todas as informações necessárias sobre o mercado de reposição automotiva para terem certeza de que a tomada de decisões será bem estruturada, levando-se em consideração que cada deliberação impacta no modo como interagem com os consumidores, na habilidade de competição e em suas operações diárias.

Segundo o órgão representativo dos empresários desse ramo, “é imperativo, como uma indústria, fazer nossas vozes serem ouvidas pelos líderes de nossa nação⁶²”.

O último encontro ocorreu em Washington, D.C., dois meses antes da apresentação do Projeto de Lei sobre o Direito à Reparação dos Proprietários de Veículos Automotores, e foi devotado ao Legislativo Federal com impactos no aftermarket. “Dando seguimento à sessão matutina na Câmara do Comércio dos Estados Unidos, os integrantes do aftermarket passaram o resto do dia participando de mais de 200 reuniões pré-agendadas com membros do Congresso e suas equipes, discutindo sobre a importância dos temas: Right to Repair Act, Planos de Saúde de Associações (...). Essas reuniões de caráter pessoal são uma parte vital das compreensivas atividades de entendimentos da indústria e ajudam a assegurar que as preocupações do setor sejam levadas em consideração quando o congresso estiver deliberando sobre a legislação⁶³”. (...)

3.3 – AUSTRÁLIA

O sistema de registro de desenho industrial na Austrália era regulamentado pelo Designs Act, de 1906. Resumidamente, pode-se dizer que essa Lei possibilitava que os proprietários de um desenho industrial registrassem a aparência visual da forma de um artigo, configuração, modelo ou ornamento, desde que novos ou originais. A concessão desse monopólio dava aos proprietários daquele registro o direito exclusivo e legal de usar, licenciar e vender o desenho industrial, por um período máximo de 16 anos.

⁶¹ <http://www.theautochannel.com/news/2006/05/26/008691.html>

⁶² http://www.aftermarket.org/Events/Legislative_Summit/fact_sheet.asp

⁶³ http://www.aftermarket.org/Events/Legislative_Summit/Legislative_Summit.asp#feedback

Entretanto, em 11 de dezembro de 2002 foi introduzido, na Casa dos Representantes, o Designs Bill 2002, um Projeto de Lei de Proteção ao Desenho Industrial, a fim de propor um novo sistema para a proteção do desenho industrial.

Uma Consulta Pública foi anunciada pelo Comitê de Seleção dos Projetos de Lei da Austrália, no jornal “Australian”, em 12 de março de 2003, relativamente ao Projeto de Lei de proteção do desenho industrial e suas respectivas emendas⁶⁴.

O Comitê de Legislação Econômica do Senado, em 5 de março de 2003, já havia recomendado o imediato encaminhamento do Projeto de Lei aos seus cuidados, recomendação esta que foi acatada pelo Senado, submetendo o Projeto para relatório, em 27 de março de 2003. Foram apontados para consideração, dentre outros temas, as implicações da provisão de peças de reposição para os consumidores, seguradoras e fabricantes de carros.

Um dos principais objetivos do Projeto de Lei de proteção do desenho industrial era fornecer uma exceção à conduta infrativa, onde o desenho industrial registrado pudesse ser usado com a finalidade de reparação de um produto complexo e usado com relação a uma parte componente do produto complexo⁶⁵.

A cláusula 72 do Projeto de Lei traz a defesa do direito de reparação. Ela estabelece, entre outras coisas, que uma pessoa não infringirá um desenho industrial registrado quando ele for uma parte componente de um produto complexo e a finalidade do uso ou autorização for para a reparação de um produto complexo, cabendo ao detentor dos direitos sobre o desenho industrial registrado arcar com a responsabilidade de provar que tal pessoa sabia ou deveria saber que o uso ou autorização tinha finalidade diversa da de reparação de um produto complexo.

O Memorando Explicativo do Projeto de Lei de 2002 indica que a razão política da defesa do direito de reparação é assegurar competição eficaz no mercado de reposição de peças automotivas e tentar descobrir um equilíbrio entre fornecer um incentivo para a atividade de criação do desenho industrial (para veículos novos) e permitir a competição no mercado de peças de reposição, posição corroborada pela Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor.

Basicamente, a disputa era entre os interesses dos principais fabricantes automotivos (que buscavam proteger sua propriedade intelectual no desenho industrial das peças de reposição), de um lado, e a redução de preços e o ganho de eficiências, resultantes de um aftermarket livre e competitivo, de outro.

