

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 2

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

**Rio de Janeiro
Janeiro / Junho de 2008**

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 2 Janeiro/Junho de 2008

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez.

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 2 (janeiro/junho 2008)

. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ

Campinho Advogados

Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

**A TUTELA JURÍDICA DO DESENHO INDUSTRIAL
EM DIVERSAS JURISDIÇÕES, A PROTEÇÃO DE
PARTES DE OBJETOS E A DECISÃO DA SDE
SOBRE ESSA MATÉRIA¹**

**THE LEGAL PROTECTION OF THE INDUSTRIAL DESIGN IN
SEVERAL JURISDICTIONS, THE PROTECTION OF OBJECTS AND
THE DECISION OF SDE ABOUT THIS MATTER**

Gabriel Di Blasi

Resumo: A proteção de desenhos industriais no mundo não é uniforme. Não há um consenso sobre a natureza e o escopo de proteção mais apropriado para esse tipo de propriedade. Isso se deve ao caráter misto do desenho industrial em que arte e tecnologia, relacionadas à funcionalidade, se encontram. Uma das principais questões em debate tanto nacional quanto internacionalmente diz respeito à proteção das partes de objetos e características funcionais do desenho.

Palavras-chave: Desenho Industrial. Spare Parts. Harmonização.

¹ Esse artigo, com algumas atualizações, foi originalmente apresentado pelo autor no Simpósio Internacional de Desenho Industrial, organizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial Argentino na cidade de Buenos Aires em março de 2007.

Abstract: The design protection is not uniform around the world. There are significant differences regarding the industrial design scope of protection. The difficulty is that there are many interpretations of where art and technology meet and the nature and scope of protection that is appropriate for this type of property. One of the main debates regarding designs involves the protection of spare parts and of the functional performance of the design.

Keywords: Design. Spare Parts. Harmonization

Sumário: I. Considerações gerais. II. Proteção de partes de objetos no Brasil.

I. Considerações Gerais

O desenho industrial é um tipo de criação intelectual que envolve tanto características funcionais quanto estéticas em um mesmo objeto. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, os desenhos industriais são o ponto de encontro entre arte e tecnologia, uma vez que os desenhistas se empenham em criar produtos cujas formas e aparência satisfaçam as preferências estéticas dos consumidores, bem como suas expectativas com relação à performance funcional do produto².

Nos últimos anos, com a globalização e a crescente importância dos desenhos industriais, a ausência de padrões coerentes para sua proteção tornou-se clara e problemática.

A dificuldade reside no fato de que existem muitas interpretações sobre o ponto em que arte e tecnologia, relacionadas à funcionalidade, se encontram e qual a natureza e o escopo de proteção mais apropriado para esse tipo de propriedade. Portanto, existem

2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*, Genebra, 1992, p 3. Disponível em www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

inúmeras diferenças nas definições ou, em alguns casos, definições insuficientes. Não só existem diferenças significativas nas leis nacionais para a proteção de desenhos industriais, mas também, em muitos casos, há falta de especificidade da lei, como o prazo e o escopo de proteção do desenho industrial. Por exemplo, embora o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) preveja a proteção para todos os desenhos industriais novos e originais, o referido Acordo não apresenta definições ou normas para os desenhos que podem ser protegidos.

Além disso, a crescente tendência para a proteção de desenhos oriundos das novas tecnologias, tais como, as imagens de computador (interfaces gráficas — GUI, ícones e fontes) e características funcionais de um objeto como desenho industrial, confirma a importância dessa espécie de proteção da propriedade intelectual. Simultaneamente, mostra a necessidade de harmonização das leis nos diferentes países, de forma que exista uma coerência na proteção de outras tecnologias pelas diferentes tutelas do direito da propriedade intelectual em relação ao desenho industrial.

Assim, o objetivo deste artigo é considerar as questões atuais e as tendências na regulamentação da proteção de desenho industrial no mundo, pois é um assunto que vem sendo discutido amplamente tanto no contexto nacional quanto internacional. Tais discussões têm concluído que existe uma necessidade crescente de se harmonizar a proteção dos desenhos e a respectiva legislação, especialmente a fim de reduzir as incertezas quanto às exigências para depósito, período de vigência, custos e escopo de proteção.

