

DA ORNAMENTALIDADE E ACESSORIEDADE COMO CARACTERÍSTICAS DO DESENHO INDUSTRIAL

AND THE ORNAMENTALIDADE ANCILLARY HOW INDUSTRIAL DESIGN
FEATURES

DENIS BORGES BARBOSA

Professor Doutor da UERJ

RESUMO

Solicitados os direitos na exata medida e natureza prevista em lei, devem ser eles concedidos por operação de processo administrativo plenamente vinculado. Não há, no exame de um pedido de registro de desenho industrial (formal ou substantivo) qualquer consideração se o desenho será usado, ou tem o potencial de ser usado, para o bem ou para o mal, se para seduzir o público para os pecados do consumo, ou, pelo contrário, para concitar o povo à sobriedade e à contenção franciscana.

Palavras-chaves: Ornamentalidade. Acessoriedade. Desenho Industrial

ABSTRACT

Rights requested the exact nature and extent provided by law, they must be granted by operation of administrative proceedings fully bound. There, in the examination of an application for registration of industrial designs (formal and substantive) any consideration whether the design will be used, or has the potential to be used for good or for evil, to entice the public to sins consumption, or, conversely, to muster the people to sobriety and restraint Franciscan.

Keywords: Ornamentalidade. Ancillary. Industrial Design

Uma observação prévia

O direito da propriedade intelectual se propõe a instituir determinados estímulos ao investimento privado, concedendo a certas pessoas a exclusividade do uso de criações novas, dotadas de um mínimo de contributo à sociedade, e abstratamente necessárias a essa mesma sociedade:

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de

significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

Solicitados os direitos na exata medida e natureza prevista em lei, devem ser eles concedidos por operação de processo administrativo plenamente vinculado. Não há, no exame de um pedido de registro de desenho industrial (formal ou substantivo) qualquer consideração se o desenho será usado, ou tem o potencial de ser usado, para o bem ou para o mal, se para seduzir o público para os pecados do consumo, ou, pelo contrário, para concitar o povo à sobriedade e à contenção franciscana.

Certamente a política pública é um elemento medular do sistema de propriedade intelectual, e uma patente ou desenho industrial é, como lembrava Jefferson, absolutamente submetido às considerações de interesse da sociedade, sem quaisquer contemplações anteriores à decisão política¹. Assim, o Poder Legislativo escolhe o que quer dar proteção, e o que quer denegar², mas é seu apanágio, e não dos peritos e examinadores de patentes.

Cumprido, desta forma, examinar o que a norma brasileira prevê para a concessão e defesa dos desenhos industriais, deixando para o próprio sistema jurídico, através dos meios adequados – o judiciário, ou os órgãos de defesa da concorrência – a correção dos eventuais abusos, e ao Congresso a correção estrutural da política pública, se disto se necessitar. Inclusive se valendo da experiência legislativa dos outros países.

É da fé deste subscritor que seria antidemocrático e anti-republicano a transformação de um procedimento administrativo plenamente vinculado em instrumento de política discricionária dos seus intérpretes e executores. Com efeito, a norma que *instituiu* o procedimento vinculado resultou do pleno processo democrático, num Estado de Direito. Violar a natureza da vinculação é, pois, uma afronta à vontade societal expressa pelos meios constitucionais.

1 "Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody". Carta de Thomas Jefferson a Isaac McPherson. Monticello, 13 de Agosto de 1813. Encontrada em <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl220.php>, visitada em 30/1/2013.

2 "Considering the exclusive right to invention as given not of natural right, but for the benefit of society, I know well the difficulty of drawing a line between the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, and those which are not." Jefferson, id.

Isso não impede que se postule pela correção de ineficiências do sistema jurídico, ou das repercussões que isso causa no sistema econômico, inclusive militantemente. É direito e mesmo dever de todos fazê-lo, e desta faculdade faço uso todo o tempo.

Aqui, na função histórica da *responsa doctorum*, cabe-me declarar o direito vigente, tal como o entendo, e aplicá-lo ao caso. É o que faço abaixo.

- *Do que não se falará neste estudo*

Pela constrição de nosso tema, deixaremos de lado os aspectos gerais da aquisição e exercício dos direitos relativos aos desenhos industriais. Como todos demais objetos da Propriedade Intelectual, se protegem apenas desenhos novos, capazes de uma contribuição relativamente significativa ao estado da arte que vá além da estrita novidade (originalidade), e suscetíveis de reprodução. No caso do direito brasileiro reprodução *industrial*.

Embora sejam esses aspectos absolutamente cruciais para o direito pertinente, eles podem ser postos entre parênteses para o objeto deste estudo. Nosso tema exige o foco em um aspecto, e só um aspecto: o da *ornamentalidade* como um atributo acessório de um produto industrial.

A função ornamental

A demanda pela proteção exclusiva dos ornamentos apostos a um produto industrial é antiga e justificada³. Mas – qual sua natureza?

A observação sempre arguta de Pouillet é crucial neste ponto⁴:

3 A primeira norma protetiva dessa modalidade de criação parece, a este subscritor, ter sido a norma discutida em Lyon sobre o assunto, em 25 de janeiro de 1725: “Propriété des dessins industriels. - Tandis qu'avec le temps il multipliait les garanties présumées nécessaires, pour revêtir les produits industriels des signes annonçant une origine certaine et une fabrication satisfaisante, le législateur négligeait un point essentiel, pour entretenir l'émulation et conserver la renommée : c'est la propriété des dessins de fabrique. On s'en occupa, pour la première fois et d'une façon restreinte, à l'occasion d'un mémoire présenté, par les officiers municipaux de Lyon, au sujet d' « infidélités » que commettaient les dessinateurs et teinturiers, envers les fabricants d'étoffes de soie et de tissus riches; les prévôt des marchands et échevins demandaient une série de mesures rigoureuses et prohibitives, dont sept reçurent l'adhésion des députés du commerce; mais les Commissaires du Conseil repoussèrent le tout, attendu « que la plupart des défenses » qu'on proposait de faire, « par un titre public, tel qu'une Déclaration ou un arrêt du Conseil, seraient contraires à la liberté dont doivent jouir les arts et professions regardés comme libres, aussi bien qu'à celle du commerce ; qu'elles pourraient donner lieu à des contraventions auxquelles, peut-être » on ne pensait pas, « parce que, naturellement, nimitur in vetitum semper. et, d'ailleurs, » attireraient « des représailles désagréables, de la part des puissances étrangères... »; qu'ainsi il ne convenait, « en aucune manière de faire la loi » sollicitée, au nom de la ville de Lyon, (mais de punir, par la prison ou autres peines, les peintres et dessinateurs... de l'infidélité desquels on aurait des preuves certaines... ». A primeira lei efetivamente promulgada, pelo Parlamento de Paris, data de 15 de julho de 1777. CILLEULS, Alfred Des, Histoire Et Regime De La Grande Industrie En France aux XVII et XVIII Siecles, Giard & E. Briek, 10, rue Soufflot, 1808, encontrado em http://archive.org/stream/histoireetrgimd00cillgoog/histoireetrgimd00cillgoog_djvu.txt, visitado em 31/1/2013. Curiosamente, tratadistas como GREFFE, François. GREFFE, Pierre-Baptiste. Traité Des Dessins Et Des Modèles. Ed. Lexis Nexis. Paris. 2008 não registram essa primeira discussão legal, talvez porque municipal, para se concentrar do diploma nacional de 1793 e especializado de 1806.

4 « Le dessin de fabrique n'existe pas, à proprement parler, par lui-même; c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné, comme le dessin artistique, à exprimer un sentiment, à parler à l'intelligence en même temps qu'aux yeux. Il est destiné uniquement à orner l'objet auquel il s'applique, ou plutôt à varier son aspect, à lui donner un cachet d'individualité, qui eu fasse, comme

Um desenho de fábrica não existe, para ser preciso, por si mesmo, isto é, ele não serve como um desenho artístico, para expressar um sentimento, conversando com a inteligência ao mesmo tempo que com os olhos.

Destina-se apenas a decorar o objeto ao qual se aplica, ou melhor, a mudar sua aparência para dar um selo de individualidade, que dá como resultado, como se diz, a uma novidade comercial. (...)

O orador do Tribunal, o Sr. Pernon, definiu muito bem a natureza do desenho de fábrica, quando disse: "O desenho de um tecido frequentemente só tem como aspecto interessante a facilidade de oferecer ao consumidor uma escolha "que lhe agrade mais".

Assim, elemento de diferenciação de produtos postos no mercado, transcende a *utilidade* dos bens aos quais se apõem para fazer que duas xícaras - iguais na qualidade e quantidade do chá que acolhem em sua concha e no material de sua porcelana - sejam completamente distintas no ato de sua aquisição ⁵.

Como nota Antonio Luis Figueira Barbosa ⁶:

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores,

on dit , une nouveauté commerciale. (...) L'orateur du Tribunal, M. Pernon, définissait très bien le caractère du dessin de fabrique, lorsqu'il disait: " Le dessin d'une étoffe n'a le plus souvent d'intéressant que de fournir au consommateur la facilité de faire un choix " qui lui plaise davantage. " (...) POUILLET, Eugène. *Traité Théorique Et Pratique Des Dessins Et Modèles De Fabrique*. Paris: Marchal et Billard , 1903. 4^a ed. pp.31-34. Note-se que tal percepção, essencialmente de um advogado militante, corresponde a pelo menos uma tendência da análise econômica dos bens ornamentais: "People have an enormous capacity and tendency to invest objects with meanings that sometimes have nothing to do with their utility or with the meanings intended by their producers. They often value objects not for what they do, or what they are made of, but for what they signify. In Veblen's (2001) conceptualization of conspicuous consumption, for example, goods are valued because they serve as an index of social status. And Baudrillard (1968/2006, 1970/1998) treats consumption as a way in which people converse with each other. This conversation involves a code shared by the members of a society, and the products act as signs communicating certain messages and images which are independent of their use. Their value is therefore a sign value, which displaces use value and exchange value. For example, it is quite common for people in the so-called developing countries to acquire Western goods not only for their utility but because of their imposed association with modernity and the lifestyles of their originators (Ger & Belk, 1996)." Suzan Boztepe, *User Value: Competing Theories and Models*, IJDesign Vol 1, No 2 (2007), encontrado em, <http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/61/29>, visitado em 3/2/2013.

⁵ Está claro que a proteção pelo sistema legal brasileiro específico para os desenhos industriais se resume à tutela do aspecto *ornamental*, só ele, e com exclusão de todos demais. Assim, não se aplica a esse direito o outro aspecto, funcional, das criações de *design*, que também servem – pelo menos parcialmente – à necessidade de diferenciação de produtos. É sobre esta segunda modalidade de *design* que se referia Thorston Veblen, distinguindo-a da diferenciação ostentatória: "So far as the economic interest enters into the constitution of beauty, it enters as a suggestion or expression of adequacy to a purpose, a manifest and readily inferable subservience to the life process. This expression of economic facility or economic serviceability in any object—what may be called the economic beauty of the object—is best served by neat and unambiguous suggestion of its office and its efficiency for the material ends of life". Veblen, *The Theory of the Leisure Class* (1994), London: Penguin.(p. 209).

⁶ [Nota do Original] Barbosa, Antonio Luis Figueira, *Marcas e outros signos na realização das mercadorias*, in *Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual*, Editora UFRJ, 1999.

determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade". Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos designers industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor:

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias⁷.