A Associação de Consumidores Australianos⁶⁶ afirmou que a proteção do desenho industrial de peças de reposição é economicamente desfavorável para os consumidores. A Associação Australiana de Peças de Reposição Automotiva⁶⁷ acrescentou que a proteção do desenho industrial de peças de reposição é economicamente desfavorável para o comércio varejista local e para os negócios de fabricação, sendo que, na opinião da Comissão Australiana da

⁶⁴ http://www.aph.gov.au/senate/committee/economics_ctte/completed_inquiries/2002-04/design/report/report.pdf

⁶⁵ Clause 72 of the Designs Bill 2002, conforme parágrafo 2.7 da consulta pública feita pelo Governo Australiano:

http://www.aph.gov.au/senate/committee/economics_ctte/completed_inquiries/2002-04/design/report/report.pdf

⁶⁶ Australian Consumers Association – <http://www.choice.com.au>

⁶⁷ Australian Automotive Aftermarket Association Ltd.

*Concorrência e do Consumidor*⁶⁸, as empresas que detenham poder de mercado no mercado primário de equipamento original, e passem a incorporar o desenho industrial de peças individuais, estariam aptas a influenciar o mercado de reposição de equipamentos originais. A Comissão acrescentou, ainda, que se a concorrência fosse defendida, isso incentivaria as firmas pequenas e inovadoras a ingressarem no mercado das peças de reposição.

O IAG⁶⁹ argumentou que os direitos de monopólio não devem ser aplicáveis às peças de reposição porque nenhuma inovação do desenho industrial é possível nelas, uma vez que devem encaixar e combinar com as outras partes dos bens complexos fabricados. Ademais, a defesa do direito de reparação não afetaria desfavoravelmente os investimentos na inovação do desenho industrial australiano.

O Comitê considera que ao se abranger a defesa do direito de reparação, tem-se como consequência um equilíbrio adequado entre o incentivo de um nível economicamente ótimo do desenho industrial na Austrália e o impacto do preço e da escolha dos consumidores, bem como a oportunidade de outros fornecedores ingressarem no mercado.

A Comissão Australiana de Reforma da Lei recomendou a aprovação da Lei de proteção do desenho industrial de 2003, que passou a ser conhecida como *Designs Act 2003*⁷⁰. Esta recebeu a aprovação Real em 17 de dezembro de 2003, e entrou em vigência em 17 de junho de 2004⁷¹.

Citando longamente os dados fáticos do problema, a partir da postulação de uma parte em questão, não nos afiliamos aos argumentos que ela submete ao contencioso de defesa da concorrência. Independentemente, cabe analisar a questão sempre do ponto de vista de política pública. Nesta perspectiva, diz Karin Grau-Kuntz⁷²:

A questão que envolve, por um lado, o direito exclusivo das montadoras de veículos que registram como desenhos industriais peças externas que compõem seus automóveis e, por outro lado, o controle do mercado de peças de reposição, trata exatamente da "equação da legitimação".

Não se trata aqui de proteção garantida às peças de automóveis consideradas como parte integrante do automóvel, e no momento da montagem do veículo, mas sim de peças protegidas por uma exclusividade em um momento posterior, quando elas são vendidas em avulso, pressupondo-se que o consumidor já tenha adquirido o veículo, a fim de que venham a ser utilizadas para repor uma peça defeituosa ou danificada.

Os automóveis se distinguem, em suas aparências, pelos detalhes de suas partes visíveis. Presume-se que o consumidor, quando prefere um modelo em detrimento de outro, tome sua decisão também levando em consideração a aparência do automóvel. A preferência do consumidor por um modelo em relação a outro supõe possibilidade de escolha, do que resulta estimulada a concorrência, que é concebida como fator gerador de bem-estar social. Daí justificar-se a proteção de peças que compõem modelos de veículos, desde que preencham determinados requisitos, pelo desenho industrial.

⁶⁸ Australian Competition and Consumer Commission

⁶⁹ Insurance Australia Group

⁷⁰ Designs Act 2003.

