

# Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira.

Denis Borges Barbosa (2009) <sup>1</sup>

DA ORIGINALIDADE NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO .....	1
<i>Princípio do contributo mínimo</i> .....	2
A construção explícita do contributo mínimo .....	3
A construção tácita do contributo mínimo .....	4
DA NOÇÃO DE ORIGINALIDADE NO DIREITO INTERNACIONAL .....	6
DA NOÇÃO DE ORIGINALIDADE NO DIREITO ESTRANGEIRO .....	8
<i>Teorias da expressão pessoal do autor</i> .....	9
Permanência do regime autoral no Direito Francês .....	14
<i>Distância mínima</i> .....	15
<i>Caráter individual – Posição atual Européia</i> .....	16
O caráter singular .....	17
O utilizador informado .....	17
A análise do caráter singular .....	18
Diferente ou qualitativamente diferente? .....	19
Grau de liberdade do criador .....	21
É atividade inventiva? .....	22
O problema de TRIPs .....	23
<i>Teoria da não-Obviedade</i> .....	23
<i>Ornamento Especial</i> .....	25
DA NOÇÃO DE ORIGINALIDADE NO DIREITO NACIONAL .....	27
<i>Da invisibilidade do requisito</i> .....	27
<i>Da doutrina da expressão pessoal</i> .....	30
<i>Da doutrina da objetividade da criação</i> .....	35
<i>A doutrina da aplicação nova</i> .....	38
Ineditismo de aplicação e critérios de análise .....	40
<i>A doutrina da atividade inventiva</i> .....	41
Critérios de análise de originalidade .....	44
DAS CONCLUSÕES E RESPOSTAS AOS QUESITOS .....	44
<i>Do requisito legal de originalidade</i> .....	44
<i>Da resposta aos quesitos</i> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Qual o critério legal aplicável para a definição de originalidade? .....	46
No caso em que os limites possíveis de diferenças entre dois desenhos são condicionados por requisitos técnicos, como se dá a apuração de originalidade? .....	46

## *Da originalidade no direito constitucional brasileiro*

No sistema constitucional brasileiro, nota-se a consagração de um princípio aplicável a todas as modalidades de propriedade intelectual: a de que, além da

---

<sup>1</sup> Este trabalho contou com a extensa pesquisa e colaboração de Patrícia Carvalho da Rocha Porto.

novidade, o sistema de concessão de exclusivas de propriedade intelectual exige um requisito de contribuição mínima à sociedade.

No tocante a este *plus*, diz decisão recente do 2º. TRF:

Com efeito, para que seja registrável como desenho industrial, a nova conformação ornamental de um objeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou já inseridas no estado da técnica, mas, sim, **deve ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares** (..) Voto do Des. André Fontes, Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008. (data do julgamento)

Assim, a mera disparidade configura novidade, mas é o determinado grau de contribuição que se busca com a noção de originalidade. É exatamente esse requisito que se constrói através da noção de *contributo mínimo constitucional*.

### Princípio do contributo mínimo

*“É sem questão que não se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes ordinárias, que não manifesta engenhosa combinação, ou labor difícil, nem produz um novo e fixo artigo de comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia”.* Visconde de Cayru, *Observações Sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Imprensa Régia, 1810.*

Uma característica dos sistemas modernos de proteção por exclusiva é a invariabilidade do direito exclusivo oferecido em contrapartida à repartição das criações, oriundas de um processo de produção intelectual. As leis atuais não prescrevem, como acontecia nos privilégios reais do *Ancien Régime*, um conteúdo variável para o direito, localizando-o em área, ou definindo um tempo adaptável às circunstâncias de cada caso.

No caso brasileiro, nossa primeira lei de patentes, de 1809, prescrevia um tempo máximo de proteção; mas as patentes eram dadas em conteúdo variável, possivelmente levando em conta a contrapartida oferecida ao público (pela fabricação no Brasil) e – talvez – o aporte de dinheiro oriundo do público (loterias) para financiar a inovação.

Esta rigidez das leis gerais a partir do séc. XIX (e superlativamente, a partir de TRIPs) é causa da geração de uma sensibilidade para o fato de que nem toda criação atinge o mínimo compatível para o tamanho do modelo congelado da exclusiva. Essa sensibilidade é clara na decisão de 1882 da Suprema Corte americana, no caso *Atlantic Works v. Brady*, citado abaixo na seção relativa à atividade inventiva das patentes:

Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma idéia,

que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico hábil no progresso comum da manufatura.

Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria necessário. É o que se denominaria o contributo mínimo.

Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competidores. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs - 94 Colum.L.Rev.2308(1994).

### A construção explícita do contributo mínimo

Até agora, temos postulado que tal atributo seja característico do sistema de patentes. Mas os requisitos de distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.

No caso dos cultivares e das patentes, o contributo mínimo é explicitado na norma ordinária. Também localizamos esse requisito legal na proteção das topografias pela Lei 11.484/2007 <sup>2</sup>:

No capítulo sobre a proteção de topografias da segunda edição do meu Uma Introdução, disse quanto ao requisito de originalidade:

*Também a exigência de originalidade imposta ao circuito integrado submetido a registro excede um pouco os padrões do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criação ser algo mais do que simples cópia. No entanto, o quantum mínimo de novidade exigido fica longe do padrão da patente clássica. (...)*

Analisando, à luz dessas reflexões, o que a Lei n 11.484 dispõe, no pertinente temos claramente um conceito complexo de originalidade, que soma o sentido de autoria (atribuição subjetiva de obra originária) com o elemento indicado no 17 USC Par. 902 (b): o requisito de que a topografia não seja padrão, corriqueira ou familiar na indústria.

O Tratado, em seu art. 3.2 endossa plenamente essa interpretação <sup>3</sup>, como também TRIPs <sup>4</sup>.

---

2 BARBOSA, Denis Borges . **Breves Comentários À Lei 11.484/2007 Que Introduz Proteção Exclusiva Relativa À Topografia De Circuitos Integrados**. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 69 - 121, 10 fev. 2008.

3 (2) [Requirement of Originality] (a) The obligation referred to in paragraph (1)(a) shall apply to layout-designs (topographies) that are original in the sense that they are the result of their creators' own intellectual effort and are not commonplace among creators of layout-designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits at the time of their creation.

4 Conforme o Resource Book on TRIPS and Development da UNCTAD, Cambridge University Press, 2005, "The Treaty combines the concepts of "originality" and of "intellectual effort" employed in the U.S. and in EC regulations,

O mesmo texto também aponta outras fontes legais para a mesma noção de contributo mínimo:

Vide, neste entendimento, Proteção Autoral do Website Manoel J. Pereira dos Santos, Revista da ABPI n. 57 1/3/2002, falando do regime brasileiro de bases de dados, evocando por comparação o sistema europeu da diretiva nº. 96/9/CE, de 11 de Março de 1996:

*A principal diferença entre a proteção das bases de dados originais e aquela advogada para as chamadas bases de dados não originais está no fato de que, no primeiro caso, o conjunto é protegido, não enquanto simples acervo de dados e outros materiais, mas sim na medida em que há a sistematização, organização e disponibilização desses elementos de forma criativa, não se estendendo a proteção autoral aos dados e materiais em si mesmos. Já no segundo caso, o âmbito dessa proteção é maior, abrangendo o acervo de dados e outros materiais, sendo assim preferível designar esse sistema como de proteção do conteúdo das bases de dados.*

A quarta acepção - a que nos interessa - é de **distinguibilidade**. Neste sentido, retornando ao meu texto sobre DIs:

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

Como veremos no capítulo próprio, a distinguibilidade mínima é também um requisito dos signos distintivos. Não se oferece proteção a signos distintivos que não se distanciem suficientemente do domínio comum.

#### A construção tácita do contributo mínimo

No campo autoral não existe construção normativa. Mas há interessantíssimos índices de que, ainda que não explicitado, tal requisito exista na prática judicial e na doutrina <sup>5</sup>:

---

respectively. These concepts are qualified, as expressly provided for, for instance, in the U.S. and UK laws on the matter, by the condition that the layout/topography should not be “commonplace among creators of layout-designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits at the time of their creation”. Further, a layout-design that consists of a combination of elements and interconnections that are commonplace shall be protected only if the combination, taken as a whole, fulfils the condition of originality”.

<sup>5</sup> Os exemplos a seguir, extraído da dissertação de mestrado, ora em curso, de Carolina Tinoco Ramos, Contributo Mínimo Em Direito Autoral, orientador Jose Carlos Vaz e Dias, que trata do o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por Direito Autoral, a ser apresentada no programa de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Justamente porque é necessário que haja um mínimo de criatividade, não se pode prescindir de um juízo de valor. A proteção é a contrapartida de se ter contribuído para a vida cultural com algo que não estava até então ao alcance da comunidade. Terá de haver assim sempre critérios de valoração para determinar a fronteira entre a obra literária ou artística e a atividade não criativa. Porque a alternativa seria ter de se afirmar que é uma pintura tudo o que está envolto num caixilho e é apresentado como tal pelo autor – mesmo que se reduza a um risco no meio de uma tela.<sup>6</sup>

E assim nota Carolina Tinoco Ramos:

Também os tribunais superiores brasileiros fundamentam suas decisões em torno do contributo mínimo:

- 1) O anotador de leis, mesmo sem originalidade doutrinária, tem a proteção do direito autoral.
- 2) Não há nulidade, se resulta da sentença, implícita mas necessariamente, que a reconvenção foi julgada improcedente, em consequência da procedência da ação.<sup>7</sup>

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELLECTUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancionários de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...)

Afirmou o Tribunal que “não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a idéia de se compilar em uma obra o repertório de cancionário de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho”.<sup>8</sup>

---

6 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 52.

7 STF, RE 30406/GB - Guanabara, Primeira Turma, Rel. Min. Victor Nunes, Julgamento: 11/04/1966.

8 STJ, AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

Tal problema, entretanto, não se restringe ao ordenamento brasileiro, também em outros países a questão do contributo mínimo em direito autoral tem sido colocado em questão. Em 1991, a Suprema Corte dos Estados Unidos já se pronunciou quanto ao tema no caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*:

“The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, but “to promote the Progress of Science and useful Arts.” Art.I, § 8, cl.8. Accord *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975). To this end, copyright assures authors the right to their original [p\*350] expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work. Harper & Row, supra, at 556-557. This principle, known as the idea-expression or fact-expression dichotomy, applies to all works of authorship. As applied to a factual compilation, assuming the absence of original written expression, only the compiler’s selection and arrangement may be protected; the raw facts may be copied at will. This result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyrights advances the progress of science and art.”<sup>9</sup>

Assim é que postulo a presença deste contributo mínimo como um requisito necessário da normativa da Propriedade Intelectual. Sua natureza, de um requisito geral de ponderação, aponta para a filiação constitucional desse princípio, induzido em parte da construção já sólida da atividade inventiva, reconhecidamente sediada em texto básico <sup>10</sup>.

### ***Da noção de originalidade no direito internacional***

A 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.

---

9 *Feist Publications, Inc. V. Rural Telephone Service Co.* Supreme Court Of The United States. 499 U.S. 340 (1991).

10 A exceção seria a proteção de dados confidenciais da Lei 10.603/2002, mas isso apontaria talvez para a não classificação deste direito como pertencente à Propriedade Intelectual.

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 argüir que uma ou outra, mas não ambas exigências poderiam ser admitidas <sup>11</sup>. O que seja novo – ou original – integra o conjunto previsto ainda no art. 25.1:

---

<sup>11</sup> 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

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 <sup>12</sup>) TRIPs contempla uma exigência objetiva <sup>13</sup> 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.

### ***Da noção de originalidade no direito estrangeiro***

O significado dos requisitos originalidade e novidade no tocante aos desenhos industriais é matéria de vasta discussão e divergência doutrinária.

Muitas são as razões dessa diversidade, sendo as principais:

- [a] não há uma padronização de proteção no direito internacional
- [b] o fato de que, em certos países, há a cumulação de proteções, uma ou mais de caráter especial, e o regime geral autoral.

---

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”.

<sup>12</sup> 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”.

<sup>13</sup> 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”.



[c] o fato de que, em certos países, há a cumulação de proteções, uma ou mais de caráter especial, e o regime geral de patentes.

Nosso tema, porém, é o critério de originalidade no regime próprio dos desenhos industriais; assim, requisitos característicos do sistema autoral, ou de patentes, não serão aqui levados em conta, senão na proporção em que eles se cumulam, ou servem de base para o regime específico de que falamos.

Dessas doutrinas, identificamos como particularmente relevantes:

- [a] a teoria da expressão pessoal do criador
- [b] a teoria da distância mínima do lugar comum
- [c] a teoria da não-obviedade
- [d] a teoria do caráter singular
- [e] a teoria do “ornamento especial”

### **Teorias da *expressão pessoal* do autor**

Não obstante ter incorporado – antes de todos os demais – a proteção do desenho industrial como modalidade própria do direito francês, é nesse sistema jurídico que se radica as duas doutrinas conservadoras da *unidade da arte* e da *expressão do criador*.

A primeira delas recusa a distinção entre arte “livre” e arte aplicada, o que leva à proteção de todas as formas de desenho industrial *também* pelo regime geral autoral. Ou seja, não obstante a alternativa autoral, frequentemente haverá a cumulação dessa proteção com o do regime geral.

O regime especial, de outro lado, requer *novidade*<sup>14</sup>, critério esse rejeitado pelo sistema autoral<sup>15</sup>.

A novidade objetiva é prejudicada perante a existência de anterioridade idêntica ou muito semelhante (que difere apenas por detalhes insignificantes) ou que remeta a anterioridade de objetos comuns do desenho industrial. Uma

---

14 LADAS, Stephen P. **Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection**. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1975; “The French theory is that in order that the design be protected there must be creation. Consequently any prior design which has existed anywhere and at any time deprives the design of novelty. LADAS Op. Cit. Loc. Cit. “A basic condition for protection of a design is that it be “novel or original.” The meaning of this expression has already been discussed. Obviously a design cannot be registered or protected if it has been anticipated by a previously registered or published design. Identity or substantial identity with a previous design with modifications not sufficient to alter the character or affect the identity of the prior design deprives it of novelty. In this connection there is a difference of opinion with respect to so-called objective or subjective novelty”.

15 AZÉMA, Jacques & GALLOUX, Jean Christophe. **Droit de La Propriété Industrielle**. Paris : Dalloz, 2006, p. 643-646: «L’approche subjective de la nouveauté - La recherche d’antériorités et donc la référence au critère de nouveauté, est écartée si l’on recherche la protection sur le seul fondement du droit d’auteur

precedência pode destruir a novidade absoluta de um DI, quaisquer sejam a época e o lugar.<sup>16</sup>

No entanto, a simples novidade – objetiva, literal e contida, como todas as novidades – induziu numa disparidade de critérios em face ao regime alternativo autoral<sup>17</sup>. Assim, de empréstimo deste, e em particular da noção de expressão *original* de autoria, foi sendo elaborada pela doutrina e jurisprudência uma outra face da mesma novidade: a *subjativa*.

A novidade subjativa é aquela que um desenho possui quando seu autor imprime personalidade à obra, o tornando distintos de outros, pouco importando se este se assemelha com outros já existentes.<sup>18</sup> Assim, é preciso uma marca subjativa, e atribuição a uma criação pessoal de um ser humano, com a recusa das criações automáticas e do acaso<sup>19</sup>.