1) A proteção dos desenhos industriais

A primeira questão que se coloca é “O que pode ser protegido como desenho industrial?” O desenho industrial, em tese, se refere apenas à aparência de um produto, caracterizada por suas cores, linhas, materiais etc. Entretanto, a Diretiva da União Européia sobre

desenhos industriais define “desenho ou modelo” como “aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação”³. A partir dessa disposição, não apenas a aparência de um produto será protegida, mas também o produto em si, desde que ele esteja de acordo com a definição de desenho, seja novo e tenha caráter individual.

No Reino Unido, o desenho industrial é definido como “as características de forma, configuração, modelo ou ornamentação aplicadas a um artigo por qualquer processo industrial”⁴. Assim, a proteção dos desenhos exclui o método ou princípio de construção e as características funcionais do artigo. A mesma tendência está presente na Austrália, onde o desenho industrial significa a aparência total do produto resultando de uma ou mais características visuais do mesmo⁵.

Nos EUA, a proteção de desenhos industriais está disponível para qualquer desenho de um artigo de manufatura novo, original (não-óbvio) e ornamental. Em outros países, tais como a África do Sul e o Reino Unido, “original” significa meramente que ele é um trabalho autoral não copiado, enquanto que a Diretiva da União Européia estabelece que o desenho deva ser novo e ter caráter singular. É importante notar que o conceito de “original” é diferente do “caráter singular”⁶. A Diretiva da União Européia considera que um desenho tem caráter singular se a impressão global produzida em um usuário

3 Artigo 1,a da Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos.

4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*, Genebra, 1992, p 5. Disponível em www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

5 Capítulo 1, parte 2 do Designs Acts 2003.

6 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FICPI Submission to WIPO, 2002, p. 1.

conhecedor do assunto difere da impressão global produzida em tal usuário por qualquer desenho que tenha sido disponibilizado ao público antes da data de depósito do pedido⁷.

No Japão, é a forma, padrão, cor ou qualquer combinação dessas características, em um artigo ou parte de um artigo, que tenha uma aparência estética, uso industrial, seja novo e não-óbvio que deve ser considerada. No Brasil, um desenho industrial é “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”⁸.

A legislação brasileira ainda restringe a proteção ao resultado visual externo, o que levanta a questão se os desenhos são limitados a características visuais. Uma decisão alemã sustenta que apenas resultados visuais externos podem ser protegidos. Entretanto, no Reino Unido, existe uma decisão garantindo proteção por desenho industrial ao interior de um ovo de Páscoa. Seguindo esse raciocínio, nos EUA, existe o entendimento de que caso se pretenda que a característica interna do desenho seja percebida, ela pode ser protegida.

Quanto à novidade, este é um requisito comum e essencial nas leis nacionais e regionais. Dependendo da lei nacional, a novidade pode ser considerada absoluta ou relativa. A maior parte dos países exige a novidade absoluta. E dessa forma deve prevalecer a regra. Quanto à publicação anterior ao depósito, ela prejudicará o requisito da novidade, exceto quanto às publicações feitas pelo próprio depositante. Nesse caso, alguns países — como os EUA, o Canadá e a União Européia — têm um período de graça de um ano anterior à data de depósito em seu território. No Brasil, esse prazo é de 180 dias.

7 Artigo 5.1 da Directiva 98/71/EC.

8 Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

É importante notar que algumas legislações de propriedade industrial fazem referência à possibilidade de se reconhecer o desenho industrial não apenas para produtos manufaturados, mas também para trabalhos artesanais, que são geralmente protegidos pelo direito autoral. Este escopo de proteção, onde disponível, está baseado no fato de um desenho industrial ser considerado uma expressão artística, que responde parcialmente a uma preocupação estética do designer⁹. A Diretiva Européia sobre desenhos industriais inclui a proteção para o artesanato. Entretanto, a tendência na maioria das jurisdições é de limitar a proteção do desenho industrial a produtos manufaturados por qualquer processo industrial, sendo a proteção por direito autoral mais indicada para a proteção de artesanato.

No Canadá, o artesanato é protegido tanto por desenho industrial quanto pela legislação autoral. Nos EUA, ele pode ser protegido por desenho industrial e no Brasil apenas por direito autoral. Uma terceira perspectiva é encontrada na Indonésia onde a definição de desenho industrial não só inclui a proteção de artesanato como também determina que um desenho industrial é "...a criação quanto à forma, configuração ou a composição de linhas ou cores, ou linhas e cores, ou a combinação assim obtida, em uma forma bi ou tridimensional que cause uma impressão estética e possa ser percebida em um modelo bi ou tridimensional e usado para produzir um produto, bem ou um artigo industrial e um artesanato"¹⁰.

