

Proteção dos Modelos de Utilidade e do *Designs*

Denis Borges Barbosa (2002)

Modelo de Utilidade	2
Requisitos de proteção.....	2
Um invento de forma.....	3
Inventos não suscetíveis de proteção por MU	3
Melhoria funcional	3
Ato inventivo ou ato confusório?	4
Unidade de invenção em modelo de utilidade.....	5
Conteúdo da proteção	5
Gama Cerqueira e a Contrafação em Modelos de Utilidade	5
Modelo de utilidade e TRIPs	5
Desenhos industriais	6
Proteção múltipla.....	6
Desenho industrial: autoria e natureza jurídica	7
Desenho industrial: conceito	7
Requisito de proteção: novidade.....	7
Período de graça.	8
Bibliografia: análise de novidade e distinguibilidade em desenhos industriais	8
Requisito de proteção: originalidade	8
Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização	9
Desenhos não registráveis	10
Moral e bons costumes	10
Forma necessária	10
Unidade do desenho. Suficiência descritiva	11
Procedimento. Retirada do pedido.....	11
Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos	12

Conteúdo e limites	12
Conteúdo penal dos desenhos industriais.	12
Exaustão de direitos dos desenhos industriais	13
Vigência.....	13
Exame de mérito. Nulidade	14
Bibliografia: nulidade de registro	14
Extinção do direito.....	14
Bibliografia: desenhos industriais na Lei 9.279/96	15

Modelo de Utilidade

No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados *modelos de utilidade*¹.

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. No dizer da Lei 9.279/96, modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

Como critério básico, as leis nacionais exigem a satisfação de menores requisitos para conceder a patente, e garantem prazos menores, ou condições mais restritas, de proteção. Na França, por exemplo, dispensa-se o relatório de busca do estado da arte para a concessão dos certificados de utilidade - com menor custo para o inventor.

No Brasil, grande parte das patentes de autores nacionais é classificável como modelo de utilidade (ou MU). A noção de invento abriga claramente os modelos de utilidade.

Requisitos de proteção

Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial.

¹ Denominadas na Bélgica : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur, Dinamarca : Brugsmode, Alemanha : Gebrauchsmuster, Espanha : Modelo de utilidad, França : Certificat d'utilité, Irlanda : Short-term patent, Itália : Brevetto per modelli di utilità, Países Baixos : Zesjarig octrooi, Áustria: Gebrauchsmuster, Portugal : Modelo de utilidade, Finlândia : Nyttighetsmodellagen. No momento, há modelos de utilidade na Austrália, Argentina, Armênia, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Malásia, México, Holanda, OAPI, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Moldava, Rússia, Eslováquia, Espanha, Tadjiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai and Uzbequistão.

Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta “patente menor” um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o “ato inventivo”, definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção.

No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos. Por assim dizer, o modelo de utilidade é a patente do operário, mormente os da indústria mecânica.

Um invento de forma

A doutrina enfatiza que o modelo de utilidade não protege uma idéia, mas uma forma:

O modelo de utilidade possui em comum com a invenção o fato de ambos visarem a uma finalidade utilitária. Já os modelos de utilidade e os modelos e desenhos industriais são, ambos, criações de forma. Dessa maneira, o modelo de utilidade comunga da natureza das invenções e das criações de design.

É preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta em melhor utilização. Isso significa que, mesmo quando a invenção decorra da forma do produto, a ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma idéia inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma.²

Gama Cerqueira, como se verá, igualmente define o invento próprio do modelo de utilidade como de forma – ainda que não estética, e sim utilitário.

Inventos não suscetíveis de proteção por MU

Não se incluem no campo da MU os inventos de processo de qualquer espécie, e especialmente os que incidam sobre a matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos. É esse o teor do dispositivo que precisa que o MU protege o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º. Do CPI/96).

Também não seriam “objetos de uso prático”, por exemplo, os alimentos.

Melhoria funcional

O requisito de melhoria funcional não se resume em simples utilidade industrial, nem se identifica com o ato inventivo. Apesar de a proposta da Comunidade Européia de uma nova diretiva sobre os modelos não distinguir os dois elementos, a lei brasileira o faz.