⁷¹ http://www.ipaustralia.gov.au/new_designs/index.shtml

⁷² GRAU-KUNTZ, Karin, Sobre o desenho industrial e a proteção das peças de reposição de automóveis, encontrado em http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=89666

Imagine-se agora que determinado consumidor tenha danificado, ao estacioná-lo, uma peça de seu veículo. É evidente que ele só poderá restituir ao automóvel a sua aparência própria, aparência que foi determinante para sua escolha de compra, se a peça de reposição for idêntica àquela original do modelo do veículo. Qualquer outra peça com uma forma distinta transfiguraria a aparência do automóvel.

A situação que aqui se coloca é peculiar. A proteção exclusiva que recai sobre o "design" das peças gera, no mercado de venda de automóveis, um estímulo aos produtores de carros a inovarem em "designs" mais atrativos, o que incentiva a concorrência. O consumidor, diante de um leque de alternativas, escolherá o produto mais atrativo, o que significa, para o produtor, que quanto mais original o seu produto, maior será o montante da compensação econômica que lhe caberá como prêmio pelo esforço inovador. O aquecimento da concorrência inovadora, por sua vez, é expressivo, para o consumidor, de relevantes vantagens econômicas. O exclusivo gera, então, efeitos positivos, cumpre o seu fim. A "equação de legitimidade" é satisfeita.

Já no mercado de peças de reposição a situação é diametralmente oposta. A garantia do exclusivo, que no mercado de automóveis cumpre função de estímulo concorrencial, é então empregada como artifício para sufocar a concorrência. O consumidor, não tendo alternativas que lhe permitam preservar a aparência do seu veículo – aparência que cumpre, no mercado de automóveis, um papel concorrencial fundamental – não escolherá a peça de reposição fazendo uma opção entre elas, mas por necessidade. Ele se encontra, então, preso a uma relação de dependência a um único produtor. O montante do estímulo de que desfrutará esse único produtor de peças de reposição não decorre do mercado, mas de circunstância que inviabiliza a concorrência⁷³.

No mercado de peças de reposição os fatores que compõem a "equação de legitimidade" não interagem entre si. Aqui, como na verdade não há mercado, o solo é fértil para abusos, não para o fomento do bem-estar social. Não há situação de concorrência, mas sim de monopólio estático. E não é esse o efeito que se quer alcançar mediante a garantia de exclusividade sobre os bens imateriais.

Da ineficiência do atual sistema de concessão de registro sem exame

A emissão de registro, sem exame, atendeu a considerações de eficiência:

Na legislação anterior (Lei nº 5.772/71), a proteção dos modelos industriais e desenhos industriais possuía uma tramitação morosa, tendo em vista que era previsto o exame de mérito obrigatório antes do julgamento do pedido, assim como, após a publicação do pedido,

⁷³ BARBOSA, Denis Borges, em <http://www.sincopecas.org.br/materias/?COD=1945>: “O registro de desenho industrial, como todas exclusividades legais da propriedade intelectual, é uma reserva de mercado. Mas não é, por isso, ilegal. Muito pelo contrário. As patentes são reservas de mercado inteiramente legais. Mas são legais apenas e somente enquanto utilizadas dentro dos limites legais. Ter e dirigir um carro é legal, mesmo se a massa do povo anda de ônibus e trem. Mas ninguém tem direito de usar seu carro como instrumento de agressão e crime. A questão em análise, assim, não é da reserva de mercado legal. Mas da ampliação desmedida do poder de fogo de uma patente, para atuar em segmentos de mercado além do que se justifica pelo princípio do retorno do investimento. Em um grande número de países, as leis de desenho industrial foram alteradas para explicitar o que resulta desta reflexão. Como no caso de marcas, a extensão do poder de mercado resultante de uma marca não pode ir além do mercado para o qual a exclusividade é concedida. Voltemos à pergunta inicial. Uma patente - ou registro de desenho industrial - se interpreta sempre restritamente, ou, mais precisamente, na extensão necessária para garantir o retorno justo do investimento em criação - mas não mais. A tendência dos países centrais é entender que o uso de desenho industrial para impedir o mercado de reposição é anti-mercado, anti-capitalista e contra a sociedade. Uma economia de mercado adulta não é compatível com esses excessos, como um sistema de trânsito adulto não aceita usar seu carro para esmagar seus desafetos”.

era possível que terceiros apresentassem oposição, encarecendo e tornando ainda mais lento e burocrático o trâmite do pedido de privilégio de desenho e modelo industrial.