Na verdade, autores clássicos renegavam até mesmo a exigência da novidade objetiva. Eugene Pouillet<sup>20</sup> sustentava que o desenho - para ser protegido -

---

16 SCHIMIDT, Joanna – Szalewski. **Droit de la propriété industrielle**. Deuxième édition. Editions Dalloz, 1991. p. 87 – 89. « II. - Les critères objectifs retenus. La jurisprudence réserve la protection aux formes nouvelles au sens objectif, c'est-à-dire différentes de celles connues à la date de la publication du dépôt du dessin ou du modèle ». LADAS. Op. Cit. Loc. Cit.: “Consequently any prior design which has existed anywhere and at any time deprives the design of novelty”.

A doutrina italiana sob a lei antiga, no entanto, parecia discreditar um grau menor de novidade para os desenhos industriais: BOUTET, Sergio; DUNI, Mario. **Brevetto Industriali, Marchio, Ditta, Insegna**. Torino: Torinese, 1966, p. 253-254: “La dottrina si è dichiarata nel senso che la novità in materia di modelli ornamentali debba essere intesa meno rigorosamente che nel campo delle invenzioni.”

17 VIVANT, Michel. **Les créations immatérielles et le droit**. Éditeur Ellipses, Paris, 1997. Pag. 60 – 65. « Le principe de cumul absolu de protection des dessins et modèles industriels par la législation spécifique et par celle sur la propriété littéraire et artistique a pour conséquence le cumul des conditions de protection. Ainsi, pour être valable, un dessin ou modèle devrait être non seulement nouveau, mais aussi original. Pourtant, loin de traquer la nuance, les juges se contentent généralement en pratique d'exiger que la création soit originale. Encore est-il que l'originalité est rarement appréciée avec sévérité ; il suffit que la reproduction d'un objet existant ne soit pas servile et que l'on puisse déceler l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ainsi, une simple reproduction stylisée peut constituer un dessin ou modèle valable. Mais une souche, un cep de vigne, une pierre qui auraient une forme originale, ne peuvent faire l'objet d'une protection en l'absence de processus de création ».

18 ANSPACH, Lionel et COPPIETERS, Daniel. **Dessins Et Modèles Industriels**. Paris: Bruylant-Christophe Et Cie Éditeurs, 1905, p. 32-33. « Comment faut-il comprendre la nouveauté en comparaison avec d'autres dessins? Il ne faut pas qu'il y ait nouveauté absolue. Un dessin est nouveau du moment où il est le résultat d'un effort d'imagination et d'un travail personnel et qu'il a pour effet de distinguer l'objet auquel il s'applique des objets similaires. »

SCHIMIDT, Joanna – Szalewski. **Droit de la propriété industrielle**. Deuxième édition. Editions Dalloz, 1991. p. 87 – 89 : « Au sens subjectif, la nouveauté se caractérise par l'empreinte personnelle de l'artiste; peu importe que l'objet créé ait été antérieurement connu. En conséquence, les copies serviles seraient protégées, à condition d'être réalisées personnellement et non mécaniquement. La jurisprudence rejette cette conception ».

19 AZÉMA & GALLOUX, op. Loc. Cit. « En revanche, les tribunaux recourent à la notion d'originalité ou du moins à une approche subjective de la nouveauté en matière de dessins et modèles pour compléter l'approche objective précédemment exposée. C'est ainsi que la jurisprudence évoque les termes « d'efforts personnels de création », de « recherche artistique », de cachet original, de reflet ou d'empreinte de la personnalité, ou a d'effort intellectuel o reflétant la personnalité. A l'inverse, les tribunaux refusent la protection aux dessins ou aux modèles dont l'aspect n'est que le résultat du hasard, qui apparaissent totalement banals ou qui ne traduisent ni effort de création, ni originalité particulière ».

20 POUILLET. Eugène. **Traité Theorique et pratique des Dessins et Modèles de Fabrique**. Paris : Marchal et. Billard, 1905, p. 81-83 : « Le dessin n'est donc protégé que s'il est nouveau ; néanmoins la loi n'exige pas, ne peut exiger une nouveauté absolue. « Les oeuvres humaines, comme le dit très bien M. Philipon, s'inspirent toutes plus ou moins des oeuvres qui « les ont précédées dans la suite des temes, et la nouveauté, ou ce qui paraît tel, n'est jamais que

não carecia de ter novidade absoluta, mas deveria ser subjetivamente novo, no sentido de exprimir o caráter individual do seu autor na obra.

Igualmente, Roubier<sup>21</sup> argumentava que - para uma criação ser passível de proteção - seria necessário demonstrar que seu autor imprimiu um caráter distintivo e original à obra. A diferença criativa que esse autor expressou através do seu desenho será o espaço que delimitara a abrangência de sua exclusividade. Pouco importa, segundo esse autor, que o desenho seja inspirado em algo já existente na natureza ou no estado da técnica, desde que ele imprima esse aspecto original.

Também Pollaud Dulian<sup>22</sup> apontava, no regime pré-2001, que os critérios de novidade e originalidade são bem distintos. Para esse autor, originalidade dizia respeito à contribuição de personalidade que o autor imprime na obra a tornando original. Já a novidade, seria um critério diferente, pois é essencialmente objetivo. Seja pela ausência de anterioridade de todos os elementos que compõem o desenho, seja pela impossibilidade de se encontrar desenhos idênticos já existentes no estado da técnica.

---

la combinaison originale d'éléments connus, le rapport nouveau sous lequel on envisage des choses anciennes (1).» Les filets, les rayures, les palmes, par exemple, ne présentent séparément rien qui soit d'une conception neuve; il n'en est pas moins certain que l'agencement, la disposition particulière de ces éléments connus, leurs proportions respectives, la diversité de leurs nuances, peuvent constituer une création nouvelle. Cela ressortait déjà de la définition que nous avons admise, et qui s'attache avant tout au cachet d'individualité, résultant, pour un objet quelconque, du dessin qui y est appliqué. Ce principe est parfaitement mis en lumière par une décision du Tribunal de commerce de Lyon, dans laquelle on lit : « C'est bien à tort que l'on voudrait soutenir qu'un « bouquet, une fleur ne sont pas une invention, parce que « de tout temps on a fait des fleurs et des bouquets ; c'est « au contraire dans ce genre de dessin, que chaque dessinateur a le droit d'avoir soit cachet, soit par l'arrangement de La fleur, soit par diverses saillies du bouquet qui permettent aux nuances de se combiner d'une manière plus heureuse; cela est tellement évident qu'un nombre indéterminé de dessinateurs travaillant tous à produire un bouquet, une fleur, une sauraient se rencontrer identiquement (2). La nouveauté d'un dessin peut encore résulter de l'armure, du mode de tissage (3), de l'assemblage de plusieurs tissus, de la combinaison d'un fond avec des fils disposés à la surface. Par exemple, dans l'industrie des tulles, il est de principe que, pour apprécier un dessin, il ne faut pas séparer les fils apparents destinés plus particulièrement à rendre la pensée de l'artiste, du fond, tulle ou blonde, qui les supporte, ce fond, par les dispositions qui lui sont propres, prenant lui-même fréquemment part au dessin proprement dit.

21 ROUBIER, Paul. **Le Droit De La Propriété Industrielle**. Paris : Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.429-427: « A un autre point de vue, d'ailleurs, la création est à la source de la propriété intellectuelle, en ce sens que l'étendue du droit privatif se mesurera d'après ce qui aura été réellement créé, et la protection sera d'autant plus complète que l'originalité sera plus considérable. C'est en fonction de ce qu'il y aura de personnel dans le travail du créateur qu'on délimitera le domaine de son droit (v. la note F.J. aux Ann., 1931.124). Car, bien entendu, en exigeant une production originale de la part de celui qui revendique un droit sur un dessin ou modèle, on ne peut aller jusqu'à demander que le résultat obtenu soit nouveau dans toutes ses parties. Le plus souvent, l'auteur ne tire pas de toutes pièces son oeuvre de son imagination; il utilise des matériaux existants et il leur donne une forme particulière : c'est sur cette forme qui est la création de son esprit, qu'il pourra revendiquer un droit privatif. Ainsi l'auteur puise souvent son inspiration, soit dans des objets de la nature, soit encore dans ce qu'on appelle le fonds commun, c'est-à-dire l'ensemble des formes déjà connues qui appartiennent au domaine public ; on ne peut lui en faire grief, du moment qu'il parvient à un aspect original, qui distingue et individualise l'objet, de son travail; peu importe la nouveauté du sujet, du moment qu'il y a originalité de l'aspect.

22 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit De La Propriété Industrielle**. Ed. Montchrestien, Paris, 1999. Pag. 399 – 403. « L'absence de définition de la nouveauté pose le problème de savoir si la notion est semblable à celle que connaît le droit des brevets ou si elle se rapproche de la condition de originalité posée en droit d'auteur. Or, ces deux critères - nouveauté et originalité - sont bien distincts. L'originalité tient à l'expression de la personnalité de l'auteur dans l'oeuvre. La nouveauté est un critère différent, car essentiellement objectif: c'est l'absence d'antériorité de toutes pièces, c'est-à-dire l'impossibilité de trouver un objet identique dans l'état antérieur. »

Esse autor complementava sua visão do regime ora passado, afirmando que não se podiam considerar os dois critérios (originalidade e novidade) como sinônimos num domínio específico (novidade). Conservando-se a noção de novidade objetiva, soma-se a esse requisito uma condição de criação, que permite completar a apreciação objetiva, com a exigência de um “contributo do inventor”, que consiste na marca da personalidade do criador em sua obra.<sup>23</sup> Ou seja, para esse autor, a novidade resulta da inexistência de anterioridade idêntica ou semelhante, enquanto que a originalidade é a marca pessoal do autor expressa na obra.<sup>24</sup>

Assim, antes da reforma na lei francesa, resultante da Diretiva Européia 98/71, a tendência jurisprudencial era exigir cumulativamente os dois requisitos: de novidade objetiva e de expressão pessoal<sup>25</sup> como um único critério englobante<sup>26</sup>. A originalidade, critério de *fato*, imputação da criação a pessoa determinada, devia ser apreciada pelo juiz<sup>27</sup>.

---

23 POLLAUD-DULIAN Op. Cit. Loc. Cit. « Nouveauté. Autrement dit, on peut soit considérer les deux critères comme synonymes dans ce domaine particulier ; soit conserver une conception objective de la nouveauté strictement entendue pour le droit des dessins et modèles mais en y ajoutant, comme la loi y incite, une condition de création, qui permet de compléter l'appréciation objective de la nouveauté par l'exigence d'un apport du créateur, c'est-à-dire de l'empreinte de la personnalité - ce qui revient au même tout en respectant la lastre de la loi. »

24 POLLAUD-DULIAN Op. Cit. Loc. Cit. « La nouveauté résulte de l'impossibilité d'opposer une antériorité telle quelle ou de toutes pièces au dessin ou au modèle; l'originalité suppose une empreinte personnelle de l'auteur dans la création de forme. Sur le terrain du droit d'auteur, seule importe la constatation de l'originalité de la forme, l'expression de la personnalité, « indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de propriété littéraire et artistique » comme le rappelle fermement la Cour de cassation (4. Cass. civ. 1, 11 février 1997, Bull. civ. 1, e 56, p. 36; D. 1998, p. 290, oba. crit. F GREFFE ; Casa. civ. 1, 23 février 1994, Bull. civ. 1, e 79, p. 61, D. 1995, som. com. 53, oba. C. COLOMBET ; Paris, 1<sup>o</sup> octobre 1997, PIBD, 1998, e 646.M.64.)

25 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. P. 106-107: “As previously stated, Book I of the IPC protects intellectual works when such works are of an original nature. Book V, in addition to the filing of the work itself, requires that the design or model, for which protection is sought, be “nouveau”, which in French has a connotation of being not only new, but also different. In reality, the distinction between these two notions is increasingly difficult to draw. Whether a work has sufficient originality is a question of fact to be determined by the courts of first instance. It is therefore up to these courts to determine and define the intellectual input of the author. Newness on the other hand, was originally defined as the absence of previous work. However, the most recent definition of newness no longer lies in the absence of previous work, but also in the existence of inherent creativity”.

26 TAFFOREAU, Patrick. **Droit de La Propriété Intellectuelle**. Paris: Gualino Éditeur. 2007. p. 309-311 : « 323. Originalité ? – Avant la réforme de 2001, les tribunaux faisaient un certain amalgame entre nouveauté et originalité. Ce n'est pas étonnant car, concrètement, on a du mal à concevoir un dessin ou modèle nouveau, ornemental, mais banal. De plus, comme le droit d'auteur protège également les dessins et modèles, on a l'habitude de vérifier, à cet égard, qu'ils sont bien des oeuvres originales. C'est ainsi que la Cour de cassation exigeait que le dessin ou modèle exprimât la personnalité de l'auteur. C'était dire que, même sur le seul fondement du livre V, le dessin ou modèle devait, pour être protégé, remplir la double condition de nouveauté et d'originalité ! Une telle solution semble condamnée par la nouvelle rédaction du livre V du Code de la propriété intellectuelle. Quant à l'exemple proposé par Desbois (les deux peintres installés devant le même paysage), nous avons déjà observé qu'il ne nous paraissait pas infaillible, malgré son efficacité didactique. Il risque fort de demeurer une hypothèse d'école, maintenant que la jurisprudence conçoit largement la notion d'originalité. Car enfin, le peintre qui finit le second son tableau ne fait-il pas oeuvre nouvelle, dès lors que son dessin est différent du précédent? S'il porte l'empreinte de sa personnalité, c'est qu'il a au moins un élément distinct (donc nouveau) du précédent.

SCHIMIDT, Joanna – Szalewski & PIERRE Jean Luc. **Droit de la propriété industrielle**. Paris : Litec, p. 145-146 : « La Cour de cassation exige clairement que soient vérifiées la nouveauté ET l'originalité des dessins et modèles déposés dont la validité est contestée au regard du Livre V du Code de la propriété intellectuelle . Alors que La nouveauté se reconnaît par le défaut d'oeuvres antérieures semblables, l'originalité devrait se définir de la même

Tal doutrina teve repercussões em outros sistemas jurídicos, por exemplo, o da Itália, no qual se distinguem as novidades extrínseca (a apurada em face do estado da técnica) e a intrínseca (geralmente, a originalidade<sup>28</sup>, ou seja, a atividade inventiva) repetindo nesse passo o direito de patentes<sup>29</sup>.

Após a modificação, passa a ser aplicável ao regime específico do desenho industrial farnçês o critério objetivo do “caráter próprio”, expungido o critério de originalidade subjetiva<sup>30</sup>; o mesmo ocorreu com os demais regimes dos países europeus que seguiam o modelo francês<sup>31</sup>. A originalidade persiste como sendo o critério adequado ao regime geral autoral, que permanece sempre como proteção alternativa.

---

manière que pour l'application di droit d'auteur, comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. La jurisprudence relative aux créations de l'art appliqué ne suit pás, cependant, strictement, cette approche classique; elle exige un «effort personnel », ou un « effort créateur», conférant retiennent l'originalité d'aspect du dessin ou modèle discuté . Corrélativement, la protection est refusé aux formes dont l'aspect n'est que le «résultat du hasard» ou de contraintes techniques. La condition d'originalité est particulièrement utile dans l'appréciation de la validité des dessins ou modèles don't certains elements ne sont pas objectivement nouveaux; il faut alors que leur agencement révèle un effort créateur de l'auteur. Il en est ainisi des copies de formes du domaine public; des réductions et moulages; des reproductions de la nature ; des combinaisons nouvelles d'éléments connus; des applications nouvelles de formes connues; des changements de matière. Des elements isóles d'un ensemble peuvent être protégés en tant que tells, indépendamment de l'ensemble don't ils font partie, s'ils satisfont à la condition d'originalité; il en est ainsi, par exemple des elements d'une carrosserie d'automobile .