Como se pode perceber, há elementos comuns que caracterizam o desenho industrial e que devem ser levados em conta para a harmonização. Visibilidade e característica estética são comumente consideradas um pré-requisito para o reconhecimento de um dese-

9 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*, Genebra, 1992, p 3. Disponível em www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

10 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonésia*, Tokyo, 2004, p.21.

nho industrial quando incorporado a um produto. Porém, mesmo que as leis nacionais considerem relevante o requisito estético para determinar um desenho industrial, esse critério não é objetivo, uma vez que depende da subjetividade do examinador. Portanto, deve-se considerar a característica visual geral resultante da combinação de linhas, cores, formas etc. que confira ao produto um resultado novo e original. Contudo, é importante observar que eliminar o elemento estético permitiria a proteção para desenhos funcionais e não-funcionais.

2) Requisitos para depósito e publicação

Os requisitos para o depósito variam de país para país. Em geral, desenhos ou fotografias são exigidos. Nos EUA, por exemplo, o depositante deverá apresentar, ainda, o desenho em uma única reivindicação escrita.

Talvez a questão mais fundamental para a harmonização seja a diferença entre estilos e formatos de desenhos aceitáveis e a especificação determinada pelas respectivas leis nacionais e regionais. Essa diversidade pode ser causa de incertezas entre aqueles que devem usar o regime de registro de desenho, o de desenhos não-registráveis ou o sistema de patentes a fim de se definir o escopo de proteção do desenho.

Dado o padrão seguido pela maioria e considerando o fim de harmonização, a solução preferível seria que os depositantes apresentassem apenas uma clara representação do desenho, mostrando suas características relevantes e uma reivindicação ou declaração de novidade, na qual o depositante especifica o que deseja proteger.

Quanto à publicação, no Canadá, na África do Sul e nos EUA, o desenho depositado não é publicado e é mantido em sigilo até a concessão do registro. No Brasil, o depositante poderá requerer o sigilo do pedido por um período de 180 dias. Entretanto, isso atrasará

o processamento e concessão do desenho. No Japão, o depositante poderá requerer que o desenho seja mantido em sigilo por um período de até três anos contados a partir da concessão do desenho. Este é um tipo de desenho chamado “desenho em sigilo”¹¹. Já na Europa, no momento do depósito, o depositante poderá requerer que a publicação do desenho seja postergada por um período de até 30 meses contados da data de depósito ou da prioridade¹².

Assim, a tendência é que o sigilo dos depósitos seja mantido até a concessão do registro dos respectivos desenhos.

3) Características funcionais e partes de objetos (“spare parts”)

Normalmente, a aparência de um produto ou a característica funcional da forma afeta sua performance técnica, uma vez que suas funções não serão desenvolvidas sem tais características sendo, portanto, necessárias ao produto. Muito embora a proteção por desenho industrial seja indicada apenas para a aparência do produto — e não para suas funcionalidades — a originalidade das características funcionais deveria ser levada em conta pelas leis nacionais.

Segundo a lei da África do Sul, existe uma previsão especial para desenhos funcionais que é semelhante a de modelo de utilidade com a finalidade específica de proteger um novo aperfeiçoamento funcional em um determinado objeto. Todavia, essa previsão especial exige a presença de um elemento estético. Enquanto a proteção do desenho é feita com base em desenhos e fotos, a proteção do modelo de utilidade é determinada pelas respectivas reivindicações. Outra distinção na lei sul-africana diz respeito ao “desenho estético” que

11 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonésia*, Tokyo, 2004, p.47.

12 Disponível em: <http://oami.europa.eu/efdsgn/en/default.htm>. Acesso em: 7 de maio de 2007.

usa a definição clássica de desenho industrial. Também na Austrália, não se exclui da proteção os desenhos que apresentem características funcionais. De acordo com o Design Act 2003, uma característica visual pode, mas não necessita, servir a um objetivo funcional¹³. Já na legislação sobre desenhos dos EUA, apenas a aparência de um produto, mas não as características estruturais ou utilitárias, será objeto de proteção. A lei japonesa não protege o desenho “composto de formas, que sejam indispensáveis para assegurar as funções de um artigo”¹⁴. Na União Européia, o artigo 7 da Diretiva 98/71/EC restringe a proteção de produtos que tenham características funcionais, uma vez que “as características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo registro de desenhos e modelos”. Ainda, o artigo 8 (1) do Regulamento 6/2002, em relação aos desenhos industriais não registrados, repete os termos do artigo 7 da Diretiva.

