

DESENHOS INDUSTRIAIS: DA ANTERIORIDADE DO TODO QUANTO À PARTE, E VICE-VERSA.

INDUSTRIAL DESIGNS: THE BACKGROUND OF THE WHOLE FOR THE PART, AND VICE VERSA.

Denis Borges Barbosa

Prof. Dr. Direito Internacional/UERJ

RESUMO

O tema do presente estudo se põe numa intercessão entre as análises anteriores. Tratamos aqui, de novo, da aplicação do princípio da *novidade* aos desenhos industriais, mas agora nos dedicando a esclarecer a questão da anterioridade de produtos complexos. A pergunta é: a *aplicação* de um desenho em um objeto complexo é anterioridade para a aplicação desse mesmo desenho numa *parte* desse objeto complexo? E se ocorre o contrário?

Palavras-chaves: Desenho Industrial. Anterioridade.

ABSTRACT

The theme of this study sets an intersection between previous analyzes. We treat here, again, the principle of novelty to industrial designs, but now dedicating ourselves to clarify the question of precedence of complex products. The question is the application of a design in a complex object is prior to the implementation of even drawing a part of this complex object? And the opposite has occurred?

Key-words: Industrial Design. Priority.

Em uma série de recentes estudos sobre a proteção de desenhos industriais vimos procurando complementar a parca produção jurídica nacional sobre o assunto. Em primeiro lugar, pela a análise da *originalidade* própria a essa modalidade de propriedade intelectual¹, o que foi aprofundado em textos subsequentes².

¹ BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. Direito Industrial. 8 ed. Coimbra: Almedina, 2012, v. VIII, p. 213-272, também em BARBOSA,

Em seguida, enfrentamos a questão da novidade própria aos desenhos industriais³ e, finalmente, discutimos algumas questões⁴ muito peculiares dessa modalidade de proteção, quais sejam, a interconexão de sistemas, as peças *must match*⁵, e a proteção de produtos complexos.

O tema do presente estudo se põe numa intercessão entre as análises anteriores. Tratamos aqui, de novo, da aplicação do princípio da *novidade* aos desenhos industriais, mas agora nos dedicando a esclarecer a questão da anterioridade de produtos complexos. A pergunta é: a *aplicação* de um desenho em um objeto complexo é anterioridade para a aplicação desse mesmo desenho numa *parte* desse objeto complexo? E se ocorre o contrário?

Do contexto do exame administrativo de desenhos industriais

Diversamente do que ocorre no regime de patentes e marcas, não há nem sombra de tratamento uniforme na esfera internacional no tocante a desenhos industriais. As fontes dos tratados são divergentes, não há harmonização do regime, e efetivamente coexistem, na esfera nacional e regional, múltiplos sistemas de proteção⁶.

Denis Borges. Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010.

² BARBOSA, Denis Borges, Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho industrial, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308 a 327 Jun/2014, <http://pidcc.com.br/images/16062014.pdf>, visitado em 21/6/2014 e BARBOSA, Denis Borges, Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral, em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. O último texto foi parcialmente incorporado no acórdão do CARF com a seguinte ementa: "ROYALTIES PAGOS PELA UTILIZAÇÃO EM PRODUTOS DE PERSONAGENS INFANTIS. DIREITO AUTORAL. O aproveitamento comercial das ideias contidas em obras artísticas é objeto de proteção a título de direito autoral, mesmo quando se trata de figuras de personagens já registrados como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Os valores pagos a esse título ao licenciador consubstanciam royalties pela exploração de direito autoral, e sua dedutibilidade sujeita-se às condições estatuídas na legislação." CARF, 10920.005209/2009-88, PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO, 12 de março de 2014.

³ BARBOSA, Denis Borges, Da novidade nos desenhos industriais, PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.41 a 81 Jun 2013, em http://www.pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0302.pdf, visitado em 21/6/2014.

⁴ BARBOSA, Denis Borges, Corrigindo as potenciais disfunções do sistema de proteção de desenho industrial, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014, p.161 a 189 Fev/2014, em <http://pidcc.com.br/artigos/052014/08052014.pdf>, visitado em 21/6/2014.

⁵ Sobre tal questão, vide também o nosso A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, em Revista eletrônica do IBPI, especial - sobre a questão das peças de reposição *must-match*, <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/20/20>

⁶ Por exemplo, o artigo 17 da Diretiva Europeia 98/71/EC: "A design protected by a design right registered in or in respect of a Member State in accordance with this Directive shall also be eligible for protection under the law of copyright of that State as from the date on which the design was created or fixed in any form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, including the level of originality required, shall be determined by each Member State

Assim, se têm disposições relevantes na Convenção de Berna e de Paris, em TRIPs, e em múltiplos tratados regionais e mesmo multilaterais (Haia, Locarno). Verificam-se cumulações de regimes num mesmo sistema nacional ou regional (por exemplo, direitos autorais e registro industrial, proteção aos desenhos não registrados, etc.).

O resultado desta proliferação divergente é que os precedentes judiciais e administrativos e a doutrina estrangeira não servem de guia e inspiração, e inexistente o caldo de cultura comum (*acquis*) que cria *direito* mesmo quando não se tenha norma legal explícita.

Assim é que os examinadores de desenhos industriais não têm uma fonte de *conhecimento tácito*, ou tradição, que lhes venha do exterior, como ocorre com seus colegas de patentes. Tradição nacional também não foi construída, seja internamente – pois o pequeno número de examinadores e as vicissitudes das aposentadorias se acumularam para fragmentar o conhecimento –; seja externamente, pela pobreza da elaboração doutrinária e pelo distanciamento da jurisprudência,

Temos como consequência disto que tende a ocorrer, nas decisões do INPI sobre desenhos industriais, e efetivamente ocorre, um descompasso e uma agonia contínuas, com geração de teses e práticas que nada têm em comum com o texto legal brasileiro, e certamente não se beneficia do bom senso geral entre sistemas jurídicos diversos que resulta do *acquis* da Propriedade Intelectual globalizada.

Do problema em questão quanto às fontes externas

Cuidemos aqui das fontes externas do direito de desenhos industriais.

A regulação dos desenhos industriais em Direito Internacional, comparada com as outras modalidades de proteção de bens imateriais, é bastante contida. A CUP, além de estabelecer um regime comum quanto à prioridade e outros elementos, apenas provê que:

Art. 5º B . - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

Além disso, a *obrigação* nacional de proteção de desenhos industriais é prevista na Convenção de Paris da maneira mais difusa:

Art. 5º quinquies

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União.

Como? Por patentes, direito autoral, registros *sui generis*, concorrência desleal, responsabilidade civil geral? Anything goes...

A Convenção de Berna igualmente estende um bruxuleio de interesse sobre o assunto, mas zelando em não se comprometer em nada⁷:

ARTIGO 2º

1) A designação de "obras literárias e artísticas" abrange todas as produções no domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos: (...) as obras de arte aplicada (...)

5) Os Países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais o âmbito de aplicação dos preceitos referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos.

Para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no País de origem, não pode ser reclamada nos outros Países unionistas, se não a proteção concedida aos desenhos e modelos nestes Países.

Já o Acordo TRIPs vai um pouco além:

ARTIGO 25

Requisitos para a Proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.

⁷ "12. La falta de uniformidad en las soluciones legislativas se refleja en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas pues deja en libertad a los países de la Unión para determinar el régimen jurídico aplicable a las obras de arte aplicadas y las condiciones a que sujeta la tutela. Las obras de arte aplicadas están incluidas en la lista de las obras protegidas iure conventionis (art. 2, §1) pero el Convenio deja en libertad a los países de la Unión para determinar la naturaleza de la protección que les otorga (por el derecho de autor o por el derecho de diseños industriales); sin embargo, si en un país una obra está protegida únicamente por el derecho de diseños y modelos industriales, es decir que no goza de la protección del derecho de autor, en los demás países de la Unión solo se puede reclamar para ellas la protección especial instituida para los diseños y modelos industriales, es decir que el Convenio de Berna la sujeta a la condición de reciprocidad material". LIPSZYC, Delia, Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños industriales y derecho de autor, XIII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI, Cartagena de Indias, 1 al 5 de diciembre de 2007, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa. Buenos Aires 2012.

