

FASHION LAW E PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA ANÁLISE DOS MÉTODOS DE PROTEÇÃO DE ATIVOS ORIUNDOS DA INDÚSTRIA DA MODA¹

FASHION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY: AN ANALYSIS OF ASSET PROTECTION METHODS FROM THE FASHION INDUSTRY

FASHION LAW Y PROPIEDAD INTELECTUAL: UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS ORIENTALES DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Cíntia Bell de Oliveira²
Kelly Lissandra Bruch³

RECEBIBO 09/02/2018

APROVADO 18/02/2018

PUBLICADO 12/03/2018

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

RESUMO

A proteção dos ativos oriundos da indústria da moda pela propriedade intelectual é assunto controverso, dadas as especificidades dos métodos de proteção e as características intrínsecas aos produtos do ramo. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar cada uma das categorias – patente, direito autoral, desenho industrial e marca – a fim de avaliar seus respectivos requisitos e extrair eventual aplicabilidade de cada um deles no contexto da moda. Para tal, foi feita uma análise doutrinária, legal e jurisprudencial que indica os pontos controversos e apresenta os benefícios e as dificuldades relativas a cada um dos métodos de proteção, apontando-se, ao final, de que maneira seria possível aplicar cada um dos métodos ao ramo. Por fim, realizou-se uma análise conjunta dos resultados encontrados com o fito de demonstrar-se que há espaço para a proteção da propriedade intelectual (em todos os seus aspectos) no contexto da moda, como também que é possível selecionar o método de proteção mais adequado a partir do objeto que se pretende proteger e da função que se pretende abarcar. Assim, conclui-se que, em se tratando de matéria-prima ou processo de produção, adequada será a proteção através de patente. Em caso de produto final de caráter artístico, a proteção poderá se dar por direito autoral. O desenho industrial, por sua vez, será aplicável quando a intenção for proteger o aspecto ornamental do produto

¹ Este artigo foi extraído do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel da bacharel Cinta Bell Oliveira.

² Bacharel em Direito pela UFRGS, bell.cintia@gmail.com, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, número de identificação do ORCID, <https://orcid.org/0000-0001-5540-1766>.

³ Doutora em Direito pela UFRGS, kelly.bruch@ufrgs.br, Faculdade de Direito e Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul número de identificação do ORCID, <https://orcid.org/0000-0003-2565-0790>, ResearcherID: P-2282-2017.

particular. Por fim, tanto o produto em si quanto o estabelecimento em geral poderão obter proteção através da marca.

Palavras Chave: Direito da Moda. Propriedade Intelectual. Patente. Direito autoral. Desenho Industrial. Marca. Propriedade industrial. Direitos intelectuais. Ativos intangíveis.

ABSTRACT

The protection of fashion assets by intellectual property is a controversial subject, given the specificities of the protection methods and the intrinsic characteristics of the fashion products. In this context, the objective of this paper is to analyze each of the methods - patent, copyright, design patent and trademark - in order to evaluate their respective requirements and to extract the applicability of each one of them to the fashion context. In this sense, a doctrinaire, legal and case law analysis will be made in order to indicate the controversial aspects of the subject and to determine the benefits and difficulties related to each one of the methods of protection, pointing out, in the end, how it would be possible to apply each one of methods to the fashion context. Finally, a joint analysis of the results will be made with the aim of demonstrating that not only all of the Intellectual Property methods of protection are applicable to fashion assets, but also that it is possible to select the best method of protection from the analysis of the object that will be protected and the functionality that will be secured. Thus, when it comes to raw material or production process, patent protection will be adequate. In the case of an artistic product, the protection may be given by copyright. The design patent will be applicable when the intention is to protect the ornamental aspect of the particular product. Finally, both the product itself and the establishment in general can obtain protection through Trademark.

Key-words: Fashion Law. Intellectual Property. Patent. Copyright. Design patent. Trademark. Industrial property. Intellectual rights. Intangible assets.

RESUMEN

La protección de los activos provenientes de la industria de la moda por la propiedad intelectual es asunto controvertido, dadas las especificidades de los métodos de protección y las características intrínsecas a los productos del ramo. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar cada uno de los institutos - patente, derecho de autor, diseño industrial y marca - a fin de evaluar sus respectivos requisitos y extraer eventual aplicabilidad de cada uno de ellos en el contexto de la moda. Para ello se hizo un análisis doctrinal, legal y jurisprudencial que indica los puntos controvertidos de la cuestión y presenta los beneficios y las dificultades relativas a cada uno de los métodos de protección, señalando, al final, de qué manera sería posible aplicar cada uno de los métodos a la rama. Por último, se realizó un análisis conjunto de los resultados encontrados con el fin de demostrar que no sólo hay espacio para la protección de la propiedad intelectual (en todos sus aspectos) en el contexto de la moda, como también que es posible seleccionar el método de protección más adecuada a partir del objeto que se pretende proteger y de la función que se pretende abarcar. Así, se concluye que, en lo que se refiere a materia prima o proceso de producción, adecuada será la protección a través de patente. En caso de producto final de carácter artístico, la protección podrá darse por derecho de autor. El diseño industrial, a su vez, será aplicable cuando la intención es proteger el aspecto ornamental del producto particular. Por último, tanto

el producto en sí como el establecimiento en general pueden obtener protección a través de la marca.

Palabras Clave: Derecho de la Moda. Propiedad intelectual. Pat. Derecho autoral. Diseño industrial. Marca. Propiedad industrial. Derechos intelectuales. bienes intangibles.

INTRODUÇÃO

A história da moda atravessa os séculos refletindo os costumes e os acontecimentos da sociedade (PEDROZO, 2015, p. 18). Todavia, a verdadeira difusão da moda ocorreu através da Revolução Industrial, que permitiu a industrialização e a produção em massa da vestimenta (MAIA, 2016, p. 5). A indústria da moda percebeu um crescimento exponencial a partir do século XIX, tendo sido estimada em 2,4 trilhões de dólares no ano de 2017⁴. Somente no Brasil, em 2017, o faturamento da cadeia têxtil e de confecção atingiu 45 bilhões de dólares⁵. É inegável, portanto, a importância social e econômica desse segmento da indústria, de maneira que não causa surpresa o interesse, o desenvolvimento e a especialização do Direito nessa área de atuação.

Antes de adentrar no mérito do estudo, cabe destacar que, ao falar-se em indústria da moda, está-se fazendo referência a um contexto global que abarca não só os produtos finais de conhecimento do público em geral – como roupas, sapatos e acessórios –, mas sim todas as etapas, processos, origens e materiais que resultam nesse produto final. Sendo assim, a indústria da moda referida no presente estudo engloba o processo de produção da matéria-prima, as novas tecnologias envolvidas na confecção de materiais, as disposições criativas e originais desses materiais, as novas formas de apresentação dos produtos finais, a distinguibilidade entre os estabelecimentos comerciais do meio e tudo que pode ser envolvido pelo universo *fashion*.

Feita essa consideração, passa-se ao tema geral do presente trabalho. *Fashion law*, ou Direito da Moda, não é um ramo do direito propriamente dito, mas sim um conjunto de conhecimentos provenientes de diversas áreas aplicados especificamente a este contexto multifacetado da indústria da moda. Dentre as matérias abarcadas pelo *Fashion law* estão propriedade intelectual, contratos, direito internacional, direito do consumidor, direito do trabalho, direitos humanos, dentre outras. Trata-se, portanto, de uma área cujo objeto originalmente exige uma abordagem interdisciplinar.

Nesse sentido, o tema específico da monografia é a análise do Direito da Moda por meio da ótica da propriedade intelectual, visando a responder a seguinte pergunta: quais são os métodos de proteção de propriedade intelectual mais apropriados para cada ativo intangível⁶ oriundo do ramo da moda, no âmbito do Direito Brasileiro?

O objetivo geral do trabalho é analisar a legislação e a doutrina especializada, a fim de verificar como cada categoria da propriedade intelectual pode responder como método de proteção dos bens intangíveis relacionados à moda.

Os objetivos específicos compreendem a análise de quatro métodos de proteção abarcado pelos direitos de propriedade intelectual, notadamente patentes de invenção, direitos autorais, desenho industrial e marcas, para verificar como cada um deles

⁴Disponível em <http://economia.ig.com.br/2017-02-02/mercado-da-moda.html>. Acesso em 10/12/2017.

⁵ Disponível em <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em 10/12/2017.

⁶ Conforme explanado por Bruch (2006, p. 16), “a propriedade intelectual se constitui do conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio”.

poderia ser inserido no contexto da indústria da moda; a análise dos benefícios que podem ser trazidos de cada um dos métodos para a proteção dos ativos intangíveis relacionados com moda; a compreensão de quais dificuldades cada um dos métodos apresenta nesta aplicação; e a apresentação das adequações que cada método apresenta para a proteção dos ativos intangíveis relacionados com moda;

Como será demonstrado ao longo do presente trabalho, cada método de proteção possui objetos, funções e requisitos diferenciados, os quais por muitas vezes vão de encontro à pretensão de proteção dos produtos oriundos da indústria da moda. De maneira diversa, observar-se-á que, em determinadas ocasiões, os métodos podem se sobrepôr, sendo possível a proteção concomitante através de mais de uma categoria para uma mesma criação, embora cada qual apresente funções diferentes.

Não bastasse a controvérsia acerca da viabilidade de proteção dos ativos intangíveis relacionados com moda pela propriedade intelectual, considerando seus requisitos formais, há, ainda, uma ampla discussão acerca da real necessidade dessa proteção, levando-se em conta o salutar funcionamento do mercado e as práticas concorrenciais.

Assim, há quem defenda que a indústria da moda paradoxalmente prosperou através das cópias, que estimularam a inovação e a competição. Nesse sentido, Raustiala e Springman, no renomado artigo “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design” (traduzido livremente como “O Paradoxo da Pirataria: Inovação e Propriedade Intelectual no Design de Moda”), publicado na revista *Virginia Law Review* em dezembro de 2006, afirmam que, mesmo estando os principais produtos da indústria fora do âmbito de proteção da propriedade intelectual, o segmento desenvolve uma variedade significativa de roupas e acessórios em uma velocidade surpreendente, motivo pelo qual não haveria necessidade de se conferir proteção adicional a esses artigos.