No Brasil, de acordo com o inciso II do artigo 100 da Lei nº 9.279/96, a forma de um objeto, que é determinada essencialmente por características técnicas ou funcionais, não é protegível.

Relacionado ao tópico das características funcionais, as partes de objetos são componentes individuais de um produto complexo, composto de múltiplos componentes “susceptíveis de serem dele retirados para desmontar e nele recolocados para montar novamente”¹⁵.

A Diretiva Européia prevê proteção para partes de objetos desde que a parte componente seja visível durante o uso do artigo e possa ser substituída quando o produto complexo for reparado. Partes componentes não-visíveis, bem como as partes que têm seus de-

13 Capítulo 1, Parte 2, Seção 7 (2).

14 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonésia*, Tokyo, 2004, p.44.

15 Artigo 1º da Directiva 98/71/EC.

senhos ditados por aspectos funcionais e são caracterizadas como “must-fit”, não poderão ser protegidas. Similarmente, no Japão, partes funcionais de um objeto são excluídas da proteção. Quanto ao Brasil, como será tratado no item II a seguir, essas partes de objetos podem ser registradas e protegidas, desde que sejam fabricadas e vendidas separadamente e desde que a parte do objeto possa ser identificada separada do corpo do objeto principal. A forma da parte deverá ser completamente definida ou acabada.

Nos EUA, as partes podem ser protegidas desde que sejam consideradas não-funcionais.

Apesar de haver restrições de algumas legislações nacionais, mas considerando que o desenho industrial está relacionado diretamente à aparência do produto ou objeto, que na maioria das vezes é obtida através das características funcionais do mesmo, esses aspectos visuais ditados pela função técnica não deveriam ser considerados obstáculos para a proteção do referido desenho. Portanto, o mesmo raciocínio deveria ser estendido para proteção das partes dos objetos.

4) Regimes de proteção e exame substantivo

Basicamente, existem três regimes de proteção ao desenho industrial: direito autoral; sistema sui generis de registro de desenhos; e sistema sui generis de direitos não-registrados¹⁶. Adicionalmente, algumas leis nacionais protegem o desenho industrial por patente, como o sistema de patentes norte-americano. Cada regime tem um impacto na natureza da proteção do desenho em muitos aspectos, tais como exame, prazo de proteção, efeitos no contencioso judicial etc.

16 UNCTAD, ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge University Press, 2005, p. 334.

Por um lado, Japão e Canadá adotam um regime de registro com exame substantivo. Por outro, na Itália, na Argentina e no Brasil, existe o regime de registro sem exame substantivo, o que é permitido pelo Acordo de Haia.

Em contraste com tais regimes está o sistema de desenhos não registrados, que tem como princípio um sistema de responsabilidades, tal como a legislação de repressão da concorrência desleal. É considerado um sistema de proteção muito próximo ao do direito autoral. O Reino Unido conta com esse regime, que é adotado para desenhos industriais em três dimensões, sejam eles funcionais ou não-funcionais.

Com relação ao exame do desenho industrial, existem algumas leis nacionais, como as leis dos EUA, do Japão e do Canadá, que exigem um exame substantivo, baseado em uma busca de anterioridades. Essas leis podem ser consideradas um desafio à harmonização, uma vez que, por exemplo, o Acordo de Haia aceita o sistema de registro sem exame substantivo.

No Japão, o exame substantivo é conduzido somente após a conclusão do exame formal. Esse exame é considerado importante porque assegura que o desenho preencheu todos os requisitos administrativos.

No Brasil, o sistema de registro é aplicável, mas o exame substantivo é opcional e pós-registro. Assim, caso o desenho seja objeto de disputa judicial, o exame substantivo, para a aferição dos requisitos previstos no capítulo III da Lei nº 9.279/96, dependendo da demanda judicial, é obrigatório antes da realização da audiência¹⁷.

Na Austrália, o exame do desenho pode ser requerido por qualquer pessoa ou de ofício pela autoridade que concedeu o registro. Trata-se, porém, de um exame pós-registro, ainda que durante a tramitação do exame sejam consideradas as possíveis razões para a revogação do registro do desenho.