E os tribunais ecoam essa noção:

"É, portanto, o design que torna o produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o que resulta em maior valor comercial ao produto". TRF2, AC/RN 2009.51.01.813163-4, 2a. Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 27 de março de 2012.

Desta feita, um dos efeitos mais flagrantes, ainda que certamente não o único, é que os desenhos industriais possibilitam a *diferenciação de produtos no mercado*⁸:

A diferenciação de produto é um meio pelo qual as empresas buscam tornar seus consumidores fiéis ou atrair os consumidores de produtos concorrentes, a despeito do nível de seu próprio preço. Para tanto, deve-se convencer os consumidores de que o produto vendido por ela é melhor, seja num sentido altamente subjetivo (mais bonito, deixa o consumidor mais atraente, tem um gosto melhor etc.), seja num sentido menos subjetivo (mais qualidade, melhor desempenho, rende mais etc.).

A publicidade, os atributos físicos acessórios, o desenho, o sabor, enfim, há uma variada gama de

7 [Nota do original] Haug, Wolfgang Fritz, Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society, University of Minnesota Press, 1987, p. 19.

⁸ Esta é a justificativa por assim dizer "oficial" da existência dos desenhos industriais. Lê-se no site da OMPI: "Industrial designs are what makes a product attractive and appealing; hence, they add to the commercial value of a product and increase its marketability. When an industrial design is protected, this helps to ensure a fair return on investment. An effective system of protection also benefits consumers and the public at large, by promoting fair competition and honest trade practices. Protecting industrial designs helps economic development, by encouraging creativity in the industrial and manufacturing sectors and contributes to the expansion of commercial activities and the export of national products." http://www.wipo.int/designs/en/about_id.html. Vide ainda Anderssen, Harvey e Wilkinson, Bret, The economics of intellectual property rights for designs. Australia. Bureau of Industry Economics, Canberra : Australian Govt. Pub. Service, 1995. Vide, especialmente, HESKETT, John, Creating Economic Value by Design, <http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/477/243>.

elementos que podem ser explorados para estabelecer a diferenciação de produtos e a fidelidade dos consumidores à determinada marca.

As empresas claramente esforçam-se para o estabelecimento de preferências dos consumidores por seus produtos, o que dá margem à existência de um sem-número de marcas com graus distintos de diferenciação, com diferenças das mais tênues às mais significativas. Cada marca, muitas vezes, busca atender aos anseios de determinado público-alvo, segmentando o mercado consumidor e, por conseguinte, capacitando as empresas a discriminar preços (mais provavelmente do terceiro grau) ⁹.

Se a simples diferenciação de preços pode ter certas objeções do Direito Público da Concorrência ¹⁰, a *diferenciação de produtos* importa em direta fixação da clientela, *ergo*, do fundo de comércio:

“A decisão do consumidor, conforme Schiffman e Kanuk [Schiffman, L.G. e Kanuk, L. L. (2000) *Consumer Behavior*. 7th Edition. New Jersey: Prentice-Hall.] depende, além de fatores como preço e disponibilidade, do conhecimento do produto, que é sinalizado pela marca e pode gerar lealdade a um produto ou serviço. Em geral, a fidelidade a um determinado produto ou serviço é o resultado de uma atitude potencial com relação a este produto ou serviço, combinado com um padrão de escolha repetido deste mesmo produto.

Segundo Dick e Basu [Dick, A.S. e Basu, K. (1994) *Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Frame work*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 22(2).], esta atitude potencial com relação ao produto seria, por sua vez, resultado de duas dimensões: a força da atitude (em relação à marca, serviço pós venda etc.) e o grau de diferenciação entre as marcas. Um consumidor que tem uma baixa atitude relativa (baixa avaliação de um produto), mas pouca diferenciação entre as marcas, pode repetir com frequência a compra do mesmo produto por fatores ocasionais, tendo uma fidelidade espúria. De outro lado, um consumidor cuja satisfação com um produto aumenta à medida que ele repete a compra, reduz a busca de informação sobre marcas alternativas, criando fidelidade. Uma pesquisa de mercado mostrou que 74% da amostra de consumidores estudada resistia à promoção de marcas rivais, uma vez que já tinham achado uma marca com a qual estivessem satisfeitos”.¹¹

9 LEAL, João Paulo G., Discriminação de preços e o Robinson-Patman Act, *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional* | vol. 10 | p. 153 | Jan / 2003 | DTR\2011\1942

10 LEAL, op. cit.

11 BARRIONUEVO FILHO, Arthur, *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional* | vol. 8 | p. 3 | Jan / 2001 | DTR\2011\4952

"A recent work in economics explains that what differentiates products are the characteristics that they each possess and so product differentiation involves making a particular firm's product either really or apparently different from that of its rival. (...) consumers benefit from the wide variety of product offerings in order to satisfy their differing preferences"¹²

As marcas têm, neste passo, um papel correlato. O que singulariza os desenhos industriais é que essa diferenciação integra, e não simplesmente sinaliza, o próprio produto. É uma diferenciação que afeta o *a elaboração industrial do produto*.

Quando se leu Pouillet falando de “Novidade comercial”, ou os precedentes mencionando o “valor comercial”, tem-se expressões que revelam o espaço de atuação econômica do desenho industrial. Como as marcas, sua atuação é no espaço do comércio, infletindo na escolha do público, e não no âmbito das necessidades utilitárias, na *tecnologia*, que é o campo das patentes de invenção, modelos de utilidade, etc.

Mas – com as patentes – os desenhos industriais, tridimensionais ou bidimensionais atuam no campo dos *produtos*, bens sujeitos à reprodução em escala e forma industrial¹³. E disto surge uma das duas ambiguidades centrais desse tipo de criação¹⁴.

