

LIMITES LEGAIS DA PROTEÇÃO AUTORAL DENOMINADA DESENHO INDUSTRIAL: FORMAS ESSENCIALMENTE TÉCNICAS E FUNCIONAIS

*Legal limits of the authorial right named industrial design:
essentially technical and functional forms*

Ângela Kretschmann¹

Cláudia Tolentino²

RESUMO:

Através deste estudo enfrenta-se a problemática da proteção a desenhos industriais no Brasil, em especial a dificuldade verificada de reconhecimento da impossibilidade de registros de formas plásticas determinadas essencialmente por conside-

ABSTRACT:

In this study, we face the problem of protecting industrial designs in Brazil, in particular the problem of recognizing the impossibility of registering plastic forms essentially due to technical or functional considerations. Is analyzed the abusive use of industrial design

-
- ¹ Professora do Curso de Doutorado da UFPR, Direitos Intelectuais e Sociedade da Informação. Doutora em Direito. Licenciada em Física (PUCRS). Pós-doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM, 2012). Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília – UnB (2017-2019). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pós-doutora pela PUCRS, 2022. Pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir de 2018. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É mestre em Direito pela PUCRS (1999). Advogada (OAB/RS 30.318). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (CARB-ABPI). É membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).
- ² Doutora em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia da Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial/INPI (2020). Mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2007). Especialista em Marketing pela Universidade Cândido Mendes - UCAM (2000). Bacharel em Gravura (1988) e Desenho Industrial/Projeto de Produto (2005) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ. Atua como Tecnologista em Propriedade Industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI desde 2002, com experiência em marca (2002/2010) , Recursos e Nulidades de Desenho Industrial (2011/2023) e Recurso de Marca Tridimensional (2022). Atuou como Gravadora burilista (técnica de segurança aplicável em papéis de valor) na Casa da Moeda do Brasil (1988/2002). Experiência em Desenho Industrial , ênfase em projeto de produto, atuando principalmente nos temas: propriedade industrial, artes gráficas e artes plásticas (gravura).

rações técnicas ou funcionais. É analisado o uso abusivo dos depósitos e registros de desenho industrial na tentativa de proteger criações que não possuem qualificação legal, diante da ausência de efetividade na aplicação da legislação neste aspecto, com apresentação das possíveis causas e consequências que promovem o desvio de finalidade da Lei 9.279/96 e a importância de valorizar o verdadeiro escopo da proteção denominada desenho industrial como solução para essa problemática.

Palavras-chave: desenho industrial, abusividade, funcionalidade, efeito técnico, monopólio.

applications and registrations in an attempt to protect creations that do not have sufficient legal qualifications, given the lack of application of legislation in this regard, with a presentation of the possible causes and consequences that promote the deviation from the guidance of Law 9.279/96 and the importance to protect the true scope of protection called industrial design as a solution to this problem.

Keywords: industrial design, abusiveness, functionality, technical effect, monopoly.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO. **1.** OS REQUISITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. **2.** A POLÊMICA QUESTÃO ESTÉTICA INAPLICÁVEL AOS DESENHOS INDUSTRIAIS **3.** AS FORMAS NECESSÁRIAS **4.** FORMAS ESSENCIALMENTE TÉCNICAS E FUNCIONAIS. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa esclarecer e reforçar que existem limites legais para a proteção denominada desenho industrial, partindo do princípio que após décadas de publicação da Lei de Propriedade Industrial, a prática parece desconhecer detalhes importantes do instituto e sua proteção, inviabilizando a aplicação e o uso da mesma, gerando inclusive uma desvalorização do mesmo.

A proteção é conceituada e definida no art. 95 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), e o art. 100 da mesma Lei determina de maneira clara e precisa o que não é registrável. No entanto, o artigo 100, inciso II, em especial na sua parte final, tem sido ignorado pelos usuários e aplicadores do sistema. É possível afirmar, inclusive, que a consequên-

cia desse desconhecimento ou falta de aprofundamento na observância da LPI resulta numa desvirtualização, distorção e enfraquecimento da proteção, para dizer o mínimo.