Por outro lado, há quem sustente que a ausência de direitos de propriedade intelectual no ramo incentiva os copiadores e desencoraja investimentos em novas criações. Esses afirmam que as cópias reduzem a rentabilidade dos produtos originais, prejudicando o mercado, bem como impedem que os criadores de designs inovadores sejam devidamente ressarcidos pela comercialização dos produtos que desenvolveram. Em resposta ao artigo publicado por Raustiala e Springman acima referido, Hemphill e Gersen, em sua publicação “The Law, Culture, and Economics of Fashion” (traduzida livremente como “A Lei, Cultura e Economia da Moda”), publicada na revista *Stanford Law Review* em março de 2009, apontam que os opositores ao regime de proteção erroneamente deixam de diferenciar os fenômenos de “close copying” e “shared trends”, tratando-os como equivalentes.

Conforme explica Furri-Perry (2013, p. 17) “a cópia fiel é uma cópia linha-a-linha de um design e parece quase, se não exatamente, idêntica ao design original, enquanto cópia interpretativa é um design original que segue uma tendência atual”⁷. Assim, a propriedade intelectual, para esses autores, deveria ser utilizada como forma de prevenir o fenômeno do “close copying”.

No entanto, cumpre frisar, desde já, que o presente trabalho não pretende analisar aspectos mercadológicos, como concorrência desleal, ou mesmo as consequências econômicas advindas de eventual proteção por propriedade intelectual dos ativos intangíveis relacionados à moda, bem como não procura estabelecer se a proteção é de

⁷ “[...] close copy is a line-by-line copy of a design and looks almost if not exactly identical to the original design, while an interpretational copy is an original design itself that follows a current trend.” Tradução nossa.

fato imprescindível ou não. Nesse sentido, o estudo visa somente analisar os métodos de proteção e verificar a adequação de cada um deles aos produtos do ramo, estabelecendo se há ou não a possibilidade de lançar-se mão desses instrumentos no contexto.

O método utilizado no desenvolvimento do artigo é o exploratório e a técnica de pesquisa empregada é a revisão bibliográfica e legislativa (constitucional e infraconstitucional), bem como a análise jurisprudencial, que permite a compreensão do problema. Nesse sentido, levando-se em conta a novidade do tema e a consequente escassez de doutrina específica, são analisadas posições acadêmicas obtidas por meio de artigos publicados tanto em revistas especializadas quanto em anais de congressos. Ainda, é dado destaque a decisões judiciais nacionais e internacionais relacionadas à matéria, a fim de demonstrar-se como a jurisprudência tem lidado com a questão.

Nesse sentido, frisa-se que, em que pese se tenha recorrido à doutrina e à jurisprudência estrangeira a fim de melhor explicar as controvérsias e entendimentos aplicáveis (visto que o *Fashion law* foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, sendo trazido para o Brasil apenas recentemente), o presente estudo não pretende fazer uma análise de direito comparado, mas sim trazer um panorama geral da relação entre direito, moda e propriedade intelectual, destacando principalmente a legislação nacional. Importa, ainda, esclarecer que o trabalho não tratará da doutrina do “trade-dress” ou “conjunto-imagem”, o qual envolve diversas facetas da propriedade intelectual aplicadas simultaneamente, resultando em uma concepção integrada que afeta todos os âmbitos de uma empresa.

Por fim, destaca-se que a presente pesquisa tem como objetivo fomentar o debate relacionado ao tema, apresentando os bônus e os ônus de cada método de proteção para os artefatos provenientes da indústria da moda, constatando que não há uma única e correta resposta definitiva para o problema apresentado.

1. PATENTE

O presente item fará uma análise acerca das particularidades do instituto jurídico da patente, a fim de averiguar a viabilidade da utilização desse método de proteção da Propriedade Industrial no contexto da indústria da moda. Ao final, demonstrar-se-á para que nicho da indústria esse método de proteção é mais viável e adequado.

1.1 Método

As invenções⁸ são protegidas, em termos de Propriedade Industrial, pela categoria denominada de patente, prevista tanto no art. 5, inciso XXIX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988) quanto no art. 8 da Lei nº 9.279/1996.

Para que seja caracterizada como invenção⁹, a solução a ser protegida deve preencher três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Barbosa (2002, p. 1-2) define os referidos pressupostos técnicos da seguinte maneira:

⁸ “Uma invenção pode ser definida como a solução de um problema técnico não encontrável na natureza” (SILVEIRA, 2014, p.80).

⁹ Cumpre destacar a diferença entre invenção e descoberta: “enquanto a invenção é uma criação nova, a descoberta é a mera revelação de algo que já se encontrava na natureza.” (LABRUNIE; JABUR; SANTOS, p. 101-102).

- a. Novidade - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la.
- b. Atividade Inventiva - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis.
- c. Utilidade Industrial - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer.

No Brasil, existem dois tipos de patente: as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade. Patente de invenção é aquela conferida ao produto ou procedimento inteiramente novo, cuja estruturação constitui uma “solução para um problema técnico existente” (LABRUNIE; JABUR; SANTOS, 2007, p. 104). Patente de modelo de utilidade é aquela conferida ao objeto (ou parte desse) cuja aplicação resulta em uma melhoria técnica a um invento anteriormente criado (OMPI; INPI, 2016, Módulo 7, p. 2).

Pode-se dizer que o objetivo maior visado pela obtenção de um registro de patente é a exclusividade temporária conferida ao inventor para exploração do invento. Nesse sentido, a patente pode ser vista como uma forma de recompensa ao investimento e tempo gastos com o fito de se desenvolver a nova tecnologia. O Estado, por sua vez, utiliza o instituto da patente como forma de estímulo, visto que as novas criações serão utilizadas na indústria nacional, fomentando a economia (LABRUNIE; JABUR; SANTOS, 2007).

1.2. Benefícios conferidos pelo instituto

No que diz respeito à esfera particular do inventor, um dos principais benefícios conquistados mediante a obtenção de uma patente é a exclusividade de exploração do invento (produção, uso e comercialização) que lhe é conferida. Esse poder sobre a criação dá ao criador uma vasta gama de possibilidades, as quais incluem a cessão e o licenciamento oneroso do bem protegido, consoante artigos 58 e 61 da LPI.

Todavia, cumpre destacar que eventual abusividade na conduta exploratória poderá acarretar no licenciamento compulsório da patente (art. 68), caso haja comprovação, por exemplo, de ausência de uso do bem, ou mesmo abuso de poder econômico.

1.3. Dificuldades de aplicação à indústria da moda

A obtenção de um registro de patente de invenção ou modelo de utilidade no contexto do Direito da Moda pode ser considerada como uma exceção à regra. Tal fenômeno pode ser explicado por diversos fatores, sendo o primeiro deles a disposição constante no art. 10, IV, da LPI, referente a não consideração como invenção ou modelo de utilidade as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética.

Levando-se em conta que os produtos finais da indústria da moda (roupas, calçados, acessórios em geral) são fundamentalmente criações estéticas, por vezes sendo caracterizadas como artísticas, fica clara a barreira presente no caso: tais criações sequer podem ser consideradas, de acordo com a legislação nacional, invenções ou modelos de utilidade, inviabilizando seu registro através da patente.

Além disso, a proteção desses bens mediante patente encontra óbice em um de seus pilares fundamentais: o requisito da novidade, descrito por Barbosa como “a essência da protectibilidade da solução técnica” (2002, p. 2).

De outra forma, as próprias características do processo para obtenção de uma carta-patente dificultam a busca por essa forma de proteção no contexto da indústria da moda.

Em primeiro lugar, importa frisar que se trata de um setor extremamente dinâmico, cujas mudanças ocorrem em uma velocidade considerável, ao passo que os procedimentos formais para obter-se uma patente, no Brasil, podem demorar até onze anos¹⁰. Mesmo em países nos quais o *backlog*¹¹ é consideravelmente inferior, como nos Estados Unidos, onde o tempo de espera é de aproximadamente dois anos¹², ainda assim o procedimento não é rápido o suficiente para atender às necessidades de um setor que se renova a cada nova estação do ano, quando são lançados os novos produtos em agrupamentos conhecidos como coleções, conforme ressalta Maia (2016).

Em segundo lugar, o processo é não só demorado, como também custoso. O valor da anuidade aumenta conforme o passar do tempo, permanecendo a obrigatoriedade de pagamento anual após a concessão da carta-patente. Desta forma é fácil compreender o porquê de a onerosidade estar relacionada a pouca procura por esse método de proteção em um contexto tão efêmero. Novamente, essa não é uma característica exclusiva da realidade brasileira, sendo mencionada tanto por Herzeca e Hogan (2013, p. 194) quanto por Jimenez e Kolsun (2014, p. 61) em relação ao contexto norte americano.

1.4. Adequação

Não obstante as dificuldades narradas no subtópico anterior, cabe grifar que o instituto da patente não é de todo estranho à realidade da indústria da moda. Isso porque, em que pese os produtos finais como roupas, acessórios e sapatos estejam distantes dos requisitos e procedimentos inerentes a tal método de proteção, de maneira diversa se mostram as matérias-primas que podem ser utilizadas para sua confecção.

A inovação na indústria têxtil ganha cada vez mais espaço no cenário mundial, sendo que esse incentivo pode encontrar sua origem nas mais diversas motivações de mercado: produtos destinados a melhorar a performance de atletas de alto desempenho, produtos sustentáveis, produtos destinados a facilitar a recuperação de uma condição médica, produtos com a finalidade de aprimoramento estéticos, etc.

Nesse contexto, a busca por patentes destinadas a proteger tais criações técnicas vem aumentando, visto que a possibilidade de se obter exclusividade na confecção e comercialização de tais produtos – ou fornecer licenças para que terceiros o façam, obtendo-se os devidos royalties – é uma vantagem de mercado, a qual já foi apontada pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual em sua publicação “Um ponto no tempo: o uso inteligente da Propriedade Intelectual por empresas do setor têxtil” (OMPI, 2005, p. 6).

Diversos são os exemplos que podem ser mencionados a fim de elucidar a relevância das patentes para o setor têxtil e, conseqüentemente, para a indústria da moda. A empresa dinamarquesa Novozymes possui mais de 4.200 patentes e pedidos de patentes relacionados majoritariamente ao uso de enzimas para tratamento de tecidos (OMPI, 2005, p. 6); a empresa italiana Grindi Srl detém a patente do tecido Suberis,

¹⁰ Informação disponível em <http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2014/04/brasil-ocupapenultima-posicao-em-ranking-de-patentes-validas/>. Acesso em 15/10/2017.