27 NERI, Alexandra, op. cit.: In this regard, a decision from the French Supreme Court (known as La Cour de Cassation) dated May 10, 1995 considered that "it was in the Court of Appeal's sole discretion to determine whether a hand bag by CHANEL reflected a personal creative effort and a great concern for beauty because of its distinctive characteristics". While the distinction between originality and newness is extremely difficult to ascertain, the novel nature of a model may be determined by virtue of its creation which will be reflected essentially in its outward appearance.

28 Vide RAMELLA, Agostino . **Trattato Della Proprietá Industriale**. Editrice Torinese, 1927, p. 442- 448.

29 Quanto a essa distinção, e a jurisprudência consequente, vide Luzzatto, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprinta, Milano: Pilade Rocco, 1914 vol. I. O outro Luzzatto, Ettore, Il Consulente Tecnico In Materia Di Brevetti, Malfasi- Editore- Milano, assim descreve o fenômeno jurisprudencial: “9. Si introdusse nella giurisprudenza il requisito della "novità intrinseca" od "originalità" o anche "creatività" per distinguere i trovati nuovi brevettabili da quelli non brevettabili. Infatti e ovvio che molti trovati nuovi che vengono presentati come invenzioni non sono altro che norma li applicazioni tecniche che non giustificano la concessione di un monopolio brevettuale. D'altra parte la legge pone come unico requisito per la brevettabilità di una invenzione la novità. Non vi e nel linguaggio della legge una frase che, letteralmente interpretata, consenta di sceverare le "novità inventive" dalle "novità non inventive": letteralmente invece la legge considera soltanto le "invenzioni nuove"rispetto alle "invenzioni non nuove". In pratica la giurisprudenza ha sdoppiato il concetto di novità introducendo come requisito per la brevettabilità, accanto alla novità definita nell'art. 15 e che ora viene denominata comunemente "novità estrinseca ", un altro tipo di novità, la «novità intrinseca" che e pai l'originalità (parola da preferirsi), che distingue i trovati nuovi ma che costituiscono semplice applicazione tecnica, dai trovati nuovi che comportano un distacco così netto dallo stato della tecnica da meritare la protezione del brevetto”. A lei italiana vigente substitui a nomenclatura “originalidade”, para expressar a atividade inventiva no art. 48 do Código da Propriedade Industrial de 10 de fevereiro de 2005.

30 Pela nova redação do Código: Art. L. 511-4. Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

31 Como veremos adiante, a doutrina italiana que – em sua vertente mais antiga seguia a teoria da novidade intrínseca e extrínseca, não segue atualmente uma teoria única sobre os requisitos de proteção de DI, dividindo-se entre a teoria do caráter singular, do ornamento especial e tendo até em alguns casos, como coloca CATALDO (DI CATALDO, Vincenzo. Le Invenzioni i modelli. Seconda Edizione. Giuffrè Editore. Milano, 1993. p. 216 – 217.), adotando a corrente que defende a não obviedade do DI.

Note-se que certos autores franceses chegaram a afirmar a continuidade do critério anterior de originalidade, não obstante a ênfase no ângulo objetivo, e já não mais da expressão pessoal<sup>32</sup>, ou, ao menos, indicando que a jurisprudência anterior dava ensejo a tal critério<sup>33</sup>. Há, no entanto, uma vasta corrente jurisprudencial que afirma o abandono do critério de expressão pessoal sob o modelo da Diretiva 98/71<sup>34</sup>.

### Permanência do regime autoral no Direito Francês

Na legislação europeia pertinente a desenhos e modelos vigora a obrigação da cumulação requisitos de novidade e caráter criativo. Essa legislação não afeta, no entanto, a regra tradicional da França (e dos outros países que seguem a mesma regra) de cumulação total entre direito de autor e o direito específico dos desenhos industriais

Tal é a regra, já mencionada, procedente da teoria da unidade da arte e que defende que o desenho tem que ter um caráter original que imprima na obra uma característica pessoal do autor do desenho.<sup>35</sup>

---

32 VIVANT, Michel. **Les Grands Arrêts de La Propriété Intellectuelle**. Ed. Dalloz ; Paris, 2004. Pag. 224 – 228. « Il convient alors de s'interroger sur la portée de ce critère de protection cette nouvelle exigente recèle-t-elle véritablement une condition nouvelle? À reprendre la définition donnée, on constate que ce qui est requis en vertu de cette nouvelle disposition c'est que l'impression visuelle produite par le dessin ou modèle diffère de celle produite par un dessin ou modèle antérieur (c'est exactement ce que dit la cour d'appel de Paris dans le second arrêt rapporté : « Cette combinaison dans la spécificité qui est la sienne, confère à l'ensemble un caractère propre dès lors que s'en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer de ses semblables »). Autrement dit, pour répondre à la première condition - la nouveauté - le dessin ou modèle doit se distinguer des précédentes créations par des éléments autres que des détails et, pour répondre à la seconde condition - le caractère individuel ou propre - c'est par l'impression d'ensemble qu'il produit que ledit dessin ou modèle doit se démarquer. Le caractère propre apparaît alors comme une nouveauté caractérisée - un degré supérieur de nouveauté - (v. en ce sens B. Humblot, pour lequel « en somme, le caractère propre n'est rien d'autre que la nouveauté autrement formulée », art. préc. ; également W. Duchemin, « Modification de la protection des dessins et modèles à la suite de la transposition de la directive dans le droit national N, Drr et patrimoine, n° 100, janv. 2002, p. 41).

33 GREFFE, François ; GREFFE, Pierre – Baptiste. **Traité des dessins et modèles**. 8<sup>e</sup> édition. Paris : LexisNexis, 2008. p. 101 – 114. « Mais à cette condition première s'en ajoute une seconde, que l'on se place sous la protection du livre I du Code de la propriété intellectuelle ou sous celle du livre V du Code de la propriété intellectuelle ; il faudra encore que le dessin ou le modèle présente une certaine originalité, soit le résultat d'un effort de création, ou encore présente « un caractère propre », pour reprendre ici l'expression retenue dans l'ordonnance du 25 juillet 2001 (CPI, livre V nouveau - transposition de la directive du 13 oct. 1998), toutes expressions qui tendent à définir le niveau de créativité nécessaire pour prétendre à protection ».

34 Vide **Code de la Propriété Intellectuelle commenté**, Dalloz, 8<sup>e</sup>me Ed., 2008, p. 373.

35 GREFFE & GREFFE Op. Cit. Loc. Cit. « À ce sujet, l'ordonnance du 25 juillet 2001, d'une part indique « que les conditions de protection sont sensiblement affectées par la directive. La protection est désormais subordonnée à la réunion de deux conditions : la nouveauté et le caractère propre » et, d'autre part, précise « que la directive n'est pas en opposition avec le droit en vigueur. En particulier, lorsque la protection des dessins et modèles est assurée par une législation spécifique mais aussi, comme c'est le cas à des degrés divers dans la plupart des États membres, par la législation sur le droit d'auteur, ce deuxième mécanisme de protection n'est nullement affecté par le texte communautaire. En conséquence, la règle traditionnelle en France du cumul total de protection entre le droit d'auteur et le droit spécifique sur les dessins et modèles, règle issue de la théorie de l'unité de l'art, est entièrement maintenue ».

## Distância mínima

A lei britânica coloca um requisito específico para a proteção dos desenhos industriais *não registrados*<sup>36</sup>. Note-se que, assim, requisito específico para uma modalidade menor de proteção, que apenas proíbe a cópia, mas não garante nenhum outro direito de exclusão; o sistema britânico compreende igualmente um sistema *registral*.

Os autores e as legislações, entre elas a britânica, que adotam esse requisito, definem *commonplace* como o requisito que exige que o DI para ser considerado original dever ser fruto do trabalho de um criador (não uma execução mecânica) e não deve ter uma aparência comum quando comparado com outros desenhos de mesma natureza já no estado da técnica.<sup>37</sup>

David Bainbridge<sup>38</sup>, assim com MacQueen, Waelde & Laurie<sup>39</sup> argumentam que o teste de originalidade requer duas avaliações: a primeira a da originalidade no sentido do direito autoral, no sentido de que o desenho seja fruto do trabalho de um desenhista profissional e que esse desenho se distinga

---

36 Note-se que também há um sistema comunitário para proteção de desenhos não-registrados; mas esse exige o caráter singular do regime registral.

37 BAINBRIDGE, David I. **Intellectual Property**. Ed. Pearson. New York, 6ª Edition, 2007. Page 554 – 560: “The design to be original it must be the work of the creator and that work must result in a design which is not commonplace in the relevant field.”

38 BAINBRIDGE, op. cit. loc. cit: “For a design right to subsist in a design it must be original. Whatever the meaning of original, s 213(4) states what is not original, being a design which is 'commonplace in the design field at the time of its creation'. What, then, does originality clear in the context of the design right? It is clear that it is not as high a standard as required for novelty for a registered design, yet it appears to be more stringent than is usually the case in copyright which has been interpreted by judges to require simply that the work has originated from the author and has not merely been copied. The statutory test suggests a two-stage approach. First, is the design original in a copyright sense (it is the author's own work) and, secondly, even if it is original in that sense, was it commonplace in the design field in question at the time of its creation? This approach was taken by Aldous J in *C & H Engineering v F Klucznik & Sons Ltd* where he said that the word 'original' should be given the same meaning as in respect of copyright, that is, not copied but the independent work of the designer. He went on to say that this should be contrasted with the novelty requirement for registered designs. However, Aldous J continued (at 428):

The word 'commonplace' is not defined, but [section 213(4)] appears to introduce a consideration akin to novelty. For the design to be original it must be the work of the creator and that work must result in a design which is not commonplace in the relevant field.

39 MacQUEEN, Hector, Charlotte Waelde & Graeme Laurie. **Contemporary Intellectual Property**. Ed, Oxford, 2008. Page 318 – 323; 480 e 481: “Designs must be 'original' to attract design right. But a later sub-section provides that:

'a design is not "original" for the purposes of [UDR] if it is commonplace in the design field in question at the time of its creation' (CDPA 1988, s 213(4)).

It might have been thought that this meant the test of originality in unregistered design right is not the same as in copyright. However the Court of Appeal has clearly accepted in several cases a two-step approach to this question, asking:

(1) whether the design is original in the copyright sense of being independently produced as a result of the designer's own skill and labour, and not copied from the work of another. In approaching the question of originality, the design should be approached as a whole, although some consideration of its individual features is often necessary as well.

(2) The second stage is analysis of whether or not the design is commonplace in the design field in question, usually resulting in a subsidiary, but necessary, further analysis of what constitutes that design field.

Most of the decisions have been concern with how to test 'commonplace-ness' rather than originality.

dos desenhos anteriormente existentes; a segunda é a do “commonplace”, para verificar se o desenho não é banal se comparado com outros desenhos paradigmas. Essa segunda avaliação é subsidiária da primeira, mas é considerada essencial para se verificar o que constitui o estado da técnica.

## **Caráter individual – Posição atual Européia**

Analisando o novo regime europeu de 1998, que seria introduzido na França em 2001, Pollaud Dullian nota que aqui também, tem-se a exigência da novidade objetiva, comparável com a novidade das patentes <sup>40</sup>.

Assim, prevendo os dois requisitos de novidade e do critério suplementar de “caráter individual” (que o direito português traduziu como “caráter singular”), os países submetidos à norma de unificação da Diretriz 98/71 <sup>41</sup>, e a própria normativa sobre desenhos industriais da Comunidade Européia <sup>42</sup>

---

40 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit De La Propriété Industrielle**. Ed. Montchrestien, Paris, 1999. Pag. 399 – 403 : « Nouveauté objective selon la Directive. La nouveauté est définie aux articles 4 et 6. Selon l'article 4, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessin ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des caractéristiques insignifiantes ». La nouveauté est objective : elle ne est détruite que par une antériorité identique ou quasi-identique (qui ne diffère que par des détails insignifiants), qui rappelle l'antériorité de toutes pièces du droit des brevets. La nouveauté est, en théorie, absolue : une antériorité peut la détruire, quels qu'en soient l'époque et le lieu. Cependant, il convient de tenir compte de la définition donnée à la divulgation par l' article 6.40 ».

41 [Itália] **Codice della Proprietà Industriale** (D.lgs. n. 30/2005) Art. 33. - Carattere individuale. 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

[França] Code de la propriété Industrielle (modificado pela Ord. 2001-670, de 25/7/2001): Article L511-2 - Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

CPI Português/ 2003 art. 178 - Carácter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:

- a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;
- b) No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo.

Lei de Desenho industrial espanhola. Art. 07.

42 Rgl. CE 6/2002 ART. 06 : Carácter individual 1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:



modificaram sua legislação interna quanto *ao regime específico de proteção aos desenhos industriais*.

### O carácter singular

A diretriz 98/71-CE assim define esse requisito:

Artigo 5o.

Carácter singular

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

### ***O utilizador informado***

À primeira vista, tem-se a introdução do mesmo artifício construído para a aplicação, no sistema de patentes, do requisito da atividade inventiva: o “utilizador informado”, a ficção jurídica de um homem parâmetro <sup>43</sup>, perante o qual se apresenta o desenho industrial para apuração do carácter singular

Com efeito, consultemos a lei brasileira, quando toca na posição do técnico ficcional encarregado de apurar a atividade inventiva:

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

Assim descrevemos tal pessoa hipotética <sup>44</sup>:

O homem que determina a existência de atividade inventiva

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação *é o homem especializado na matéria*, ainda que não o maior expoente mundial do setor.

Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*. Decididamente, o

---

a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

b) No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo.

43 Como, por exemplo, o bom pai de família, definido por Ulpiano no Digesto (50, 16, 195, 2) *paterfamilias appellatur qui in domo dominium habet*.

44 BARBOSA, Denis Borges . **Atividade Inventiva :Objetivade do Exame**. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008.

parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel, mas o engenheiro *da especialidade pertinente*, com experiência real naquela parcela da tecnologia, ao que, lembrando-se das fases da antropologia física, bem se poderia denominar *Homus habilis*.

Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica* e da experiência no ramo onde o invento se propõe solucionar o seu problema técnico. Desse compósito (conhecimentos gerais mais experiência específica) se apurará a obviedade ou não da invenção. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico <sup>45</sup>.

Certamente o utilizador informado é uma pessoa ficcional do mesmo porte, ainda que significativamente distinto do “técnico no assunto”. Seria o utilizador dotado de vigilância particular, não somente de atenção média, seja em razão de experiência pessoal, seja do conhecimento extenso do setor em questão <sup>46</sup>. Ou seja, o mesmo técnico no assunto, só que adaptado à função específica do desenho industrial.

#### *A análise do caráter singular*

O “utilizador informado”, como definido acima, tem por missão comparar dois fenômenos específicos:

[a] a impressão global que o novo desenho suscita no utilizador informado

[b] a impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo anterior

Havendo diferença entre as “impressões globais” <sup>47</sup>, haverá caráter singular.

---

45 [Nota do Original] SINGER, Op. Cit. p. 179. No entanto, prossegue o autor, 56.3, comentando o sistema da EPO: "What is meant by "common general knowledge" was considered in T 171/84, OJ EPO 1986,95\* (Reasons point 5) and T 206/83, OJ EPO 1987, 5\*, where it was said that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question (Reasons point 5) and T 51/87, OJ EPO 1991, 177\* (Reasons point 8). In T 766/9] (29.9.1993) it was described as being the knowledge that an experienced man in this field would be expected to have, or at least to be aware of to the extent that he could look it up in a handbook. It added that such information is not common general knowledge because it is published in a handbook, but rather, that it is so published because it has become common knowledge (Reasons point 8.2). T 537/90 (20.4.1993) held that the adoption of certain new technology had led to a mass of publications and technical meetings within a short period of time. In the circumstances, those disclosures amounted to common general knowledge in the art, notwithstanding the fact that many of the reports dealt with laboratory scale work, rather than production scale units".