A não compreensão dos requisitos para a proteção legal do instituto denominado Desenho Industrial gera um empobrecimento do alcance do mesmo, dando a impressão que tudo está liberado, e não é assim. Por esse motivo, o presente estudo objetiva esclarecer o significado, os limites e a extensão da proteção do desenho industrial no Brasil. Assim como não é verdade que o registro é concedido sem nenhuma análise pelo INPI, como veremos adiante.

Para iniciar a proposta, é preciso pontuar que o art. 94 da LPI define explicitamente que a proteção é destinada aos autores da criação, aproximando a proteção denominada desenho industrial da proteção conferida pela Lei de Direito do Autor - ainda que não se confunda com ele, pelo contrário (o artigo 98 exclui da proteção desenhos de caráter puramente artístico).

O desenho industrial é destinado às criações autorais voltadas à industrialização. Criações do espírito que ornamentam, adornam os produtos oriundos da indústria. Caso em que, o autor pode transferir seu direito patrimonial aos que irão produzir a obra, contudo, mantendo seus direitos morais. No Brasil, o depósito do pedido de registro de desenho industrial exige que se declare a autoria da criação.

Comprovando a natureza autoral da proteção, o art. 95, define quais atos criativos são propícios a receber a proteção, exigindo que o conjunto ornamental de linhas e cores (o desenho) e a forma plástica (o objeto) sejam ornamentais. A palavra ornamental define uma qualidade específica para a obra depositada, ela deve ser um ornamento, sinônimo de ornato, ou seja, a proteção é conferida a um tipo de criação cuja principal característica é tornar o objeto, o produto industrial decorado.

O art. 100, inciso II, reforça a exposição acima quando nega proteção a elementos basicamente técnicos e funcionais, ou seja, sem ornamentos. E o inc. I do art. 100 aborda questões distantes da propriedade industrial, que se alteram no tempo, no espaço, entre grupos sociais,

faixas etárias, porém, relevantes e pouco discutidas sob a ótica da PI. Conceitos cujos debates estão em voga, pois insere na proteção questões de costumes e morais que têm sido objeto de exaustivas discussões. No entanto, pouco relevantes para o presente estudo, dedicado ao inciso II do mesmo artigo, especialmente destinado à formas plásticas, definindo quais **não** são objetos da proteção denominada desenho industrial: as necessárias comuns, vulgares e determinadas essencialmente por questões técnicas ou funcionais.

Para dar início ao estudo, é importante esclarecer que o entendimento da expressão “desenho industrial” em propriedade industrial é acima de tudo incompreendido. Os usuários do sistema de proteção confundem as distintas atividades: *design* e desenho industrial com a proteção denominada, por lei, de desenho industrial. Confusão esta que cria muitos problemas ao sistema como um todo.

Por outro lado, percebe-se que o Estado tem negligenciado a aplicação da LPI como garantidor das proteções industriais. No art. 106, a própria Lei expõe que além da necessária observação de formalidades nos depósitos, art. 101 e 104, exige a observação do texto do art. 100, que trata das proibições à proteção, antes da concessão do registro. Tarefa que não tem sido realizada a contento.

Denis Barbosa (2018), Newton Silveira, (2012), Karin Grau Kuntz (2013), dentre outros estudiosos são enfáticos em apontar os perigos da não observância dos conceitos previstos no art.100, principalmente, para a inaplicabilidade do inciso segundo.

Para a obtenção da proteção, a Lei impõe requisitos: ornamentabilidade, novidade, originalidade e servir de modelo para fabricação industrial, e apresenta proibições, vedando proteção às criações contrárias à moral, aos bons costumes, que ofendam a honra, a imagem de pessoas ou que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Além disso, a Lei ainda proíbe a proteção de formas necessárias comuns, vulgares, além das determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Ainda que se possa indicar que há uma clareza legislativa, existem objetos protegidos no banco de dados do INPI que ostentam as características vedadas pela LPI, demonstrando que há uma problemática que merece ser enfrentada diante da aparente diluição do sentido da legislação.

Os motivos pelos quais isso ocorre podem estar vinculados em especial ao fato de a proteção denominada desenho industrial ser concedida independente de análise de mérito, o que aqui não se critica, mas se pretende apenas ressaltar o cuidado que os usuários precisam ter, a fim de não acumularem muitos anos de tempo perdido, discussões e litígios que poderiam ser evitados. Observando criteriosa e analiticamente, o texto do inciso II do art. 100 expõe a importância de exame da forma plástica depositada, antes da concessão do registro, ao negar proteção a formas necessárias comuns e vulgares.