¹¹ Termo utilizado para designar a demora no processo de obtenção de uma patente.

¹² Informação disponível em <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2016/09/brasil-leva-ate-11-anos-para-conseguir-aprovar-patente-de-um-produto-novo.html>. Acesso em 15/10/2017.

fabricado a partir de cortiça, conhecido por ser leve, macio, lavável, resistente a manchas e à prova de fogo e água (OMPI, 2005, p. 6); a Crocs, Inc. possui a patente relativa ao seu famoso calçado feito de espuma, registro esse que foi considerado válido pela U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, órgão colegiado de segundo grau estadunidense, por se tratar de um design não óbvio (HERZECA; HOGAN, 2013, p. 190); a Nike, Inc., que desenvolveu produtos em parceria com a Apple, “patenteou inserções de sapato e outros dispositivos para rastrear as coordenadas de GPS, frequências cardíacas e outros indicadores corporais dos corredores enquanto o usuário faz exercícios”¹³ (HERZECA; HOGAN, 2013, p. 192).

Todavia, é importante destacar que a obtenção de patentes no contexto brasileiro é, em geral, um desafio, não estando as criações técnicas oriundas da indústria da moda imunes a essa realidade. Um exemplo negativo a ser mencionado envolve a busca por patentes referentes ao desenvolvimento de novos tecidos sustentáveis, os quais a princípio estariam de acordo com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial inerentes ao instituto.

A partir de uma análise dos dados disponíveis no Banco de Patentes do INPI¹⁴, realizada com base em diversas combinações de termos afins, como, por exemplo, “tecidos sustentáveis /biodegradáveis /ecológicos”¹⁵, foram encontradas onze patentes¹⁶, dentre as quais duas ainda constam como pedidos, não havendo decisão definitiva sobre a concessão, e nove constam como arquivadas, todas com base nos mesmos dois artigos da Lei nº 9.279/96: o art. 33, referente a falta de pedido de exame de patente (que deve ser feito após 36 meses do depósito do pedido), e o art. 86, referente a falta de pagamento de anuidades.

Conclui-se, portanto, que, em que pese o instituto da patente seja teoricamente adequado para promover a proteção de parte das criações oriundas da indústria da moda – no caso, criações técnicas relacionadas à indústria têxtil, e não ao produto final comercializado no ramo –, é necessário que se faça um estudo prévio para que se avaliem os ônus e os bônus desse método de proteção, a fim de concluir-se pela necessidade do registro, dadas as dificuldades na sua obtenção, em especial no cenário brasileiro.

2. DIREITO AUTORAL

O segundo item do presente estudo versa sobre a categoria Direito Autoral e sua relação conturbada com a indústria da moda. A partir da análise da legislação específica, da orientação doutrinária e do posicionamento jurisprudencial, buscar-se demonstrar quais características deve necessariamente conter a obra para obter proteção mediante direito de autor, bem como se seria possível identificar tais características nas criações oriundas da indústria da moda.

2.1. O método

¹³ “Nike, Inc. [...] has patented shoe inserts and other devices to track the GPS coordinates, heart rates and other bodily indicators of runners while the wearer exercises”. Tradução nossa.

¹⁴ SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS, XXVIII, 2016, Porto Alegre. Tecidos Sustentáveis: Viabilidade de Registros de Patentes no Brasil no Contexto do Fashion Law. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2016.

¹⁵ As expressões foram utilizadas tanto no título quanto no resumo, sem que tenha sido estabelecido período determinado.

¹⁶ BR 10 2012 016007 2 A2; C1 0400442-6 E2; PI 0800441-2 A2; PI 0701110-5 A2; PI 0400442-6 A2; MU 8902536-9 U2; MU 8901699-8 U2; PI 0609479-1 A2; PI 0105900-9 A2; BR 10 2014 025807 8 A2; PI 0700950-0 A2.

Carlos Alberto Bittar (2015, p. 27) ao conceituar Direito de Autor, o define como sendo “o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”. Em suma, são protegidas por direito autoral as obras intelectuais que refletem uma “criação do espírito”, devendo necessariamente ser expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, conforme art. 7 da Lei n. 9.610/1998. Assim, meras ideias não possuem o condão de obter tal proteção, de acordo com o art. 8, I, da Lei n. 9.610/1998.

De pronto, importa frisar a diferença crucial entre o direito autoral e a patente: enquanto no segundo caso são protegidas as invenções novas, que possuem atividade inventiva e aplicação industrial, sendo terminantemente excluídas do âmbito de proteção as criações estéticas, no primeiro caso, pelo contrário, a estética se mostra como um elemento fundamental da obra a ser protegida, conforme Bittar (2015).

Em relação aos requisitos necessários à proteção através de direito autoral, Barbosa, Souto Maior e Ramos (2010, p. 430 e seguintes) estipulam sete: deve o autor da obra ser uma pessoa humana¹⁷, o resultado final da criação deve ser passível de imputação ao autor, a obra deve necessariamente ser uma criação intelectual, a obra deve ser externalizada em algum meio, a criação não pode ser elencada nas proibições legais (art. 8º da Lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais - LDA), deve haver novidade na criação (no sentido de não ser cópia de uma obra pré-existente) e a obra deve possuir contributo mínimo, que, para os doutrinadores, seria “o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor” (BARBOSA, SOUTO MAIOR e RAMOS, 2010, p. 281).

Sobre tal classificação, cumpre frisar que, em que pese os autores cite expressamente o requisito da “novidade” como sendo referente à vedação de cópia de obra pré-existente, o melhor termo a ser empregado no caso seria “originalidade”. Isso porque, conforme abordado já abordado, nova é a obra que jamais foi antes percebida no mundo, sendo totalmente única do início ao fim, enquanto original é a obra que apresenta traços de esforço mínimo de seu criador, distinguindo-a de obras pré-existentes, conforme preceitua Esteves (2013). Em que pese não seja levado em conta o mérito da obra a ser protegida – não se valora a sua qualidade, uma vez que se trata de questão subjetiva (BITTAR, 2015, p. 46) – é imprescindível que a criação seja original, a fim de que possa ser percebida como uma criação artística.

Os artigos 7º e 8º da LDA elencam, respectivamente, as obras que podem ser protegidas pelo direito de autor e aquelas que não podem. Em que pese o caráter exemplificativo do art. 7º seja consensual, a possível taxatividade do art. 8º não é pacificada pela doutrina. Nesse sentido, Barbosa (2013, p. 275) aponta que a lei brasileira, deixou de “definir positivamente o seu objeto”, abrindo uma ampla margem de criações que possivelmente poderiam ser resguardadas pelo direito de autor. O entendimento de que o rol do art. 8º poderia ser exemplificativo também é adotado por Crivelli (2012, p. 51-52), que aduz que importa analisar o requisito da originalidade para que se discipline quais obras poderiam ou não ser excluídas da proteção do direito de autor.

Portanto, pode-se concluir que a legislação brasileira permite que haja certa margem de interpretação quanto às obras que poderiam ser protegidas pelo instituto,

¹⁷ Embora comecem a surgir controvérsas a este respeito.

enquanto procura determinar expressamente aquelas que não poderiam, em que pese parte da doutrina afirme que o rol do art. 8º não deveria ser interpretado restritivamente.

2.2. Benefícios conferidos pelo instituto

Em primeiro lugar, para os direitos autorais não há necessidade de um registro formal da obra intelectual a ser protegida (art. 18 da LDA), bastando a mera externalização da criação por qualquer meio, torna o método por muitas vezes gratuito e de fácil acesso.

Todavia, caso seja de interesse do autor, o registro formal pode ser realizado, conforme for sua natureza, perante a Biblioteca Nacional, a Escola de Música, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Cinema, ou o Conselho Federal Arquitetura e Urbanismo, a fim de se assegurarem os direitos¹⁸.

Cabe grifar que o direito de autor não reconhece limites territoriais, em especial a partir da entrada em vigor da Convenção de Berna, assinada por 175 países¹⁹, a qual impõe o tratamento nacional para todos os signatários.

Ressalta-se também que o mérito e a qualidade da obra não são levados em consideração para fins de atribuição de direitos de autor. Esse critério é de suma importância, pois qualquer tentativa de atribuição de juízo de valores para fins de concessão de proteção mediante direito autoral poderia prejudicar de maneira desproporcional o criador. A decisão sobre a qualidade da obra é invariavelmente impregnada de subjetividade, não podendo o legislador se basear em critérios tão abstratos para definir o objeto de proteção do instituto (BITTAR, 2015, p. 46). Esse também pode ser considerado um benefício inerente a essa forma de proteção, pois não precisa o autor se ocupar com as características particulares de sua criação, desde que respeitadas as vedações constantes no art. 8º da Lei 9.610/98.

Especificamente no que diz respeito à indústria da moda, em especial em relação à produção em larga escala praticada por diversas empresas do setor, faz-se mister destacar um ponto interessante trazido por Pedrozo (2015, p. 21), que aduz que “o fato de haver a reprodução de obras não as exclui de serem obras artísticas, pois as mais conhecidas e mais protegidas são as que possuem em sua própria espécie a fabricação em série, como os livros, discos, filmes, etc.”. Assim, o fato de haver produção em larga escala, por si só, não seria hábil a afastar a possibilidade de incidência de direito de autor sobre as criações da moda.

Outro atrativo do direito autoral é o tempo de proteção concedido à obra intelectual. Durante toda a sua vida o autor detém os direitos patrimoniais e morais sobre a sua obra, sendo que, após a sua morte, os seus herdeiros ainda serão detentores dos direitos patrimoniais e parte dos direitos morais (art. 24, §1º da LDA) por mais setenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

Nesse sentido, o próprio caráter dúplice da proteção por direito autoral, abrangendo tanto direitos patrimoniais quanto morais, é uma inegável vantagem em relação às outras formas de proteção da Propriedade Intelectual.

¹⁸ Conforme a Lei 9.610 (BRASIL, 1998, art. 19) e a Lei 5.988 (BRASIL, 1973, art. 17 caput e §1º). Destaca-se que, com a divisão do CONFEA e a separação da Arquitetura (agora representada pelo CAU, segundo a Lei 12.378/2010), há uma discussão sobre qual dos dois órgãos poderia realizar o registro.

¹⁹ Disponível em <http://www.OMPI.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf>, acesso em 05/11/2017.