ARTIGO 26

Proteção

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

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos.

Desta feita, e em resumo sucinto, segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção para os desenhos industriais, seja por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, seja por formas mistas e cumulativas. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja, substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

Como se vê, a proteção deve ser assegurada, por alguma forma de direito, como um registro específico, patente, direito autoral, ou mesmo proteção sem registro.

O ponto que nos interessa aqui, porém, é a definição dos requisitos de proteção, que serão:

- criados independentemente,
- novos ou
- originais.

A qualificação “novos OU originais” foi debatida com alguma extensão, o que levou certos autores a arguir que uma ou outra, mas não ambas as exigências poderiam ser admitidas⁸. O que seja novo – ou original – integra o conjunto previsto ainda no art. 25.1:

⁸ UNCTAD/ICSID, Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005, p. 332: “3.3.2 New or original - Members are left with the option of either implementing the criterion of novelty or originality. The history of the final formulation of “new or original” says much for the nebulous nature of “industrial design law”.460 Can Members go further and adopt both criteria of protection, i.e. that a design

os desenhos serão novos ou originais se estes diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos.

Assim, além de um requisito subjetivo (criação independente ⁹) TRIPs contempla uma exigência objetiva ¹⁰ de diferença de desenhos conhecidos e de substancialidade desta diferença. Assim, claramente é autorizada a imposição de duplo filtro, independentemente do nome que se dê.

Além disso, TRIPs aponta o espaço em que essa diferença será significativa, para efeitos de proteção:

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

O espaço é da liberdade de forma. Só no caso de se poder livremente – superar as exigências técnicas e funcionais se terá um campo onde a diferença entre um desenho e outro – já conhecido – poderá ser significativa.

Da mudança ocorrida no sistema de desenhos industriais pela Lei de 1996

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

must be new and original? This is highly unlikely due to the history of the provision, and the express usage of “or”, rather than “and/or”, as proposed by some delegations. Are Members allowed to adopt more criteria of protection? This is apparently the case under the current U.S. design patent regime and arguably also under the European Community Design Right”.

⁹ UNCTAD/ICSID, op. cit. p. 331: “It is a mandatory requirement that independently created designs must be protected. The question then is whether this is to be interpreted in the sense that the design must not be copied or whether it means the design must have some minimal amount of creativity or individuality. The more persuasive view is that the TRIPS drafters clearly intended the criterion of originality to entail more of a creative contribution than mere independent creation, due to the fact that two terms are employed to convey different meanings in the same sentence”.

¹⁰ UNCTAD/ICSID, op. cit. p. 333: “Members are offered the opportunity of anchoring their chosen criterion of protection (i.e. originality or novelty) to a prior art base constituting “known designs or combinations of known design features” (Article 25.1, second sentence). This may allow a Member to opt for an originality requirement which adopts an objective standard, rather than a copyright law standard”. E, adiante: “Under copyright law, the standard of originality is not an objective, but a subjective one: any product which is the result of independent human intellect and creativity is offered protection, even if it resembles another product. Thus, the reason for the grant of protection is the independence of the creation, rather than the difference of the resulting product from other products. Contrary to this subjective approach, the second sentence of Article 25.1 TRIPS (as quoted above) enables Members to base design protection on the difference between the resulting product and other products. Thus, an independently created design which does not significantly differ from a known design may be denied protection”.

Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei 9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por solicitação do depositante. E os requisitos de concessão serão objeto de pleito de nulidade, na via administrativa ou judicial, sendo que, na hipótese de exame diferido, o INPI declarará ex officio a nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro legal.

Assim, o exame é eventual e diferido. Como em todos os casos de patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de defesa em ações de contrafação¹¹, e em sede administrativa.

Em depoimento recente¹² tivemos ocasião de indicar nossa posição quanto as alterações introduzidas pela lei de 1996:

"Segundo ele, o Modelo de Utilidade, o Desenho Industrial e a Propaganda ficaram de fora, pois não havia atores interessados naquele momento. No caso de Desenho Industrial, especificamente, Denis Barbosa coloca que a mudança veio alinhada com a intenção de redução de trabalho:

"[V]ários elementos que não constavam no programa básico, em nenhum [?] grupo... foram completamente postos de lado. [...] A pauta americana do USPTO evidentemente não tinha DI, não tinha expressão e propaganda, não tinha MU, [pois] eles [os americanos] não operam [com esses instrumentos]. [Também] não havia um ator nacional preocupado com as implicações da mudança do código de propriedade industrial em relação a pequena e média empresa, ou em relação as empresas do sul, ou aqueles usuários de MU. Bem como não havia, na multiplicidade de interesses, alguém que representasse interesses, por exemplo, do setor de linha branca, ou do setor de automóveis" (entrevistado Denis Borges Barbosa) [adaptação nossa].

"Em 93 a 96, a noção do uso estratégico de DI não tinha um porta-voz nesse processo [?]. Então, basicamente, pegando o exemplo de DI, [...] o pessoal interno do INPI, ao que eu saiba, sem nenhuma pressão externa, fez uma proposta de diminuir trabalho". "Mas eu nunca encontrei, e ninguém nunca arrogou existir, um estudo de política pública de 'porque que mudou'". "Esse tipo de falta de política pública, que aconteceu com

¹¹ Não obstante o recente entendimento do STJ em sentido contrário, mantemos nosso entendimento nesse ponto: "Como bem afirmou o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito em seu voto vencedor no REsp n. 325.158, a desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284)." STJ, REsp 1.189.022 - SP (2010/0062457-8), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça a, por unanimidade, Min. Luis Felipe Salomão, 25 de fevereiro de 2014.

¹² MUSSKOPF, Diego Boschetti, Política pública industrial e tecnológica brasileira: alteração do sistema de proteção de modelo de utilidade na lei de propriedade industrial brasileira na percepção de Denis Borges Barbosa, Universidade Federal do Rio De Janeiro, Instituto de Economia, Programa De Pós-Graduação Em Políticas Públicas, Estratégias E Desenvolvimento Gestão De Políticas Públicas

esse setor, o setor de expressão industrial e propaganda, por que é um 'bicho' único que não tem em lugar nenhum, foi colocado de lado da pauta" (entrevistado Denis Borges Barbosa) [adaptação nossa]"

Da ineficiência do atual sistema de concessão de registro sem exame

Segundo Milton Leão Barcellos, perfazendo uma análise um tanto paralela à que citamos agora, a emissão de registro, sem exame, teria atendido a considerações de eficiência:

Na legislação anterior (Lei nº 5.772/71), a proteção dos modelos industriais e desenhos industriais possuía uma tramitação morosa, tendo em vista que era previsto o exame de mérito obrigatório antes do julgamento do pedido, assim como, após a publicação do pedido, era possível que terceiros apresentassem oposição, encarecendo e tornando ainda mais lento e burocrático o trâmite do pedido de privilégio de desenho e modelo industrial.

Tal legislação de 1971, certamente, estava preocupada com a segurança jurídica objetivada pela concessão de um direito de propriedade a um requerente que, efetivamente, cumprisse com os requisitos de privilegiabilidade dos modelos e desenhos industriais.

Diferentemente da proteção outorgada aos direitos autorais (registro é meramente declarativo), a proteção albergada pelo Código da Propriedade Industrial de 1971 previa um sistema atributivo de propriedade, ou seja, somente é titular da criação industrial no âmbito das marcas, invenções, modelos e desenhos aquele que obtiver o registro ou carta-patente validamente expedida pelo INPI.

Dessa forma, como ainda impera hoje para as marcas e patentes, o sistema atributivo pressupõe um exame de mérito da Autarquia Federal como condição para a outorga do direito de propriedade sobre aquele sinal distintivo ou sobre aquele privilégio de invenção ou modelo de utilidade.