Como saber se a forma tem alguma dessas características sem o devido exame de mérito? Para esclarecer melhor a questão, várias ponderações e análises se tornam necessárias.

Após brevemente enfrentar o reconhecimento da impossibilidade de registros de desenhos industriais para formas necessárias comuns ou vulgares do objeto, enfrenta-se a análise das formas plásticas determinadas essencialmente por considerações técnicas e/ou funcionais. Claro que isso implica em uma grande dificuldade no bloqueio de uso abusivo de registros de desenho industrial, justamente devido à ausência de entendimento e aplicação correta da legislação nesse aspecto. E as possíveis causas que promovem o desvio de finalidade da Lei 9.279/96 também serão enfrentadas.

Ao final, pretende-se esclarecer por que motivos é importante que a legislação relativa à proteção denominada desenho industrial seja corretamente aplicada, diante dos prejuízos que pode gerar no mercado e da barreira que este desvio causa na real importância e valorização que o referido instituto deixa de receber.

1 REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL

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 (BARBOSA, 2010).

No Brasil, segundo o art. 95 da LPI, a proteção denominada desenho industrial se destina a formas plásticas de natureza ornamental e a desenhos que possam ser aplicados externamente em produtos decorando-os, podendo se referir a um conjunto de linhas e cores, também de natureza ornamental, facultando um resultado visual inacessível ao público até a data do depósito do pedido de registro em todo o mundo, art. 96. O referido artigo também define que a criação deve ser original, ou seja, bem diferente das criações disponíveis, não protegendo imitações de objetos anteriores, art. 97. Para completar, o art. 95, por razões óbvias, exige que a criação sirva de modelo para reprodução industrial. Afinal, trata-se de propriedade industrial.

Entendimento compartilhado com Newton Silveira (2012, p.70) quando este afirma que: “A nova forma, de caráter ornamental, aplica-se a qualquer classe de objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrário, estariam fora do âmbito da proteção da Lei de Propriedade Industrial”. Pouillet (1884, p.31) confirma que o desenho industrial ou de fábrica não existe por si, pois não se destina, “como o desenho artístico, a expressar um sentimento, a falar à inteligência e aos olhos, se destina a adornar o objecto em que se aplica, ou melhor, a variar o seu aspecto, a dar-lhe um cunho de individualidade que o torna uma novidade comercial.”

O art. 97 esclarece sobre a necessária originalidade da criação, exigindo razoável diferença, singularidade de objetos anteriores, impedindo a associação ou a confusão com o estado da técnica. Segundo Dorfler (1968, p.42), quanto mais novo, mais inusitado, mais inédito for o objeto lançado no mercado, mais fácil e intensa será sua aquisição pelos compradores.

A aparência externa do objeto é oriunda de um ato criativo relevante. “*De esta distinción dependerá evidentemente también la oportunidad de preocupar más o menos por el aspecto externo del objeto y de cuidar su excepcionalidad formal*” (DORFLES, 1968, p.86)³.

Denis Borges Barbosa (2015, p. 58) esclarece bem a questão da originalidade, informando que pode ser observada a similaridade através de um elemento preponderante do conjunto, que confere maior valor atrativo ao objeto ou representa a sua parte visível e que exerce influência principal na comercialização do produto. O autor cita um exemplo: se a forma ou desenho aplicado à porta de um refrigerador são muito similares aos de refrigeradores existentes, não permitindo sua distinção à primeira vista, este modelo ou desenho não poderá ser protegido por falta de originalidade, mesmo que haja diferenças consideráveis nas partes laterais e traseiras dos refrigeradores em questão. Principalmente considerando que a parte lateral dos refrigeradores não tem *ornamentalidade* e a parte posterior do refrigerador expõe elementos essencialmente técnicos e funcionais, como o motor e/ou um protetor do mesmo, segundo o inc. II do art. 100, não protegidos por DI.

Por outro lado, o parágrafo único do artigo 97 considera que a distintividade pode ser obtida pela combinação de elementos conhecidos, ou seja, a nova criação pode ser obtida pela associação, junção de formas conhecidas, porém, resultando em algo nunca visto e substancialmente diferente das formas conhecidas. Entende-se que para o uso em nova forma, os elementos conhecidos devem estar em domínio público ou com a devida autorização de uso. Não se pode utilizar criações de terceiros sem autorização.