Esta característica compõe e qualifica a função ornamental¹⁵.

- ***Da multiplicidade de regimes jurídicos para uma só função***

Inexiste até o momento¹⁶ qualquer ato internacional que diga *como* se protegem os desenhos industriais (a CUP determina que se proteja, mas não diz como; e não o diz TRIPs) – há quem escolha regime germano ao de patentes, como os Estados Unidos ou o Brasil na Lei de 1971, e quem crie proteção a alheia a este regime.

12 MORRIS, P. Sean, The Law and Economics of Trademarks: Product Differentiation, Market Power and New Directions in Antitrust, encontrado em papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1591767, visitado em 9/12/2012.

13 Ou, em certos sistemas jurídicos distintos do brasileiro, também artesanal.

14 A segunda e importantíssima ambiguidade é a do caráter estético em face da aposição ornamental. Embora crucial para a proteção dos desenhos industriais, deixamos a questão provisoriamente de lado, em face do interesse específico deste estudo. Note-se, porém, que vários sistemas nacionais, sendo o francês o mais conspícuo dentre os que protegem os desenhos industriais pelo sistema do direito autoral, inclusive cumulativamente com outros sistemas.

15 Para as distinções entre a função marcária, a ornamental e a expressiva, essa própria do direito autoral, vide o nosso *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral* (setembro de 2012), encontrado em

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. Quanto à questão das marcas tridimensionais, vide BARBOSA, D.B., A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas tridimensionais no direito brasileiro, in *Da Tecnologia à Cultura*, op. Cit.

16 Sobre o status do proposto Tratado da OMPI sobre Desenhos Industriais, vide http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_6.pdf, visitado em 31/1/2013.

Vale dizer: para o desenho industrial se têm muitos regimes distintos nacionais, sem padronização, com escasso interesse quanto ao direito comparado; mas todos eles refletem, com expressões diversas, certos problemas de política pública que são comuns à natureza e emprego dessas criações. Assim, do ponto de vista dos *interesse público relevante*, e das propostas para a mutante conformação das leis, vale ter muita atenção às respostas legislativas dos outros países.

- *Um exemplo da ambiguidade: a originalidade*

Assim, o desenho industrial atua no âmbito *comercial*, mas presume a *industrialidade* do produto.

A ambiguidade se espelha, por exemplo, pelas diferentes formas de se entender o requisito de *originalidade*, previsto nas leis nacionais de alguma forma. Original para quem? Para uma pessoa entendida no assunto (parâmetro das patentes, voltado ao *estado da técnica*), ou levando em conta a capacidade de diferenciação do desenho (o parâmetro de *confundibilidade* do público)?

Os precedentes ilustram esta incerteza. Enfatizando o aspecto *patentário* dos desenhos:

(...)Muito embora os requisitos de originalidade e novidade por vezes se confundam, conforme ensina o Dr. DENIS BORGES BARBOSA, é importante se averiguar o grau de distinção do desenho:

[...] 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. [BARBOSA, Denis Borges. “Uma introdução à Propriedade Intelectual”. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p.579]

Em outro trabalho, o mesmo autor esclarece, sobre o requisito legal de originalidade :

O sistema brasileiro [...] segue os mesmos 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. [BARBOSA, Denis Borges. “O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima”. 1.ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, PP.547/548]

Apesar de se reconhecer, com supedâneo no laudo pericial e na manifestação técnica do INPI, que o cabedal presente no registro do desenho objeto de nulidade é novo, porque não compreendido no estado da técnica, ou seja, não foi apresentada prova da existência de um outro exatamente igual ao ora em litígio, não há como se reconhecer a sua originalidade, eis que não se distingue de diversos outros reconhecidamente constantes do mercado à época do depósito do pedido de registro. É o que se extrai, inclusive, da afirmação da empresa apelada de que o seu produto obedece às "tendências da moda" - o que, embora não posas ser reconhecido como confissão, nos termos da legislação processual civil, constitui forte prova de que modelos de tênis muito parecidos já se encontravam no mercado de há muito. Assim, tendo sido o desenho industrial concedido em desacordo com os preceitos legais, deve ser decretada a sua nulidade. Impõe-se, portanto, a procedência do pedido autoral".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2007.51.01.800063-4, DJ 17.09.2012.

Com efeito, na última das nossas obras citadas, assim dissemos quanto ao filtro da originalidade ¹⁷:

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;

17 O mesmo texto se encontra em BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010, e em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf.

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

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

Já fazendo presença do aspecto de *originalidade comercial* do mesmo requisito:

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

É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra especializado for difícil aferir a distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de baixa complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria privilegiável.

A meu ver, a sutileza na distinção de algum detalhe só emprestaria registrabilidade a um objeto se ela fosse capaz de evocar no consumidor, por si só, significação morfológica distinta do outro objeto que lhe é anterior.

(...) Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc, a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos.

É dizer que a distância percebida entre o desenho dito "novo" e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado."

TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

Há ambiguidade, e mesmo tendo subscrito e defendido a interpretação que dá ênfase aos aspectos próximos do sistema da patente, reconheço a cogência da análise da ilustre juíza Márcia Helena Nunes.