É evidente que a nova sistemática introduzida pela LPI e, de certa forma, justificada pela regra contida no art. 25 (2) do TRIPS, (11) trouxe uma maior celeridade e redução de custos na obtenção do registro do desenho industrial. (...)

... temos que, de certa forma para contrabalançar a concessão de tão importante título de propriedade sem exame dos requisitos de novidade e originalidade, o legislador introduziu dispositivos legais que permitem atitudes processuais no sentido de restringir os direitos outorgados através do registro e obrigar, posteriormente à concessão do registro, o exame de mérito.

Alguns destes dispositivos são:

- a) a possibilidade do titular do registro do desenho industrial em requerer o exame de mérito a qualquer tempo de vigência do registro (art. 111 da LPI); e
- b) a possibilidade de suspensão dos efeitos do registro no caso de instauração do processo administrativo de nulidade no prazo de 60 dias da concessão do registro (art. 113, § 1º, da LPI)¹³.

A preocupação com eficiência se reflete em outros sistemas¹⁴. No entanto, a mesma fonte indica as restrições resultantes da inexistência de exame prévio:

Em que pesem as justificativas expostas, o fato de existirem mecanismos processuais aptos a efetuar o exame de mérito, anular e até mesmo suspender administrativamente os efeitos do registro posteriormente à sua concessão não justificam ou autorizam que o Estado conceda tão importante direito de propriedade ao particular sem analisar previamente se esse direito lhe cabe, pois constitui-se em nítida ameaça à segurança jurídica.

Questiono, ainda, a própria eficácia da celeridade administrativa sob o ponto de vista do exercício de direitos oriundos de registro “frágil”, conforme já abordado nas possíveis limitações quanto à concessão de tutelas antecipadas escoradas em título de propriedade concedido sem exame da sua novidade e originalidade, de modo que este fato serve de reflexão até mesmo para aqueles filiados à corrente utilitarista.

Com o devido respeito aos muito bem fundamentados argumentos para a existência e manutenção de um sistema atributivo de concessão de direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais sem exame prévio da novidade e originalidade, entendemos que a essência de um sistema atributivo está diretamente associada à exigibilidade de exame prévio de mérito.

A aparentemente utópica pretensão de um exame de mérito de desenhos industriais mais célere e condizente com a natureza do bem industrial a ser protegido não nos parece tão dissociada de uma realidade futura, tendo em vista a constante evolução das tecnologias para análise de elementos figurativos. No entanto, na própria realidade atual, não podemos estabelecer uma legislação que mesmo apresentando eficácia (a qual em

¹³ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão, O atual sistema de registro e exercício de direitos sobre desenhos industriais frente ao disposto no inciso XXIX do artigo 5º da Carta Magna de 1988, encontrado em <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/27916/27474>, visitado em 13/10/2010.

¹⁴ BARCELLOS, op. Cit. “Buscando fontes do direito comparado, constatamos que o registro do desenho industrial junto a OAMI (Registro de Desenho Industrial Comunitário) igualmente é efetuado sem exame prévio quanto à novidade e ao chamado “caráter individual” do desenho, havendo duas situações básicas de indeferimento do pedido de registro: a) quando o objeto do pedido de registro não corresponder a um desenho conforme definido no art. 3(a) da CDR; b) ou quando o desenho é contrário ao interesse público ou a princípios morais aceitos. Portanto, a sistemática de registro de desenho industrial sem exame de mérito não é adotada apenas no Brasil”.

determinadas situações de exercício dos direitos é relativizada) traga uma solução injusta.

Diz o agravo de instrumento N° 134.551-4/1, em decisão unânime da 3ª. Câmara de direito Privado do TJSP:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido e não autorizado de desenho industrial - Concessão de tutela antecipatória fundada no simples fato de o modelo de sinalizador para teto de automóveis ter sido registrado no INPI - Inadmissibilidade se necessária dilação probatória para que se evidencie alegada novidade e originalidade do desenho.

(...) Como observa Fábio Ulhôa Coelho: "A concessão do registro de desenho industrial independe de prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e originalidade. Apenas a inexistência dos impedimentos são checados pela autarquia, antes da expedição do certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do registro concedido". (Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 1, p. 152).

Ora, como anota Theotonio Negrão: "A decisão que antecipar a tutela haverá de mostrar que, além de presente um dos requisitos dos itens I e II do artigo 273 do CPC, havia razões suficientes, baseadas em prova inequívoca, capazes de convencer da verossimilhança da alegação. O não atendimento a essa exigência conduz à nulidade" (STJ-3ª T., REsp 162.700-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, deram provimento, v.u., j. 02.04.1998 - DJU 03.08.1998, p. 235)". (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 30. ed. São Paulo : Saraiva, atualizada até 05.01.1999. nota 9 ao artigo 273, p. 336).

É bem verdade que, em se cuidando de tutela relacionada a obrigação de fazer ou não fazer, bastaria a relevância do fundamento da demanda e a demonstração do justificado receio de ineficácia do provimento final.

Ocorre que, mesmo sob tal ótica, é de se considerar que é fato público e notório que sinalizadores de teto de autos, com desenho similar ao mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de julho de 1994, data em que a agravada efetuou o depósito do questionado desenho industrial e, assim, é mister dilação probatória para que se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensão inicial, se afigurando descabida a concessão de tutela antecipada pelo simples fatos de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame de tais pressupostos.

Daí por que dá-se provimento ao recurso para tornar insubsistente o despacho que concedeu a tutela antecipada. (grifo nosso)

Tal interpretação encontra-se igualmente em outras jurisdições¹⁵. Assim, na verdade a pretensão contra um infrator acaba sendo condicionada a um exame, feito por peritos do juízo e não por órgão especializado.

Assim, a falta de exame conduz a uma tendência a limar as presas do direito¹⁶; mas igualmente possibilita a pirataria legal de quem não é criador, inclusive, como já se verificou, contra o próprio criador. Ocorrem hipóteses até mesmo de duplo registro da mesma solução ornamental¹⁷.

Da aplicação de um desenho a um produto como sendo novidade

Discutido o contexto no qual surge a extemporânea tese do INPI de que o desenho industrial aplicado a *parte de um produto* não é anterioridade para o mesmo produto aplicado *ao produto todo*, cabendo assim duas proteções, passemos agora a expor porque essa proposição ofende tanto o direito brasileiro.

¹⁵ AÇÃO ORDINÁRIA - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA. Em se tratando de questão controvertida, a exigir dilação probatória, não se pode afirmar existir prova inequívoca que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação, suficiente para a concessão de tutela antecipada, nos moldes do art. 273, CPC. (TJMG, Agravo nº 1.0525.07.108444-2/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJ 10/07/2007, grifou-se).

¹⁶ ANHUCI, Anali de Oliveira, Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela, encontrado em <http://ibpibrasil.org/media/29f2bc789bf9ae9bffff82bcac14421f.pdf>, visitado em 13/10/2010. "Na hipótese de demanda que verse sobre suposta violação de registro de desenho industrial, a cautela deve ser ainda maior, eis que, pelos motivos já descritos, a questão invariavelmente dependerá de cognição exauriente, ainda mais porque a nulidade do registro de desenho industrial pode ser alegada como matéria de defesa. O titular de registro de desenho industrial, em verdade, não tem em mãos título hábil a produzir prova inequívoca de seu direito, pois, no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado com a ideal profundidade. Poderá se levantar que a aparente fraqueza do registro pode conduzir a situação injusta ao seu titular, que se verá obrigado a aguardar pelo julgamento definitivo do feito. Não se pode perder de vista, entretanto, que a natureza da tutela antecipada demanda a formação de juízo de probabilidade, conceito mais amplo que o da aparência da verdade, insuficiente à satisfação antecipada da pretensão do autor. (...) Indubitavelmente, tanto as inovações da Lei de Propriedade Industrial, concernentes ao processo de registro de desenho industrial, quanto as inseridas no sistema processual civil brasileiro, traduziram uma latente preocupação com a celeridade de procedimentos administrativos e judiciais, consistindo em significativa tentativa de oferecer aos interessados adequada contrapartida. Entretanto, não se pode negar que os pressupostos de uma não se conciliam com os da outra, revelando-se no mínimo arriscada, se não inviável, a aplicação de tutela de cognição sumária aos processos que versam sobre registro de desenho industrial".