Tal legislação de 1971, certamente, estava preocupada com a segurança jurídica objetivada pela concessão de um direito de propriedade a um requerente que, efetivamente, cumprisse com os requisitos de privilegiabilidade dos modelos e desenhos industriais.

Diferentemente da proteção outorgada aos direitos autorais (registro é meramente declarativo), a proteção albergada pelo Código da Propriedade Industrial de 1971 previa um sistema atributivo de propriedade, ou seja, somente é titular da criação industrial no âmbito das marcas, invenções, modelos e desenhos aquele que obtiver o registro ou carta-patente validamente expedida pelo INPI.

Dessa forma, como ainda impera hoje para as marcas e patentes, o sistema atributivo pressupõe um exame de mérito da Autarquia Federal como condição para a outorga do direito de propriedade sobre aquele sinal distintivo ou sobre aquele privilégio de invenção ou modelo de utilidade.

É evidente que a nova sistemática introduzida pela LPI e, de certa forma, justificada pela regra contida no art. 25 (2) do TRIPS, (11) trouxe uma maior celeridade e redução de custos na obtenção do registro do desenho industrial. (...)

... temos que, de certa forma para contrabalançar a concessão de tão importante título de propriedade sem exame dos requisitos de novidade e originalidade, o legislador introduziu dispositivos legais que permitem atitudes processuais no sentido de restringir os direitos outorgados através do registro e obrigar, posteriormente à concessão do registro, o exame de mérito.

Alguns destes dispositivos são:

a) a possibilidade do titular do registro do desenho industrial em requerer o exame de mérito a qualquer tempo de vigência do registro (art. 111 da LPI); e

b) a possibilidade de suspensão dos efeitos do registro no caso de instauração do processo administrativo de nulidade no prazo de 60 dias da concessão do registro (art. 113, § 1º, da LPI)⁷⁴.

A mesma preocupação com eficiência se reflete em outros sistemas⁷⁵. No entanto, a mesma fonte indica as restrições resultantes da inexistência de exame prévio:

Em que pesem as justificativas expostas, o fato de existirem mecanismos processuais aptos a efetuar o exame de mérito, anular e até mesmo suspender administrativamente os efeitos do registro posteriormente à sua concessão não justificam ou autorizam que o Estado conceda tão

⁷⁴ 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, encontrado em <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/27916/27474>, visitado em 13/10/2010.

⁷⁵ BARCELLOS, op. Cit. “Buscando fontes do direito comparado, constatamos que o registro do desenho industrial junto a OAMI (Registro de Desenho Industrial Comunitário) igualmente é efetuado sem exame prévio quanto à novidade e ao chamado “caráter individual” do desenho, havendo duas situações básicas de indeferimento do pedido de registro: a) quando o objeto do pedido de registro não corresponder a um desenho conforme definido no art. 3(a) da CDR; b) ou quando o desenho é contrário ao interesse público ou a princípios morais aceitos. Portanto, a sistemática de registro de desenho industrial sem exame de mérito não é adotada apenas no Brasil”.

importante direito de propriedade ao particular sem analisar previamente se esse direito lhe cabe, pois constitui-se em nítida ameaça à segurança jurídica.

Questiono, ainda, a própria eficácia da celeridade administrativa sob o ponto de vista do exercício de direitos oriundos de registro "frágil", conforme já abordado nas possíveis limitações quanto à concessão de tutelas antecipadas escoradas em título de propriedade concedido sem exame da sua novidade e originalidade, de modo que este fato serve de reflexão até mesmo para aqueles filiados à corrente utilitarista.

Com o devido respeito aos muito bem fundamentados argumentos para a existência e manutenção de um sistema atributivo de concessão de direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais sem exame prévio da novidade e originalidade, entendemos que a essência de um sistema atributivo está diretamente associada à exigibilidade de exame prévio de mérito.

A aparentemente utópica pretensão de um exame de mérito de desenhos industriais mais célere e condizente com a natureza do bem industrial a ser protegido não nos parece tão dissociada de uma realidade futura, tendo em vista a constante evolução das tecnologias para análise de elementos figurativos. No entanto, na própria realidade atual, não podemos estabelecer uma legislação que mesmo apresentando eficácia (a qual em determinadas situações de exercício dos direitos é relativizada) traga uma solução injusta.