A natureza da forma definida pelo art. 95 da LPI para a obtenção da proteção deve ostentar duas características imprescindíveis. Ela deve ser plástica e ornamental. A palavra “plástica” tem como definição “arte de plasmar, de modelar”. Por esse motivo, entende-se que a forma precisa ser plasmável, modelável, forjável, destinando a proteção às criações do

³ A distinção dependerá da maior ou menor preocupação com a aparência externa do objeto e do cuidado com sua excepcionalidade formal (tradução livre do autor).

espírito fixadas em suportes tangíveis, ou seja, a proteção é legalmente destinada a formas cujo suporte seja material, formado de matéria, que tenha existência concreta, palpável, tangível. À Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de Direito do Autor, se destinam as demais criações visuais, ver art. 7º da LDA.

A *ornamentalidade*, necessária à forma plástica para pleitear a proteção, pode ser uma das preocupações da atividade projetiva do desenhista industrial, mas jamais será a única. Assim, a proteção denominada desenho industrial não se destina a todas as características externamente visíveis em um objeto. Há casos em que a nova aparência externa não é protegida.

A *World Design Organization* (WDO) publica em seu sítio na internet que design é uma atividade projetiva transdisciplinar que utiliza a criatividade para resolver problemas técnicos e melhorar funcionalidades de produtos, sistemas, serviços, experiências ou negócios (WDO, 2023). Aí que mora o centro da questão: a atividade de *design*, atualmente, ultrapassa o desenho industrial, é um processo estratégico de solução de problemas e não deve ser confundida com a proteção definida em Lei como desenho industrial.

Percebe-se, pois, que a proteção denominada “desenho industrial” está totalmente determinada, limitada, no art. 95 da LPI, confundindo-a com a atividade do *designer* - que é mais ampla - é um dos maiores erros que os usuários do sistema podem cometer.

2 A POLÊMICA QUESTÃO “ESTÉTICA” INAPLICÁVEL AOS DESENHOS INDUSTRIAIS

A lei define o desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto, ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Sem cuidado com as exigências legais, muitas vezes observamos interpretações na doutrina e jurisprudência indicando que o registro de desenho industrial pode incluir aspectos

estéticos, desde que considerados novos e originais. Porém, a legislação brasileira não menciona em nenhum momento que a forma plástica deve possuir caráter “estético”.

2.1 O significado do termo “estético”

O termo “estético” é bastante amplo e pode ser definido de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Em um aspecto filosófico, a estética está vinculada ao belo, lida com a percepção e o julgamento de objetos e experiências estéticas (obras de arte, música, literatura, *design*, etc), destacando estética na sua relação com o valor e a percepção de objetos e experiências estéticas.

O design contemporâneo, por exemplo, enfrenta os desafios de desenvolvimento de produtos com acessibilidade, para que os produtos atendam necessidades distintas de distintos usuários. Assim que, por exemplo, a norma ISO 9241-210:2019 contém as diretrizes da Convenção das Nações Unidas (2008) sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, em especial o desenvolvimento de tecnologias assistivas (FERREIRA & VENTURELLI, 2022, p. 110). A definição traz em si funcionalidade, e essa, em especial, não pode ser protegida pelo desenho industrial, mas dependendo do caso, eventualmente por patente de modelo de utilidade, ou até por patente de invenção.⁴

A “estética”, no contexto do design contemporâneo relativo à tecnologia da informação é definida como “o grau em que a interface é considerada atraente pelo usuário”. Ou seja, mesmo em uma questão absolutamente técnica, existe a importância da percepção do usuário na avaliação da estética (no caso uma interface), pois pode influenciar a satisfação e o uso efetivo do sistema. A questão estética, aqui, estaria vin-

⁴ O design centrado no ser humano é uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas interativos que visa tornar os sistemas utilizáveis e úteis, concentrando-se nos usuários, em suas necessidades e requisitos e aplicando fatores humanos / ergonomia e conhecimentos e técnicas de usabilidade. Esta abordagem aumenta a eficácia e eficiência, melhora o bem-estar humano, a satisfação do usuário, a acessibilidade e a sustentabilidade; e neutraliza possíveis efeitos adversos do uso na saúde humana, na segurança e no desempenho (ISO 9241-210, p. IV, 2010).

culada a uma usabilidade mais satisfatória, mas juridicamente não pode ser confundida com ornamentalidade que é simplesmente agradável a um consumidor, pois no primeiro caso estaríamos diante de outro objeto protegido pela propriedade industrial.