17 DI BLASI, Gabriel, A Propriedade Industrial Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2005. p. 393.

Existem diferentes posições filosóficas que são refletidas em diferentes regimes de proteção. Ainda há claros obstáculos para que se chegue a um consenso quanto ao regime adequado a ser aplicável, particularmente com relação àqueles regimes que exigem o exame substantivo em comparação com aqueles que não o exigem. Entretanto, a tendência indica a adoção de um sistema de registro sem exame.

5) Prazo

O prazo de proteção de um desenho industrial depende do sistema de proteção, podendo variar de dez anos a 25 anos. Por exemplo, no Japão, a proteção de um desenho é de quinze anos contados da data do registro. Na Austrália, o prazo máximo é de dez anos a partir da data do primeiro depósito em que o desenho tenha sido divulgado. Na União Européia, a proteção inicial é por um período de 5 anos, a partir da data de depósito do desenho, renovável a cada cinco anos, limitado ao prazo máximo de 25 anos de proteção. No Brasil, de acordo com o artigo 108 da lei nº 9.279/96, o prazo é de dez anos renováveis por períodos de cinco anos, limitados a um prazo de 25 anos de proteção. Já nos EUA, a patente de desenho tem um prazo de quatorze anos contados da data da concessão.

A tendência indica que a harmonização do prazo de proteção para o desenho industrial seja de no máximo 25 anos, renováveis a cada cinco anos¹⁸.

6) Variações do Desenho industrial

A proteção de variações de desenhos é prevista nas legislações nacionais. Por exemplo, no Reino Unido, as variações são per-

18 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FICPI Submission to WIPO, 2002, p. 3.

mitidas desde que elas sejam aplicadas em artigos normalmente vendidos ou usados em conjunto. A legislação do Canadá permite variações e os EUA aceitam “variantes óbvias”. Isto é, o desenho que tenha o mesmo conceito com pequenas variações nas formas modificadas. O Acordo de Haia permite ilimitados depósitos múltiplos na mesma classe. No Brasil, é possível o registro de até vinte variantes do mesmo desenho, desde que eles tenham o mesmo objetivo e apresentem as mesmas características preponderantes.

A tendência é usar o princípio adotado pelo Acordo de Haia, que dispõe de múltiplos depósitos em uma mesma classe de artigos, conforme a Classificação de Locarno.

7) Proteção cumulativa

Com relação à dupla proteção cumulativa, o desenho industrial tem um caráter misto de obra-de-arte, uma vez que ele pode ser considerado uma expressão da criatividade do desenhista, cumulada com a aplicação industrial. Isso significa que o desenho pode ser protegido por, no mínimo, dois regimes diferentes. É possível que se proteja o desenho industrial tanto pelo direito autoral, uma vez que ele é considerado uma obra-de-arte, quanto pelo regime *sui generis* de proteção para os desenhos industriais devido a sua aplicabilidade industrial. Além disso, a proteção por marcas também é possível¹⁹.

A lei norte-americana não permite a proteção do desenho industrial como obra artística (direito autoral). A proteção autoral seria possível se as características externas do produto pudessem ser separadas do produto em si (noção de separabilidade e independência). Por exemplo, o desenho de um artista utilizado em estamperia para tecidos.

19 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Working Document — CET1201, 2002, p.8.

Em outros países, por exemplo, na Suíça, a proteção cumulativa dupla é aceita se o desenho possuir um elevado caráter artístico. Caso contrário, se a característica não estiver presente, apenas o regime de proteção *sui generis* será permitido.²⁰

Já no Reino Unido há três tipos de proteção (direito autoral, registro e desenhos não-registráveis).

Em relação ao uso da proteção de marcas para o desenho industrial, é possível quando o requerente usa o desenho como um sinal distintivo. A marca não protegerá o desenho como tal, mas identificará e distinguirá produtos e serviços no mercado com aquele desenho. O escopo dos direitos concedidos pelo registro de marca e o registro de desenho industrial são bastante distintos entre si, uma vez que o desenho garante ao seu titular o direito de impedir terceiros não-autorizados de explorar qualquer produto que incorpore o desenho, enquanto a marca impede terceiros de utilizar o desenho (como marca) em conexão com determinados bens ou serviços. Nos EUA, é também possível a proteção por *trade-dress*.

A escolha da estratégia de proteção dependerá do depositante. A tendência é que essa proteção cumulativa não crie obstáculos para a harmonização, uma vez que são tipos distintos e independentes de proteção. O principal problema causado pela proteção cumulativa é a busca nos respectivos sistemas, que consome mais tempo e depende de uma estratégia cuidadosa.