Além disso, existência de direitos extrapatrimoniais confere ao criador um poder muito mais amplo sobre a criação e sobre a forma como a criação pode ser tratada. No caso do direito da moda, considerando-se a hipótese de uma réplica de pior qualidade feita por um concorrente, poderia ser debatida não só a questão de eventuais perdas patrimoniais decorrentes da comercialização do produto, como também poderia o criador obter vantagem pecuniária pela mera violação à integridade de sua criação, segundo Skibinski (2017, p. 56).

Por fim, é de extrema relevância frisar que, em relação aos produtos oriundos da indústria da moda, objetos do presente estudo, não há qualquer vedação expressa prevista no art. 8º da LDA. Em que pese seja discutível o caráter taxativo do rol elencando no artigo, conforme já mencionado, a mera ausência de menção a tais produtos depõe a favor de sua proteção por direito autoral, desde que respeitados os requisitos de criatividade e originalidade na confecção da obra.

2.3. Dificuldades de aplicação à indústria da moda

A principal dificuldade em relação à proteção de artigos de moda por direito autoral é a questão do caráter utilitário de tais bens. A bipartição da Propriedade Intelectual entre Direito Autoral e Propriedade Industrial é fundamentada no critério da utilidade, de maneira a conferir às criações utilitárias proteção através de patentes, desenhos industriais e marcas.

Nesse sentido, parte da doutrina defende que as obras passíveis de proteção por direito autoral não podem possuir caráter utilitário, como invariavelmente possuem os bens da indústria da moda – roupas, calçados, bolsas, etc. Esse entendimento é consubstanciado por Cerqueira (2012, p. 207). Da mesma forma se posicionam Rosina (2014, p. 108-109), ao dispor que “uma camisa, por ser um objeto funcional, não pode ser protegida por direito autoral, mas a estampa do tecido utilizado para fazer a camisa sim”. Assim também Maia (2016, p. 09).

No entanto, tal posicionamento não é unânime. Jabur e Santos (2014, p. 221) afirmam que “as obras utilitárias também podem ser protegidas pelo direito de autor, pois a lei não veda a finalidade utilitária da obra, somente exige que exista uma finalidade também estética”. Rocha (2003, p. 28) sustenta que os objetos utilitários e de design que provocam “emoção estética” são obras artísticas e, portanto, podem ser protegidas por direito de autor. Bittar (2015, p. 45-46), ao diferenciar obras de finalidade estética de obras utilitárias, faz uma ressalva em relação à “obra de arte aplicada”, a qual ensejaria proteção tanto por direito autoral quanto pelos métodos relativos à propriedade industrial, em especial o desenho industrial.

Em relação a tal debate, a Comissão Especial de Propriedade Imaterial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, se posicionou no seguinte sentido (ALVARENGA; ABRÃO, 2006, p. 92):

Resumidamente, concluíram que quando se tratar de forma necessária para a obtenção de um resultado técnico, não existe proteção autoral, sendo protegível somente como desenho industrial, observadas as condições de registrabilidade: novidade e originalidade; havendo valor artístico separável da utilidade, a proteção se dá tanto por registro de direito autoral quanto por de desenho industrial (cumulatividade de proteções).

Quanto a tal colocação, cumpre frisar que a expressão “resultado técnico” foi mal empregada, pois, conforme será abordado no tópico subsequente, a proteção conferida

pelo desenho industrial se limita ao caráter estético do objeto, não abarcando seu resultado técnico (o que somente poderia ser feito através de patente de invenção). Todavia, tem-se que a ideia geral do posicionamento seria determinar que a criação será passível de proteção por direito autoral somente quando demonstrar valor artístico, ao passo que, se houver somente uma espécie de variação da forma comum que seja original, o item será protegido por desenho industrial.

Além da questão da utilidade dos artefatos, a proteção dos bens oriundos da indústria da moda por direito autoral também pode encontrar óbice no requisito legal da originalidade. Abrão (2014, p. 571) sustenta que o direito autoral não seria aplicável à indústria da moda, pois se trata de um setor extremamente dinâmico, que sofre alterações muito rápidas e cujos produtos sempre são baseados em alguma tendência preexistente.

Todavia, conforme Bittar (2015, P. 47), a originalidade possui caráter relativo:

Ademais, apresenta a originalidade caráter relativo, não se exigindo, pois, novidade absoluta, eis que inexorável é, de um modo ou outro modo, o aproveitamento, até inconsciente, do acervo cultural comum. Basta a existência, pois, de contornos próprios, quanto à expressão e à composição, para que a forma literária, artística ou científica ingresse no circuito protetor do Direito de Autor.

Esse entendimento também é sustentado por Skibinski (2017, p. 56) e pela doutrina estrangeira, conforme exposto por Herzeca e Hogan (2013, p. 263).

Portanto, em que pese haja divergência quanto à aplicabilidade do direito autoral aos produtos oriundos da indústria da moda, é possível concluir que a corrente majoritária, encabeçada por Ascensão e Bittar, defende que, ao menos em certas circunstâncias, quando houver relação intrínseca entre o caráter artístico e utilitário do produto seja preenchido, ainda que minimamente, o requisito da originalidade, é possível tal proteção, combinada ou não com a proteção através da propriedade industrial.

2.4. Adequação

Em que pese não haja impedimento formal de proteção de criações da indústria da moda por direito autoral, conforme demonstrado acima, há que se destacar que o instituto não possui ampla aplicabilidade no setor estudado. Para que se determine a viabilidade de proteção por esse método é necessário fazer um estudo crítico do objeto a ser protegido a fim de se concluir por sua originalidade.

Um dos conflitos judiciais mais famosos relacionados ao direito autoral e ao direito da moda foi o travado entre a grife de luxo francesa Hèrmes Internacional e a empresa brasileira Village 284. Em 1984, após uma conversa durante uma viagem de avião entre o chefe executivo da Hèrmes, Jean-Louis Dumas, e a atriz e cantora Jane Birkin, o empresário decidiu criar uma bolsa em sua homenagem, a Birkin bag, cujo design à época era extremamente inovador e singular²⁰. A inconfundível bolsa acabou por se tornar um ícone de moda cobijado por celebridades e almejado por pessoas de todas as nacionalidades, o que lhe conferiu um status diferenciado no ramo.

Ocorre que, em 2010, a grife brasileira Village 284 lançou uma coleção de produtos intitulada “I’m not the original” (“eu não sou a original”, em tradução livre), na qual constava uma bolsa cujo design era exatamente o mesmo que o da Birkin bag,

²⁰ Histórico extraído da página oficial da Maison Hèrmes, disponível em: <https://www.hermes.com/us/en/story/106191-birkin/>. Acesso em 05/11/2017.

porém confeccionado com tecido de moletom, custando em média R\$400,00 (em contraponto ao preço de uma Birkin original, que custa em média R\$30.000,00). Assim, a Hèrmes notificou a empresa extrajudicialmente, requerendo a cessação da comercialização do produto, haja vista a violação de seus direitos autorais e a concorrência desleal.

A Village 284, por sua vez, interpôs ação que tramitou na 24ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica derivada de suposta relação de direito autoral e de concorrência desleal, alegando já ter a Birkin bag caído em domínio público. A Hèrmes contestou a ação e propôs Reconvenção sustentando que a Village 284 fez uma cópia exata de seu modelo consagrado objetivando o lucro, ao passo que a Village respondeu à Reconvenção questionando a existência de um registro de desenho industrial da bolsa, o qual de qualquer maneira já teria caído em domínio público, bem como refutando a incidência de direito de autor por ser a bolsa fabricada industrialmente e por ter sido criada por Jean-Louis Dumas, e não pela Hèrmes.

Em sede de sentença, o juiz João Omar Marçura decidiu que, no caso, era cabível a proteção por direito autoral, já que (i) Jean-Louis Dumas criou a bolsa nos exercícios de suas funções, (ii) a Birkin bag detém valor por sua natureza artística, sendo uma verdadeira obra de arte, de maneira que seu aspecto funcional figura em segundo plano, e (iii) observou-se cópia servil do produto com o fito de confundir a clientela. Assim, foi reconhecida a proteção do produto por direito autoral e determinada a cessação da produção e comercialização da bolsa da Village 284, tendo sido a sentença mantida em segundo grau²¹

O reconhecimento da viabilidade de proteção de produtos oriundos da indústria da moda por direito autoral também se deu em diversos outros casos, como, por exemplo, João Batista Castilhos da Rocha vs. Arezzo²² e Gilson Pereira Martins (G Blues Indústria e Comércio) vs. C&A²³. Em ambos os casos os produtos objeto de disputa tratavam-se de criações artísticas singulares – João Batista desenvolveu artefatos através de técnica de marchetaria, utilizando instrumentos por ele criados, enquanto Gilson Pereira criou bolsas em formatos inusitados, como boca e chinelo – e foi arguido, em sede de contestação, a inaplicabilidade do direito de autor por serem criações utilitárias ou não exclusivas. Ambas as sentenças reconheceram o caráter artístico dos produtos e sua originalidade, de maneira a viabilizar a proteção através de direito autoral

Por outro lado, no caso Puket (IMB Têxtil) vs. C&A²⁴, no qual a Requerente alegou violação ao seu direito autoral por confecção de linha de lingerie e meias contendo estampas de “carinhas estilizadas”, as decisões de primeiro e segundo grau²⁵ foram categóricas ao refutar tal possibilidade, uma vez que inexistente a originalidade, pois, conforme sustentado em sede de contestação, tratava-se de tendência de mercado.

²¹ Apelação Cível nº 0187707-59.2010.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

²² Processo nº 001/1.05.0034980-4, Vara Cível do Foro Regional Partenon da Comarca de Porto Alegre/RS

²³ Processo nº 0072174-63.2004.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ

²⁴ Processo nº 0010660-44.2003.8.26.0068, 6ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP.

²⁵ Apelação Cível nº 9111351-15.2006.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ainda, foi disposto que a confecção de tal forma se tratava de mera ideia, não sendo passível de proteção por direito autoral.