- *A questão da acessoriedade da criação*

Uma das causas mais flagrantes desta primeira ambiguidade que se reporta é o fato de que a criação do desenho industrial é de natureza *acessória*, que foi explicitada na nossa primeira lei de desenhos industriais:

Regulamento a que se refere o Decreto N. 24.507, de 29 de Junho de 1934

Art. 2º. Não podem constituir modelo ou desenho industrial: (...) 2º., os objetos, modelos ou desenhos de cunho puramente artístico, e que não possam ser considerados como simples acessórios de produtos industriais;

Voltemos sempre a Pouillet:

O Sr. Philipon encontrou uma expressão feliz, para expressar o mesmo pensamento, quando concebeu, por sua vez, para distinguir o desenho de fábrica do desenho artístico, o que ele chama com grande precisão de caráter acessório do desenho de fábrica:

"O que, como entendemos, caracteriza o desenho de fábrica é que ele não tem existência por si só, ele nunca é mais do que um acessório de um objeto do qual pode aumentar o charme e valor, mas não aumentar a utilidade. Quando se adquire o produto sobre o qual o desenho é aplicado, é possível que seja influenciado por suas maior ou menor beleza, mas não por isso que o comprou, não é dela que pretende utilizar. Desprovido do desenho, o objeto que se escolheu pode ser menos agradável aos olhos, mas seria ainda útil e não deixaria de atender ao propósito da aquisição.

O desenho artístico, pelo contrário, tem uma vida própria e independente: a tela ou o papel, no qual o desenho é apostado não tem nenhum valor, nenhuma utilidade, em si mesmos. Um exemplo é útil para se entender a diferença que existe a este respeito entre o desenho de fábrica e o desenho artístico. Se, por um processo químico, se remove as características de uma água-forte de um artista, o papel branco que vai permanecer depois desta operação não será capaz de satisfazer nenhum dos serviços que a gravura atendia. De outro lado, se se apaga os desenhos que cobrem – por exemplo - um prato, este utensílio doméstico não perderá em nada sua utilidade primária."¹⁸

18 "M. Philipon a trouvé une heureuse formule, pour exprimer la même pensée, quand il a imaginé à son tour de s'attacher, pour distinguer le dessin de fabrique du dessin artistique, à ce qu'il appelle avec une grande justesse le caractère accessoire du dessin de fabrique. "Ce qui, suivant nous, dit-il, caractérise le dessin de fabrique, c'est qu'il n'a aucune existence par lui-même, c'est qu'il n'est jamais que l'accessoire d'un objet dont il "peut augmenter le charme et la valeur, mais dont il n'augmente pas l'utilité. Quand on achète le produit sur lequel il a été appliqué, il est possible qu'on se laisse influencer par sa plus ou moins grande beauté, mais ce n'est pas lui qu'on achète, ce n'est pas de lui qu'on prétend se servir. Dépourvu de dessin, l'objet qu'on a choisi pourrait être moins agréable à l'oeil; il n'en serait pas moins utile et n'en

Lógico que a reflexão de Pouillet não considera os benefícios do consumo suntuário de que falava Thorston Veblen, ainda que seu contemporâneo¹⁹. Mas o exemplo continua perfeito no tocante aos bens de consumo corrente.

Assim é que escrevemos nas nossas anotações à última edição do Tratado de Gama Cerqueira²⁰:

Nesta seção 111, o autor desenvolve importante e atualíssima discussão quanto à distinção dos objetos de direitos exclusivos da propriedade intelectual (aqui tomado o termo na sua acepção corrente: propriedade intelectual, direitos autorais, cultivares e mais tudo que se lista na Convenção de Constituição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual), como resultado de sua função.

Como nota Jonathan Giralddi²¹:

"Behind each form of IP are different policies explaining why protection is granted. Patent rights are typically said to reward ingenuity and to foster creativity and research by encouraging inventors to publicly disclose and disseminate their work. As noted in a recent Supreme Court of Canada case (CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339), the purpose of copyright law is the need for a just reward for a creator, while balancing "the public interest in promoting the encouragement and dissemination of works of the art and intellect." Trademarks are protected so that consumers can distinguish goods and services of one company from those of another. Perhaps an examination of the policies behind each form of IP is the best way to begin a discussion of the overlap and any merits". (...)

A regulação constitucional da cumulação das proteções presume exatamente a funcionalidade específica de cada exclusiva. Além de atender - em tese - a remuneração do trabalho criativo, cada forma

remplirait pas moins bien le but qu'on s'est proposé en l'achetant. Le dessin artistique, au contraire, a une existence propre et indépendante: la toile "ou le papier sur lequel il est tracé n'ont aucune valeur" aucune utilité, par eux-mêmes. Un exemple fera bien comprendre la différence qui "existe à cet égard entre le dessin industriel et le dessin" artistique. Si, par un procédé chimique, vous faites disparaître les traits d'une eau-forte de maître, la feuille de papier blanc qui subsistera seule après l'opération ne "pourra plus rendre aucun des services que rendait la gravure disparue. Au contraire, si vous parvenez à effacer "les dessins qui recouvrent une assiette, par exemple, cet "utensile de ménage n'en gardera pas moins après cette "opération toute son utilité première.", Pouillet, id. Eadem.

19 Sobre a questão, vide nosso Tratado, vol. I, cap. III, [6] § 1 . - A construção simbólica do poder: "A originalidade da noção de consumo conspicuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia necessidade e desperdício. No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que têm-para-desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica - de demonstrar poderio - se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar. A utilidade é o símbolo".

20 GAMA CERQUEIRA, João da; BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton (anotadores). Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Vol.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 3.

21 Em Overlapping IP Protection - Is the Sky the Limit? November 18, 2008, encontrada em <http://www.iposgoode.ca/2008/11/overlapping-ip-protection-%E2%80%93-is-the-sky-the-limit/>, visitada em 24/1/2009

específica de propriedade intelectual tem uma função determinada, um papel constitucional a cumprir. Esta função não se identifica na função social dessa exclusiva, mas especializa tal função. Através dessa especialização se cumpre o balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma ponderação constitucionalmente sancionada.

Assim, a função expressiva se distingue, no nosso sistema, da função ornamental. Muito embora a prática comercial venha usando o direito autoral para - por exemplo - vedar o merchandising por terceiros da imagem do colibri-do-sertão em camisetas, certo é que não é o direito autoral, mas a patrimonialidade do bem incorpóreo "pintura" que veda essa aplicação. Apenas o titular desse outro direito (que não necessariamente é o titular dos direitos autorais) terá a possibilidade de vedar o uso do colibri em função ornamental.