46 Tribunal de Grande Instance de Paris, julgamento de 15 de fevereiro de 2002 : «l'observateur averti n'est pas un homme de l'art mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

47 Esse é um ponto capital: a comparação se faz nunca entre detalhes, mas no todo, ou gestalt: “In order to determine, therefore, such «individual character», it is useful to match the design under examination with the relevant prior art, considering the overall impression given by the shape of the design. The comparison, therefore, has not to be based on the individual points of identity or dissimilarity of the designs but on the aspect of the shapes in their entirety. (Omissis). In order to obtain the above mentioned «individual character», the model has to show an element or such a combination of elements in order to provoke in the informed user an overall feeling of dissimilarity. The overall feeling of dissimilarity comes from the application to that product of unknown aesthetic elements or from a new combination of already known elements”. Tribunal Especializado em Propriedade Intelectual de Turim,

Note-se que já não há mais a busca da *expressão pessoal* do *designer*. Tem-se aqui a apuração de um critério objetivo, diferencial, avaliado à luz de uma pessoa hipotética, não personalizada e não personalizável <sup>48</sup>.

Remédio Marques<sup>49</sup> critica o critério pouco sindicável do “caráter singular”:

a singularidade- qual critério híbrido, não serve para manter o pretérito e mais rigoroso critério alemão da *Eigentümlichkeit*, nem para assegurar uma sindicância estritamente objectiva da novidade - posto que reclama a presença de uma impressão (visual) global distinta das características da aparência de formas cuja protecção seja peticionada, servirá para tutelar um maior número de criações industriais, precisamente as que digam respeito a certas características da aparência que hajam sido ripristinadas de épocas anteriores (v.g., o revivalismo na moda e nos estilos, no design dos móveis, do calçado, etc.) e tenham sido devidamente actualizadas.

O criar uma impressão global distinta de qualquer modelo ou desenho já divulgado abarca, igualmente, os modelos ou desenhos que já não sejam, ou nunca tenham sido, objecto de comercialização. A esta impressão global distinta, tributária, para alguns, dos critérios usados no direito de autor, não subjaz uma diferença significativa das características da aparência de desenhos ou modelos já divulgados ou beneficiários de prioridade em relação aos que sejam posteriormente registados, pois o legislador parece contentar-se com alterações menores ou com simples adaptações de formas já conhecidas

### *Diferente ou qualitativamente diferente?*

Não obstante a crítica de Remédio Marques, Luis Couto Gonçalves<sup>50</sup> entende que não basta somente que um desenho seja diferente de outro anterior (novidade); ele deve ser *qualitativamente* diferente, e na ausência de desenho paradigma, o desenho novo tem que ser revestido de carácter criativo e não ter uma aparência banal (*commonplace*).

---

julgamento de 17 de dezembro de 2004, Juiz Vitò - Casa Damiani S.p.A. - Re Carlo S.r.l. - encontrado em [http://www.dpsd.unimi.it/Italian\\_Intellectual\\_Property/archive/july2005.htm](http://www.dpsd.unimi.it/Italian_Intellectual_Property/archive/july2005.htm), visitado em 2/11/2009.

48 Tribunal de Turim, 17/12/2005, cit., “(Omissis). In fact, the new law connects the protection of design more to the perception of the consumers than to the expression of the author's creativity - that is to say to the appreciation of the specific characterising shapes present on the market by the informed user. The lowering of the threshold of the above mentioned requirement is underscored by the character of reference identified by the new law on design, that is the «informed user». It is a figure standing between the consumer (final buyer, hypothetical receiver of the product) and the skilled person of the field of design (designer). That is, it is a receiver of the product who, owing to his culture and experience, has an average standard knowledge of the field of which the specific product is part. He is therefore able to appreciate the differences between the designs in conflict which the common user would not be qualified to assess”.

49 MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. **Biocologia(s) e Propriedade Intelectual**. Vol. I. Ed. Almedinha, Coimbra, 2007. Pag. 1276 – 1279.

50 GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos Marcas, Concorrência Desleal. Ed. Almedina, Coimbra, 2008. Pág. 150 – 153. Não basta, se houver outro desenho ou modelo anterior próximo, ser diferente (requisito da novidade), é necessário ainda ser qualificadamente diferente ou, na hipótese de não haver desenho ou modelo anterior confundível, que revista carácter criativo e não tenha uma aparência simplesmente banal (requisito do carácter singular)

Esse autor atesta a dificuldade encontrada pela doutrina para a definição de caráter singular e explica que o que se deve ser observado é que não se deve atribuir proteção a uma forma desprovida de aspecto estético com um mínimo de capacidade criativa própria ou uma diferença qualificada.<sup>51</sup>

Assim indica Bently<sup>52</sup>, em seu teste para apuração de caráter singular:

The test of individual character is whether 'the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public'. As with the novelty investigation we can break the requirement down into distinct parts:

- first, what is the design? (discussed previously)
- second, who is the informed user?
- third, what matter does the informed user take into account?
- fourth, what differences are there between the overall impression created by the state of the art, and the overall impression created by the design?
- fifth, are those differences sufficient to confer individual character on the design in question?

Nesta perspectiva, há que se apurar diferenças suficientes para conferir o caráter singular. As diferenças são qualificadas.

No entanto, há quem se contente com a mera diferença. Giudice<sup>53</sup> argumenta que um desenho para ser protegido tem que ter um aspecto geral distinto de outros anteriores. Esse autor, diferente de outros autores italianos, entende que não é necessário para a proteção de um desenho industrial o requisito do “ornamento especial”.<sup>54</sup> O significado desse requisito será visto em seção específica.

---

51 GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos Marcas, Concorrência Desleal**. Ed. Almedina, Coimbra, 2008. Pág. 150 – 153.

.; “A definição do requisito do caráter singular tem-se revelado uma tarefa espinhosa para a doutrina. Não somos dos que refutam a razão de ser deste requisito ou que consideram estarmos perante dois requisitos sobreponíveis ou absorvíveis. Não podemos esquecer que estamos a tratar da atribuição de um direito de propriedade industrial, no âmbito de criações ou inovações estéticas. Temos, pois, como perfeitamente razoável que não se deva atribuir um direito privativo a uma forma de desenho ou modelo que, apesar de nova, não seja susceptível de provocar um impacto estético, com um mínimo de capacidade criativa própria ou uma diferença qualificada (haja ou não valor artístico intrínseco), em relação aos desenhos ou modelos divulgados aos olhos de um utilizador informado”.

52 BENTLY, Lionel & Brad Sherman. **Intellectual Property Law**. Oxford, New York, 2001. Page. 633 - 635

53 GIUDICE, Federico. **Compendio di Diritto Industriale**. La Nuova Università. Ed. Simone, Napoli, 2003. Pág. 134 – 137. “Requisiti per la registrazione sono la novità ed il carattere individuale. Un disegno o modello é novo se nessun disegno o modello identico é stato divulgato anteriormente alla data della registrazione o di presentazione della domanda per la stessa. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (art. 32 C.p.i.) Il carattere individuale é invece riconducibile all'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato del disegno o modello e che deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o prima della data di quest'ultima (art. 33 C.p.i.).

54 GIUDICE. Op. Cit. Loc. Cit.: “Non é più necessario il requisito della aspeciate ornamentem richiesto ai sensi della precedente disciplina.”

Enquanto alguns autores e julgados indicam que o novo requisito da diretiva importa em rebaixamento de filtro de concessão de proteção, outros, no entanto, entrevêem na nova forma um intento de diminuir o número dos desenhos protegidos pelo sistema específico<sup>55</sup>.

### *Grau de liberdade do criador*

Como se viu, um elemento essencial para a apuração de carácter singular é “o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo”.

Vale dizer, se o contexto permite mínima variação, por razões técnicas<sup>56</sup> ou de mercado, esse grau mínimo de liberdade será determinante para fixar a existência de carácter singular<sup>57</sup>. Se houver, no entanto, ampla liberdade de

---

55 REIJA, Carmen Lence. **La Protección del diseño en el Derecho Español**. Barcelona: 2004, p. 46-49: “La novedad no basta para acceder a la protección y la LDI exige un requisito adicional: el carácter singular. De acuerdo con el art. 7, se considerará que un diseño posee carácter singular «cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de depósito de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, en la fecha de prioridad». La introducción de este requisito responde a una decisión básicamente política: dificultar el acceso a la protección. Así, la LDI sólo protegerá los diseños que produzcan un especial impacto en el mercado, incluso si este impacto proviene del uso de detalles que, a priori, pueden parecer insignificantes. En definitiva, únicamente los diseños verdaderamente competitivos podrán beneficiarse de la protección. Mientras que la novedad es un requisito relativamente fácil de cumplir, el del "carácter singular" no lo será tanto. De poco sirve que un diseño se distinga de otro anterior en un gran número de detalles si la impresión de conjunto es de una gran similitud con aquél. Así, resulta muy fácil alterar la apariencia de un diseño cambiando muchos de sus detalles, pero manteniendo la misma impresión global. Pero la impresión global es lo que, en última instancia, confiere al diseño el valor económico. Así, muy pocos diseños podrán acceder a la protección. A cambio, ésta será intensa y eficaz. Para que un diseño tenga carácter singular ha de diferir, en la "impresión global", de otros diseños, lo cual es una consecuencia de lo que acabamos de exponer: si un diseño es impactante, la impresión global que cause será diferente a la de otros diseños. El carácter singular impune que un diseño no será protegido a menos que se distinga de cualquier diseño anterior por la impresión global producida en los "usuarios informados". Para decidir quiénes son los "usuarios informados", el criterio determinante será el nivel de conocimientos que éstos posean en materia de diseño, que en ningún caso tiene por que alcanzar el nivel propio de un experto en la materia. La explicación oficial de la Directiva proporciona”.

56 REIJA, Carmem, Op. Cit. Loc. Cit.: “El art. 7 ofrece una orientación importante para examinar la presencia de este requisito: se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Esta pauta interpretativa parte de un presupuesto que caracteriza la actividad del diseñador: la necesidad de respetar la llamada "forma necesaria". Cuanto mayores sean las implicaciones técnicas de un diseño, menor será la libertad creativa del diseñador para concebirlo, lo cual nos conduce a una menor exigencia en lo que respecta al cumplimiento del requisito del "carácter singular". Sin embargo, es necesario tener presente que la necesidad de respeto a la forma necesaria, si bien constituye una limitación importante a la actividad creadora del diseñador, no es la única, pues éste debe también obedecer otros dictados puramente comerciales, como, por ejemplo, las órdenes de la empresa para la que trabaja o los gustos de los consumidores”.

57 GONÇALVES, Luís M. Couto Op. Cit. Loc. Cit.: “No que respeita à apreciação da existência do carácter singular do modelo ou desenho industrial, o n.º 2 do art. 178.º estabelece que é tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispõe para a realização do desenho ou modelo o que só pode ter o significado de que não pode haver um padrão único de apreciação do carácter singular. Deve atender-se às circunstâncias concretas de cada ramo de actividade ou sector económico e adequar o grau de exigência deste requisito. Há ramos industriais (por exemplo, o têxtil) em que é aceitável que o grau de liberdade do criador seja menor do que noutros ramos industriais (por exemplo, o automóvel) e, nessa medida, seja razoável aplicar o requisito do carácter singular com menor exigência”.

MAIA, José Mota. **Propriedade Industrial**. v.I. Coimbra: Almedina, 2003, p. 104-106: “Outro aspecto que merece uma menção interpretativa é o contido no n.º 2 das disposições em análise. Com efeito, determina esse número que, na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo. Esta referência ao grau de liberdade do criador resulta do facto do direito atribuído pelo registo do desenho ou modelo não incidir sobre a espécie do produto em que é incorporado ou que ornamenta mas apenas na aparência que resulta dessa incorporação ou ornamentação.

expressão, essa liberdade será tomada como indicador de suficiência de contributo mínimo.

A doutrina pondera que o grau de originalidade deve atender as circunstâncias concretas de cada ramo de atividade, sendo mais brando ou mais rígido de acordo com a maior facilidade de diferenciação de um desenho de outro da mesma categoria.

### *É atividade inventiva?*

A leitura mais ortodoxa aponta no critério da Diretiva 98/71 um requisito paralelo e equivalente ao da atividade inventiva<sup>58</sup>. Mais de um autor, no entanto, aponta a proximidade do regime à lei britânica de proteção aos desenhos não registrados<sup>59</sup>.

---

Quer isto dizer que os produtores ou fabricantes desse género de produtos não são impedidos de continuar a produzir ou fabricar esses produtos desde que a sua aparência suscite uma impressão global diferente no utilizador informado.

O grau de liberdade a que a referida disposição se refere será tanto menor quanto maior for a diversidade de aparências, consideradas distintas, dos produtos de um determinado género, resultando que, na apreciação do carácter singular desse género de produtos, uma pequena diferença na aparência pode preencher esse requisito de singularidade. Assim, por exemplo, os desenhos ou modelos que devem desempenhar determinadas funções cujos parâmetros devem ser respeitados pelo criador, terão, provavelmente, mais semelhanças entre eles do que os desenhos ou modelos para os quais o criador é completamente livre. Neste sentido, mesmo que o desenho ou modelo ulterior difira do desenho ou modelo anterior por um número importante de pormenores, esse facto não é relevante se a impressão global.

SARTI, Davide. **La Tutela Dell'Estetica Del prodotto Industriale**. Casa Editrice Giuffrè. Milano, 1990. Pag. 97 – 132: “O grau de diversidade suficiente para individuar a presença de um “ornamento especial” é inversamente proporcional ao nível de “standardização” das técnicas de um determinado setor comercial: Porque a igualdade das qualidades utilitárias dos bens concorrentes determina decisões de aquisição fundadas essencialmente em uma análise do que interessa formalmente (pág.129) Quanto maior é a quantidade de formas presentes no mercado e a progressiva “standardização” das mesmas, maior é a atenção do potencial acquirente sobre as particulares diferenças. (pág.132)”

[Il grado di diversità sufficiente per individuare la presenza di uno speciale ornamento é inoltre inversamente proporzionale al livello di standardizzazione delle tecniche di un determinato settore commerciale: perché l'uguaglianza delle qualità utilitarie dei beni concorrente determina decisioni d'acquisto fondata essenzialmente su un giudizio di gradevolezza formale. (...) Quanto maggiore è la quantità di forme presente sul mercato e la progressiva standardizzazione delle medesime, tanto più grande è infatti l'attenzione dal potenziale acquirente sua particolari differenziatori.]

58 “La démarche loquique adoptée se rapproche de celles des brevets d' invention, où la nouveauté est complétée par une exigence supplémentaires de distanciation par rapport à l' état de l'art : l' activité inventive ». **Code de la Propriété Intellectuelle commenté**, Dalloz, 8ème Ed., 2008, p. 372.