Conclui-se da análise dos casos supracitados que, em respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, só foi reconhecida a incidência de direito autoral nos casos em que demonstrada irrefutavelmente a originalidade e criatividade na confecção do produto discutido, gerando uma obra inegavelmente artística, visto que “estilos, métodos ou técnicas não são objeto de proteção intelectual”²⁶. Assim, tem-se que, em relação aos produtos da indústria da moda, a busca por tal proteção só é adequada quando tratar-se de criação única, com potencial visivelmente artístico, diferenciada e que não se enquadre em qualquer padrão vigente até o momento de sua confecção

3. DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial é um dos métodos de proteção de propriedade intelectual mais utilizados na indústria da moda. O presente tópico trata sobre os requisitos necessários à obtenção de um registro de desenho industrial, quais produtos poderão ser protegidos por tal método e como se dá a sua relação com a indústria da moda.

3.1. O método

Existem diversos produtos industriais que não se enquadram na categoria “invenções”, porém que são considerados originais devido ao fato de possuírem uma configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores (art. 97 da LPI), bem como novos por não estarem compreendidos no estado da técnica (art. 96 da LPI). Tais produtos são protegidos por desenho industrial, definido pela legislação específica da seguinte maneira:

Art. 95. Considera-se desenho industrial 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

Segundo Cerqueira (2012, p. 213), a proteção por desenho industrial se destina aos produtos industriais que apresentam “aspecto novo que, além de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já pela sua ornamentação, já pela forma que apresentam”, definindo-os como “produtos de arte aplicada”. O referido autor frisa que o objetivo é “a produção artística de objetos industriais, e não a produção industrial de objetos de arte” (CERQUEIRA, 2012, p. 206), destacando que, enquanto nas criações puramente artísticas o valor estético provém do trabalho e da habilidade do próprio autor, nos produtos industriais o valor artístico muitas vezes advém do próprio material utilizado (CERQUEIRA, 2012, p. 206-207).

O instituto tem como objeto de proteção, portanto, a forma única conferida ao objeto de fabricação industrial. É importante desvincular a forma da função técnica, uma vez que, caso a forma seja necessária para se atingir a finalidade do produto, não há que se falar em desenho industrial, mas sim em modelo de utilidade (SILVEIRA, 2007, p. 291). Desta forma, “enquanto os desenhos industriais são sobrepostos a um produto, os modelos industriais²⁷ constituem a sua própria forma” (SILVEIRA, 2007,

²⁶ Recurso Especial nº 906.269/BA (2006/0248923-0), Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, T3 – Terceira Turma, DJ 29/10/2007.

²⁷ Cumpre destacar que o Autor utiliza a expressão “modelos industriais” porquanto essa era a nomenclatura utilizada o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), revogado pelo advento da LPI.

p. 293). O autor inclui na categoria de utensílios protegidos por desenho industrial “os recipientes, móveis, artefatos de metais, de cerâmica, de joalherias, objetos de moda e qualquer produto industrial” (SILVEIRA, 2007, p. 293- 294)

Considerando as definições (e distinções) conferidas nos tópicos anteriores aos requisitos de originalidade e novidade, a princípio pode parecer contraditório que ambos se apresentem, concomitantemente, como necessários à proteção por desenho industrial. Todavia, importa frisar que, no caso, tais conceitos possuem uma interpretação diferenciada. Ocorre que a originalidade, quando analisada sob a ótica do desenho industrial, é verificada a partir da aplicação da forma ao objeto, e não a partir da forma em si, conforme leciona Silveira (2007, p. 286)

[...] nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto para os desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade nesse caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial

O mesmo entendimento é consubstanciado por Cerqueira (2012, p. 216):

Se os elementos utilizados são vulgares, mas a composição do autor possui caráter original, o desenho ou modelo pode ser objeto de direito exclusivo, devendo-se apreciar não a originalidade de seus elementos isolados, mas a originalidade da composição, a combinação de seus elementos, o seu conjunto ou arranjo especial.

Assim, pode-se mencionar como exemplo a confecção de uma linha de bolsas em formato de raio. Em que pese o formato de raio em si não seja original, é inegavelmente original confeccionar uma bolsa nesse formato, restando preenchido tal requisito. Nesse sentido, Barbosa (2009, p. 45) acrescenta que a criação ornamental “deve ter determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares”.

A mesma lógica é aplicada ao requisito da novidade:

A novidade de um desenho industrial pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Poillet, tais criações, quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas o gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística. (SILVEIRA, 2007, p. 292) Com efeito, o desenho é uma criação ornamental e acessória a um produto industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege como relevante para determinar a novidade, ou não. (BARBOSA, 2013, p. 69).

Cerqueira (2012, p. 216) resume a diferença na interpretação dos conceitos ao apontar que a legislação se contenta com o caráter relativo dos requisitos:

Não se exige do autor, nem isso seria possível, que produza obra absolutamente nova ou original, criando formas inteiramente inéditas, novos estilos ou efeitos até então desconhecidos. Contenta-se a lei com a novidade relativa do desenho ou modelo, negando proteção apenas aos que carecem de qualquer traço original ou que reproduzam outros já conhecidos.

Assim, são protegidos por desenho industrial os objetos ornamentais bidimensionais ou tridimensionais de caráter estético que conferem ao produto um design original e novo, sendo que tais requisitos são observados a partir da aplicação da forma ao produto, podendo tal forma já ser conhecida, desde que disposta de maneira inovadora.

Em que pese exista uma ampla gama de produtos que podem ser protegidos por tal instituto, a lei estabelece expressamente aqueles que não podem: (i) qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98 da LPI) – visto que é imprescindível a aplicação industrial –, (ii) qualquer obra contrária à moral e aos bons costumes (art. 100, I, da LPI) e (iii) a forma necessária comum ou vulgar ou, ainda, a forma essencialmente técnica ou funcional (art. 100, II, da LPI).

Cumprido ressaltar, ainda, que o registro de desenho industrial não dispõe de exame de mérito – como ocorre no caso da patente –, somente de exame preliminar formal. Assim sendo, é latente a maior celeridade no processo e a diminuta burocracia envolvida, o que facilita a obtenção do registro. Por outro lado, a ausência de um exame preliminar de mérito fragiliza o instituto, pois viabiliza o registro de desenhos que não atendem de maneira satisfatória os requisitos de originalidade e novidade, podendo ser contestados posteriormente. Todavia, cabe grifar que, após a concessão do registro, é possível que o titular ou mesmo terceiros solicitem o exame de mérito (art. 111 da LPI).

3.2. Benefícios conferidos pelo instituto

A obtenção do registro de desenho industrial confere aos titulares “privilegio temporário, que lhes assegura o direito de usar, gozar, e dispor de sua obra, bem como o de explorá-la, comercial e industrialmente, de modo exclusivo” (CERQUEIRA, 2012, p. 197). Não bastando, a legislação prevê a possibilidade de um único registro abarcar a proteção de até vinte variações do objeto, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante (art. 104 da LPI)

Comparando-se o registro de desenho industrial à obtenção de uma carta patente, o processo é consideravelmente mais simples e mais rápido, bem como menos custoso.

No mais, a própria OMPI e o INPI reconhecem que “a elaboração de formas novas e originais faz com que os produtos industriais tenham um maior apelo visual em relação aos seus concorrentes, representando um acréscimo ao valor comercial” (OMPI; INPI, 2016, Módulo 6, p. 2). É evidente, portanto, que a possibilidade de registrar o design inovador, vinculando-o ao seu criador, é de extremo interesse da indústria da moda.

3.3. Dificuldades de aplicação à indústria da moda

Em primeiro lugar, conforme já referido, a LPI estabelece de maneira expressa que não serão protegidas por desenho industrial as obras de caráter puramente artístico, as formas necessárias ou comuns dos objetos ou, ainda, a forma essencialmente técnica ou funcional. Em relação ao primeiro critério, dificilmente um produto oriundo da indústria da moda teria caráter puramente artístico, haja vista sua inafastável faceta utilitária, de maneira que é possível afirmar que a viabilidade da proteção, nesse contexto, não encontraria óbice em tal vedação. No entanto, as formas necessárias ou essencialmente funcionais podem se apresentar como um obstáculo, pois os produtos dessa indústria, em sua maioria – senão todos – partem de formas comuns e funcionais

Tome-se como exemplo uma calça ou uma camisa. Ambos detêm em suas respectivas formas características comuns ou vulgares que viabilizam sua funcionalidade – como o formato da calça para que caibam as pernas e a estrutura da

camisa para que possa ser vestida adequadamente – caso contrário esses itens não atingiriam o seu objetivo final, que seria o de vestir. Assim, somente poderão ser protegidas as formas ornamentais que, anexadas ao molde vulgar do produto, configurem uma criação original e nova. Herzeca e Hogan (2013, p. 184) destacam, ainda, que o caráter dinâmico e extremamente mutável da indústria da moda diminui o interesse na proteção de uma forma ornamental específica e constante.

A originalidade e a novidade, por sua vez, também poderão dificultar a obtenção do registro, pois a maioria dos produtos no contexto da moda não possuem características tão distintivas a ponto de preencherem tais requisitos.

Não bastassem os empecilhos legais acima mencionados, cumpre destacar que, ainda que o processo para obtenção de um desenho industrial seja consideravelmente mais rápido e menos custoso do que aquele relativo à patente, o procedimento por muitas vezes não se adequa ao ritmo acelerado do processo criativo e comercial da indústria da moda. No mais, a inexistência de um exame preliminar de mérito fragiliza o instituto, pois a ausência de uma análise prévia apurada sobre as características particulares do registro viabilizam impugnações diversas após a sua concessão.

Por fim, há que se destacar o fato de que a proteção via desenho industrial está limitada ao território no qual foi obtido o registro – em especial no caso do Brasil, que não é signatário do Acordo de Haia –, o que também dificulta o emprego desse instituto no contexto globalizado da moda.

3.4. Adequação

Não obstante seja o desenho industrial considerado pela OMPI (2005, p. 3) como o método de proteção mais relevante para a indústria da moda, importa destacar que o instituto não se adequa a todo e qualquer produto proveniente desse meio, mas sim principalmente a ornamentos específicos empregados em joias, acessórios em geral, sapatos, bolsas, entre outros. Isso porque nesse tipo de produto é consideravelmente mais fácil empregar uma forma distintiva original e nova sem que se perca seu aspecto utilitário e sem que se caia na vedação à proteção de elementos comuns ou essencialmente funcionais. No caso da vestimenta, por outro lado, o emprego desse método de proteção é menos comum, porém não inexistente, conforme destacam Herzeca e Hogan (2013, p. 184).

A título exemplificativo, cita-se a empresa de calçados Grendene S.A., que detém aproximadamente dois mil depósitos de pedidos e registros de desenho industrial referentes a calçados e seus ornamentos perante o INPI²⁸.