E, em outro texto do mesmo livro:

(...) o art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Assim, para a proteção do desenho, se propõe o requisito similar ao previsto no art. 10 ("Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:(...) IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;"), incidente este sobre as demandas de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal, e não acessório. Na verdade, é esse o critério relevante; um *affiche* reproduzido às dezenas de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica.

Assim, como já se notou, a simples capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tatilmente agradável) a um produto específico, de uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético, mas sim ornamental.

Mais recentemente ²²:

A função ornamental

Desde os fins do sec. XVII, vários sistemas jurídicos vem assegurando os interesses dos que engendram "criações de forma destinadas a produzir efeito meramente visual e que se distinguem essencialmente pelo seu caráter ornamental e supérfluo" ²³. Ou seja, desenhos industriais ²⁴.

22 No nosso Direito de autor, Lumen Juris, 2013.

23 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, p. 719.

Caracterizando esse uso de imagens em face dos demais possíveis, disse Gama Cerqueira ²⁵:

"Dos diversos critérios apontados, o que nos parece mais adequado à distinção entre os desenhos e modelos industriais e as obras artísticas é o que se funda no caráter acessório e supérfluo daquelas criações, sem se indagar da natureza intrínseca do objeto, do modo de sua reprodução, de sua destinação ou da exploração a que se prestar. O caráter acessório do desenho industrial, porém, não deve ser apreciado em relação ao objeto particular a que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina. Por isso, quando procuramos fixar os característicos distintivos dos desenhos e modelos industriais, referimo-nos ao seu caráter acessório e supérfluo (n.º 105 supra)".

Nas anotações que me foi dado fazer à última edição do mesmo autor ²⁶, assim notei:

"O conjunto desses dispositivos aponta para um objeto bastante distinto do que estudou Gama Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, licitude e aplicabilidade industrial, comuns às patentes (mas formulados de forma diversa), e o requisito complementar de originalidade – como veremos, correspondente à atividade inventiva ou ato inventivo como exigência de contributo mínimo – o tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. Como veremos a seguir, este requisito – correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende proteger como desenho industrial, seja uma nova criação ou nova aplicação como ornamento em um produto específico, suscetível de fabricação industrial. “Como ornamento”, vale dizer, seja uma arte aplicada a um produto específico, na função de ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um dado de subsidiariedade: o produto ao qual se aplica a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que se aplica. A aplicação consistirá numa conformação de tal produto a uma destino não utilitário, agradável aos sentidos, mas também não puramente estético. Perigando a uma raciocínio circular, a simples capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tátilmente agradável) a um produto específico, de

24 Note-se que para o profissional de desenho industrial, a expressão tende a cobrir tanto o aspecto ornamental, quanto o ergonômico ou de outra forma funcional dos objetos. Não assim no direito industrial, que assim classifica apenas as criações ornamentais.

25 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, seção 114, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

26 Anotações de BARBOSA, Denis Borges; GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. I, seção 317, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético".

Nessas mesmas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira, assim caracterizamos a destinação desse segmento da propriedade intelectual ²⁷:

A noção da especificidade do produto é assim tratada no Ato Normativo 161/2002:

“11.3. CAMPO DE APLICAÇÃO

11.3.1 Será obrigatório o preenchimento do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de Desenho Industrial quando o título do mesmo ou a descrição do relatório descritivo não for suficiente para permitir a identificação e a compreensão do objeto ou, no caso de padrões ornamentais, a identificação dos produtos ou linha de produtos em que os mesmos são aplicados.

11.3.2 A descrição do campo de aplicação deverá ser claramente definida, para permitir a identificação do objeto.

Ex.: Objeto: Xicara

Campo de aplicação: Utensílio Doméstico

11.3.3 Tratando de padrões ornamentais/gráficos compostos por conjuntos de linhas e cores, aplicados a produtos variados, o campo de aplicação deverá especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, tais padrões deverão ser aplicados.”

Assim, uma imagem (ou qualquer outra *forma* bidimensional ou tridimensional) é aplicada a um objeto reproduzido industrialmente, dotando tal objeto, a par de suas características funcionais, de um fator subsidiário de caráter ornamental.

Definem os precedentes:

“Pode consistir o desenho em elementos tridimensionais, como a forma ou a textura de um objeto, ou bidimensionais, como os motivos, as linhas ou a cor. É, portanto, o design que torna o produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o que resulta em maior valor comercial ao produto”

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

“interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a

27 Op. cit., p. 727-8.

nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio, AC 2003.51.01.528618-5, DJ 18.11.2009.

Este direito é regulado pela Lei 9.279/96, e sua obtenção depende do exercício de pretensão do interessado perante o estado, que, após o procedimento administrativo correspondente, se presentes os pressupostos de concessão, expedirá o respectivo título.

- *Accessorium sequitur...*

A acessoriedade ao produto que é ornamentado traz ao desenho industrial que lhe apostou as vicissitudes *econômicas* e *regulatórias* de tal produto. Além disso, impõe a clareza da definição legal da matéria a ser protegida: é o *desenho acessório* e não ao *produto principal* que a propriedade se volta, e – inclusive pela noção de *função específica do direito intelectual* –, a proteção de um não pode contaminar a proteção, ou a livre fabricação e comércio, do outro.

Em primeiro lugar, cabe trazer à hipótese a grande distinção entre o bem imaterial e o corpóreo, que é clássica em direito ²⁸:

[4] § 1. 9. - A oposição corpus mysticum e corpus mechanicum

Uma vez que se distinguem o bem intangível, ou incorpóreo, dos bens tangíveis perante os quais reagem os sentidos, é necessário reencontrar essa distinção no livro de papel ou pergaminho e a poesia, elocução ou imagem visual que nele se encerra. O bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina ou planta ²⁹.