Segundo o INPI,

Considera-se que a forma ou disposição obtida ou introduzida em objeto apresenta melhoria

² Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, em < <http://www.newmarc.com.br/pegue/nslivr2p.htm>>, consultado em 23/06/02.

funcional sempre que venha a facilitar, dar maior comodidade, praticidade e/ou eficiência à sua utilização ou obtenção. Por sua vez, em se tratando de máquinas ou partes de máquinas o requisito estará também preenchido se as adaptações ou disposições forem introduzidas com o objetivo de conferir uma melhor condição de utilização per se, independentemente da melhoria ou desempenho ou eficiência do equipamento como um todo. A melhor utilização poderá também ocorrer de uma combinação/conjunto de elementos conhecidos (Kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).³

Ato inventivo ou ato confusório?

Como visto, é elemento essencial do modelo de utilidade o “ato inventivo”.

Fica difícil, porém, de discernir a diferença entre a “decorrência evidente ou óbvia do estado da arte”, própria das patentes de invenção, e a “decorrência comum ou vulgar do estado da técnica”, própria dos modelos. Será o parâmetro subjetivo o relevante? O técnico no assunto, juiz necessário da atividade inventiva, seria substituído por um leigo no caso do ato inventivo? Qual o tênue limite entre o invento que seja evidente ou óbvio e aquele que seja comum ou vulgar? Pois que é neste inconsútil limite que deverá existir o Modelo de Utilidade na sua nova versão⁴.

Como se lê da proposta de Diretiva da Comunidade Européia sobre UM⁵, o ato inventivo seria o requisito de que, relativamente ao estado da técnica, o invento não for *muito evidente* para um perito na matéria. Esta formulação permite estabelecer que a proteção por modelo de utilidade requer uma dado inventivo, e não só a novidade. No entanto, a gradação proposta na CE a que corresponde a introdução da palavra «muito» indicaria que este dado inventivo é inferior à da requerida para a patente.

Uma formulação deste tipo existe, aliás, em certas legislações nacionais em matéria de modelo de utilidade. Trata-se de uma vantagem prática ou técnica para a utilização ou o fabrico do produto ou do processo em causa, ou de outra vantagem para o utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em termos de entretenimento.

Assim é que, na proposta da Comunidade, o ato inventivo seria assim definido:

Artigo 6.º

Actividade inventiva

1. Para efeitos de aplicação da presente directiva, considera-se que uma invenção implica uma actividade inventiva se ela apresentar uma vantagem e, relativamente ao estado da técnica, não for muito evidente para um perito na matéria.

2. A vantagem referida no n.º 1 consiste numa vantagem prática ou técnica para a utilização ou o fabrico do produto ou do processo em causa, ou noutra vantagem para o utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em termos de entretenimento.

³ < http://www.inpi.gov.br/patente/conteudo/p_prote2.htm#topico23 > consultado em 24/06/02.

⁴ Tratando-se de um invento relativo aos objetos de uso prático, haverá invenção se a solução não for evidente ou óbvia para o técnico. Se o for, ela será objeto de modelo, desde que não seja comum ou vulgar. Resta a esta patente, pois, aquilo que seja óbvio, invulgar e incomum; ou aquilo que, sendo evidente, seja igualmente invulgar e incomum. Ou seja, as excentricidades.

⁵ Bruxelas, 25.06.1999, Doc. COM(1999)309 final, 97/0356 (COD)

Unidade de invenção em modelo de utilidade

Ao dizer do art. 23. do CPI/96, o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Conteúdo da proteção

O modelo de utilidade tem, em princípio, idêntico conteúdo ao da patente de invenção, exceto pela proteção mais curta (15 anos, e não 20).

Gama Cerqueira e a Contrafação em Modelos de Utilidade

"O conceito da contrafação dos modelos de utilidade é o mesmo já exposto em relação às invenções consistentes num produto industrial, devendo-se, porém, ter sempre em vista que o objeto da proteção legal, no caso dos modelos de utilidade é o próprio modelo, e não a idéia que o inspirou, como se dá no caso das invenções.

"Desse modo, para se apreciar a contrafação, deve-se considerar o modelo de modo objetivo, de acordo com a forma que o caracteriza, o que constitui a sua novidade. Para que a contrafação se verifique não é necessário, entretanto, que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo. Não importam as modificações acidentais, secundárias ou acessórias. As diferenças mais ou menos numerosas entre o modelo patenteado e o contrafeito destinam-se, muitas vezes, a disfarçar a contrafação praticada e a servir de base para a defesa do infrator.