Diz o agravo de instrumento N° 134.551-4/1, em decisão unânime da 3ª. Câmara de direito Privado do TJSP:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido e não autorizado de desenho industrial - Concessão de tutela antecipatória fundada no simples fato de o modelo de sinalizador para teto de automóveis ter sido registrado no INPI - Inadmissibilidade se necessária dilação probatória para que se evidencie alegada novidade e originalidade do desenho.

(...) Como observa Fábio Ulhôa Coelho: "A concessão do registro de desenho industrial independe de prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e originalidade. Apenas a inexistência dos impedimentos são checados pela autarquia, antes da expedição do certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do registro concedido". (Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 1, p. 152).

Ora, como anota Theotonio Negrão: "A decisão que antecipar a tutela haverá de mostrar que, além de presente um dos requisitos dos itens I e II do artigo 273 do CPC, havia razões suficientes, baseadas em prova inequívoca, capazes de convencer da verossimilhança da alegação. O não atendimento a essa exigência conduz à nulidade" (STJ-3ª T., REsp 162.700-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, deram provimento, v.u., j. 02.04.1998 - DJU 03.08.1998, p. 235)". (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 30. ed. São Paulo : Saraiva, atualizada até 05.01.1999. nota 9 ao artigo 273, p. 336).

É bem verdade que, em se cuidando de tutela relacionada a obrigação de fazer ou não fazer, bastaria a relevância do fundamento da demanda e a demonstração do justificado receio de ineficácia do provimento final.

Ocorre que, mesmo sob tal ótica, é de se considerar que é fato público e notório que sinalizadores de teto de autos, com desenho similar ao mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de julho de 1994, data em que a agravada efetuou o depósito do questionado desenho industrial e, assim, é mister dilação probatória para que se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensão inicial, se afigurando descabida a concessão

de tutela antecipada pelo simples fato de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame de tais pressupostos.

Dá por que dá-se provimento ao recurso para tornar insubsistente o despacho que concedeu a tutela antecipada. (grifo nosso)

Tal interpretação encontra-se igualmente em outras jurisdições ⁷⁶. Assim, na verdade a pretensão contra um infrator acaba sendo condicionada a um exame, feito por peritos do juízo e não por órgão especializado.

Assim, a falta de exame conduz a uma tendência a limar as presas do direito ⁷⁷; mas igualmente possibilita a pirataria *legal* de quem não é criador, inclusive, como já se verificou, contra o próprio criador. Ocorrem hipóteses até mesmo de duplo registro da mesma solução ornamental ⁷⁸.

Do texto a alterar

À lei 9.279/96:

⁷⁶ AÇÃO ORDINÁRIA - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA. Em se tratando de questão controvertida, a exigir dilação probatória, não se pode afirmar existir prova inequívoca que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação, suficiente para a concessão de tutela antecipada, nos moldes do art. 273, CPC. (TJMG, Agravo nº 1.0525.07.108444-2/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJ 10/07/2007, grifou-se).

⁷⁷ ANHUCI, Anali de Oliveira, Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela, encontrado em <http://ibpibrasil.org/media/29f2bc789bf9ae9bffff82bcac14421f.pdf>, visitado em 13/10/2010. "Na hipótese de demanda que verse sobre suposta violação de registro de desenho industrial, a cautela deve ser ainda maior, eis que, pelos motivos já descritos, a questão invariavelmente dependerá de cognição exauriente, ainda mais porque a nulidade do registro de desenho industrial pode ser alegada como matéria de defesa. O titular de registro de desenho industrial, em verdade, não tem em mãos título hábil a produzir prova inequívoca de seu direito, pois, no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado com a ideal profundidade. Poderá se levantar que a aparente fraqueza do registro pode conduzir a situação injusta ao seu titular, que se verá obrigado a aguardar pelo julgamento definitivo do feito. Não se pode perder de vista, entretanto, que a natureza da tutela antecipada demanda a formação de juízo de probabilidade, conceito mais amplo que o da aparência da verdade, insuficiente à satisfação antecipada da pretensão do autor. (...) Indubitavelmente, tanto as inovações da Lei de Propriedade Industrial, concernentes ao processo de registro de desenho industrial, quanto as inseridas no sistema processual civil brasileiro, traduziram uma latente preocupação com a celeridade de procedimentos administrativos e judiciais, consistindo em significativa tentativa de oferecer aos interessados adequada contrapartida. Entretanto, não se pode negar que os pressupostos de uma não se conciliam com os da outra, revelando-se no mínimo arriscada, se não inviável, a aplicação de tutela de cognição sumária aos processos que versam sobre registro de desenho industrial".