28 De nosso Tratado, vol. I, cap. I.

29 [Nota do original] Note-se que, de acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04, aprovado pela Deliberação 553/08 da CVM: “Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença ou patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do presente Pronunciamento, a entidade avalia qual elemento é mais significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não funciona sem esse software específico é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. Entre outros, o presente Pronunciamento aplica-se a gastos com propaganda, marcas, patentes, treinamento, início das operações (também denominados pré-operacionais) e atividades de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de conhecimento. Por conseguinte, apesar de poderem gerar um ativo com substância física (p.ex., um protótipo), o elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu componente intangível, isto é, o conhecimento incorporado ao mesmo.” Em www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=D&File=%5Cdeli%5Cdeli553.doc acesso em 19.01.09.

Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de *corpus mechanicum*) e o bem imaterial ³⁰ (a que se dá o nome de *corpus mysticum*) ³¹ tem enormes conseqüências para o direito ³².

Assim é que a exclusividade do prato ornamentado com a figura do colibri-do-sertão, desenho industrial protegido, impede a fabricação e venda por qualquer terceiro que não o titular; mas o mesmíssimo prato, de igual tamanho e material, saído das mesmas máquinas, sem o desenho, será livremente reproduzido por todos.

De outro lado, se há alguma restrição regulatória sobre o produto ornamentado – uma arma de fogo, por exemplo, de cabo madreperolado -, a aposição do desenho não o libera das restrições que se vinculam à funcionalidade da arma.

Mais ainda, o mesmo cabo de escova de dentes, tornado mais sedutor por um ornamento, pode simultaneamente resolver um problema funcional, como maior prensibilidade ou mais fácil armazenamento; se esta característica funcional preenche os requisitos de uma patente, será possível obter uma proteção *para a funcionalidade* e outra, distinta, para a *ornamentalidade*. A distinção se torna muito visível, no caso descrito, pelo fato de que o direito sobre a funcionalidade se extinguirá aos quinze anos (se MU), e a da ornamentalidade em vinte e cinco.

Dessas relações complexas e interações entre regimes (por exemplo, um produto de livre fabricação que se torna restrito pela aposição de um desenho

30 [Nota do original] A noção de *corpus mysticum* aparentemente deriva da patrística, quanto à natureza do corpo de Cristo, se o corpo imaterial, que é a Igreja, se o corpo transmutado na hóstia, se o corpo histórico crucificado em Jerusalém: "Augustinus autem scribens corpus Christi tripliciter dici, id est Ecclesiam, qui Christi corpus sumus, et illud mysticum, quod ex substantia panis et vini per Spiritum sanctum consecratur, subintulit, dicens: «Caeterum illud corpus, quod natum est ex Maria virgine, in quo illud corpus transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulcro, resurrexit a mortuis, penetravit coelos, et pontifex factus in aeternum, quotidie interpellat pro nobis. Ad quem, si recte communicamus, mentem dirigimus; ut ex ipso, et ab ipso, nos corpus ejus, carnem ejus, illo manente integro, sumamus: quae nimirum ipsa caro est, et fructus ipsius carnis, ut idem semper maneat, et universos qui sunt in corpore pascat". encontrado em http://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina_Vol_139_Silvester_II

31 "The *corpus mysticum*, the work considered as an immaterial good, remains property of the author on behalf of the original right of its creation. The *corpus mechanicum* consists of the exemplars of the book or of the work of art. It becomes the property of whoever has bought the material object in which the work has been reproduced or expressed. Seneca points out in *De beneficiis* (VII, 6) the difference between owning a thing and owning its use. He tells us that the bookseller Dorus had the habit of calling Cicero's books his own, while there are people who claim books their own because they have written them and other people that do the same because they have bought them. Seneca concludes that the books can be correctly said to belong to both, for it is true they belong to both, but in a different way. POZZO, Riccardo. Immanuel Kant on intellectual property. *Trans/Form/Ação*, Marília, v. 29, n. 2, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732006000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 Jan. 2009. doi: 10.1590/S0101-31732006000200002.

32 [Nota do original] Por exemplo, para o tratamento no campo do IRPJ dos pagamentos variáveis feitos pela exploração ou uso de bens. Do nosso *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio da Tecnologia*, Forense, 1984: "De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º) Com efeito, difere o pagamento de royalty (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do *corpus mechanicum*. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty."

protegido) resulta a estrutura do direito sobre os desenhos industriais, a que nos referimos abaixo.

- *Segregando o ornamental do técnico*

Uma característica quase universal da proteção dos desenhos industriais é excluir literalmente de seu campo todas as funcionalidades efetivas ou potenciais relativas ao *corpus mechanicum*. Os precedentes ilustram a aplicação deste filtro no direito nacional:

"O desenho industrial, forma plástica ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original, em princípio, não se presta à solução de um problema de ordem técnica[1] (cf. art. 95 e 100)[2]. O laudo que instruiu a inicial admite que a configuração das válvulas decorre de exigências normativas de caráter técnico e não se prestam a conferir efeitos estéticos. É ressaltado que a Lei de Propriedade Industrial não protege a "inovação" a qualquer título. As hipóteses de tutela são específicas e nem sempre cumuláveis num mesmo produto. Ontologicamente considerada, não há como se cumular proteções a válvula industrial, por lhe refugir aspecto estético relevante, inerente a proteções que tais".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2005.51.01.522112-6, DJ 07.11.2011.