"Convém, ainda, advertir que, nos casos de contrafação, não se cogita da possibilidade de confusão entre o modelo privilegiado e o contrafeito, critério que só tem aplicação no caso das marcas de fábrica e de comércio. O fato de não haver possibilidade de confusão entre os dois modelos não afasta, necessariamente, a contrafação, que pode existir, desde que os característicos do modelo privilegiado sejam reproduzidos ou imitados.

"Ressalvadas estas particularidades, aplicam-se às infrações das patentes de modelos de utilidade os mesmos princípios expostos a respeito das patentes de invenção (...) ⁶

Modelo de utilidade e TRIPs

Não há nenhuma razão para que o sistema de incentivo à invenção dos países como o Brasil se restrinja às grandes e nobres patentes de invenção. Parece razoável que, como parte de um programa temporário, se institua um sistema oficial de retribuições às simples inovações, melhoramentos no processo produtivo concreto, sem que se questione a atividade inventiva, ou mesmo a novidade objetiva. Alternativamente, o programa poderia dar suporte consultivo ou encarregar-se da promoção das atividades incentivadoras a cargo da política interna de cada empresa.

Sendo notável a atual tendência do direito da propriedade intelectual de reduzir as exigências relativas à originalidade ou criatividade, a proteção das novas tecnologias passa a ser

⁶ João da Gama Cerqueira, *in* "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 632.

mais uma garantia do investimento feito do que de criatividade. Graças a tal tendência - e sem menor consideração pelos níveis mais restritos de inventividade dos países em desenvolvimento - as regras do TRIPs não obrigam os países a instituírem qualquer sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, deixando tal decisão ao critério nacional.

Desenhos industriais

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

Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei 9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por solicitação do depositante ou de terceiro, na via administrativa ou judicial, sendo que, naquela hipótese, o INPI declarará *ex officio* a nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro legal. Assim, o exame é *eventual e diferido*. Como em todos os casos de patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de defesa em ações de contrafação, e em sede administrativa.

Não obstante essa singularidade, entendo que o desenho industrial se subsume ao modelo constitucional da patentes, e está sujeito a seus requisitos. Não é a natureza do exame que define o título, mas seus requisitos, seus efeitos jurídicos e econômicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a proteção do desenho industrial é uma proteção paten-tária.

Proteção múltipla

No regime brasileiro, entendia-se que a proteção pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa, em certos aspectos, com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem ⁷.

No regime da Lei 9.610/98, porém, suscitam-se dúvidas quanto à dupla proteção, eis que suprimida da lista de obras protegidas do art. 7º da nova lei o que constava do art. 6º, inciso XI da Lei 9.610/98, que a precedeu, qual seja: “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. De outro lado, pode argüir que, sendo a lista exemplificativa, a supressão do dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não as exclui do âmbito autoral ⁸.

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

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

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

Destacando-se o valor artístico do caráter industrial do objeto, tais obras de arte aplicada encontram proteção autoral face aos expressos termos do art. 6º, nº XI, da Lei 5.988, de 1973. Qualquer utilização de tais criações depende de autorização do autor, a quem compete o direito exclusivo sobre as mesmas, na forma dos arts. 29 e 30 da mesma lei, não importando a intenção do autor, o destino da obra ou a quantidade de exemplares em que seja reproduzida.⁹

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

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

Desenho industrial: autoria e natureza jurídica

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

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

Desenho industrial: conceito

Segundo o art. 95 do CPI/96, desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Assim, se a criação é *técnica*, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma *obra de arte aplicada*, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial.

Requisito de proteção: novidade

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

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

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

⁹ Op. cit., p. 137.

Lembra ainda o autor:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”¹⁰.

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

Período de graça.

Como exceção ao princípio da novidade, considera-se excluído do estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os cento e oitenta dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de registro pelo criador do desenho; ou pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de registro sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou ainda por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do criador ou em decorrência de atos por este realizados.

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

Bibliografia: análise de novidade e distinguibilidade em desenhos industriais

INPI, Divisão de Modelos e Desenhos Industriais, Metodologia de Exame de Pedidos de Patente de MI e DI e critérios de decisão, Revista da ABPI no. 9, p. 29.

Ahlert, Ivan. B. Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

Requisito de proteção: originalidade

Segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O dispositivo ainda prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos¹¹.