Isso demonstra o quanto o tema do desenho industrial é complexo e por isso mesmo, facilmente mal compreendido. De todo modo, a evolução do design tomou essa trajetória, cabendo aos titulares dos desenvolvimentos, ou mais especialmente aos profissionais do direito, agentes da propriedade industrial, profissionais do INPI, avaliar se uma criação se encaixa na proteção legal de desenho industrial, ou de modelo de utilidade, sob pena de promoverem o desvio de finalidade do desenho industrial. Isso acaba gerando decisões judiciais que igualmente são contaminadas pela falta de cuidado no trato de palavras específicas que efetivamente qualificam ou desqualificam o instituto do desenho industrial protegido (ou não protegido) pelo direito.

A legislação traz sua definição de ornamentalidade, nem sempre, ou quase nunca, similar ao que o “mercado” ou as diversas áreas compreendem como ornamentalidade, reduzindo o significado à generalização estética, que sequer é aplicável legalmente. Denis Borges Barbosa (2010, p.338) explica de maneira muito simples:

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

Mesmo que não exista a consideração estética na legislação, ao contrário, ela sequer é recomendável, se percebe seu uso em várias decisões judiciais:

STJ, REsp 1.756.414/SP: Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que as características estéticas podem

ser consideradas na análise da novidade e originalidade do desenho industrial. Segundo o tribunal, “o caráter estético do produto pode contribuir para a configuração do requisito de novidade, uma vez que tal fator é levado em conta no exame do conjunto de elementos que integram a configuração externa do objeto” (STJ, REsp 1.756.414/SP: Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/02/2018).

STJ, REsp 1.298.537/MG: Nessa decisão, o STJ afirmou que a proteção ao desenho industrial pode se estender às características estéticas que conferem originalidade ao produto. Segundo o tribunal, “a proteção ao desenho industrial abrange também os aspectos estéticos que confirmam ao produto novidade e originalidade, desde que estejam presentes os requisitos legais” (STJ, REsp 1.298.537/MG: Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/06/2013).

TJSP, Apelação Cível 990.09.070938-8: Nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reconheceu a importância das características estéticas para a proteção do desenho industrial. Segundo o tribunal, “o desenho industrial protegido é aquele que apresenta aspectos novos e originais, tanto funcionais quanto estéticos, que possam ser percebidos visualmente e que lhe confirmam peculiaridade” (TJSP, Apelação Cível 990.09.070938-8: Relator Desembargador Fortes Barbosa, julgado em 15/04/2010).

Na última citação ainda foi destacado que o desenho industrial protegido seria aquele que apresentasse aspectos “tanto funcionais quanto estéticos”, ou seja, o que é inclusive expressamente proibido pela Lei, conforme disposição do inciso II, do artigo 100, da Lei 9.279/96.

Ora, não se pode concordar com tais considerações envolvendo questões estéticas, pois são sabiamente subjetivas. Assim como a jurisprudência, também a estética é uma área dinâmica, em constante evolução e mudança ao longo do tempo. O que é considerado visualmente agradável ou inovador hoje, pode não ser daqui a alguns anos. E isso é bastante perceptível no consumo de produtos. Um produto lançado hoje pode ser considerado inovador, moderno e atraente, mas daqui a alguns

anos, o mesmo produto pode parecer ultrapassado e fora de moda. Da mesma forma, o que era considerado esteticamente agradável em décadas passadas pode não ser mais visto da mesma forma hoje em dia. O que pode ser agradável visualmente no Brasil hoje, pode ser ofensivo em outro local do planeta.

2.2 O ornamental e estético não podem se confundir

Também discorda-se das explicações da ornamentalidade característica do objeto, prevista na LPI, a ser protegida por desenho industrial e que tomem por base a estética,⁵ conceito que se altera no tempo, no espaço e entre grupos sociais. A Lei não utiliza a palavra estética para tratar do efeito visual na aparência externa de produtos, sendo mais simples considerar o elemento ornamental uma opção decorativa na aparência externa de utilitários.