¹⁷ Número do processo: 1.0024.03.886524-2/001(1) Relator: NILO LACERDA Relator do Acórdão: NILO LACERDA Data do Julgamento: 08/11/2006 Data da Publicação: 25/11/2006 Inteiro Teor: EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL NO INPI - CONTRAFAÇÃO - MÓVEIS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES - SIMILARIDADE - ÔNUS DA PROVA DA IMITAÇÃO. O pedido de registro de desenho industrial no INPI dispensa o exame da novidade e da originalidade previamente à outorga do direito de exclusividade. Com isso, o sistema, ao dispensar o exame prévio, dá ensejo à concessão do mesmo direito industrial a duas pessoas diferentes. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em não havendo prova cabal da existência de imitação do conjunto de móveis negociado pela apelada em relação ao produzido e comercializado pela apelante, deve-se negar provimento ao recurso, pois a simples similaridade não revela que o ato seja rechaçado pela Lei nº. 9.279/96, mormente em se tratando de registro de desenho industrial.

Como expusemos largamente em estudo anterior, pelo sistema legal brasileiro, aplicam-se aos desenhos industriais *essencialmente* os mesmos critérios temporais e nocionais da novidade das patentes. Como as patentes, estende-se aos desenhos o princípio de que é o *conhecimento* da criação que constitui anterioridade, e não sua prévia apropriação:

"O registro de desenho industrial não apresenta os mesmos requisitos de registrabilidade das marcas comerciais. O fato de o criador de um signo marcário não havê-lo registrado não impossibilita outrem de fazê-lo. Todavia, quando se trata de desenho industrial, o simples fato de outra pessoa já havê-lo concebido, e, no caso dos presentes autos, inclusive comercializado, passando a inseri-lo, portanto, no estado da técnica, já é elemento suficiente a elidir a exigência de "novidade" disposta no art. 95 da LPI e, impedir, conseqüentemente, o registro." TRF2, AC 2005.51.01.519503-6, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza Granado, 16 de dezembro de 2008.

Não obstante a proximidade do sistema dos desenhos industriais com o das patentes¹⁸, há porém um aspecto em que a avaliação da novidade *pode* singularizar-se. No sistema brasileiro, o desenho industrial é *ornamental e acessório*, ou seja, não se tutela a criação em si, na sua natureza estética, mas no fato de sua *aplicação a um produto suscetível de tipo industrial*.

Assim, não é a novidade do desenho *em si mesmo* que se exige no sistema da Lei 9.279/96; se houver tal novidade, ela será consagrada, sem mais esforços, pelo direito. Mas a novidade *na aplicação* é uma outra forma de satisfazer o requisito. Há novidade em um desenho criado *ex nihilo*, mas *pode haver* em certos casos também novidade na *aplicação* de um desenho já criado a um produto.

Sobre a questão, dissemos em estudo anterior:

Da especificidade da novidade dos desenhos industriais.

Enquanto os requisitos à definição do *estado da técnica relevante* sejam uniformes em face das patentes e dos desenhos industriais, há uma peculiaridade nestes últimos no tocante ao *elemento para o qual se apura a novidade*.

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

¹⁸ Tenho afirmado que, *por seu desenho constitucional*, os dois regimes são assimiláveis. LABRUNIE, Jacques e COLOMBO, Manuela Correia Botelho, Proteção e importância dos Desenhos Industriais, Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 102, p. 54-67, porém, rejeitam tal assimilação: "Não partilhamos, porém, deste entendimento. Não obstante os desenhos industriais e as patentes possuam semelhanças em sua forma de sua proteção, são institutos com requisitos próprios, cujos objetos são diferentes, razão pela qual devem ser tratados separadamente".

como relevante para determinar a novidade, ou não. Como também nota Newton Silveira:

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo ¹⁹.

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula “novidade relativa” (pois, como vimos, para efeitos de estado da técnica, a novidade é sempre absoluta), adotemos a observação, mas denominando o fenômeno *novidade relacional*.²⁰

Lembra ainda o autor:

*A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística*²¹.

E, ainda voltando ao mesmo autor, ao mencionar a noção de originalidade, mas ainda dizendo respeito ao estágio anterior de novidade:

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

Assim sendo, quando um modelo ou desenho possuam somente originalidade relativa, isto é, sua originalidade consista unicamente na novidade de aplicação, não podem eles merecer a proteção da lei de direitos autorais, estando sujeita sua tutela ao requisito de novidade do Código da Propriedade Industrial (art. 6º). Divulgados por qualquer forma antes do pedido de patente, considerar-se-ão de domínio público, podendo ser livremente explorados por quem quer que seja²¹.

Silveira provavelmente se assentava na enérgica afirmação de Pouillet²², segundo a qual

¹⁹ Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

²⁰ Assim é que objetamos aos precedentes que utilizam acriticamente a noção de novidade relativa neste contexto. Por exemplo: “A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial é apenas relativa, ou seja, basta que a combinação dos elementos conhecidos resulte em composição distinta, para que seja capaz de ensejar um registro.” TFR2, 2004.51.01.520066-0, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Liliâne Roriz, 29 de abril de 2008

²¹ Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 80.

²² POUILLET, Eugène. *Traité Théorique Et Pratique Des Dessins Et Modèles De Fabrique*. Paris: Marchal et Billard, 1903. 4ª ed, p. 93 e seguintes. « 48. L'application nouvelle est-elle protégée ? – L'application d'un dessin connu, appartenant au domaine public, à un objet, auquel il n'avait jamais été appliqué, constitue également une création, susceptible de propriété privative ».

A aplicação de um desenho conhecido, em domínio público, sobre um objeto, ao qual ele nunca tiver sido aplicado, constitui igualmente uma criação, suscetível de propriedade privativa.

A posição de Pouillet encontrava eco em sua época, inclusive no direito belga²³, mas foi inteiramente abandonada em direito francês corrente. A simples aplicação nova de um desenho já no estado da técnica a um novo produto não atenderá o requisito geral de novidade²⁴. O mesmo ocorre no sistema nacional inglês corrente.

De outro lado, há sistemas, como o da Austrália, que admitem a *nova aplicação* de um desenho conhecido, desde que seja não-óbvia²⁵. O direito de Singapura só aceita a *nova aplicação* no contexto de um “certificado de adição” de desenho industrial²⁶. Já o direito italiano segue a posição de Pouillet, não obstante

²³ "Nous estimons avec la plupart des auteurs que non seulement la combinaison nouvelle d'éléments connus est protégée par la loi, mais que l'application nouvelle d'un dessin connu à un objet auquel il n'avait jamais été appliqué auparavant constitue également une création susceptible de propriété privative". ANSPACH, Lionel. COPPIETERS, Daniel. Dessins et modèles industriels. 1905. Parties spéciales Droit Belge - Conventions Internationales Lois Étrangères. Paris. P. 31

²⁴ "426. L'application d'un dessin ou d'une forme connus, appartenant au domaine public, à un objet auquel il n'avait pas été jusque-là appliqué, ne peut donner naissance à une création nouvelle. En effet, le simple changement de destination d'un produit ne saurait suffire à lui donner la qualité d'œuvre nouvelle, et il faut ici désapprouver la méthode qui consiste à faire découler la nouveauté de la seule constatation, de l'absence d'antériorités. Cette erreur que l'on relève dans un certain nombre de décisions anciennes, tenait à une interprétation erronée de l'article L.511-3 ancien, § 1er du Code de la propriété intellectuelle, suivant lequel cette loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable (...), interprétation qui consistait à admettre que si un objet se différencie de ses similaires, c'est qu'il n'en existe aucun autre semblable, la nouveauté étant ainsi établie par le défaut d'antériorité." GREFFE, François. GREFFE, Pierre-Baptiste. Traité Des Dessins et Des Modèles. LexisNexis Litec. 8^a édition. Paris. 2008. P.136