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual¹². No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio cria-

¹⁰ Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

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

¹² Vide verbete em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Quanto ao conceito relativo aos desenhos industriais, à luz da lei de propriedade industrial anterior, vide Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I, 1946, p. 317-319.

dor¹³, ou *novidade subjetiva*. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à *distinguibilidade* do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada por não integrar o domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial¹⁴.

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares”¹⁵. Já a proposta de diretiva da Comunidade Europeia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de *caráter individual*, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, determinar que o objeto protegido difere *de maneira significativa* dos outros desenhos utilizados ou publicados no território.

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

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não só *novo*, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao *ato inventivo* dos modelos de utilidade¹⁶.

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

Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização

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

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

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

15 André Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, Vol. II, Delmas,

16 Será o duplo requisito de novidade e originalidade compatível com o art. 25.1 do TRIPs, que utiliza-se de uma partícula “ou” entre as duas exigências? O exemplo da legislação europeia e da americana parece indicar que sim. Vide Carlos Correa, *Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 119 e seguintes.

Diz Newton Silveira:

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

Desenhos não registráveis

Moral e bons costumes

O CPI/96 considera não registrável como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

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

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

Forma necessária

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre ¹⁷. Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental*, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

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

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

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

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 artístico¹⁸

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

Unidade do desenho. Suficiência descritiva

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

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

Procedimento. Retirada do pedido.

Um vez depositado o pedido de registro de desenho industrial, com satisfação dos requisitos legais, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Se o depositante o requerer no momento do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado; durante tal período pode ser retirado o pedido, *sem publicação*. Havendo prioridade, aguardar-se-á a apresentação do respectivo documento para o processamento do pedido.

Se o pedido não tiver os elementos formais que a lei prescreve, se exceder à regra de vinte variações, ou não atender às regras de unidade e suficiência descritiva, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. Já se o pedido desatender aos pressupostos de proteção (moral, forma necessária, etc.), será indeferido. Como já se viu ao discutirmos o procedimento de patentes sob as regras do *due process of law*, o depositante deverá ter direito de defesa no caso em que o examinador considere inexistir os pressupostos de proteção. Não há participação de terceiros, mas cabe o recurso previsto no art. 212 do CPI/96.

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

¹⁸ Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos

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

Conteúdo e limites

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

Art. 26 - 1 - O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

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

Assim, a proteção do desenho não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular do registro; aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas, tecnológicas ou ornamentais ¹⁹; e a produto fabricado de acordo com o desenho registrado que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular do registro ou com seu consentimento.

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

Conteúdo penal dos desenhos industriais.

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

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

¹⁹ E não só quanto aos aspectos funcionais do artefato industrial ao qual o ornamento se aplica. Essa é a interpretação compatível com os princípios constitucionais pertinentes.

Com a densidade de sempre, diz Gama Cerqueira:

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

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

"No caso de reprodução, pouco importa o meio ou processo empregado pelo infrator. Não excluem também o crime as diferenças mais ou menos numerosas entre o desenho ou modelo legítimo e o contrafeito, destinando-se essas diferenças, quase sempre, a mascarar a contrafação. Do mesmo modo, não constitui condição essencial do crime a possibilidade de confusão entre o desenho ou modelo contrafeito e o patentado, se bem que essa circunstância concorra para melhor caracterização do delito".²⁰

Já José Carlos Tinoco Soares lembra que:

"desde que haja a possibilidade de indução a erro ou confusão, quer seja pela reprodução integral, parcial, quer pela imitação do desenho **industrial** registrado, o crime se realiza e se consuma"²¹.

Exaustão de direitos dos desenhos industriais

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

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

Vigência

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

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

²⁰ João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 711-713.

²¹ José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos", ed. 1997, pág.280.

Exame de mérito. Nulidade

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

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 anos contados da concessão do registro, ou a qualquer tempo, no caso de exame solicitado pelo próprio titular. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de sessenta dias da concessão.

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

Já, judicialmente, a nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo da duração do direito, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, assim como, a qualquer tempo, como matéria de defesa. O juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Bibliografia: nulidade de registro

Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996).

Schmidt, Lélío Denicoli, O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

Extinção do direito

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

Como preceitua a Convenção de Paris:

Art. 5º

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

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

Bibliografia: desenhos industriais na Lei 9.279/96

Gosain, Rana and Daniel, Denis A., Registration of Industrial Designs in Brazil, Patent World 34-36 (Aug. 1997).

Anhuci, Anali de Oliveira. Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela. Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 51