De modo geral, portanto, são os acessórios, sapatos e bolsas os principais objetos visados quando se trata de proteção através de desenho industrial. Ademais, como visto, os autores frisam que a opção pelo desenho industrial é usualmente tomada quando se trata de produtos que provavelmente perdurarão no tempo, independentemente das tendências passageiras da indústria. Essa relação é explicada pelo investimento financeiro e pelo tempo dispendido com a obtenção de registro perante o órgão competente, conforme Maia (2016, p. 12).

Cumpre destacar, ainda, que a proteção por desenho industrial muitas vezes poderá ser cumulada com a proteção por direito autoral, conforme abordado no tópico anterior. Uma vez que a proteção por direito de autor independe de registro formal, o

²⁸ Informação extraída de pesquisa no banco de dados de desenhos industriais do INPI utilizando o CNPJ da empresa no campo de depositante.

desenho industrial muitas vezes é utilizado como forma de se obter prova da titularidade daquela criação, facilitando o reconhecimento judicial de proteção em caso de violação (JABUR; SANTOS, 2014, p. 231).

Em que pese tal prática seja usual, importa repisar que as criações passíveis de proteção por direito autoral podem ser registradas por si só em tal categoria perante os órgãos competentes, independentemente do registro de desenho industrial para acumular material comprobatório.

4. MARCA

O quarto e último tópico do presente trabalho aborda o instituto da marca e sua ampla aplicação à indústria da moda, utilizando da doutrina especializada e da jurisprudência com o fim de estipular quais seriam as melhores formas de aplicar o método nesse contexto.

4.1. O método

A marca pode ser definida como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (CERQUEIRA, 2012, p. 253).

O signo, portanto, não só identifica o produto e o diferencia dos concorrentes, como também estabelece um canal de informação e comunicação com o consumidor (MORO, 2009, p.5), o qual, ao identificar o sinal distintivo da marca, reconhece as características particulares do produto.

Assim, a doutrina estabelece que a marca possui cinco funções primordiais (COPETTI, 2010, p. 41 - 47): função distintiva, função de indicação de origem (do produto e do responsável por sua fabricação), função econômica (valorização da marca), função de qualidade e função publicitária.

No Brasil, a legislação específica não determina expressamente o que poderia ser objeto de proteção através do instituto, limitando-se a definir como registráveis “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122 da LPI). Todavia, a lei discrimina tudo aquilo que não é registrável como marca (art. 124 da LPI), o que engloba desde cores (salvo se dispostas de modo distintivo) e sinais genéricos até nomes próprios (exceto se autorizados) e a forma necessária, comum ou vulgar do produto que será protegido.

Em relação à distintividade como requisito para a obtenção de um registro de marca, cabe destacar que nem sempre o caráter distintivo será observado originariamente no objeto a ser protegido. Existe a possibilidade de a capacidade distintiva ser adquirida através do uso do sinal no mercado, fato que ensejou o surgimento da doutrina conhecida como *secondary meaning* (Moro, 2009, p. 159).

Existem, ainda, alguns princípios que norteiam o direito marcário (COPETTI, 2010, p. 49-54): o princípio da disponibilidade determina que o sinal a ser registrado deve ser livre, no sentido de não pertencer a terceiro ou à toda a comunidade; o princípio da anterioridade garante à primeira pessoa que requerer o registro o direito de exclusividade sobre aquele sinal; o princípio de territorialidade determina que o registro da marca somente é válido no país em que foi conferido; o princípio da especialidade impõe a exclusividade sobre o uso da marca somente dentro do âmbito de atividade do titular (podendo marcas que possuem o mesmo nome atuar em atividade distintas, por exemplo); e, por fim, o princípio da afinidade, o qual incide quando uma marca adquire eficácia fora da classe na qual originalmente foi protegida, porquanto, segundo o INPI, “o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou

serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação”²⁹

Ademais, os tipos de marcas registráveis são definidos pela legislação de cada país. No Brasil, segundo a classificação adotada pelo INPI, a marca pode ser nominativa – quando formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números –, figurativa – quando constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo –, mista – quando combina imagem e palavra – e tridimensional – a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes.

Em relação às marcas tridimensionais, importa dispor brevemente sobre as diferenças entre esse instituto e o desenho industrial. Conforme visto no tópico anterior, os requisitos para que se obtenha o registro de desenho industrial são a novidade e a originalidade, enquanto o principal requisito para a obtenção de um registro de marca é a distintividade, não sendo necessário que o sinal seja original ou novo (MORO, 2009, p. 260). Assim, segundo Moro (2009, p. 262) enquanto a marca “exige que a forma tridimensional seja capaz de identificar o produto ou serviço assinalado como um todo”, o desenho industrial “visa a diferenciar a forma aplicada ao objeto de outras já existentes”.

Nesse sentido, cabe destacar as considerações feitas por Moro (2009, p. 261) acerca da diferenciação entre os institutos:

O exemplo de uma embalagem de perfume pode esclarecer melhor a questão. Ao solicitar a proteção por desenho industrial dessa forma em três dimensões, requer-se a proteção de uma forma de embalagem [...] enquanto, no caso de uma marca, ela pode ser o elemento distintivo do próprio produto, ou seja, do próprio perfume. [...] Como marca, a forma tridimensional pode ser de tal forma arbitrária que em nada se pareça ou tenha que ver com o produto que assinala, o que não ocorre com o desenho industrial, que parte do objeto ao qual será aplicado, seja ele uma cadeira, uma mesa, um cabide, um armário, etc.

[...]

Além do mais, a marca obedece ao princípio da especialidade, enquanto, apesar de terem uma vinculação ao objeto a que são aplicados, os desenhos industriais não admitem tal limitação. Entende-se que, para ser marca, não basta a forma em três dimensões ter uma configuração diferenciada. Isso é necessário, mas não será suficiente se não for essa forma capaz de distinguir os produtos ou serviços por ela assinalados

No mais, existem ainda as marcas de alto renome (art. 125 da LPI) e as marcas notoriamente conhecidas (art. 126 da LPI), às quais são asseguradas proteções especiais. As marcas de alto renome constituem uma exceção ao princípio da especialidade, pois seu renome transcende o segmento de mercado original, sendo assegurada a proteção em todas as classes (COPETTI, 2010, p. 72). São exemplos de marcas de alto renome a Coca-Cola, a Faber-Castell e a Ferrari, todas reconhecidas como tal pelo INPI³⁰. Por outro lado, as marcas notoriamente conhecidas constituem uma exceção ao princípio da territorialidade, pois demandam a recusa ou a invalidação de registro de sinal que reproduza ou imite marca que inegavelmente é conhecida

²⁹ Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/PDF>. Acesso em 03/12/2017.

³⁰ Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marcas-de-alto-renome>. Acesso em 03/12/2017.

naquele país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no local (COPETTI, 2010, p. 75).

4.2. Benefícios conferidos pelo instituto

Ao analisar-se o instituto da marca através de seus requisitos e características legais, observa-se que, de todos os métodos abordados no presente trabalho, é o que menos impõe óbices à proteção de produtos oriundos da indústria da moda.

Cabe frisar que a marca, por ser um bem imaterial, é suscetível de reprodução ilimitada e simultânea (MORO, 2009, p. 7). Observadas as formalidades procedimentais, pode a marca perdurar por tempo indeterminado, o que se apresenta como uma grande vantagem para o seu titular, pois auxilia no desenvolvimento e no reconhecimento dos produtos por ele comercializados, consolidando a empresa em seu nicho de mercado. Esse fator é extremamente relevante para a indústria da moda, pois, como se sabe, trata-se de segmento no qual o status detém suma importância.

É claro, pois, que a amplitude de aplicação do instituto, associada à sua durabilidade, são os principais fatores responsáveis por consagrar a marca como sendo o método de proteção da propriedade intelectual mais utilizado pelo ramo da moda. Nesse sentido se manifestam Herzeca e Hogan (2013, p. 63):

Existem circunstâncias nas quais o direito de autor e as patentes não protegerão a moda. E mesmo onde essas formas alternativas de proteção são aplicáveis, elas só podem proteger o trabalho de um titular por um período limitado. A proteção através de marca registrada, em contraste, pode perdurar para sempre, desde que os consumidores realmente usem a marca para identificar uma fonte específica.³¹

Importante, também, é a característica da marca de não só englobar todos os produtos individualmente concebidos, como também o próprio estabelecimento comercial em si. A proteção de eventuais produtos individuais somada àquela conferida ao acervo como um todo é uma opção a ser tomada pelo titular, pois não é obrigatória – porém, em alguns casos, pode ser relevante.

Maia (2016, p. 14) traz como exemplo de amplitude da aplicação do instituto da marca a grife Burberry, a qual detém tanto registros gerais quanto específicos, inclusive no Brasil:

Como exemplo de marca geral e específica pode-se citar a grife Burberry. Ela é titular no Brasil de 09 registros de marcas que podem ser consideradas marcas gerais. Todos eles fazem referência a produtos ou serviços ofertados, tais como: vestuário, perfumaria, cosméticos, relógios e etc. O signo Burberry está presente em todos os produtos e serviços ofertados pela empresa titular. Ainda assim, ela registrou como marca o seu xadrez típico em diversos países (no Brasil, registrado sob o nº 822964147), ou seja, ele é uma de suas marcas específicas.

Não obstante a magnitude do método, destaca-se que o registro de marca é relativamente fácil de se obter, desde que a marca seja distintiva e não sucumba a qualquer das vedações legais (art. 124 da LPI). Ainda, não é um método caro, considerando-se que as principais taxas a serem pagas, sendo que o depósito por meio eletrônico é mais barato do que o realizado por via física.

³¹ “There are instances in which copyright and patent law will not protect fashion. And even where these alternate forms of protection are applicable, they can only protect the work of an owner for a limited period. Trademark protection, in contrast, can go on forever, as long as consumers actually use the mark to identify a specific source.” Tradução nossa.

Por fim, cumpre destacar que é possível ao titular do registro de marca licenciar o seu uso (art. 130, II, da LPI), sendo essa outra maneira de lucrar através da marca.

4.3. Dificuldades de aplicação à indústria da moda

Levando-se em conta o caráter globalizado da indústria da moda, pode-se mencionar como fator negativo na aplicação do instituto da marca o fato de que seu registro está restrito aos limites territoriais do país que o concedeu, excetuando-se eventual aplicação do disposto no Acordo e no Protocolo de Madrid aos países signatários, o que não é o caso do Brasil.