8) Escopo de proteção

O escopo de proteção conferido pelo desenho varia de acordo com a legislação do país. Por exemplo, a Diretiva europeia inclui

20 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*, Genebra, 1992, p. 12 e 13. Disponível em www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

qualquer desenho que “não produza no usuário informado uma impressão global diferente”²¹.

No Japão, o desenho industrial confere direitos ao desenho e aos desenhos semelhantes. A violação ocorre se terceiros não-autorizados exploram o produto com desenho registrado ou desenhos semelhantes. O escopo de proteção é determinado pelos desenhos e pelos esclarecimentos anexados ao pedido.

Basicamente, o escopo de proteção para os desenhos industriais conferido na Austrália é ditado pela declaração de novidade e distintividade, que irá identificar as características visuais novas e distintas do desenho. Contudo, se o desenho não apresentar a referida declaração, a proteção deve-se basear na aparência como um todo²².

Ainda, a lei australiana confere os seguintes direitos exclusivos ao titular: (a) fazer ou oferecer o produto que contenha o desenho protegido; (b) importar tal produto na Austrália, com fins comerciais; (c) vender, alugar ou dispor, ou oferecer para a venda, aluguel ou de qualquer outra forma dispor de tal produto; (d) usar o produto com fins comerciais; (e) manter o produto com o propósito de realizar qualquer um dos atos relacionados em (c) ou (d); e (f) autorizar outra pessoa a praticar qualquer um dos atos mencionados nos parágrafos (a), (b), (c), (d), ou (e).²³

No Brasil, o escopo de proteção está relacionado aos desenhos definidos no respectivo registro de desenho industrial, conforme o artigo 109. Ainda, os direitos conferidos são iguais aos direitos de patentes previstos no artigo 42 da Lei nº 9.279/96.

A harmonização em relação ao escopo de proteção deveria ter como princípio um padrão objetivo, tal como a Classificação de Lo-

21 Article 9.1 da Directiva 98/71/EC.

22 Design Act 2003, item 19.

23 Design Act 2003, Parte 2.10.1.

carno e os requisitos do Acordo de Haia. Além disso, a proteção deveria referir-se a apenas um desenho ou sua adaptação para uma determinada classe de artigos de acordo com a Classificação de Locarno.

9) Novas tecnologias

A tendência recente é no sentido de estender a proteção do desenho industrial para as novas tecnologias, tais como web designs (ícones, fontes tipográficas e interfaces gráficas).

A legislação brasileira sobre desenhos industriais não prevê restrições com relação à proteção de web designs. Quanto aos ícones e fontes, esses podem ser protegidos por desenho industrial como um padrão ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a qualquer produto, incluindo websites, telas de telefones celulares e media player, digitais portáteis com disco rígido, tal como o “IPOD”²⁴. A vantagem dessa proteção é que não existe restrição para o uso do ícone em qualquer produto, uma vez que ele é considerado uma configuração. Em alguns casos, esses desenhos também podem ser protegidos por marca. Quanto às interfaces gráficas, elas podem ser protegidas pelo registro de desenho como um padrão ornamental de linhas e cores, embora este desenho possa ser uma aplicação temporária em um website, na tela de um telefone celular ou “IPOD”. O foco da proteção se baseia no padrão ornamental das linhas e cores da interface gráfica. A proteção por desenho industrial é adequada uma vez que a interface gráfica atende o requisito da aplicação industrial e preenche os requisitos legais.

Na Europa, a proteção dos símbolos gráficos e fontes tipográficas são permitidas, mas estão excluídos os programas de computador dessa proteção. Segundo a legislação Européia, as interfaces grá-

²⁴ Trademark of Apple Computer Inc.

ficas são partes de um programa de computador e, em princípio, não seriam consideradas desenho industrial. Porém, considerando os aspectos legal e econômico, essa disposição não faz sentido, mesmo porque a tendência é que todas essas tecnologias possam ser protegidas por desenho industrial²⁵.

10) Conclusão

Existem muitas diferenças no tratamento nacional do desenho industrial. A ausência de padrões consistentes para desenhos industriais torna-se cada vez mais problemática para aqueles depositantes que necessitam de um sistema sem incertezas com relação ao escopo de proteção, requisitos, prazo de proteção e ao exame. Essa necessidade é reforçada pelo crescente número de tecnologias que podem ser protegidas pelo regime de proteção dos desenhos industriais, tais como imagens de computador e características funcionais de produtos.