"Com efeito, os desenhos industriais se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, restringindo-se a proteção à nova forma conferida ao produto, sem qualquer consideração de utilidade. Ora, como bem destacou a MM. Juíza, o relatório descritivo do desenho em questão limita-se a descrever um acessório para veículos - no caso uma configuração aplicada em suporte para trava elétrica -, destacando que seu aspecto geral apresenta grande praticidade, resistência, durabilidade, economia, versatilidade, diferindo das demais formas e modelos comuns conhecidos pelo estado da técnica. Pela simples leitura dessa adjetivação, pode-se observar que nada é destacado a respeito de uma nova forma ornamental, mas sim de uma nova forma útil, que torna o objeto mais prático, resistente, durável, econômico e versátil. Sua proteção, por conseguinte, melhor se encaixaria como patente de modelo de utilidade, que protege justamente a nova forma útil para um objeto de ordem prática. É exatamente este o aspecto que diferencia o modelo de utilidade do desenho industrial, a finalidade da nova forma aplicada ao objeto: caso objetive maior utilidade, será patenteadada como Modelo de Utilidade; caso pretenda apenas ornamentá-la de uma maneira original, será

registrada como Desenho Industrial. Destaque-se que a própria anterioridade impeditiva apontada é um modelo de utilidade, o que serve também para indicar que o registro pretendido não consiste, na prática, em uma nova forma ornamental, isto é, um desenho industrial, nada havendo em sua descrição que indique um ornamento. Assim, incide sim no registro em questão a vedação contida no art. 100, II, da LPI, que veda o registro de desenho industrial da nova forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, pelo que deve ser mantida a r. sentença que decretou sua nulidade".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2007.51.01.808350-3, DJ 14.01.2013.

"Ora, a documentação analisada permite concluir que a parte mecânica do climatizador já é de domínio público. Logo, o fato de os equipamentos se assemelharem fisicamente é inerente à funcionalidade subjacente ao produto em questão: aerodinâmica e estruturas físicas com ângulos e concavidades similares para proporcionar a captação do vento e evitar a turbulência do ar que passará pelo processamento de umidificação e arrefecimento do ambiente interno da cabine. (...)Logo, impedir a empresa ré de vender seus produtos de climatização, no caso em apreço, seria tolher a sua liberdade de concorrência, medida incongruente e na contramão do impulso e desenvolvimento que deve ser conferido ao mercado nacional e internacional." TJRS, AC 70024688327, Quinta Câmara Cível, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 17 de dezembro de 2008.

"O registro questionado assegura ao agravante propriedade sobre a nova "forma plástica ornamental" do grupo semafórico principal com indicador de tempo (art. 95, L. 9.279/96), e não sobre o possível modelo de utilidade representado pela integração de cronômetro ao semáforo."

TRF1, AI 2007.01.00.021202-3/MA; Quinta Turma, Des. João Batista Moreira, Publicação: e-DJF1 p.521 de 18/12/2008, Decisão: 10/12/2008.

A questão, como em todas modalidades de propriedade intelectual, é que só se protege com uma exclusiva a *forma livre*. O que é técnico é, quanto à ornamentalidade, *necessário* – enquanto for³³. Nota-o Ascensão³⁴:

33 "(...) não importa que o objeto realize funções práticas - até porque é a situação mais comum- desde que sua forma não seja determinada de maneira predominante por essa função. Na mesma linha, conforme dizeres em cartaz de loja da Porsche Design: "Design is neither form alone nor function alone, but the aesthetic synthesis of the two" [Design não é nem a forma apenas, nem a função apenas, mas a síntese estética de ambas]. Um possível critério para se verificar se o objeto do pedido possui uma forma necessária ou determinada por questões funcionais poderia ser no sentido de se

25. A exclusão dos modos de expressão vinculados

I – O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão.

Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma “criação” que representa a mera aplicação de idéias comuns.

Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema.

II – Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia.

O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística.

O químico também se comunica através de fórmulas. Mas essas fórmulas são obrigatórias, pelo que não são tuteladas. Houve descoberta, mas não criação de um modo de expressão. Estas se referem sempre à mera “notação”, se podemos recorrer a este termo.

Generalizando agora, diremos que a expressão das descobertas é sempre livre, enquanto represente apenas a forma obrigatória de expressão da realidade.

Mas o princípio não se aplica apenas ao domínio das descobertas. Todas as vezes que a expressão for vinculada como modo de manifestação da realidade, falta-lhe a criatividade e não há domínio da expressão, e não no da idéia.

Ao que se soma o aporte de Newton Silveira:

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

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos Autorais, subordinando-se aos seus

examinar se existe uma gama de formas que produzem um determinado efeito técnico e o designer escolheu ou criou uma delas. Nesse caso não haveria, em princípio, qualquer impedimento nesse aspecto. De outro lado, se apenas uma forma - ou um número muito reduzido de formas - é capaz de gerar o efeito pretendido, não deveria ser concedido o registro. Evidentemente, é necessário um exame caso a caso." DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pp. 201-202.
34 ASCENSÃO, José de Oliveira, op. cit., 2007.

próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.³⁵

Para a maior parte dos sistemas jurídicos ³⁶, inclusive o vigente no país, o desenho industrial ainda se caracteriza pela necessária *visibilidade* da criação: a forma oculta não é *ornamental*.

Publicado no dia 27/06/2014

Recebido no dia 16/06/2014

Aprovado no dia 18/06/2014

35 [Nota do Original] SILVEIRA, Newton. O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

36 Com exceção do regime nacional do Reino Unido, que inclui uma proteção, ainda que não exclusiva, para desenhos não registrados: “(...) As a result of registered designs having a requirement of appearance and individual character, also excluded from registration are component parts that are hidden from view in normal use, such as 'under the bonnet' parts of vehicles. These may, however, be subject to the UK's unregistered design right.” BAINBRIDGE, David I. Intellectual Property. Reino Unido : Pearson Longman , 2006 6th ed. pp. 486-492, 545-553