59 REIJA, Op. Cit. Loc. Cit.: “Este requisito del carácter singular no es del todo novedoso, pues presenta muchas similitudes con el requisito de que el diseño no sea “comúnmente usado”, vigente era el Derecho británico. El art. 213 de la CDPA británica exige que sea “original”, entendiendo por originalidad que el diseño no sea “comúnmente usado” (not commonplace) era el sector de que se trate. En la Sentencia de 11 de noviembre de 1996, que resolvió el caso Ocular Sciences, el juez Laddie definió commonplace como «vulgar, trivial, estereotipado o que no causa especial impresión». En otras legislaciones se observara requisitos similares. Así, la GeschmMG alemana exige originalidad y la jurisprudencia del BGH ha elaborado la noción de “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial” como requisito para otorgar protección a las creaciones de la moda a través de la cláusula general prevista en el art. 1 de la Ley de Competencia Desleal (UWG).

### *O problema de TRIPs*

Bently<sup>60</sup> critica a adoção desse requisito, pois o considera como um requisito extra, e que exige mais do que os requisitos básicos de TRIPS (que não exige nem novidade ou originalidade para a proteção de um DI). Esse autor acredita, ainda, que esse é o critério que causa mais dificuldade para um juiz julgar.

Se assim fosse, o critério absolutamente similar de atividade inventiva do sistema americano dificilmente passaria pelo crivo de TRIPs.

### **Teoria da não-Obviedade**

O sistema americano protege o desenho industrial por patente: além da *utility patent*, tem-se também a *design patent*.

Para essa corrente<sup>61</sup>, o desenho industrial, além de ser ornamental, novo, não funcional, deve ser também não-óbvio (utilizado aqui como sinônimo de inventivo). O desenho, além de novo, não pode ser óbvio *para um desenhista profissional*. A não obviedade se expressa pela existência de uma qualidade especial que foge do padrão dos desenhos elaborados normalmente pelos desenhistas profissionais.

---

60 BENTLY, Lionel & Brad Sherman. **Intellectual Property Law**. Oxford, New York, 2001. P. 633 – 635: “As well as being novel, a design must possess ‘individual character’. This has been described as ‘the overall dominant and decisive criterion’, and is likely simultaneously to prove to be the most difficult aspect of any design to judge. It is also a requirement which is not obviously consistent with Community obligations under TRIPS, which obliges members to provide protection of ‘independently created industrial designs that are new or original’. ‘Individual character’ looks, at first blush, like an extra, and therefore illegitimate, hurdle. One attempt to justify the individual character standard argues that ‘individual character’ can be equated with the independent creation standard, though this is unconvincing. A preferable approach is to understand ‘individual character’ as a standard equivalent to ‘significant difference’: Article 25 of TRIPS permits members to provide that ‘designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.’ Viewed thus, TRIPS can also assist us in defining the limits of the ‘individual character’ inquiry. ... When the informed user compares the design in question with the existing design corpus, they are interested in overall impression. Here overall impression is to be contrasted with the idea of detailed dissection. No doubt one test which will be mooted as helpful will be that of ‘imperfect recollection’: if the informed user saw the design in question and later saw a previously disclosed design, would the informed user think they were the same design? Such a test may be helpful at least in clarifying that the informed user is not involved in a side-by-side comparison, which would have a tendency to focus on detail. The notion of ‘overall impression’ can be apt to mislead, however, and it is helpful to remind ourselves that the design can be the appearance of whole or part, and, also that design protection exists irrespective of the product to which the design is applied.

The terms ‘individual character’ suggest we are concerned with whether the design has a ‘personality’ of its own. However, the elaborated definition of ‘individual character’ does not demand such ‘personality’, and merely focuses on difference of impression. More specifically, it states that a design has ‘individual character’ if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such users by design which have previously been made available to the public. The Recitals help indicate the standard: the impression given by the design must ‘dearly differ’ from the impression produced on them by the ‘existing design corpus’. The history of the legislation reveals, however, that the difference need not be ‘significant’. The, Official Commentary on the Regulation contrasted such a difference in impression with an impression of ‘déjà vu’.

61 LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. **Walker on Patents**. v. 05. Nova York e Califórnia: LCP BW, 1986. P. 37-47: “It is well settled that in order for a design to be patentable it must, in addition to being new, ornamental and non-functional, but also original and non-obvious, i.e., inventive”.

Lipscomb define a palavra original, nesse contexto, como “algo criado, algo originado”, é o “inverso do lugar comum”.<sup>62</sup> Tal perspectiva tem sido adotada pela jurisprudência, em paralelo ao requisito da não obviedade exigida para as patentes de invenção técnica<sup>63</sup>.

O ponto de diferença entre a atividade inventiva das patentes técnicas e das de desenho industrial está que, nessas, o ponto de avaliação é simplesmente a *aparência* dos desenhos confrontados, e não os aspectos técnicos<sup>64</sup>.

---

62 LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. Op. Cit. Loc. Cit.: It is well settled that in order for a design to be patentable it must, in addition to being new, ornamental and non-functional, but also original and non-obvious, i.e., inventive. The nonobviousness of a design is determined by the difference between the design of the prior art and must not be obvious to a designer with ordinary skill in the art. To satisfy the inventiveness requirement, a design patent must be more than merely new and pleasing but must reflect some exceptional talent beyond the skill of the ordinary designer. The word "original" is not synonymous with "new," the essence of the thought conveyed by the word "original" is of "something originated-something created." Originality is said to be "the converse of the commonplace, the stereotyped. Whether a design is original must be determined by its appeal to the eye. Changes from the prior art design may be new but may lack the required originality which must accompany invention. A design patent will be declared invalid where it is found that the patentee was not, within the meaning of the patent statutes, the inventor of the design patented. A mere change in construction which displayed no originality and which added no beauty was held to be incapable of being the subject of a design patent. Originality and taste, it has been said, are necessary to the granting of a design patent.

SCHECHTER, Roger. **Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents and Trademarks**. United States of America: Thomson West, 2003, 310-311: “The design must also fulfill the requirement of nonobviousness, which is judged from the perspective of "the designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the application.(In re Nalhandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)."

63 LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. Op. Cit. Loc. Cit.: “The Court of Appeals of the Sixth Circuit said that a "design patent must disclose inventive originality in design and ornamentation, its overall aesthetic effect must represent a step which has required inventive genius beyond the prior art. (Thabet Mfg. Co. v Kool Vent Metal Awning Corp., 226 F2d 207 107 USPQ 61 (1955, CA6 Ohio). The inventor must make a contribution to the public which is worthy of recompense. (Frantz Mfg. Co. v Phenix Mfg. Co., 457 F2d 314, 173 USPQ 266 (1972, CA7 Wis).

Invention is as necessary in design patents as in utility patents. For the convenience of those readers having a particular interest in this point of law, consideration of the cases in the pendent footnote is recommended. A design is not patentable merely because it differs in appearance from anything produced, or because it differs in some respects from prior art structures. As the Court of Appeals for the Second Circuit (Berlinger v Busch Jewelry Co., 48 F2d 812, 813 (1931, CA2 NY).) has said: "A design is not patentable merely because it can be distinguished in appearance from prior designs. Its creation must involve the exercise of the inventive faculty." And it will not suffice merely to show that the design is novel, ornamental or pleasing in appearance; it must also reveal greater skill than that exercised by the ordinary designer who is chargeable with knowledge of the prior art (International Silver Co. v Pomerantz, 271 F2d 69, 123 USPQ 108 (1959, CA2 NY); Olympic); the conception of the design must demand some exceptional talent beyond the skill of the ordinary designer. (Neufeld-Furst & Co. v Jay Day- Frocks, Inc., 112 F2d 715, 45 USPQ 632 (1940, CA2 NY); The overall aesthetic effect of the design "must represent a step which has required inventive genius beyond the prior art."(Thabet Mfg. Co. v Kool Vent Metal Awning Corp., 226 F2d 207, 107 USPQ 61 (1955, CA6 Ohio);<sup>63</sup> Commercial success of the article claimed in a design patent might be an indication of unobviousness.( Re Wilson, 52 CCPA 1394, 345 F2d 1018, 145 USPQ 558 (1965).)

64 CHOATE, Robert A. & FRANCIS, William H. **Cases and Materials on Patent Law**. West Publishing Co., St. Paul, 1981. Page 730 -735: “Many of the problems in determining non-obviousness under Section 103 of utility inventions are also present in cases involving design inventions. In addition, with design inventions, the determination of nonobviousness must be based in large measure on visual observations of the ornamental design, the prior art, and the differences between them. In making this determination, the concepts useful in relation to utility patents, namely, improved usefulness, unexpected results, and mechanically unrelated or non-analogous art, are of little, if any, value, since appearance, not use, is controlling. As the Court of Customs and Patent Appeals said in Application of Boldt, 52 CCPA 1283, 344 F.2d 990, 991, 145 USPQ 414, 415 (1965): [T] he question in design cases is not whether the references sought to be combined are in analogous arts in the mechanical sense, but whether they are so related that the appearance of certain ornamental features in the one would suggest application of those features in the other. Moreover, many of the secondary considerations associated with utility inventions are seldom, if



O critério, que visivelmente reflete o parâmetro europeu corrente, tem, no entanto, longa história no sistema americano<sup>65</sup>.

## Ornamento Especial

Essa tese encontra base legislativa na Lei Italiana de Modelos Industriais de 1940<sup>66</sup>. Davide Sarti defende que o ornamento especial é uma evolução e adaptação do critério da atividade inventiva para atender as peculiaridades do desenho industrial<sup>67</sup>:

---

ever, associated with design inventions. As the court noted in *Plantronics, Inc. v. Roanwell Corp.*, 403 F.Supp. 138,187 USPQ 489, (D.C.S.D.N.Y.1975)

"Unfortunately, in an action for infringement of a design patent there are rarely any of the 'signposts' of patentability which enable an objective evaluation of the obviousness vel non of utility inventions. Since the design patent covers only optional esthetic features, there is never a long-felt need or an unsuccessful search, and it is rarely possible to allocate the specific portions of the profits on a commercial product which are respectively attributable to its utilitarian advantages and to its visual appeal. Thus, in the final analysis, a court's evaluation of the patentability of a design is essentially subjective and personal artistic frites are unpredictable and inexplicable-one viewer's mural is another's graffiti."

65 ROBINSON, William C. **The Law of Patents**. Boston, 1890; New York, 1972: Dennis & Co. IN. Page 284 – 297.; “§ 201. Design Distinct from its component Parts. “A design is to be distinguished both from the elements of which it is composed and from the impression which it makes upon the mind of the observer.1 Its elements are the fines and images which, when imposed upon the substance, result in the design. But though the design results from these, arranged in certain courses or groupings, they do not enter into its essential character except in cases where no other fines or images could be employed to effect the same apparent change. Every design containing more than one fine or image is in its nature a true combination. -Each of its elements, when taken by itself, produces an impression on the eye. Combined together, each co-operates with all the others in the creation of a form or decoration which, taken as a whole, makes an impression entirely different from that of either of its separated elements. The essence of a design, therefore, resides not in its elements alone, nor in their method of arrangement alone, but in that appearance which results from the co-operation of these elements as they are employed in the design.

The distinction between the design or appearance given to the substance and the means by which it is produced was clearly indicated in the case of *Gorham Manufacturing Co. v. White*. In the Circuit Court (1870), 7 Blatch. 513, Judge Blatchford treated the appearance as the effect, and the arrangement of lines, etc. as the means from which the appearance resulted, and help that the latter, not the former, was the patentable design. Thus he says: (521) “A patent for a design, like a patent for an improvement in machinery, must be for the means of producing a certain result or appearance, and not for the result or appearance itself.

... Even if the same appearance is produced by another design, if the means used in such other design to produce the appearance are substantially different from the means used in the prior patented design to produce such appearance, the later design is not an infringement of the patented one.”

That the appearance given to the substance is an effect of the arrangement of fines, etc., is undoubtedly true; and if the appearance, as predicable of the substance, had been the end to be accomplished by the invention, the decision of the learned judge would have been correct. But the real end to be attained was the impression upon the mind of the over; that is, the appearance of the substance not in itself but to the eye; and this end is achieved by giving to the substance any appearance which produces this impression. Hence the true means invented and patentable is the aspect assumed by the substance in consequence of the configuration or decoration imposed upon it ; and this means is always the same as long as the appearance of the substance is the same, no matter what lines or ornaments be employed to produce it.

66 Art. 5. Industrial design patents may be obtained for new designs capable of affording special ornamentation to given industrial products by means of the form or by a special combination of lines, colors or other elements. Neither the provisions of copyright nor those of Article 27ter of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, as amended, shall apply to such designs.

67 SARTI, Davide. **La Tutela Dell’Estetica Del prodotto Industriale**. Casa Editrice Giuffrè. Milano, 1990. Pag. 97 – 132. (Tradução nossa)

A lei não determina que o ornamento tenha que ser superior, mas o qualifica como especial: e então, especificamente relativo ao modelo depositado. (pág.121)

É evidente que os requisitos de tutela dos modelos ornamentais devem subsistir no momento do requerimento; a presença do ornamento especial deverá, portanto, basear-se em um julgamento do consumidor médio no momento da data do depósito e não por futuras mudanças eventualmente ocorridas entre esta data e o sucessivo momento do surgimento da controvérsia. (pág. 123).

A presença de um “ornamento especial”, precisamente, nos consente sempre afirmar que esta reação (positiva, negativa e indiferente) reflete a “utilidade social” das inovações estéticas. A substituição do requisito da atividade inventiva com aquele do “ornamento especial”, como preteritamente definido, não representa, portanto, uma superação dos princípios sobre as invenções, mas é, melhor dizendo, o corolário da necessidade de adaptá-los a peculiar realidade do design. (pág.124).

A precedente reconstrução do conceito de “ornamento especial” aparece coerente com a aparência de interpretar o sistema dos privilégios industriais, não somente e nem tão a luz do interesse de proteger os resultados do trabalho criativo como também pela exigência da realização eficiente do funcionamento dos mecanismos concorrenciais. (pág.125)

A mensuração do quantum da diversidade de certo modelo ocorre em geral sucessivamente ao seu ingresso no mercado, enquanto que a análise da patente deve ocorrer no momento anterior (momento do requerimento da exclusividade). (pág. 126)

A definição do requisito de originalidade fundado no julgamento do consumidor médio nos leva a afirmar que o quantum de diferenciação necessário para patentear de forma válida, os modelos ornamentais, depende das complexas características mercadológicas. O grau de diversidade suficiente para individuar a presença de um “ornamento especial” é inversamente proporcional ao nível de “standardização” das técnicas de um determinado setor comercial: Porque a igualdade das qualidades utilitárias dos bens concorrentes determina decisões de aquisição fundadas essencialmente em uma análise do que interessa formalmente (pág.129)

Quanto maior é a quantidade de formas presentes no mercado e a progressiva “standardização” das mesmas, maior é a atenção do potencial adquirente sobre as particulares diferenças. (pág.132).

Não é casual que o conceito de “novidade relativa” venha sendo algumas vezes utilizado para criar situações hipotéticas sobre a existência de um critério de diferenciação “quantitativo” entre os modelos ornamentais e as obras de arte aplicadas à indústria; estas últimas pressuporiam um grau de originalidade superior e próprio das mesmas características estéticas dotadas de completa autonomia expressiva; a aplicação de motivos já conhecidos à produtos de uso comum acarretariam, ao invés, em um nível inferior de criatividade e fariam nascer formas “relativamente” novas, e assim merecedoras de uma proteção menos forte. (pág.133)

A mais importante e interessante realidade típica das inovações ornamentais não decorre da utilização pura e simples de modelos anteriores ou de estilos estranhos a um determinado período histórico, mas sim da adaptação às exigências correntes do justo e da funcional. Nestes casos a forma é, todavia, objetivamente nova e muitas vezes responde também pelo requisito do “ornamento especial”; essa de fato é perceptível pelo consumidor médio em virtude de seu contributo para a modernização da estética: portanto validamente patenteável. (pág. 134)

O princípio da não separação dos valores artísticos e industriais do ornamento impõe sempre que se avaliem os requisitos da patente com base no confronto entre produtos em sua específica caracterização estética e não entre decorações abstratamente consideradas. Se, pois, estes produtos não são a antecipação de bens de consumo idênticos, a novidade subsiste ainda que de modo objetivo e absoluto. (pág.135)

Tal doutrina supõe uma característica aplicada a um desenho que pode ser padrão, mas que o diferencia, em face àqueles que o consumidor encontraria como padrões do mercado. A presença desse ornamento especial no desenho deverá ser julgado por um consumidor médio no momento da data do depósito do desenho. Por conseqüência, o grau de originalidade de um DI deverá ser avaliado mercadologicamente e ao grau de originalidade de um *ornamento especial*.