Além dessa limitação, considerando-se as particularidades da indústria da moda, uma das vedações que precisam ser cuidadosamente observadas é aquela referente ao aspecto funcional do sinal que visa a obter proteção. A marca jamais protegerá o aspecto necessário ao uso daquilo que se pretende registrar, conforme Castro (2017, p. 41).

[...] um sinal, quando possui um aspecto funcional, não é passível de registro. É a chamada Doutrina da Funcionalidade, na qual uma cor só será passível de registro marcário se a mesma não for essencial para o uso ou propósito do que se identifica, ou se não afetar seu custo ou qualidade. Desta doutrina, ainda cabe falar de seu desdobramento: a chamada Funcionalidade Estética, que expõe que quando um aspecto tem somente a intenção de melhorar o seu design e tornar o produto mais desejável, atraente de forma comercial, esse aspecto não padece de proteção, pois o consumidor é atraído ao design. Como visto anteriormente, para que uma cor seja registrada como marca, é necessário que haja uma reputação, e, portanto, é difícil definir aonde a funcionalidade estética começa e aonde o aspecto puramente reputacional acaba.

Do trecho acima transcrito extrai-se que a Funcionalidade Estética se apresenta como uma forma de diferenciar o objeto de proteção do desenho industrial do objeto de proteção da marca. Em qualquer caso, há que se observar eventual funcionalidade do sinal que se pretende registrar, em especial ao se tratar de marcas tridimensionais associadas a produtos como sapatos, bolsas, dentre outros.

4.4. Adequação

Conforme pontua Maia (2016, p. 12), o instituto da marca extrapola os limites legais e econômicos concernentes à propriedade industrial, possuindo a capacidade única de adentrar no imaginário dos consumidores e influenciar suas escolhas e seus estilos de vida, em especial ao tratar-se do ramo da moda.

A adequação do uso da marca como forma de proteção do produto em si pode ser exemplificada pelo caso judicial mais famoso do Direito da Moda: *Christian Louboutin vs. Yves Saint Laurent*. Christian Louboutin é um designer francês de calçados que se tornou famoso por confeccionar sapatos cujas solas são laqueadas em vermelho vivo. O icônico solado vermelho passou a ser item extremamente cobiçado pelos consumidores do ramo, sendo que o registro marcário do solado vermelho foi concedido nos Estados Unidos na Classe Internacional nº 25 em 2008³².

Ocorre que, em 2011, a grife Yves Saint Laurent, outra gigante da alta costura, lançou uma linha de sapatos denominada “Cruise”, na qual todos os exemplares eram

³² Red Sole Mark, nº 3361597.

monocromáticos, incluindo alguns na cor vermelha. Dessa forma, Louboutin propôs ação judicial nos Estados Unidos³³ por contrafação de marca, falsa designação de origem e concorrência desleal. Em resposta, Saint Laurent afirmou que o registro do solado vermelho não era válido por deter caráter funcional e não ser suficientemente distintivo.

Em primeira instância, decidiu-se pela invalidade do registro de Louboutin sob o argumento de que uma cor não seria registrável como marca; somente um conjunto de cores dispostas em certo padrão distintivo poderia ser. Assim, Louboutin recorreu e, contando com o apoio da renomada joalheira Tiffany & Co., habilitada como Amicus Curiae – a qual detém o registro de marca monocromática em tom azul³⁴, utilizada na confecção de suas famosas embalagens –, obteve decisão parcialmente favorável no sentido de reconhecimento do *secondary meaning* adquirido pelos solados vermelhos, o que lhe garantia a validade do registro da marca. Todavia, foi determinado que a marca só seria válida em relação a sapatos cujo conjunto contrastasse com o solado vermelho (apostila essa que foi incluída no registro nº 3361597). Dessa forma, Saint Laurent pôde continuar comercializando sua linha de sapatos monocromáticos.

Conforme destaca Castro (2017, p. 48), o “solado vermelho não é aspecto funcional, pois a cor em nada interfere na funcionalidade do sapato”. Poder-se-ia defender, no entanto, a aplicação da já mencionada doutrina da Funcionalidade Estética – ocorre que, no caso, essa seria afastada ante a inegável reputação conferida pelo uso da cor. Assim, a autora demonstra que, no caso de Louboutin, o reconhecimento da validade da marca era imprescindível, dada a importância e a distintividade do solado vermelho no contexto. Todavia, a questão continua a gerar debate no ramo jurídico. Recentemente, o Tribunal Europeu de Justiça dispôs que o solado vermelho de Louboutin não é uma entidade separada da forma do próprio sapato, e, em sendo uma forma, não poderia ser registrado como marca de acordo com a legislação da União Europeia³⁵.

Existem, ainda, diversos exemplos de adequação do registro marcário ao contexto geral de uma empresa do setor da moda, ou seja, a definição de uma única marca que represente todo o acervo daquela empresa. Dentre eles, citam-se dois dos processos judiciais movidos pela grife Louis Vuitton no Brasil. O primeiro deles diz respeito ao embate judicial travado entre a renomada grife e a empresa brasileira Viviton³⁶, a qual também possuía registros marcários perante o INPI. A argumentação de contrafação de marca prosperou em relação às marcas nominativas e mistas, em face da semelhança gráfica e fonética que possibilitava a associação entre as marcas, embora o público alvo fosse diferente. Em outros termos, a Viviton utilizou o renome da Louis Vuitton para ascender no mercado, embora não concorresse diretamente com ela, em claro comportamento parasitário. Assim, em observância ao princípio da especialidade, foi determinado que a Viviton cessasse a utilização de sua nomenclatura.

Posteriormente, Louis Vuitton ajuizou outra ação com fundamento em seus registros marcários³⁷, dessa vez em desfavor de Inca Comercial Exportadora Ltda., por

³³ Docket nº 11-3303-cv, Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.

³⁴ Registros nº 2184128, 2359351, 2416795 e 2416794.

³⁵ Processo movido pela Louboutin contra a grife holandesa Van Haren. Informação disponível em: <https://mobile.nytimes.com/2018/02/06/business/christian-louboutin-shoes-red-trademark.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&referer=https://m.facebook.com/>. Acesso em 23/02/2018.

³⁶ Brasil, TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 0212964-86.2010.8.26.0100, Relator Des. Ricardo Negrão, DJ 22.09.2014.

³⁷ Brasil, TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 0006882-24.2012.8.26.0562,

tentativa de importação de produtos falsificados da grife. Da mesma maneira que no caso anterior, a questão em discussão não era a eventual possibilidade de induzir-se o consumidor em erro, pois certamente o público alvo da grife não seria ludibriado pelo produto falsificado (inclusive devido ao preço de mercado). A intenção da ação era impor que a Inca cessasse a comercialização indevida, visto que essa não só feria o direito de exclusividade da titular, como também manchava a imagem da marca Louis Vuitton no mercado. Ao final, a Louis Vuitton saiu vitoriosa, tendo sido os produtos retidos no Porto de Santos e impedida a sua comercialização

Cabe grifar que, em ambos os casos, diversos eram os tipos de produtos contrafeitos, desde bolsas até perfumes. Assim, foi possível lograr êxito na cessação da comercialização de uma variedade de produtos com base em uma marca de aspecto geral.

Com base na análise da doutrina e da jurisprudência abordadas, chega-se à conclusão que, caso a intenção seja obter uma marca de uso generalizado para todo o acervo da empresa, o ideal seria que o registro se desse nas modalidades nominativa, figurativa e mista. Dessa forma, o sinal distintivo não seria limitado a uma única forma e, por isso, poderia abarcar diversos produtos diferentes, vinculando-os a uma mesma origem. De maneira diversa, caso a intenção seja proteger uma peça em específico, o registro através da marca tridimensional parece mais adequado, pois associa a uma única forma tridimensional todo o histórico de origem, qualidade e renome de uma empresa.

Por fim, destaca-se que a proteção através de marca tridimensional pode ser concomitante a outros métodos de proteção da propriedade intelectual, como, por exemplo, o desenho industrial e o direito de autor. O solado vermelho de Louboutin pode ser entendido como um aspecto ornamental original e novo, passível de proteção através de desenho industrial, assim como pode ser visto como a expressão artística do espírito criativo de seu criador, podendo ser protegido por direito autoral. O solado pode, ainda, representar em sua forma toda uma concepção distintiva relacionada a uma origem comercial única, associando-se à marca tridimensional. No primeiro caso, protege-se a formatação do objeto em particular; no segundo caso, protege-se a concepção artística nele inserida; no terceiro caso, protege-se o ativo intangível relacionado à origem do produto, remetendo ao consumidor que aquele item faz parte de todo um acervo com características particulares.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou os métodos de proteção da propriedade intelectual e os vinculou as suas possíveis aplicações aos ativos vinculados à indústria da moda. Da análise feita, pôde-se concluir que, apesar das controvérsias, é viável adequar cada um dos institutos a pelo menos uma funcionalidade no contexto da moda.

No primeiro tópico foi possível observar que a aplicabilidade do instituto da patente à indústria da moda é limitada à composição e aos processos de fabricação inerentes à sua matéria-prima – no caso, o tecido, peças metálicas, acessórios, dentre outros. Levando-se em consideração os requisitos de novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva, somente esses produtos poderiam formalmente obter uma cartapatente, bem como justificariam o investimento em um processo longo, caro e

Relator Des. Ricardo Negrão, DJ 07.08.2012.

predominantemente demorado, o qual não se adequa, em geral, ao contexto dinâmico do segmento da moda.

O segundo tópico, por sua vez, demonstrou que o direito autoral é aplicável ao ramo da moda se considerarmos a relatividade do requisito da originalidade, bem como a viabilidade de se proteger itens de caráter utilitário que detenham qualidade artística – conhecidos como “obra de arte aplicada” –. Assim, são passíveis de proteção por esse método, por exemplo, as estampas desenhadas pelos estilistas, bem como itens particulares que adquiram faceta artística, criativa e original, e se diferenciem do padrão até então vigente. Não se nega, no ponto, que a averiguação prática de tal característica seja consideravelmente difícil, porém denota-se que não há qualquer vedação legal expressa que impeça a proteção desses itens por direito autoral.