⁷⁸ Número do processo: 1.0024.03.886524-2/001(1) Relator: NILO LACERDA Relator do Acórdão: NILO LACERDA Data do Julgamento: 08/11/2006 Data da Publicação: 25/11/2006 Inteiro Teor: EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL NO INPI - CONTRAFAÇÃO - MÓVEIS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES - SIMILARIDADE - ÔNUS DA PROVA DA IMITAÇÃO. O pedido de registro de desenho industrial no INPI dispensa o exame da novidade e da originalidade previamente à outorga do direito de exclusividade. Com isso, o sistema, ao dispensar o exame prévio, dá ensejo à concessão do mesmo direito industrial a duas pessoas diferentes. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em não havendo prova cabal da existência de imitação do conjunto de móveis negociado pela apelada em relação ao produzido e comercializado pela apelante, deve-se negar provimento ao recurso, pois a simples similaridade não revela que o ato seja rechaçado pela Lei nº. 9.279/96, mormente em se tratando de registro de desenho industrial.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual que um usuário experiente do tipo de aplicação ornamental em questão, levando em conta outros objetos anteriores, concluiria ser distintiva.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, ou da aplicação de um elemento ornamental conhecido a um novo objeto industrial.

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

§ 1º - Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

§ 2º - Não se concederá tutela antecipada ou medida liminar em defesa de desenhos industriais para os quais não se haja feito o exame do objeto do registro, na forma do art. 111.

§ 3º - Nas ações civis e criminais, não constando do pedido inicial ou da queixa o resultado do exame a que se refere o art. 111, o juiz requererá de ofício o exame ao INPI, cujo resultado necessariamente instruirá a apreciação da pretensão do autor.

Art. 109-A - O disposto no caput do artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade de conseguir novas criações ornamentais, que venham a ser novas e originais.

III - aos fabricantes de acessórios, implementos e peças de reposição de bens de consumo durável, que utilizem o objeto do desenho protegido exclusivamente para suprir a reposição, no interesse do consumidor, de parte integrante de produto já vendido, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência e mantidas as especificações de qualidade do elemento original;

IV - a produto, ou parte dele, objeto de desenho industrial registrado, que tiver sido colocado no mercado diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Parágrafo único - Considerando a destinação do sistema de desenhos industriais ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do País, a decisão judicial poderá declarar num caso específico que o disposto no caput do art. 109 não se aplica em outros casos que não os mencionados neste artigo, quando a hipótese não conflite injustificavelmente com a exploração normal de desenho registrado, nem prejudique injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

Art. 111. O titular do desenho industrial ou qualquer terceiro poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

A proposta especifica a natureza do exame de originalidade, que seguirá a mesma metodologia do de ato inventivo ou atividade inventiva, tomando a perspectiva do “técnico da arte”, que será no caso “o usuário experiente do tipo de aplicação ornamental” (o “utilizador informado” do sistema europeu), e o estado da técnica.

Também se indica que poderá haver originalidade não só na junção de elementos conhecidos, mas também na aplicação de elemento ornamental a objeto ainda não ornamentado.

No Art. 109, se especifica que, embora a propriedade do desenho se adquira com o registro, a falta de exame não propicia o exercício das medidas antecipatórias ou cautelares, dando aplicação legal às conclusões da jurisprudência mais atenta. Para induzir ao exame, o juiz, quando a análise oficial de novidade e originalidade não conste do pedido do titular de ação, a requererá de ofício.

Introduz-se um rol específico de limitações, adaptando-se a referência (imperfeita) que se faz ao sistema de patentes, e acrescentando a limitação às peças *must-match*. Esta exige que para manter a limitação, em benefício do consumidor e para garantir as condições de concorrência leal, o elemento repostado deverá ser equivalente qualitativo da peça original.

Introduz-se também uma cláusula geral, como a proposta no caso de patentes, incorporando-se a regra de três passos específica de TRIPs.

Finalmente, propõe-se que qualquer pessoa, e não só o titular, possa pedir o exame *a qualquer tempo*, para, por exemplo, instruir nulidade ou fixar o risco de infringência.