A fim de se obter a harmonização entre as leis nacionais de desenho industrial será necessário que se façam mudanças nas referidas leis. Algumas das seguintes propostas de harmonização vêm sendo discutidas tanto nacional quanto internacionalmente.

a) O prazo total do desenho seria de 25 anos, renováveis a cada cinco anos.

b) No pedido deveria ser apresentada uma representação do desenho, mostrando o desenho e suas características relevantes.

c) Uma reivindicação ou declaração de novidade, onde fossem especificadas as novas características a serem protegidas, deveria ser um requisito para o depósito.

25 KUR, Annette, Industrial design protection in Europe — Directive and Community Design. Disponível em http://www.atrip.org/upload/files/activities/tokyo2003/s05-Kur_art.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

d) A regra deveria ser a novidade absoluta, sendo que qualquer publicação anterior prejudicaria esse requisito. Entretanto, deveria ser admitido um período de graça de um ano com relação às publicações dos depositantes.

e) O escopo da proteção haveria de ser determinado pela Classificação de Locarno.

f) O exame deveria envolver apenas requisitos formais, de forma que o regime de registro fosse criado sem o exame substantivo. Esta é uma opção de proteção mais rápida e menos custosa.

II. A Proteção de Partes de Objetos no Brasil

A proteção de partes de objetos no Brasil é hoje um dos assuntos mais importantes relacionados à proteção dos desenhos industriais.

Segundo o artigo 95 da Lei nº 9.279/96, desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto (tridimensional) ou o conjunto ornamental de linhas e cores (bidimensional) que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo para fabricação industrial.

O depósito de um desenho industrial deve referir-se a apenas um objeto. De acordo com a legislação brasileira, para o desenho industrial ser registrável, deve obedecer às características de novidade, utilização ou aplicação industrial e originalidade. Portanto, o desenho é registrável quando ele constitui ou modifica as qualidades estéticas ou artísticas de um objeto, ou seu caráter ornamental (não-funcional), de maneira a produzir uma nova forma, quanto a características tridimensionais ou à combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais.

Segundo a Lei nº 9.279/96, o registro será rejeitado se o desenho:

a) for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração²⁶;

b) for a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais²⁷;

c) tiver caráter puramente artístico²⁸.

Em princípio, a Lei Brasileira de Propriedade Industrial admite a proteção de partes destacáveis ou partes componentes de objetos, por não tratar expressamente da não registrabilidade de partes de objetos. Portanto, uma parte pode ser objeto de proteção uma vez atendidos os requisitos legais.

Basicamente, a principal diferença entre partes destacáveis e partes componentes é que a maioria dos casos de partes componentes está relacionada a partes do corpo principal do objeto e que não podem ser substituídas ou trocadas por uma nova, embora possa ser produzida separadamente.

A parte destacável do objeto é registrável se for fabricada e comercializada separadamente ou, ainda, quando puder ser identificada separadamente do corpo do objeto principal. Vale enfatizar que a forma da parte deve ser completa e definida ou acabada. Entretanto, se o objeto for parte de um desenho e não puder ser separado do corpo desse objeto, ou se o componente fizer parte integral na fabricação do objeto principal, a parte componente não poderá ser protegida, de forma isolada, como um desenho. Exemplos de partes destacáveis que são protegidas pelo direito de registro de desenho indus-

26 Artigo 100, I.

27 Artigo 100, II.

28 Artigo 98.

trial incluem peças de reposição de veículos, tais como o pára-choque, pára-lamas, rodas, faróis, espelhos e retrovisores de automóveis, ou a cabeça de lâminas de um aparelho de barbear. Para ser considerada parte destacável e, portanto, passível de proteção pelo registro de desenho industrial, torna-se necessário avaliar se essa parte pode ser produzida ou comercializada separadamente, ou se pode ser aplicada ou instalada manualmente pelo usuário no objeto principal, sem que seja considerada uma parte integrante do processo industrial.²⁹

Similarmente, apesar de não ser parte destacável, a parte componente também seria passível de proteção, senão por ser visível durante o uso normal do produto, por possuir características visíveis no momento de sua montagem, o que, por si só, preencheria os requisitos da novidade e do caráter singular. Rastros de pneus, por exemplo, podem ser protegidos uma vez que representam uma característica ornamental e distintiva para pneus, cujas carcaças sempre têm a mesma forma. Outro exemplo de parte componente registrável como desenho são os solados de calçados e o teclado de telefones celulares. Não obstante, se uma parte componente for considerada parte do desenho do objeto principal e fizer parte do processo de fabricação do objeto principal, não poderá ser protegida, uma vez que é parte integrante do objeto e, portanto, não poderá ser separada sem, com isso, comprometer a integralidade do objeto.