### **Da noção de originalidade no direito nacional**

O manual de requisitos para a proteção de desenhos industriais do INPI<sup>68</sup> considera

desenho industrial original o objeto ou conjunto de linhas e cores que o compõem que não se identifica com nenhum modelo ou padrão conhecido. Referidas características o tornam original, diferente e distinto em relação a desenhos anteriores e legitimam a concessão do registro. São também revestidos de originalidade os objetos e padrões gráficos que possuem aspecto próprio e exprimem nova tendência de linguagem formal porque apresentam características peculiares e singulares.

### **Da invisibilidade do requisito**

A doutrina nacional não se estende quanto ao requisito. Muitos autores, ao analisar o instituto, relevam suas características<sup>69</sup>.

---

68 INPI: [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta\\_protecao](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_protecao)

69 Por exemplo, GOYANES. Marcelo. **Tópicos em Propriedade Intelectual**. Marcas, Direitos Autorais, Designs e Pirataria. Rio de Janeiro. Renovar: “O desenho não pode ser constituído pela forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, as quais seriam passíveis de proteção por patente. O resultado visual do ornamento deve ser novo e original, i. e., deve ser formado por aspectos criativos e individualizadores, e não pode estar compreendido no estado da técnica. Além disso, é essencial que o objeto seja suscetível de reprodução em série industrial, visto que o trabalho artesanal não permite, em geral, a

Remontando à literatura técnica, mesmo se não visa à análise jurídica do requisito, pode-se notar, inclusive, a supressão deste como filtro específico. Para Frederico Carlos Cunha, por exemplo <sup>70</sup>, além do requisito do padrão ornamental, o objeto, para ser protegido como desenho industrial, precisa somente de mais um requisito: o fator novidade.

O fator novidade, segundo o autor, seria o conjunto dos requisitos novidade e originalidade, tomando-se por forma nova a que nunca foi vista e a forma original como a que apresenta características próprias.

2 - O resultado visual deve ser novo e original

É evidente que, em se tratando de uma Lei de Propriedade Industrial, o aspecto da novidade se torna muito importante como requisito de concessão.

Portanto, esse aspecto tinha que ser incluído no seu conceito apesar dele não ser considerado, por ocasião do exame formal, mas apenas no exame de mérito.

A inclusão desse aspecto no conteúdo do conceito foi feita de maneira tão enfática que o legislador usou as palavras “novo” e “original”. Mas haveria necessidade de se usar termos tão semelhantes? Não seria isto uma redundância?

Para definir esses dois aspectos, a Lei dispõe nos seus Arts. 96 e 97 o seguinte:

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

E define estado da técnica como: Tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio.

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

E diz ainda que: o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Ora, eu me perguntei assim que li esses artigos: poderia, no estado da técnica, existir um objeto cuja configuração visual fosse distinta em relação a todos os similares, sem que este não fosse considerado novo na época em que foi lançado?

Consultei o Dicionário da Língua Portuguesa do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e obtive várias indicações sobre essas palavras, dentre as quais destaquei as que mais se aplicam ao nosso contexto, são elas:

Novo - Moderno, original, que é visto pela primeira vez.

Original - Relativo à origem, que tem caráter próprio, primitivo, Singular.

---

confeção de exemplares idênticos. Por fim, o desenho não pode ser contrário à moral e aos bons costumes, tampouco ofender a honra ou a imagem das pessoas”.

70 CUNHA. Frederico Carlos Cunha. **A proteção Legal do Design**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000, p. 36-39.

Diante desses significados, ficou claro que, do ponto de vista do exame da forma, os dois termos apresentam o mesmo significado, na medida em que um não interfere no outro para fins de critério de decisão, já que o que vai interessar para o examinador, em última instância, durante um exame comparativo de objetos similares, é se o objeto em questão possui características próprias capazes de torná-lo distinto dos demais.

Existiriam objetos considerados novos sem serem originais? Sim, se a palavra “novo” se referir apenas ao tempo, isto é, se os objetos considerados novos fossem os últimos a serem desenhados. Na língua inglesa esses objetos estariam bem caracterizados pela expressão up-to-date.

Talvez uma razão para o uso dessas duas palavras seria para destacar o princípio da modernidade que deve ser impresso ao design, no sentido deste ser um instrumento para se criar novas linguagens e tendências de forma, o que seria bastante compatível para complementar o sentido do conceito, mas que é pouco provável. Na verdade, tudo indica que o que se quis destacar foi mesmo o princípio da novidade, aplicado ao sentido de propriedade.

Trata-se da questão da definição de quem seriam os legítimos detentores do privilégio, já que a concessão do registro confere ao seu titular um monopólio, que o garante uma espécie de reserva de mercado para um determinado produto no sentido de explorá-lo industrial e comercialmente por até um quarto de século. Isto pode representar um grande retorno financeiro, conseguido pelo domínio de uma fatia do segmento mercadológico no qual tal produto será explorado. ...

Assim, a nossa análise sobre o porquê da colocação dessas duas palavras, novo e original, no texto do conceito, aponta para uma necessidade de se atribuir apenas um outro requisito, além do fator ornamental, para a concessão do privilégio, o que podemos denominar como sendo "fator novidade".

Considerando a forma nova como a que nunca foi vista antes, e a original como a que apresenta características próprias, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, então, aplicando na prática esses conceitos, durante o exame de casos, concluímos que estes dois aspectos são realmente repetitivos, na medida em que bastaria um dos dois para caracterizar e definir o requisito da novidade.

Novidade esta que será sempre pressuposta, porém só será efetivamente aferida no caso do titular do registro requerer um exame de mérito, já que a própria lei determina que o mérito da novidade não deve ser considerado no exame formal e a concessão do registro deve ser automática se o objeto não se enquadra no seu Art. 100. Logo, basta esse objeto não ser comum e vulgar, ou não apresentar características técnicas e funcionais, ou ainda não ser contrário a moral, que sua concessão, a princípio, estará garantida, porque o quesito da novidade só poderá se constituir num fator impeditivo se o pedido for examinado no mérito, quando, somente a pedido do próprio depositante, o seu objeto será submetido a um exame comparativo com os objetos similares contidos no estado da técnica, mas sobre esta modalidade de exame falaremos mais adiante.

Em outro texto seu Frederico Cunha utiliza novamente a expressão “fator novidade” para se referir ao requisito da originalidade. Em seus exemplos de exame de DI, podemos depreender também que o requisito originalidade é muitas vezes chamado de “novidade da forma”, que é a característica capaz de conferir um aspecto próprio ao DI.<sup>71</sup>

..... Um dos aspectos mais importantes do exame de patentes de MI/DI é o exame de colidências entre dois ou mais objetos, no sentido de se chegar a uma conclusão quanto **a novidade da forma** e a conseqüente decisão sobre a privilegiabilidade do objeto do pedido em exame. O conceito de novidade aplicado durante o exame é o contido no CPI, isto é: A forma plástica de um produto é considerada nova quando não está compreendida pelo estado da técnica.

Todos os questionamentos relativos ao tratamento da forma plástica entre objetos colidentes são considerados durante esse exame que é iniciado a partir de fase de busca. ....

Diante de casos de exames que envolvam objetos similares, o examinador deve reunir dados suficientes para opinar seguramente quanto ao fator novidade implícito na configuração do objeto proposto. Os principais critérios considerados durante um exame entre dois ou mais objetos são: a calota, aplicado sobre a cabeça do manípulo objeto da patente, que no modelo “ROMA”, citado pela autora, é constituído por um elemento de forma sextavada. As demais características, que determinam as configurações dos ditos objetos, são completamente idênticas entre si. Tais diferenças, no entanto, não foram consideradas suficientes para distinguir o objeto da patente quando comparado com o produto similar, uma vez que os modelos se confundem visualmente. Portanto, o exame concluiu que a configuração do objeto protegido pela patente não realizou uma combinação de linhas capaz de lhe conferir um *aspecto próprio*, e não apresentou novidade em termos de forma plástica, sendo as razões argüidas pela autora da ação consideradas procedentes....

A dobradiça protegida pela patente realizou uma combinação de linhas simples porém originais, que lhe conferem um aspecto próprio capaz de diferenciá-la das dobradiças ilustradas pelo catálogo LA FONTE.

## **A doutrina da expressão pessoal**

Como se vê do Manual de exame, prevalece – no entanto - na prática administrativa a noção de objetividade do requisito de contributo mínimo. Parte relevante da doutrina dá substrato a esse entendimento.

No entanto, a doutrina clássica se filia, em parte, ao sistema francês abandonado em 2001. Pontes de Miranda<sup>72</sup>, por exemplo, entendia que a originalidade reside na existência de um ponto característico no desenho que

---

71 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.

72 MIRANDA. Pontes. **Tratado de Direito Privado**. Parte Especial. Tomo XVII. São Paulo: RT, 1983, p 243.

torne *reconhecível* a autoria deste desenho industrial, a originalidade residiria na capacidade de reconhecer, de individualizar esse desenho dado à sua forma característica, que lhe confere personalidade e o diferencia dos demais modelos comuns:

A originalidade pode existir, a despeito de consistir o modelo industrial em combinação de elementos, que, tidos separadamente, são do domínio comum, ou em adaptação, ou em parte feita e parte do domínio comum. Há ofensa à originalidade e, pois, também, ao direito exclusivo de exploração desde que se estabelece no público possibilidade de confusão. **O que o público não poderia notar de diferença entre dois desenhos ou modelos não pode ser ponto característico; mas o que se nota em relação aos outros desenhos e modelos, quanto a um, que foi iniciador, é característica, que não se pode copiar.**

A proteção, que se dá ao modelo ou desenho, é coextensiva à novidade dêle. Se o criador se inspirou em bem intelectual do domínio comum; tem-se de verificar se, ainda assim, há *novum, que revela traço da personalidade de quem fez o modelo ou o desenho*. O fim que se tem em vista (e. g., consolo) exige forma que é comum a todos os objetos que têm o mesmo fim; **mas a reconhecibilidade do modelo ou desenho, porque já se viu semelhante, denota que se usurpou**. A originalidade pode resultar da combinação de elementos já conhecidos, se já do domínio comum. (Grifos nosso).

Para Gama Cerqueira<sup>73</sup> a originalidade está no grau de distinção existente entre o desenho industrial e os objetos comuns ou outros desenhos industriais já conhecidos.

Outra vez, a questão da personalidade aparece e é levantada por esse autor que afirma que, não obstante o desenho industrial ter sido inspirado em desenhos já conhecidos, tudo está na maneira pessoal de tratar o assunto, *imprimindo o autor à sua criação um cunho novo, uma personalidade própria, que a distinga de outros desenhos semelhantes*.<sup>74</sup>

Gama Cerqueira ainda distingue a originalidade da novidade, afirmando que a novidade dos desenhos, modelos e invenções é uma novidade legal, extrínseca e não uma novidade em si, intrínseca. Essa novidade em si se aproximaria do conceito de originalidade, embora com ele não se identifique. Para Gama, a expressão *original* do requisito para a proteção de desenhos industriais, significa aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor, da sua própria inspiração.<sup>75</sup>

Além dos característicos indicados no n.º 105 *supra*, os desenhos e modelos devem revestir-se de certa originalidade para fazerem jus à proteção legal. Os desenhos e modelos são protegidos como criações intelectuais e o direito que a lei assegura aos seus autores origina-se

---

<sup>73</sup> CERQUEIRA. João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952. p. 320

<sup>74</sup> CERQUEIRA. João da Gama. Op. Cit. p. 320.

<sup>75</sup> Ibidem. p. 320-321.

do fato da criação, tendo o mesmo fundamento que o direito dos inventores e dos autores de obras literárias ou artísticas. Daí a necessidade de ser o desenho ou modelo *original*, pois seria injusto conferir-se a qualquer pessoa um direito exclusivo sobre coisas que não resultam de seu trabalho e pertencem ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das indústrias. **Não se requer, porém, que o desenho ou modelo seja inteiramente novo ou original, bastando que se distinga dos objetos comuns e de outros desenhos ou modelos conhecidos.**

Êsse princípio, que tem várias aplicações na matéria, deve ser entendido tanto em relação às coisas existentes na natureza, como relativamente a outras criações do mesmo gênero. Pouco importa, pois, que o autor se inspire nas coisas naturais e as copie, que se utilize de elementos já empregados em outros trabalhos congêneres, ou que recorra exclusivamente à sua imaginação. O objeto ou a idéia do desenho ou modelo pode ser vulgar e comum e já terem sido aproveitados por outros autores. **Tudo está na maneira pessoal de tratar o assunto, imprimindo o autor à sua criação um cunho novo, uma individualidade própria, que a distinga de outros semelhantes. Se os elementos utilizados são vulgares, mas a composição do autor possui caráter original, o desenho ou modelo pode ser objeto de direito exclusivo, devendo-se apreciar não a originalidade de seus elementos isolados, mas a originalidade da composição, a combinação de seus elementos, o seu conjunto ou arranjo especial.** Não se exige do autor, nem isso seria possível, que produza obra absolutamente nova ou original, criando formas inteiramente inéditas, novos estilos ou efeitos até então desconhecidos. Contenta-se a lei com a novidade relativa do desenho ou modelo, negando proteção apenas aos que carecem de qualquer traço original ou que reproduzam outros já conhecidos<sup>76</sup>.

Tratando deste assunto, devemos evitar a freqüente confusão que se faz entre os conceitos de *novidade e originalidade*. A novidade dos desenhos e modelos, como a das invenções, é conceito puramente legal, que pode variar de uma lei para outra. O desenho ou modelo pode ser novo *em si* e novo segundo a lei. Apreciada *sob o* primeiro aspecto, teríamos a novidade *intrínseca* do desenho ou

modelo, que se aproxima do conceito de originalidade, embora com êle não se identifique. *Sob o* segundo aspecto, teríamos a novidade *extrínseca*, cujo critério nos é dado exclusivamente pela lei positiva. **Dizendo, pois, que o desenho ou modelo deve ser**

---

76 [NOTA DO AUTOR]. De acordo com êsses princípios manifesta-se a doutrina sem discrepâncias: "Toutefois, la nouveauté ne doit pas être absolue. Toute combinaison nouvelle d'éléments déjà connus et appartenant eux-mêmes au domaine public, est protégeable du moment où leur ensemble présente un effet nouveau" (COPPIETERB M GIBSON, op. cit., nº 30). No mesmo sentido ANSPACH e COPPIETERB, op. Cit., pág. 31; PHILIPON, op. cit., n.º 38; POUILLET, Dessins et modèles, nº 120; FOURNIER, op. cit., pág. 70; G. PRY, op. cit., nº 512; RAMELLA, Op. Cit., VOL. I, n.º 309; DI FRANCO, op. cit., nº 86.