²⁵ [Australia] "Section 17(1)(b) further clarifies the innovation requirements of the Act by prohibiting the registration of a design in respect of an article if the design is an obvious adaptation of a design that was previously registered, published or used in Australia in respect of any other article. This differs markedly from corresponding provisions in other jurisdictions [Such as section 1 (4) of the United Kingdom's Copyright Designs and Patents Act (1988)] which prevent registration of a design which has been previously registered or published in respect of the same or any other article. In those jurisdictions, once a design is published or registered in respect of an article, it will be considered to be in the public domain as regards its application in respect of any other article." GRAY, Brian W.; BOUZALAS, Effie. Industrial Design Rights - An International Perspective. Ed. Kluwer Law and International Bar Association. United Kingdom. 2001. P. 22D e 239 F

²⁶ "In general, once a design has been registered for one article, it cannot subsequently be validly registered for a different article (nor can a trivially modified version of the registered design be registered for the same or any other article), because it is then no longer new. An exception to this is where the same proprietor "associates" a subsequent registration with a first registration. In this case, the subsequent registration does not have a full life. It must expire no later than the prior registration. The proprietor for the later application does not need to be the proprietor of the first registration at the date he makes the later application, as long as he becomes the registered owner of the first registration whilst the later is still pending. If an applicant wants to take advantage of this provision, he should mention so on filing." GRAY, BOUZALAS, cit., p. 239.

críticas da doutrina²⁷. Assim o tema é uma demonstração clara da inexistência de um direito comum em matéria de desenho industrial.

No direito brasileiro corrente, a proteção legal é ao *produto industrial*, como ornamentado²⁸. É sempre uma proteção em concreto, ou seja, *naquele produto*²⁹. Nesse sentido, a noção de acessoriedade. Os limites da proteção são os do produto, e a novidade se apura *relacionalmente*: há anterioridade da aplicação daquele desenho àquele produto (ou a produto análogo)?

Veja-se o precedente:

"I - O conhecimento prévio de um "design" ou "forma" não se configura em óbice a novas utilizações, uma vez que a novidade, em esfera de desenho industrial, não decorre da criação de um novo elemento aplicado ao produto, mas da concepção inovadora dos já largamente conhecidos, de modo a apresentar uma nova forma ornamental. II - Por certo, que uma bala em formato de lábios resulta numa configuração visual distintiva, absolutamente inovadora em relação às balas existentes no mercado, com grande apelo atrativo e lúdico para os públicos juvenil e infantil. II - Os argumentos da Apelante no sentido de que sempre divulgou seus produtos associados à figura de uma boca, possuindo, inclusive, uma série de marcas denominadas 'ICE KISS' não merecem prosperar, constituindo-se em fato sem capacidade de lhe conferir qualquer privilégio para fins de registro de desenho industrial, sem condições de sobrepor-se ao título antecedente da apelada. IV - Apelação improvida por unanimidade. (...)

No caso dos autos, o tema de ambos os registros - figura estilizada de uma boca humana - não é novo, e foi aplicado a um objeto pela primeira vez pelo grande mestre da pintura surrealista SALVADOR DALI, criador do SOFÁ mais famoso do mundo - o SOFÁ-BOCA, universalmente

²⁷ "Così ad esempio. In un celebre leading case la Cassazione [Cass. 4 agosto 1965 n. 1869, in Giust. civ., 1965, 1,1733, ed ivi 1734, secondo cui per la protezione dei modelli ornamentali e sufficiente "una novità oggettiva relativa che consiste in una forma diversa dalle forme estetiche già applicate ai prodotti e sfruttate industrialmente". Il principio affermato dalla Cassazione si trova ripreso da Casso 28 ottobre 1983, in Giur.ann.dir.ind., 1983, 1604/1-3; e fra i giudici di merito da Trib. Monza, 12 giugno 1971, ivi, 1972,26/2-3; App. Milano, 29 settembre 1972, ivi, 1972, 175/1-2; Trib. Milano, 22 ottobre 1973, ivi, 1973,408/1-2; Trib. Monza, 26 novembre 1973, ivi, 1973, 423/1-2; Trib. Pirenze, 18 agosto 1978, ivi, 1978, 1148/1; App. Milano, 9 febbraio 1982, ivi, 1982, 1523/2-3; Trib. Venezia, 5 novembre 1986, ivi, 1986,2081/1-2. V. inoltre Trib. Roma, 25 ottobre 1979, ivi, Rep. 1979,1146, che parla di "novità per tr+aslazione"] ha affannato la proteggibilità del disegno di un fiore apposto su una borsetta: e ciò nonostante che né la forma del fiore in sé considerata né l'idea decorare le borsette con motivi floreali potessero considerarsi in assoluto "nuove". La giurisprudenza ha basato questa conclusione (ancora una volta) sul preteso carattere relativo della novità, che dovrebbe sussistere solo nei confronti dei prodotti appartenenti allo stesso genere". SARTI, Davide. LA TUTELA DELL'ESTETICA DEL PRODOTTO INDUSTRIALE. 118 quaderni di Giurisprudenza Commerciale. Casa Editrice Giuffrè. Milano. 1990. P. 134-139 cap. 11.

²⁸ 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

²⁹ PONTES DE MIRANDA, J. Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 1.986.2: "O que se protege é algo de concreto, ainda que só em duas dimensões; de jeito que não se patenteia o que seria puramente teórico".

aclamado em razão de seu formato, imortalizado em um de seus quadros mais famosos - o rosto da atriz Mae West - e em uma das jóias por ele criada em formato de broche, denominada LÁBIOS DE RUBI.

Desde então, a figura estilizada de lábios humanos (fechados ou entreabertos) tem inspirado o design de diversos objetos no mercado, como velas, bijuterias, buttons, adesivos, almofadas, e até telefone.

De outro lado, o conhecimento prévio de um “design” ou “forma” não se configura em óbice a novas utilizações, uma vez que a novidade, em esfera de desenho industrial, não decorre, como se viu, da criação de um novo elemento aplicado ao produto, mas da concepção inovadora dos já largamente conhecidos, de modo a apresentar uma nova forma ornamental.

Por certo, que uma bala em formato de lábios resulta numa configuração visual distintiva, absolutamente inovadora em relação às balas existentes no mercado, com grande apelo atrativo e lúdico para os públicos juvenil e infantil. " TRF2, AC 200651015116943, Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Messod Azulay Neto, 25 de novembro de 2008.

"Em seguida, a Corte local asseverou que os revestimentos de palha da recorrida não são fixados nas garrafas de aguardente, sendo os mesmo vendidos separadamente dos recipientes, razão pela qual conclui que o design dos objetos em análise são distintos (fls. 455/456, e-STJ). Confira-se, ainda, o seguinte excerto (fl. 456, e-STJ):

É oportuno salientar, inclusive, que quando da busca e apreensão dos bens, nenhuma das "camisinhas de palha" encontrava-se envolvendo qualquer garrafa de vidro, o que demonstra de forma inequívoca que o design dos revestimentos produzidos pelas duas partes são diferentes, pois enquanto que os revestimentos da apelada têm de ser feitos de forma fixa sobre os recipientes, aqueles produzidos pela recorrente são feitos livremente, sem qualquer recipiente interno que lhe seja conjugado. Em outras palavras, apesar de os dois produtos destinarem-se à mesma finalidade, qual seja, revestir garrafas ou outros recipientes, são diferentes em seu design, ou seja, em sua forma e projeto. Ora, se os desenhos industriais se referem a determinados revestimentos fixos, produzidos artesanalmente na própria garrafa a ser envolvida, não pode a apelada pretender impedir sua fabricação por artesãs que os produzem de outra forma, dando-lhes design diverso." (...) Irretocável o aresto recorrido, pois valeu-se de característica essencial para a obtenção do registro do desenho industrial perante o INPI, a fim de efetuar a distinção entre os objetos em questão. Assim, concluiu o Tribunal estadual pela diferença de forma e projeto dos desenhos industriais. (...) Do exposto, nego seguimento ao recurso especial." STJ, REsp 1.108.569 - CE (2008/0278760-8), Min. Marco Buzzi, 12 de setembro de 2013.