Quanto à proteção para “partes de objetos” aceitas pela Legislação Brasileira, podemos, mais uma vez, mencionar os desenhos de rastros de pneus, uma vez que esses apresentam padrões de forma acabada perfeitamente definida e podem ser produzidos separadamente e destacados linearmente em segmentos para serem aplicados, por exemplo, em coberturas sobre as carcaças para fins de recapeamento em processo de recauchutagem. O mesmo ocorre com os solados de calçados. Um outro exemplo classificado como parte desta-

29 CUNHA, Frederico Carlos, *A proteção legal do design : propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Lucerna, 2000, p. 129-130.

cável de objeto — e já mencionado anteriormente — seria a cabeça de lâminas para aparelho de barbear.

A corrente majoritária segue o entendimento de que o registro de um desenho pode ser concedido somente para os casos em que o objeto a ser produzido for manufaturado em uma seqüência de produção sem interrupções.³⁰ Assim sendo, se existisse um registro possível apenas para um corpo isolado de garrafa, sem o fundo e sem o gargalo e um terceiro desenvolvesse uma garrafa utilizando esse mesmo corpo, porém aplicando um tipo de gargalo e fundo novos, essa garrafa poderia constituir um novo objeto de registro em nome desse terceiro. No caso de se desejar a proteção exclusiva para uma determinada parte de objeto que não possa ser destacada do conjunto que compõe o todo, o pedido terá que se referir ao objeto completo.

A jurisprudência administrativa entende que esse tema é deveras complexo, devendo ser analisado caso a caso. Nesse sentido, é oportuno mencionar um exemplo em que o registro de desenho industrial foi concedido para “Cabeça de escovação de escova de dente”³¹. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI instaurou de ofício um processo de nulidade, alegando a não concordância em produzir apenas um fragmento ou porção de escova de dentes, a não ser que essa “cabeça” fosse produzida como um objeto à parte, com forma acabada e definida, pronta para atender à finalidade de ser aplicada por encaixe em um cabo que também estivesse preparado para recebê-la. Porém, no caso em pauta, a manufatura da “cabeça” de escovação em questão não sugere um processo industrial separado do resto da escova. Como conseqüência, o INPI tornou nulo o respectivo registro.

Portanto, partes de objetos que integrem o processo industrial de fabricação para obtenção do objeto não poderão ser protegidas de

30 CUNHA, Frederico Carlos, *A proteção legal do design : propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Lucerna, 2000, p. 130.

31 CUNHA, Frederico Carlos, *A proteção legal do design : propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Lucerna, 2000, p. 135-138.

forma isoladas. Quanto às partes destacáveis, elas só são registráveis se fabricadas e vendidas separadamente e quando puderem ser identificadas de forma independente do corpo do objeto principal. Para ambos os casos, a forma da parte deverá ser completamente definida ou acabada para que possa ser objeto de proteção. Em casos complexos, o INPI aplicará uma análise prática para determinar se a concessão do registro de desenho industrial se justifica nos parâmetros legais. Assim, no Brasil, a proteção da parte destacável e o componente de um objeto estão disponíveis para os casos em que a parte possuir características próprias ou puder ser identificada separada do objeto principal.

Como dito anteriormente, esse tipo de proteção tem uma importância fundamental para o mercado secundário automotivo, ou seja, para o mercado de autopeças, incluindo partes, componentes e acessórios de automóveis. Nessa esteira, vale a pena ressaltar a inter-relação entre os direitos da concorrência, do consumidor e de propriedade intelectual, como forma de proteção de partes de objetos, mais especificamente das peças e acessórios para automóveis. Em recente decisão proferida pela Secretaria de Direito Econômico (SDE), decorrente de uma representação apresentada pelas empresas nacionais de autopeças contra as montadoras de automóveis, a SDE reconhece a importância dos direitos de propriedade industrial do mercado secundário, não vedando, assim, qualquer restrição de tais direitos e, ainda, fortalecendo os direitos dos registros de desenho industrial das respectivas peças e acessórios conferidos às montadoras automotivas nacionais³².

32 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. Departamento de Proteção e Defesa Econômica. Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos. Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças — ANFAPE. Representada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S/A, Ford Motor Company Brasil Ltda.