O Projeto do Cód. da Propriedad

e Industrial consagra o mesmo princípio, quando dispõe, no art. 16, que "serão também suscetíveis " de proteção legal es modelos e os desenhos industriais que, embora "não sejam inteiramente novos, realizem combinações originais de " elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já " usados, de modo a dar aos respectivos objetos aspecto geral característico".



***original***, empregamos esta expressão em sentido comum, significando aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração. Nesse sentido, a originalidade não se confunde com o requisito da novidade exigido pela lei, podendo o desenho ou modelo ser *original*, sem ser *novo*, segundo a lei, por haver sido divulgado antes do pedido de patente e vice-versa.<sup>77</sup>

O problema permanente da combinação de elementos conhecidos é tratado sob a mesma ótica por Gama Cerqueira<sup>78</sup>:

Do mesmo modo que a nova combinação de elementos comuns pode constituir desenho ou modelo privilegiável, assim também a nova aplicação de um desenho ou modelo pode, em certos casos, ser objeto de patente, como explicam ANSPACH e COPPIETEPRS: "*L'application nouvelle d'un dessin connu à un objet auquel il n'avait jamais été appliqué auparavant constitue également une création susceptible de propriété privative. Ainsi, par exemple, l'application à L'industrie de la céramique de dessins employés jusqu'alors pour les (tissus seulement constitue un dessin nouveau au sens de la loi*".<sup>79</sup> A esta regra, entretanto, fazem-se necessárias duas restrições: primeiro, que não se trate de desenho ou modelo patenteado, porque, sobre este, o autor possui direito absoluto, podendo opor-se à nova aplicação;<sup>80</sup> segundo, que não se confunda a nova aplicação com o simples *emprego novo*, isto é, a aplicação feita a objeto similar, como, por exemplo, a aplicação em tecidos de lã de desenho já empregado em tecidos de sêda.<sup>81</sup> Em relação às novas combinações de elementos comuns e às novas aplicações de desenhos ou modelos conhecidos, o direito do autor é igualmente relativo, não podendo êle impedir que terceiros se utilizem dos mesmos elementos para a criação de novos desenhos ou modelos.

É comum na doutrina, também, o princípio segundo o qual não influi na proteção dos desenhos e modelos a sua singeleza ou o seu maior ou menor valor artístico.<sup>82</sup> Do mesmo modo, é indiferente a indústria a que se aplica o desenho ou modelo. (Grifos nossos).

---

77[NOTA DO AUTOR]. A lei vigente refere-se, em seu art. 1.º, a desenho ou modelo novo e original, como se se tratasse de dois requisitos diferentes. Parece-nos, entretanto, que, nesse artigo, a palavra novo é empregada como sinônimo de original, no sentido que demos a esta expressão, pois a lei não considera novos, além dos desenhos ou modelos divulgados antes do pedido de patente, os que "imitem outro desenha ou "modelo acessível ao público", negando ainda proteção à reprodução e imitação dos "característicos de novidade e originalidade de " desenhos e modelos industriais anteriormente depositados ou patenteados" (arts. 1º, § 2º, e 2º, nº 3.0). Assim também entende BIIYS DE BARROS, o primeiro e, pensamos, o único autor que entre nós desenvolveu o estudo dos desenhos e modelos industriais (op. cit., pág. 206).

<sup>78</sup> Gama Cerqueira. Op. Cit. Loc. Cit.

79 [NOTA DO AUTOR]. Op. cit., pág. 31. Vide também os autores citados na nota

80 [NOTA DO AUTOR]. Decreto nº 24.507, de 1934, art. 2.º, n.º 3.0.

81 [NOTA DO AUTOR]. Op. cit., pág. 32. • Vide também os autores citados na nota 11.

82 [NOTA DO AUTOR]. POUILLLET, Dessins et modèles, nº 83; PHILIPON, op. cit., n.º 28

Num grau mais radical da doutrina subjetiva, para José Carlos Tinoco Soares<sup>83</sup> a originalidade também se entende como pessoalidade, não se exigindo qualquer requisito objetivo.

O modelo industrial serve de tipo de fabricação para um produto e deve ser suscetível de reprodução e exploração. Aí está o seu caráter ou aplicação industrial. Pode ser conceituado como tudo o que pela disposição da matéria forme produto industrial, novo e original e se diferencie pela sua configuração distinta. No modelo industrial não precisa ser totalmente nova a forma, basta que seja original, pois, novo, segundo a lei, é aquilo que ainda não foi divulgado e nem sempre são completamente novas as coisas originais. Assim pensando, acentue-se que a originalidade do objeto deverá se exteriorizar de maneira saliente para que melhor se estabeleçam as diferenças dentre as demais existentes.

Desenho industrial é a combinação de linhas, traços, cores e outros destinados a produzir uma impressão visual, dando ao objeto um cunho próprio. É a combinação de linhas ou cores ou de linhas e cores, representando figuras, objetos, imagens e outros, aplicados aos produtos. Trata-se, portanto, de figuras planas aplicadas aos produtos e notadamente como estampagem de tecidos, gravuras e outros. O modelo industrial não se confunde com o desenho industrial, porque neste a aplicação de suas linhas, traços, cores, etc. é feita no próprio, sob um determinado plano, enquanto que no modelo se apresenta em relevo, formando o seu contorno, em um corpo de três dimensões.

Esse autor, em obra posterior, considera original, em se tratando de desenhos industriais:

“o feito sem modelo, que tem caráter próprio, não obstante possa até ser composto de elementos conhecidos e assim será porque hoje em dia, na grande e irrecusável realidade, o que se encontra é a adaptação do existente, posto que original mesmo, ao que tudo indica, só se verificou em longínquo passado.”<sup>84</sup>

Os desenhos e modelos devem revestir-se de certa originalidade para fazerem jus à proteção legal. Os desenhos e modelos são protegidos como criações intelectuais e o direito que a lei assegura aos seus autores origina-se do fato da criação, tendo o mesmo fundamento que o direito dos inventores e dos autores de obras literárias e artísticas. Daí a necessidade de ser o desenho ou modelo 'original', pois seria injusto conferir-se a qualquer pessoa direito exclusivo sobre coisas que não resultaram de seu trabalho e pertencem ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das indústrias" (Cf. João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, Parte 1ª, Forense, 1946, p. 317-319).

Não se olvide, portanto, que original é o feito sem modelo, que tem caráter próprio, não obstante possa até ser composto de elementos conhecidos e assim será porque hoje em dia, na grande e irrecusável

---

83 SOARES. José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial. São Paulo. Resenha Tributária. 1974, p. 30-31

84 SOARES. José Carlos Tinoco. Lei de Patentes e Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 153

realidade, o que se encontra é a adaptação do existente, posto que original mesmo, ao que tudo indica, só se verificou em longínquo passado.

Assim, qualquer desenho, desde que autêntico, vale dizer, não copiado, mereceria proteção, fosse ou não objetivamente diverso.

## Da doutrina da objetividade da criação

Das lições de Waldemar Ferreira<sup>85</sup>, apreendemos que *original*, em se tratando de desenho industrial é o aspecto original *característico* do desenho. Este autor pondera que a lei, ao proteger o requisito da originalidade, *visa proteger habilidade na apropriação de elementos já conhecidos e usados, desde que, com essa manobra, se empreste a objetos de uso comum "aspecto original característico"*. Falamos, assim, da obra em si, e não da sua atribuição a pessoa que, nela, marca sua expressão, ou pelo menos a autenticidade de seu trabalho autônomo.

Variou-se no sentido de premiar tanto a originalidade quanto a novidade; mas se facilitou aquela, de molde a proteger a habilidade na apropriação de elementos já conhecidos e usados, desde que, com essa manobra, se empreste a objetos de uso comum "aspecto original característico".

Todo desenho, qualquer desenho, que se forme com a disposição de linhas ou de cores, se não somente de linhas ou apenas de côres, pode dar o resultado almejado.

Basta o relêvo para distinguir dois objetos similares? É a forma particular privilegiável? Ou privilegiável é o objeto em si mesmo, mercê das particularidades, que lhe emprestam efeitos exteriores? Consistindo o desenho industrial no dispositivo ou conjunto de linhas ou de côres, ou linhas e côres, aplicáveis, com o fim industrial, ao ornamento de certo produto, empregando-se qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelamente ou combinados, que é, em verdade, que se protege? O meio manual, mecânico ou químico de obter o ornamento do produto? Ou o produto assim ornamentado, se não mesmo o próprio ornato ou desenho industrial?

O conceito é impreciso, quando devesse ser explícito, a fim de evitar, em matéria restritiva de direito, como a dos privilégios industriais, o arbítrio dos intérpretes, variável de caso em caso.

E isso é de ter em boa conta quando o próprio Código declara, ademais, no art. 14, suscetíveis de privilégio os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou dispositivos diferentes de elementos já usados, **de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico.**

Deixou-se, dessarte, a cada qual a faculdade de haver como modelos e, principalmente, como desenhos industriais, quaisquer combinações, que não constituam novidades, **mas que emprestem**

---

85 FERREIRA. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva. 1962. p. 475.

**aos produtos ou objetos conhecidos "aspecto geral característico".<sup>86</sup> (Grifos nossos)**

Na mesma perspectiva, agora em obra recentíssima, Douglas Gabriel Domingues<sup>87</sup> expõe em seus Comentários à LPI que - para a obtenção do resultado visual original de um desenho industrial - podem ser utilizados *elementos conhecidos, desde que combinados de forma tal que confiram ao produto industrializado um aspecto geral com características próprias*. Se a combinação de elementos conhecidos não apresentar *aspecto geral com características próprias* o registro do desenho industrial não será deferido por lhe faltar a originalidade exigida em lei.

Esse autor ressalta que o cerne da questão da originalidade de um DI é o “*aspecto geral com características próprias*”. Ele afirma que sem essas características próprias não resta configurada a originalidade, pois o desenho se confundiria com outras já existentes.

Douglas Gabriel Domingues faz um estudo comparativo entre as legislações nacionais de propriedade industriais para comprovar o seu entendimento:

Por constituir questão vital para obtenção da proteção que a lei da propriedade industrial dispensa aos modelos e desenhos industriais, *todos* os Cód. Prop. Ind. anteriores ao ora vigente, exigiam expressamente *o aspecto geral com características próprias*, embora empregando palavras diferentes, mas com o mesmo significado, conforme segue:

1º - O Dec: Lei nº 7.903/45, art. 14, estabelecia " ... ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dê aos respectivos objetos *aspecto geral característico*';

2º- O Dec.-Lei d 254/67, art. 11 "... ou disposições diferentes de elementos já usados que dêem aos respectivos objetos, *novo aspecto geral característico* ;

3º - Dec.-Lei nº 1.005/69, art. 11, "... embora não se apresentem inteiramente como novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos conhecidos e dêem aos respectivos objetos *novo aspecto geral característico*";

4º - Lei nº 5.772/71, art. 12, " ..., aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos *aspecto geral com características próprias*".

Como se vê, as expressões *aspecto geral característico* (Código de 1945), *novo aspecto geral característico* (Códigos de 1967 e 1969), e *aspecto geral com características próprias*, (Código de 1971), são sinônimas e foram utilizadas pelo legislador em diferentes épocas com finalidade única: **esclarecer, que desenhos e modelos industriais que utilizam elementos já conhecidos ou usados, devem satisfazer**

---

86 Ibidem, p. 475-476;478-480.

87 DOMINGUES. **Comentários à lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 237

**referida exigência, sob pena de não lhes ser assegurada a proteção conferida por lei a desenhos e modelos industriais.**

O fato da lei nova haver trocado a proteção legal de patente para registro, ter reunido modelos e desenhos em categoria única nominada *desenhos industriais*, e a circunstância da lei nova não fazer expressamente aludida exigência, não a eliminam do direito industrial brasileiro porque, o desenho industrial que não apresentar *aspecto geral com características próprias* será facilmente confundido com os outros que já existem no mercado, não apresentando, portanto, a originalidade exigida por lei como condição *sine qua non* à registrabilidade.

Deste modo, embora não expressa no parágrafo único do art. 97, a exigência de *aspecto geral com característica própria* acha-se implícita em referida norma legal, e ante a exigência implícita, o desenho industrial composto da combinação de elementos conhecidos somente será registrável caso apresente como resultado final um *aspecto geral com características próprias*. Referido entendimento ajusta a nova lei aos códigos anteriores, respeita os conceitos doutrinários que regulam a matéria, e se mantém conforme a jurisprudência administrativa e judicial erigida em mais de meio século de interpretação de Códigos da Propriedade Industrial.<sup>88</sup>

Filiada também à doutrina objetivista, diz Maitê Moro, comentando o dispositivo do CPI/96:

Essa definição confunde originalidade com distintividade, ao dizer que aquela se constitui de “configuração visual distintiva, em relação a outros objetos”. A distintividade é um conceito eminentemente marcário e, nesse sentido, não pode ser “transplantado” para os desenhos industriais. A distintividade marcária analisase, primeiramente, em relação ao próprio produto ou serviço assinalado, o que não é o intuito da lei para a análise da originalidade do desenho industrial, cuja avaliação é feita em relação aos objetos existentes. Só isso já seria suficiente para não recomendar o uso da expressão “distintiva” como qualificativa da originalidade do desenho industrial.

No caso da originalidade do desenho industrial, pela definição dada em lei, fica clara a opção objetiva para a sua análise. Em outras palavras, a originalidade avalia-se de acordo com a aparência dos objetos já existentes e conhecidos. Apesar da aparente equivalência entre os requisitos da novidade e da originalidade – pois ao se exigir que o desenho seja “distintivo” em relação aos desenhos anteriores, termina-se por exigir que ele seja novo também –, pode-se dizer que na avaliação da originalidade há uma porção subjetiva de criatividade. Assim, entende-se que a originalidade vai além da novidade no que concerne à sua apreciação em relação aos desenhos industriais.

Nesse aspecto, cabe ainda observar que está em consonância com a restrição legal observada no art. 100, II, da LPI, e que considera não

---

88 Ibidem. p. 327-328

registrável como desenho industrial constituído da forma necessária, comum ou vulgar <sup>89</sup>.

Igualmente indica – pelo menos – afiliação à corrente objetiva o julgado do 2º. TRF:

3. In casu, a controvérsia cinge-se sobre o requisito da originalidade do registro anulando, sendo que esta resulta de um configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (art. 97 da LPI), devendo o desenho proposto apresentar formas visuais próprias, não podendo ser confundido com objetos já conhecidos. 4. Através de um confronto visual das figuras relativas aos registros em tela com os folhetos promocionais, percebe-se que a constituição das formas apresentam semelhanças visuais evidentes, permitindo inferir que o design dos aludidos desenhos industriais partem da mesma composição estética (forma do objeto, posição e número de botões controladores e visores, tamanho, etc.) dos objetos apontados como impeditivos. Ac 405412, proc. 2005.51.01.522888-1 Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por voto da Desembargadora Federal Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

## A doutrina da aplicação nova

Newton Silveira analisou a originalidade dos desenhos industriais à luz, ainda do Código de 1971 <sup>90</sup>.

O autor pondera que a originalidade aplicável aos desenhos industriais não era nem é a exigida para a proteção das invenções por patente, nem aquela impostas às criações artísticas para tutela por direito de autor. Nestas o critério seria de *ineditismo da forma* em si mesmo. Já a originalidade para o desenho industrial consistiria *na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial*.

Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor têm, como único requisito, a originalidade, as criações no campo da propriedade industrial, tais como as invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, dependem do requisito de novidade, objetivamente considerado.

**A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor.** Já objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido subjetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto, em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. Objetivamente novo é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo.