Assim já entendia Gama Cerqueira³⁰:

Do mesmo modo que a nova combinação de elementos comuns pode constituir desenho ou modelo privilegiável, assim também a nova aplicação de um desenho ou modelo pode, em certos casos, ser objeto de patente, como explicam ANSPACH e COPPIETERS (...)

A esta regra, entretanto, fazem-se necessárias duas restrições: primeiro, que não se trate de desenho ou modelo patenteado, porque, sobre este, o autor possui direito absoluto, podendo opor-se à nova aplicação;³¹ segundo, que não se confunda a nova aplicação com o simples *emprego novo*, isto é, a aplicação feita a objeto similar, como, por exemplo, a aplicação em tecidos de lã de desenho já empregado em tecidos de seda.³² Em relação às novas combinações de elementos comuns e às novas aplicações de desenhos ou modelos conhecidos, o direito do autor é igualmente relativo, não podendo ele impedir que terceiros se utilizem dos mesmos elementos para a criação de novos desenhos ou modelos.

A distinção entre aplicação nova e emprego novo já se encontrava e Pouillet, que notava: “o só fato de transportar o desenho de um objeto a outro *que lhe é análogo* constitui um emprego novo, não uma aplicação nova. E não cria, conseqüentemente, nenhum direito de propriedade”³³.

Assim, incorporando a noção de novidade relacional, ou *por transposição*, se tem que seria nova a aplicação de um desenho *ainda não apropriado* ou já em domínio público) para um produto específico – assim como para aqueles que lhe são análogos.

Da noção de objetos análogos

O que são produtos análogos³⁴? A questão foi objeto de extensa discussão em alguns países³⁵.

³⁰ GAMA CERQUEIRA, João da, BARBOSA, Denis Borges (anotador.) ; Newton Silveira (anotador.). Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. vol. I, no. 107. .

³¹ [Nota do original] Decreto n.º 24.507, de 1934, art. 2.º, n.º 3.º.

³² [Nota do original] Op. cit., pág. 32. Vide também os autores citados na nota 11.

³³ Pouillet, cit., p. 97.

³⁴ "Mais quand les industries sont-elles différentes ou analogues? Là-dessus les partisans de ce système cessent de s'accorder; suivant l'un d'eux, la dentelle diffère des étoffes; suivant un autre, elle leur est analogue. Dans une seconde opinion, on s'attache uniquement à l'idée d'invention. Peu importe que le dessin ou modèle soit transporté dans une industrie plus ou moins voisine de celle d'où il est tiré ; si l'application qu'il subit le renouvelle, il y a matière à propriété. Nous croyons qu'effectivement il ne faut pas perdre de vue la règle qui donne à la propriété pour condition et pour mesure la nouveauté; on tiendra compte parfois de la nature des industries, mais elle ne saurait fournir le 'principe de solution cherché. Il n'existe, en droit, aucun motif pour exclure de la protection l'application sans changement d'un dessin ou modèle à un objet auquel il n'avait pas encore été incorporé. En fait, on peut à la rigueur imaginer que l'œuvre, mise en une autre place, produise un

Um caminho aparentemente fácil seria utilizar-se das classificações gerais de desenhos industriais – por exemplo, a de Locarno³⁶ – para demarcar os objetos “análogos”. Assim, adotado tal critério, entender-se-ia haver anterioridade dentro da mesma classe, e novidade fora da mesma classe.

Ocorre que o Tratado de Locarno apenas regula a *classificação* de desenhos industriais, excluindo literalmente de seu escopo qualquer outra vinculação de direito, especialmente a determinação de novidade³⁷; aliás, vale afirmar que tal tratado não está em vigor no Brasil³⁸, sendo quaisquer citações diretas a ele irrelevantes quanto ao estado do nosso direito.

Conquanto o uso da classificação de Locarno (ou qualquer outra) seja um *argumento* interessante, assim, não é certamente a aplicação direta de suas normas e critérios que determinará a aplicação de novidade e anterioridade de produtos complexos no Brasil.

Pois Locarno classifica essencialmente segundo a *finalidade* dos bens³⁹, e a novidade dos desenhos industriais não se ancora na funcionalidade, ou destinação. O que se apura é a *novidade comercial* e não técnica. Como dissemos anteriormente:

effet particulier et inattendu ; et plus les objets qui on l'applique successivement seront dissemblables, plus il y aura de chances pour qu'un tel effet s'observe." HUARD, Gustave, *Traité de la Propriété Intellectuelle*, Marchal et Billard, Paris, 1906, tome II, p. 546.

³⁵ "Cette théorie a été énergiquement combattue par le commissaire fédéral. Les experts, va-t-il dit, ont été unanimes à exprimer l'avis que, dans l'intérêt de l'industrie artistique, la prohibition de contrefaçon devait s'étendre, non pas seulement à la branche spéciale d'industrie à laquelle appartenait l'original, mais à l'industrie tout entière. Les lois française, anglaise, autrichienne et russe se sont toutes prononcées en ce sens, et les enseignements de l'étranger sont en cette matière d'une importance capitale, puisque l'Allemagne n'a pas encore, sur la question dont il s'agit, d'expérience qui lui soit propre. Rien d'ailleurs n'est plus arbitraire, plus variable et plus difficile à fixer par une loi, que les limites qui séparent une industrie d'une autre, et le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle est incontestablement lésé de la manière la plus grave, si son dessin ou son modèle peut être impunément reproduit dans une industrie similaire à la sienne". MORILLOT, André, *De la protection accordée aux œuvres d'art aux photographies, aux dessins et modelés industriels et aux brevets d'invention dans l'Empire D'Allemagne*, Cotillon et C^o, Éditeurs, Paris, 1878, p. 546.

³⁶ Locarno 10^o Edição, encontrado em http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf, visitado em 21/7/2014.

³⁷ "The Locarno Classification is "solely of an administrative character" and does not bind the contracting countries "as regards the nature and scope of the protection afforded to the design in those countries" (Locarno Agreement, Article 2(1)).", encontrado em <http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/preface.html>, visitado em 21/7/2014.

³⁸ Vide o site da OMPI, encontrado em http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=14, visitado em 21/7/2014.

³⁹ Locarno: c. Em princípio, os bens são classificados em primeiro lugar de acordo com a sua finalidade e, subsidiariamente, se possível, de acordo com o objeto que representam. Esta última classificação é opcional. d. Onde não existe uma classificação especial previsto para os bens destinados a formar parte de um outro produto, esses bens são colocados na mesma classe e subclasse como o produto de que se destinam a fazer parte, se eles não podem ser normalmente utilizados para outra finalidade. e. Bens, que são objetos compostos são polivalentes, com exceção de peças compostas multiuso de móveis, colocados em todas as classes e subclasses que correspondem a cada um dos objetivos pretendidos.

A observação sempre arguta de Pouillet é crucial neste ponto ⁴⁰:

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

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

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

Assim, elemento de diferenciação de produtos postos no mercado, transcende a *utilidade* dos bens aos quais se apõem para fazer que duas xícaras - iguais na qualidade e quantidade do chá que acolhem em sua concha e no material de sua porcelana - sejam completamente distintas no ato de sua aquisição ⁴¹.

E, mais adiante:

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

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

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

Assim é que vai-se aplicar a novidade relacional segundo a percepção do público quanto ao que seja *análogo*. O direito brasileiro vigente não vê analogias entre produtos – para efeitos de desenhos industriais – à luz de uma classificação científica ou técnica, à maneira de Linnaeus, para aqueles que a lógica inexorável das classificações parece seduzir especialmente⁴².

Para seguir a lógica e a tradição do sistema, a analogia entre produtos será a que o público consumidor entender como tal.