No terceiro tópico analisou-se o instituto do desenho industrial, considerado pela própria OMPI como sendo o principal método de proteção de artefatos de moda. Conforme demonstrado, a proteção do aspecto ornamental de caráter estético se adequa perfeitamente às necessidades do ramo, considerando a interpretação diferenciada dos requisitos de originalidade e novidade. Todavia, deve-se observar a vedação legal ao registro de formas necessárias ou comuns dos objetos, o que pode apresentar certa dificuldade em um contexto tão utilitário quanto o da moda. Ainda, destacou-se que, em que pese relativamente mais simples, mais rápido e mais barato do que o processo de registro de patente, o procedimento de registro de desenho industrial ainda se mostra inadequado a uma indústria tão dinâmica quanto a da moda. No mais, é necessário avaliar-se a adequação de registro de forma ornamental específica e constante nesse contexto tão mutável.

Cabe destacar que a “obra de arte aplicada”, conforme disposto por Bittar (2015, p. 45-46), enseja dupla proteção, tanto por direito autoral quanto por desenho industrial. Nesse sentido, o desenho industrial muitas vezes é utilizado como uma forma de registro formal do objeto protegido (dispensável quando se trata de direito de autor), a fim de obter-se proteção mais forte e material probatório mais amplo em caso de litígio legal.

O quarto tópico, por sua vez, demonstrou a ampla aplicabilidade do instituto da marca à indústria da moda, tanto em relação à empresa em si e todo o seu conteúdo, através das marcas nominativas, figurativas e mistas, quanto em relação aos produtos particulares, através das marcas tridimensionais. Nesse ínterim, destacou-se que a marca tridimensional difere do desenho industrial por identificar o produto ou serviço como um todo, representando o elemento distintivo do próprio produto, enquanto o desenho industrial se limita a diferenciar a forma do objeto de outras preexistentes.

Desta forma, conclui-se que, para que se delimite a forma de proteção mais adequada, é necessário avaliar-se o objeto que se pretende proteger e a função que se pretende abarcar. Em se tratando de matéria-prima ou processo de produção inovadores, adequada será a proteção através de patente.

Em caso de produto final de caráter artístico, criativo e original, a proteção poderá se dar por direito autoral, considerando-se que o aspecto utilitário não constitui uma vedação à essa proteção. Assim, quando o ativo em questão se tratar de criação que possa ser entendida como uma obra de arte, será passível de proteção por direito autoral.

O desenho industrial, por sua vez, será aplicável ao contexto quando a intenção for proteger o aspecto ornamental original e novo do produto, ou seja, a disposição física do ornamento conferido ao item, respeitadas as vedações ao aspecto puramente funcional.

Por fim, tanto o produto em si quanto o estabelecimento em geral poderão obter proteção através da marca, sendo esse, claramente, o método de proteção da propriedade intelectual mais amplamente utilizado no contexto da moda. Percebe-se, nesse sentido, que as decisões judiciais mencionadas no presente estudo corroboram com as conclusões ora narradas.

Por fim, expõe-se, abaixo, quadro exemplificativo que resume as conclusões alcançadas com o presente estudo.

Tabela 1: Quadro comparativo dos principais métodos de proteção da propriedade intelectual aplicada ao *Fashion Law*.

MÉTODO	OBJETO DE PROTEÇÃO	BENEFÍCIOS	DIFICULDADES	ADEQUAÇÃO
Patente	Invenções ou modelos de utilidade, ou seja, criações técnicas novas, não óbvias, com aplicabilidade industrial.	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusividade de uso e comercialização; • Período de proteção de até 20 anos para invenções e 15 anos para modelos de utilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedação de proteção às criações estéticas; • Preenchimento do requisito de novidade; • Processo de registro longo, lento e caro; • Proteção nacional. 	Indústria têxtil – confecção de novos tipos de tecidos, peças, etc, e processos de fabricação.
Direito Autoral	Obras intelectuais originais e criativas que refletem uma “criação do espírito” e são fixadas em meio tangível.	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusividade de uso e comercialização; • Período de proteção: toda a vida do autor + em geral 70 anos após a sua morte; <ul style="list-style-type: none"> • Ausência de registro formal (gratuidade); • Proteção internacional (Berna) 	<ul style="list-style-type: none"> • Controvérsia quanto à proteção de produtos com caráter utilitário; • Preenchimento do requisito de originalidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estampas de tecidos, fotografias; • Produtos únicos, originais e criativos, com potencial inegavelmente artístico, que não se enquadrem em qualquer padrão vigente até o momento de sua confecção.
Desenho Industrial	Forma ornamental bidimensional ou tridimensional que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado novo e original com fabricação industrial.	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusividade de uso e comercialização; • Possibilidade de um único registro abarcar a proteção de até vinte variações do objeto; <ul style="list-style-type: none"> • Proteção da forma estética. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preenchimento dos requisitos de novidade e originalidade; • Processo de registro frágil e caro para a indústria; • Proteção nacional; • Vedação à proteção de formas necessárias ou essencialmente funcionais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produtos que tendem a permanecer por certo tempo no mercado, independentes de tendências; • Sapatos e acessórios como joias, bolsas, óculos, etc.
Marca	Signos distintivos nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicável tanto em relação à empresa como um todo quanto em relação a produtos particulares; • Registro relativamente simples; • Reprodução ilimitada e simultânea; • Duração por tempo indeterminado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção nacional; • Vedação de proteção ao aspecto necessário ao uso daquilo que se pretende registrar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Designação da empresa em si e do seu acervo no geral; • Itens particulares tridimensionais que indiquem a origem do produto.

Fonte: Elaboração própria.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Yachouh (Org.). **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. São Paulo: Migalhas, 2014.

ABRÃO, Eliane Yachouh (Org.). **Propriedade imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade**. São Paulo: Senac, 2006.

ARAÚJO, Edmir Netto de. **Proteção Judicial do Direito de Autor**. São Paulo: LTr, 1999.

ARENHART, Gabriela; TRINDADE, Rangel de Oliveira. Propriedade Intelectual e a Moda: a proteção e o uso livre das criações. In: V Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 2011, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: GEDAI - Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação, 2011, p. 135-150. Disponível em: <<http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/anais-v-codaip-versao-final.pdf>>. Acesso em 20/11/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **A marca como um fato internacional**. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/intermarcas.pdf>>. Acesso em 03/12/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **A Propriedade Intelectual no Século XXI: Estudos de Direito**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Autor: questões fundamentais de direito de autor**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em 27/11/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Da novidade nos desenhos industriais**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.041 a 081, Jun/2013. Disponível em: <http://www.pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0302.pdf>. Acesso em 27/11/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Os requisitos da patente de invenção**. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/119.rtf>. Acesso em 27/09/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo II - Patentes. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2014.

BARBOSA, Denis Borges. SOUTO MAIOR, Rodrigo. RAMOS, Carolina Tinoco. **O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Revisada e Ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BRUCH, Kelly Lissandra. **Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola**. 2011. 277 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

BRUCH, Kelly Lissandra. **Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas**. 2006. 226 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais distintivos não tradicionais: o caso Louboutin**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 148, p. 39-53, maio/junho, 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo I. Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo II, parte III. Das marcas de fábricas e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CRIVELLI, Ivana Có Galdino. **Direito de Autor: exceções, com ênfase em normas técnicas**. 2012. 167 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

ESTEVEVES, Maurício Brum. **Inspiração ou Plágio?** Disponível em <http://www.mauricioesteves.com.br/2016/04/inspiracao-ou-plagio-jornal-estado-de.html>. 2013. Acesso em 18/11/2017.

FURI-PERRY, Ursula. **The little book of Fashion Law**. Chicago: American Bar Association, 2013.

HEMPHILL, C. Scott; GERSEN, Jeannie Suk. **The Law, Culture, and Economics of Fashion**. Stanford Law Review, v. 61, p. 1147- 1199, março, 2009. Disponível em: www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323487. Acesso em 27/09/2017.

HERZECA, Lois F.; HOGAN, Howard S. **Fashion Law and Business: brands & retailers**. New York: Practising Law Institute, 2013.

JIMENEZ, Guillermo C. (Ed.); KOLSUN, Barbara (Ed.). **Fashion Law: a Guide for Designers, Fashion Executives & Attorneys**. 2. ed. New York: Fairchild Books, 2014.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: Condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006.

MAIA, Livia Barboza. **A proteção do direito da moda pela propriedade intelectual**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 141, p. 3-20, março/abril, 2016.

MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto- Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva (coord.); MORAES, Rodrigo (coord.). **Propriedade Intelectual em Perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 1-20.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. **Um ponto no tempo: o uso inteligente da Propriedade Intelectual por empresas do setor têxtil**. Publicação 794, 2005. Disponível em http://www.OMPI.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/OMPI_pub_794.pdf. Acesso em 27/09/2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI; INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P BR. 2016**. Apostila.

PLÁCIDO, Lucila de Castro. **Fashion law: a relevância jurídica da moda**. 2015. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15833&revista_caderno=27. Acesso em 18/11/2017.

PEDROZO, Danise Abdalla Freire. **Direito autoral na moda: visão jurisprudencial**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 136, p. 17-30, maio/junho, 2015.

RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher Jon. **The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design**. Virginia Law Review. Charlottesville, v. 92, nº 8, p. 1687-1777, dezembro, 2006. Disponível em: www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=878401. Acesso em 27/09/2017.

ROCHA, Maria Vitoria. **A originalidade como requisito de proteção do direito de autor.** Verbo Jurídico, junho de 2003. Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/originalidade.html>. Acesso em 05/11/2017.

ROSINA, Mônica Steffen Guise. **Fashion Law é a nova moda do Direito.** In Revista Observatório Itaú Cultural, nº 16, jan/jun 2014, p. 106-117. São Paulo: Itaú Cultural. Disponível em: http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/OBSERVATORIO16_0.pdf. Acesso em 05/11/2017.

SANTOS, Bruna; MAGRANI, Eduardo. O Desafio da Regulação da Moda no Brasil. In: X Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 2016, Curitiba. **Anais...** Curitiba: GEDAI - Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação, 2016, p. 135-150.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Direito Autoral.** São Paulo: Saraiva, 2014 - Série GV Law.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) **Propriedade Intelectual: Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal.** São Paulo: Saraiva, 2007 - Série GV Law.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.** 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

SKIBINSKI, Francielle Huss. **O fashion law no direito brasileiro.** Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 148, p. 54-67, maio/junho, 2017.