---

<sup>89</sup> 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, v. 1

<sup>90</sup> SILVEIRA, Newton. **Direito de Autor no Desenho industrial**. São Paulo: RT, 1882, p. 81-83.

No campo das criações técnicas não é raro acontecer que duas ou mais pessoas cheguem, uma independentemente da outra, à mesma solução, em consequência de se acharem em face do estado atual da técnica. Tal coincidência é extremamente rara no campo da criação artística, visto que o autor trabalha com elementos da sua própria imaginação.

Nas criações técnicas, a lei estabelece que devam ser elas novas do ponto de vista objetivo, colocando o interesse da coletividade acima do interesse pessoal do autor, e considerando como suficiente a novidade subjetiva para a tutela do direito de autor, o que, neste caso, não cria obstáculos ao progresso da coletividade.

No caso dos modelos e desenhos industriais, não se pode falar de obstáculo ao desenvolvimento técnico, face à imensa variedade de formas possíveis (lembre-se que a proteção a tais criações não abrange a forma necessária do produto). No entanto, a lei brasileira exige para a concessão de uma patente de modelo ou desenho Industrial a mesma novidade objetiva que é requisito para a concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade.

Essa exigência é atenuada, entretanto, no caso dos modelos e desenhos. O art. 12 do Código da Propriedade Industrial estabelece que "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". *Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo.*<sup>91</sup>

Na verdade, o Código da Propriedade Industrial exige não só a novidade objetiva como a originalidade, já que garante o direito de obter patente ao autor de Invenção, de modelo de, utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial (art. 5), somente podendo ser requerido o privilégio pelo próprio autor ou seus herdeiros, sucessores ou eventuais cessionários (§ 2º do art. 5.º).

Dessa maneira, 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 de uma determinada forma a um determinado produto industrial.**<sup>92</sup>

Assim sendo, quando um modelo ou desenho possuam somente originalidade relativa, isto é, **sua originalidade consista unicamente na novidade de aplicação**, não podem eles merecer a proteção da lei de direitos autorais, estando sujeita sua tutela ao requisito de novidade do Código da Propriedade Industrial (art. 6.º). Divulgados por qualquer forma antes do pedido de patente,

---

91[ NOTA DO AUTOR].Bonasi-Benucci entende que a novidade da aplicação industrial constitui elemento suficiente para a proteção de um modelo ou desenho Industrial (Tutela Della Forma Nel Diritto Industriale, pág. 269).

92 [NOTA DO AUTOR] Cf. Franco Benussi, ob. cit., pág. 171.

considerar-se-ão de domínio público, podendo ser livremente explorados por quem quer que seja.

Adepto da dupla proteção das criações de desenho, o autor distingue a natureza da originalidade própria ao direito autoral:

Já quando a forma possui suficiente originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais, essa proteção independe de qualquer registro, decorre do próprio ato de criação. Como já vimos anteriormente, no caso dos modelos e desenhos aplicados à indústria, tal forma deverá ser dotada de valor artístico, isto é, deverá possuir caráter expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual protegida.

Em trabalho posterior, já sob a égide da lei vigente <sup>93</sup>, o autor reitera sua posição anterior.

### Ineditismo de aplicação e critérios de análise

Carla Eugênia Caldas Barros, assimila-se à corrente doutrinária segundo a qual a originalidade exigida para a proteção do desenho industrial é a relativa, aquela referente à aplicação do desenho, e não exatamente a forma em si <sup>94</sup>:

A originalidade é o outro requisito para a obtenção do registro de um desenho industrial. É considerado como original o desenho industrial que possua uma configuração distinta, diferente das de outros objetos anteriores, podendo o resultado visual advir da combinação de elementos conhecidos. Tafforeau<sup>95</sup>, apoiando-se na legislação francesa, ressalta que é satisfatória uma diferença mínima, mas que não seja ela insignificante<sup>96</sup>.

A autora, no entanto, aponta a tradição francesa anterior a 2001, como advertência de que os requisitos de novidade e originalidade, com relação ao estado da técnica, apesar de serem de fácil conceituação individual, não podem ser visualizados separadamente, pois se confundem e se mostram indistintos:

---

<sup>93</sup> 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

<sup>94</sup> BARROS. Carla Eugênia Caldas. **Manual de Direito de Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 1007, p. 396-400.

<sup>95</sup> [NOTA DO AUTOR] . Tafforeau, 2004, p.283.

<sup>96</sup> [NOTA DO AUTOR] Pierre Greffe e François Greffe (2000, p. 107) salientam: "Pour bénéficier de la protection des lois sur le droit d'auteur, il n'est pas nécessaire qu'un dessin ou un modèle soit nouveau dans toutes ses parties. Il est permis au créateur d'utiliser les matériaux que lui fournissent ses devanciers, ils constituent ce qui appartient à tous et que Pon désigne habituellement sous l'appellation de domaine public. Il est donc suffisant, pour qu'il y ait création, que des éléments connus aient été accommodés, disposés, combinés ou tant soit peu individualisés par un certain effort-personnel, pour satisfaire à la condition de nouveauté"

"Para beneficiar da proteção das leis sobre direitos autorais, não é necessário que um desenho ou modelo é novo em todas as suas partes. A permissão é concedida ao criador a utilizar os materiais que lhe foram fornecidos por seus antecessores, eles constituem o que pertence a todos e que é normalmente referido como o domínio público. É suficiente para lá para ser criado, como é conhecido por ter sido acomodados, arrançados, ou combinado algo individualizado por um esforço pessoal para atender aos requisitos de novidade."



Enquanto a originalidade absoluta é, praticamente, exigida em relação aos direitos autorais, em que a forma prepondera e se individualiza por si mesma entre as demais, cabe falar, tratando-se de matéria de desenho industrial, em originalidade relativa, pois importa aquela referente à aplicação do desenho<sup>97</sup>, e não, exatamente, à forma em si.

Por conseguinte, nos casos de desenhos industriais que se revelam com originalidade absoluta, devido às formas que lhe são exclusivas, independente de suas aplicabilidades, há a hipótese de duplo direito de propriedade intelectual. Isso, quando se aplicam, a um só tempo, o direito do autor, que encontra fundamento no ato da criação em si, e o direito da propriedade industrial, condicionado a sua industriabilidade e decorrente de pedido de registro do desenho formalizado junto ao INPI.

O fato é que originalidade e novidade são dois requisitos inter-relativos, em sede de estado da técnica. Embora sejam perfeitamente conceituáveis em separado, não há como visualizá-los do mesmo modo, uma vez que um implica o outro de forma necessária, não raro, a ponto de entrelaçarem-se em tais proporções que se confundem e se mostram indistintos, com inegáveis reflexos em legislações e, especialmente, jurisprudências.

## A doutrina da atividade inventiva

Em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Edição Lúmen Júris, 2003, Manifestamos nosso entendimento de que a originalidade dos desenhos industriais deveria ser apurada como uma forma de contributo mínimo, análoga à atividade inventiva<sup>98</sup>:

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual<sup>99</sup>. No Direito Autoral, tende a se manifestar

---

97 [NOTA DO AUTOR] O tratamento doutrinário dispensado a essa questão varia segundo o regime legislativo adotado para o direito da propriedade intelectual em cada país. Na França, por exemplo, Segundo Bertrand (1995, p. 44), 'Les modèles donc la forme est totalement imposée par la fonction utilitaire recherchée ne peuvent donc, au regard de la loi, être protégés qu'au titre des brevets. Cette règle, dictée par la volonté du législateur d'éviter que les créateurs aient recours au droit des dessins et modèles plutôt qu'au droit de brevets pour des raisons d'opportunité (durée de la protection formalités plus simples...) est cependant justifiée au regard des principes élémentaires du droit d'auteur. En effet si la forme d'une création intellectuelle est indissociable de sa fonction utilitaire, elle constitue de ce fait un passage obligé: elle ne peut donc être 'originale' ou 'distinctive'".

Ainda, como se lê em ESA (2006): "An industrial design renders an object attractive or appealing, thus increasing its marketability and adding to its commercial value. [...] Novelty, originality and visual appeal are essential if an industrial design is to be patented, although these criteria can differ from one country to another. It's an aesthetic feature should not be imposed by the technical actions of the product. Legally, "industrial design" is the title granted by an official authority, generally the Patent Office, to protect the aesthetic or ornamental aspect of an object. This protects solely the non-functional features of an industrial product and does not protect any practical features of the object to which it is applied".

<sup>98</sup> Note-se que, pela proximidade do tempo da elaboração da obra com as modificações de 2001 do Código Francês, o texto cita a redação anterior à incorporação da Diretriz 98/71.

<sup>99</sup> 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.

como a característica de ser oriunda do próprio criador<sup>100</sup>, ou *novidade subjetiva*. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à *distinguilidade* 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 de uma determinada forma a um determinado produto industrial*<sup>101</sup>.

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares”<sup>102</sup>. Já a proposta de diretiva da Comunidade Européia, 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<sup>103</sup>.

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

No mesmo sentido, Dannemann<sup>104</sup> entende que o conceito de originalidade no desenho industrial equivale por analogia ao conceito de atividade inventiva

---

100 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.

101 [Not do Original] Newton Silveira, *Direito de Autor no Desenho Industrial*, 1982, p. 80.

102 [Not do Original] André Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, Vol. II, Delmas,

103 [Not do Original] Será o duplo requisito de novidade e originalidade compatível com o art. 25.1 do TRIPs, que usa uma partícula “ou” entre as duas exigências? O exemplo da legislação européia e da americana parece indicar que sim. Vide Carlos Correa, *Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 119 e seguintes.

104 DANNEMANN. *Comentários ao Código de Propriedade Industrial*. São Paulo: Renovar, 2005, p. 176 e 177. Note-se que GOLÇALVES, Nuno Pires, em OS INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES, *Revista da ABPI* n° 22 – Maio / Junho 1996, divreje edessa análise: “Em se tratando de desenhos industriais, a

para as patentes de invenções. A originalidade no desenho industrial é a medida extra, o *plus* que a criação deve apresentar como prova de que houve mais do que uma adaptação comum de objetos já conhecidos.

Nesse sentido, vide a decisão do 2º. TRF, já citada:

Com efeito, para que seja registrável como desenho industrial, a nova conformação ornamental de um objeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou já inseridas no estado da técnica, mas, sim, **deve ser dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares** (..) Voto do Des. André Fontes, Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008. (data do julgamento)

Dannemann<sup>105</sup> também entende que o grau de originalidade exigido deverá ser diferente de um setor para outro, dependendo da capacidade que cada produto tem para comportar mudanças maiores ou menores sem descaracterizar sua natureza. Existem produtos que não comportam grandes mudanças ou se descaracterizariam, por essa razão, com mudanças mínimas em suas formas já se nota grandes diferenças entre os produtos similares. Em outros casos, pequenas mudanças não são suficientes para individualizar o produto e evitar a confusão dos consumidores:

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

Também conforme já comentado, o conceito de originalidade está para o desenho industrial como os conceitos de atividade ou ato inventivo estão para a invenção e o modelo de utilidade, respectivamente. Esses conceitos dão a medida extra que a criação deve apresentar como evidência de que houve mais do que uma adaptação ordinária e meritória de objetos conhecidos. Aliás, a Lei norte-americana também prevê expressamente o requisito de novidade e originalidade, além de não-obviedade por referência ao título de patentes, para que o design seja patenteável<sup>106</sup>.

---

atividade inventiva e substituída pela originalidade, definida como uma simples "configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores" (Lei nº 9.279/96, artigo 97). Não há exigência, portanto, de um "passo adiante", um salto criador de uma configuração conhecida para a configuração nova.

105 Ibidem

106 [NOTA DO AUTOR] Ver 17 U.S.C.§171.

Naturalmente, o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças podem ser suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um produto novo.

Finalmente, a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao consumidor, **então a originalidade deve ser passível de ser percebida por esse consumidor leigo**. Se o produto é um produto para venda a profissionais especializados, **é a ótica desse profissional que deve ser considerada na análise originalidade**.

### Crítérios de análise de originalidade

Com relação à análise da originalidade de um desenho industrial, assim se posiciona Paulina Ben-Ami<sup>107</sup>:

Dois critérios podem ser considerados quanto à originalidade:

1) Observação da similaridade através de uma observação total, utilizada para exame de pequenos objetos (xícaras, vasos, etc) ou de objetos maiores cujo aspecto visual é reconhecível pelo conjunto de seus elementos encarados como um todo (carrocerias de veículos, containers, máquinas pesadas, etc) . *Neste caso a novidade e originalidade ficam comprovadas quando o conjunto não é facilmente distinguível à primeira vista e há confusão entre os dois objetos, o requerido e o conhecido do estado da técnica.*

2) Observação da similaridade através de um elemento preponderante do conjunto o qual confere maior valor atrativo ao objeto ou representa a sua parte visível e que exerce influência principal na comercialização do produto. *Assim, se a forma ou desenho aplicado à porta de um refrigerador são muito similares aos de refrigeradores existentes, não permitindo sua distinção à primeira vista, este modelo ou desenho não poderá ser protegido por falta de originalidade, mesmo que haja diferenças consideráveis nas partes laterais e traseiras dos refrigeradores em questão.*

## ***Das conclusões***

### **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 Européia 98/71 (e também da normativa do desenho comunitário europeu) e o regime do *design patent* americano.

A proximidade assim se apresenta:

---

107 BEN-AMI, Paulina. **Manual de Propriedade Industrial**. São Paulo: Promocet, 1983, p. 77-78.

[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;

[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 com a *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 do 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.

#### No caso em que os limites possíveis de diferenças entre dois desenhos são condicionados por requisitos técnicos, como se dá a apuração de originalidade?

Tanto TRIPs <sup>108</sup> quanto a recente construção europeia da Diretriz 98/71 e do desenho comunitário indicam que a proteção de desenhos pode ser específica em face do setor industrial.

Já a doutrina tem indicado que especialmente a apuração da originalidade é idiomática em relação a cada setor: Assim é que, falando de originalidade, assim transcrevemos nosso texto anterior:

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e o mercado consumidor; assim, para certos

---

<sup>108</sup> Que seleciona os desenhos textuais para um sistema especial de proteção abreviada.

produtos, a distinguibilidade deveria ser maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético deveria se afeiçãoar a essa característica.

O que reflete a visão de outros autores brasileiros:

Naturalmente, o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças podem suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um produto novo<sup>109</sup>.

Já indicamos também que as restrições técnicas ou funcionais demarcam o campo de apuração da originalidade. Com efeito, ao transcrever esse dispositivo de TRIPs

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

Assim notamos:

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.

E sem dúvida, tal consideração está explícita na normativa 98/71:

Como se viu, um elemento essencial para a apuração de caráter singular é “o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo”.

Vale dizer, se o contexto permite mínima variação por razões técnicas ou de mercado, esse grau mínimo de liberdade será determinante para fixar a existência de caráter singular. Se houver, no entanto, ampla liberdade de expressão, essa liberdade será tomada como indicador de suficiência de contributo mínimo.

A doutrina pondera que o grau de originalidade deve atender as circunstâncias concretas de cada ramo de atividade, sendo mais brando ou mais rígido de acordo com a maior facilidade de diferenciação de um desenho de outro da mesma categoria.

Assim é que entendo que, num contexto em que as considerações técnicas deixam angusto espaço para a originalidade, é em função e relativo a esse espaço que se apura a liberdade de criação ornamental. O espaço estreito não elimina a exigência de originalidade, nem a impossibilita; apenas, a originalidade é apurada *naquele espaço*, largo ou estreito, no qual se identifica a liberdade de expressão alternativa.

---

<sup>109</sup> Dannemann, op. cit., loc. Cit.