A solução de deferir a extensão da analogia de produtos ao público consumidor⁴³ – como ocorre com a noção de afinidade de marcas – tem a virtude de usar critério assimilável à noção de originalidade deduzida nos acórdãos da 1ª Turma do TRF2 que fustigam a tendência tecnicista dos examinadores do INPI como *olhar de geômetra*:

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

É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra especializado for difícil aferir a distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de baixa complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria privilegiável”⁴⁴.

⁴² “todas as coisas são arranjadas segundo uma certa ordem, e é esta ordem que constitui a forma pela qual o universo assemelha-se a Deus”. [«Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante»].Dante. A Comédia Humana, O Paraíso., I, versos 103-105.

⁴³ SARTI, cit.: “L'originalità poteva invece essere eventualmente distrutta dalla presenza di analoghi beni industriali dotati per il consumatore medio di un pregio estetico identico o comunque non così caratterizzato da assumere autonomo rilievo sostanziale nella decisione d'acquisto: ed è questa seconda verifica che la Cassazione non mi pare abbia richiesto, accontentandosi della presenza di una "novità relativa”

⁴⁴ “Em síntese, o INPI vinha mantendo registros, inclusive após exame de colidência, de objetos um tanto parecidos. Creio que a profunda especialização de seus técnicos tem influenciado sobremaneira nessas decisões enquanto que, a meu ver, interessaria mais, em hipóteses como a vertente, a visão do ponto de vista de um consumidor médio, não de um geômetra especialista. É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra especializado for difícil aferir a distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de

Não será surpreendente o fato de que tais decisões judiciais se inserem no corpo central da doutrina brasileira e clássica, e na lógica do sistema, enquanto que a análise do INPI está muito distante de tal caminho⁴⁵.

Assim é que a *aplicação nova* (mas nunca o emprego novo) de um desenho conhecido ou em domínio público a um produto que - *para o consumidor relevante*⁴⁶ - não seja análogo ao que anteriormente já tenha sido aplicado satisfaz as regras da novidade.

A anterioridade do todo e da parte

Se é necessário que os produtos, aos quais se aplica o desenho, não sejam *análogos*, o que se dirá quando se aplica um desenho ao todo, ou a parte de um objeto? A aplicação ao todo é anterioridade para aplicação à parte? E vice versa?

baixa complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria privilegiável. A meu ver, a sutileza na distinção de algum detalhe só emprestaria registrabilidade a um objeto se ela fosse capaz de evocar no consumidor, por si só, significação morfológica distinta do outro objeto que lhe é anterior. (...) Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc, a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o desenho dito "novo" e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado." TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

⁴⁵ Como se reitera nos embargos de declaração do acórdão recém citado, tendo como relatora uma outra julgadora: "Afinal, como se disse naquele julgamento, "com a maior complexidade da vida moderna, o acelerado desenvolvimento tecnológico, a percepção de que nem tudo no mundo se contém numa tabela periódica de elementos químicos que se repetem previsivelmente, essa visão do direito também se foi alterando, de forma que, inclusive as normas, espelhando essa complexidade social, não são mais como "o preto no branco". Atualmente, quase que em tudo existe o cinza, ou graus de cinza, não existe mais a discricionariedade em contraposição à vinculação. Existem graus de discricionariedade, graus de vinculação da administração pública. A realidade atual é muito mais "degradé" e dada a sua complexidade, não cabe na letra fria da norma." TRF2, ED em Ac 2008.51.01.805451-9, Primeira Turma Especializada do TRF-2ª Região, por unanimidade, dando parcial provimento aos embargos de declaração, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, Des. Maria Helena Cisne, 25 de maio de 2010.

⁴⁶ Vale lembrar que este deslocamento do olhar do examinador para um ângulo diverso do que lhe é natural é um pressuposto na análise tanto do requisito da *atividade inventiva* quanto da *suficiência descritiva*, quando o técnico de dentro do INPI tem de ajustar sua ótica à do padrão legal- o olhar do técnico *médio na indústria em questão*. Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 66 e seguintes. Nos precedentes judiciais: "Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do *homo habilis*, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média. Como relembra Denis Borges Barbosa: "quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente". É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica." TRF2 ,AC 2007.51.01.810925-5, 2ª Turma Especializada, VOTO VISTA da Des. Lilian Roriz, DJ 07.10.2011

A questão aflora o tema dos produtos complexos, que já nos mereceu especial atenção⁴⁷. É desse estudo anterior que citamos:

Ambas as questões acima discutidas passam, de alguma forma, pela noção de produtos complexos. O elemento ornamental é aplicado a um sintagma de produtos que *venham* a formar um todo funcional (must-fit) ou, de outro lado, o produto complexo é suscetível, em abstrato, de repartição em elementos componentes.

Quando não pode haver, segundo os princípios pertinentes, o tratamento de um produto complexo, sendo-lhe somente aplicável o regime de produto unitário⁴⁸? A questão pode ser colocada de, pelo menos, três formas diversas:

1. Do ponto de vista da criação ornamental, haverá uma *unitariedade de desenho*⁴⁹ que não poderá ser cindida se em prejuízo do efeito tutelado, por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas partes singulares, ainda que subsistam no todo.
2. Do ponto de vista da industrialidade, haverá unitariedade de produto, se for ele fabricado de uma só vez ou num só processo,

⁴⁷ Corrigindo as potenciais disfunções (...), cit.

⁴⁸ [Nota do original] Distingue-se aqui o regime da *unidade* de invento, segundo o qual para cada privilégio deva haver uma só criação, da questão da unitariedade do objeto, ou seja, que o produto ao qual se apõe o ornamento seja *num só corpo*. Quanto à unidade, parece interessante a noção da Summa: "Unitas autem motus secundum quam dicitur simpliciter unus, consistit in unitate omnium horum. Oportet enim id in quo est motus, esse unum et indivisibile, eo modo quo species specialissima indivisibilis dicitur." Thomas de Aquino, Commentaria, In libros Physicorum, 5, Lectio 6. Quanto à unitariedade, vide a definição do dicionário Houaiss: unitário - adjetivo (1858) 1 que diz respeito à unidade (...) 3 que forma um todo organizado; que apresenta unidade < o homem deve almejar a um conhecimento u. >. Ou, numa outra perspectiva, Isaías, 48:12: Audi me, Iacob, et Israel, quem ego vocavi; ego, ego primus et ego novissimus. É unitário, mas não uno, o elemento suscetível de ser dividido, ainda que, juntas as partes, se tenha um todo, e cada uma dessas partes subsista, ainda que de uma outra forma, em si mesmo, preservando o potencial de voltarem a ser o todo complexo.

⁴⁹ [Nota do original] A questão da unitariedade do desenho encontra nota em doutrina já antiga. SYMONS, William Leonard. The Law Of Patents For Designs. Bibliolife: Washington, D.C.,1914. pp. 27-28, 32-33, "In the case of Graff, Washbourne & Dunn v. Webster in holding a design patent for a border section of a dish valid some apparent force is given to the view that a fragment is patentable. In that case the court said it would seem that an inventor could patent some component detail of his design. The court may, however, have regarded the border section as an independent article of manufacture". Mais adiante: "Unity of design constitutes another very important question in design cases, and it may be laid down as a general rule that where there is no necessary connection between two designs or parts of a design, there is an absence of unity to render them a single patentable design." Embora pareça que o autora se refira ao requisito de unidade do desenho, logo em seguida fica claro que a questão é da unitariedade: "A cradle supporting frame and a cradle body were held not to be a unitary structure although used together . They were two separate designs". A mesma consideração se nota na lei de Taiwan: YUN, Patrick & LIU, Frank. Protection of Industrial Designs in Taiwan in a Nutshell, p. 264-265. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001." In light of the Patent Office's stringent attitude towards the doctrine of "unity of design", it is worthy of consideration to disclose an embodiment of a single article in a design patent application, especially when the industrial design at issue has salient features in any aspect of shape, pattern and colour. This is also true for articles which show an absence of absolute or concrete association between them, for example, speakers and tuners, cups and teapots, sofas and tea tables, as well as cushions and chairs".

de forma que a separação em partes singulares importará em fragmentação do objeto.

3. Do ponto de vista da usabilidade do produto, se o objeto chega ao consumo sempre e necessariamente unitário, a proteção ornamental de partes desse objeto, que não atendam ao requisito do efeito ornamental unitário de que se falava imediatamente acima.

A legislação de um sem número de sistemas nacionais indica explicitamente que a proteção ornamental se aplica tanto a um todo como também – sob certas condições, adiante designadas – às partes deste complexo⁵⁰, ainda que os requisitos de proteção devam ser aplicáveis, singularmente, a tais elementos parciais.

O que será um *produto complexo*? Na definição da lei sueca, será aquele que, muito embora seja composto de múltiplos componentes substituíveis, possa ser desmontado e remontado⁵¹. Para a norma australiana o parâmetro de produto complexo é o formado de partes que são fabricadas separadamente⁵²; a legislação de Bahamas acrescenta “e vendidas separadamente”⁵³. A norma alemã exige que o elemento a ser incorporado no produto complexo seja a todo tempo visível⁵⁴.

50 [Nota do original] Assim é, no sistema jurídico Americano: "In Zahn [In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 U.S.P.Q. 988 (CCPA 1980)], the court held that a part of an article, such as a drill bit shank, could be the subject of a design patent". CHISUM, Donald S. JACOBS, Michael A. Understanding intellectual property law. Matthew Bender & Co., Inc. Editorial Offices. United States. 1995. P. 68[2]

51 [Nota do original] "Design" is defined in the Swedish Design Protection Act as "the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of the details of the product or of the details of the ornamentation of the product, in particular as regards the lines, contours, colors, shapes, textures or materials." The term "product" is defined in the act as "any industrial or handicraft item, including parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic type-faces, but excluding computer programs." The term "complex product" is defined in the act as "a product which, through being composed of multiple replaceable components, can be disassembled and then reassembled." Thompson West. Designs and utility models throughout the world, v. 2. Thomson West. 2009. Na verdade, como notam, BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675tal redação reflete a Diretiva (Designs Dir., Art. I(e); RDA s. 1(3); CDR, Art. 3(e). Os autores dizem: "The British implementation of Art. I(e) of the Directive, contained in s. 1(3) of the amended Act, redefined 'complex product' to mean 'a product which is composed of at least two replaceable component parts permitting disassembly and reassembly of the product'."

52 [Nota do original] Australia, "Article" is any article of manufacture and includes part of an article if made separately. Thompson west. Designs and utility models throughout the world. Thomson West. 2009 - Vol. 1. Também GILCHRIST, Sue; ZIEGLER, Deborah, ROWE, Catherine. Industrial Design Law in Austrália, p. 15-16. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

53 [Nota do original] Bahamas, "'Article" means any article of manufacture and includes any part of an article that is made and sold separately", "As used in that definition, "product" means any article manufactured by industry or handicraft, including parts intended to be assembled into a complex item, sets or compositions of items, packaging, fashion designs, graphic symbols and typographic typefaces.". idem. A mesma exigência se lê na lei indiana, segundo AHUJA, Sudhir. Protection of Industrial Design in India, p. 135-136. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. Ainda o mesmo na lei japonesa: ASAMURA, Kioshi & OKANO, Mitsuo. Japanese Design Law: A summary for practitioners of the protection system under the

Mais adiante, no mesmo texto, completamos:

(a) não cabe proteger separadamente parcelas de um produto que resulte de uma industrialização unitária: uma garrafa cujo gargalo só dela se separe se dela for quebrada;

(b) não cabe proteger separadamente elementos de um produto que, ainda que fisicamente destacáveis sem quebra, nunca são oferecidos ao público senão na forma íntegra⁵⁵.

(c) Ao que se acrescentam as exigências de que o elemento destacável não só seja por si só suscetível de proteção (novidade, originalidade, não tecnicidade, etc.), mas que, ao se reintegrado desempenhe uma função ornamental (visibilidade)⁵⁶.

A ponderação final é central em nossa análise. A parte só será objeto de proteção se reunir *autonomamente* os requisitos de proteção. Inclusive, e especialmente, o de novidade⁵⁷.

design law in Japan, p. 177. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001...

54 [Nota do original] "With respect to designs applied to or incorporated into a product which constitutes a component part of a complex product, such designs will only be considered to be new and to have individual character if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the product and only to the extent that those visible features of the component part fulfill in themselves the requirements of novelty and individual character." KLETT, Alexander R. SONNTAG, Matthias. WILSKE, Stephan. Intellectual Property Law In Germany. Verlag C.H. Beck: Munique, 2008. p.80. Também MICHAELI, Klaus Jurgen. Protection of Industrial Designs: An Overview of German Law. p. 123. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

55 [Nota do original] Lembrando Pouillet, de sua publicação de 1903: o que o desenho industrial, em sua modalidade ornamental, cria é uma *inovação comercial*. Assim, esta característica justifica que se coloque como requisito um fator extrínseco ao processo industrial como um requisito de direito. A parte que é ornamental e separada, mas que não exerce a função de diferenciação de produtos no âmbito estritamente da relação com o público, não é pertinente dentro da hipótese de proteção estudada.

56 [Nota do original] Aqui se justifica a invocação de Isaías 48:12. A ideia de múltiplos corpos com uma única essência, repartida mas não esgarçada pela separação, de maneira que cada elemento continue *ornamental* de per se ainda que persistindo ornamental no todo, se talvez desusada em direito, encontra o mais fácil exemplo na doutrina da trindade.

57 Mas também de originalidade: "4.80 - When considering filing for registered design protection of a product only part of which is new, consideration should be given to filing only for the novel part. Thus, if the design of a refrigerator has changed only by redesign of the handle, the design of the handle on its own should be filed, rather than the design of the whole refrigerator. The RCD for the design of just the handle is more likely to be held to be valid and infringed than an RCD for the design of the (old) fridge with the (new) handle. 4.81 - This was the case in Daka Research Inc v Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co KG [Case R 196/2006-3, Board of Appeal, 22 November 2006]. The design for an underwater propulsion device had been updated with a new handle, but the whole of the device had been shown in the image submitted with the RCD application. When validity was challenged using as a prior design the old underwater device, the RCD holder argued that the new handle was enough to create a different overall impression on the informed user for the whole device. The Board of Appeal invalidated the RCD, noting that the decision may well have been different had the RCD holder sought protection of just the handle." STONE, David. EUROPEAN UNION DESIGN LAW, A Practitioners' Guide. Ed. Oxford. United Kingdom. 2012. P. 45.

Ora, se o direito repele a novidade de uma aplicação e um desenho a um produto, quando tal produto à só *análogo* a um produto anterior (para tomar o exemplo de ANSPACH, tecido de seda e tecidos de algodão), *a fortiori* repelirá - e com ênfase – que a anterioridade de uma aplicação a um produto complexo seja desconsiderada para se acolher como novo a aplicação em uma parcela desse produto. E vice versa.

A não ser que se prove que – para o público pertinente – a parte de um produto seja percebida como sendo *não-análoga* a do produto como um todo. Aplica-se, assim, o critério deduzido na seção anterior.

Assim é que nos cumpre afirmar que – salvo a hipótese de a visão do público entender contrariamente - o depósito (ou uso público) de um desenho industrial aplicado ao todo de um produto complexo constitui anterioridade e impede o registro do mesmo desenho industrial aplicado a parcela desse mesmo produto complexo. E o mesmo se dirá da situação inversa.

Assim, erra – e erra conspicuamente – o INPI ao desconsiderar as anterioridades da aplicação de um desenho a um produto inteiro, em face da aplicação do mesmo desenho a parte desse mesmo produto; como erra em sentido contrário.

Publicado no dia 27/06/2014

Recebido no dia 16/06/2014

Aprovado no dia 18/06/2014