Historicamente, de fato, o elemento decorativo (que orna, não sendo necessário discutir se o “decorativo”, no desenho industrial, embeleza, pois essa já seria uma questão estética), no utilitário, sempre teve caráter secundário, podendo ser alterado ou retirado sem danificar ou prejudicar a funcionalidade do mesmo, ou seja, o ornamento, de fato, não interfere - nem deveria - na função do produto. Sua característica é a acessoriedade. Ele é acessório ao objeto. O ato criativo ornamental inserido nos produtos pela indústria objetivava, na era pós-Revolução Industrial, atrair o interesse da população, acostumada a utilitários delicados, elaborados artesanalmente. É uma ferramenta comercial, uma ferramenta de *marketing* para seduzir o consumidor no ato da compra. Nesta situação, o objeto não

⁵ Diz Biasi: “Porém, mesmo que as leis nacionais considerem o requisito estético para determinar um desenho industrial, esse critério não é objetivo, uma vez que depende da subjetividade do examinador. Portanto, deve-se considerar a característica visual geral resultante da combinação de linhas, cores, formas etc. que confira ao produto um resultado novo e original. Contudo, é importante observar que eliminar o elemento estético permitiria a proteção para desenhos funcionais e não-funcionais.” E, na realidade, isso implica confundir o estético com o ornamental.

DI BIASI, Gabriel. Tendências da proteção dos desenhos industriais nos países. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/tendencias-da-protecao-dos-desenhos-industriais-nos-paises/>. Acesso em: 25 mar. 2023.

é mais evidenciado por sua função, passa a ser qualificado pelo indivíduo na hora da posse, transformando a aquisição do produto uma abstração apaixonada (Baudrillard, 1929, p.94).

Segundo Pouillet (1884, p.28), as criações para a indústria não despertam sentimentos estéticos, se limitam a oferecer individualidade, variando a aparência, a fisionomia do produto:

Le dessin artistique sera celui qui, à un degré quelconque, éveille le sentiment esthétique, qui a une signification par lui-même, qui est une représentation plus ou moins fidèle des objets ou des êtres que la nature met sous nos yeux; les dessin industriel sera celui qui, sans signification propre, se borne à combiner des traits, des lignes, des couleurs, qui donne à un produit industriel un cachet de individualité, en variant son aspect, sa physionomie.⁶

De todo modo, o uso da palavra estética é muito comum nos textos, porém, como especificado, seu significado pode confundir mais o entendimento da proteção denominada “desenho industrial”, inserindo um conceito mutável no tempo e no espaço na avaliação da ornamentação de produtos.

O uso do conceito “estética” não apenas não acrescenta, como não favorece a compreensão do que realmente é protegido por desenho industrial, ao contrário, faz confundir com questões artísticas, protegidas pelo direito autoral.

3 FORMAS ESSENCIALMENTE TÉCNICAS E FUNCIONAIS: REFLEXÕES SOBRE O INC. II DO ART. 100 DA LPI.

“Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial” (BARBOSA, 2010, p. 343).

⁶ O desenho artístico será aquele que, em qualquer grau, desperte o sentimento estético, que tenha um sentido por si mesmo, que seja uma representação mais ou menos fiel dos objetos ou seres que a natureza coloca diante de nossos olhos; o desenho industrial será aquele que, sem significado próprio, se limita a combinar traços, linhas, cores, que confere ao produto industrial um cunho de individualidade, variando sua aparência, sua fisionomia (Tradução livre).

O inc.II do art.100 está no foco do presente estudo. Diretamente relacionado à proteção de formas plásticas criadas para multiplicação pela indústria, definindo quais não são destinadas à obtenção da proteção denominada desenho industrial. “Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial” (BARBOSA, 2010, p. 343). Newton Silveira (2012,p.71) acrescenta que a proteção prevista na Lei de Propriedade Industrial tem o objetivo de completar o quadro das criações destinadas à indústria, sem entrar em méritos artísticos e técnicos, casos destinados à Direito do Autor e patentes ou modelos de utilidade, respectivamente. A LPI nacional estabelece um limite entre ornamentalidade e técnica e funcionalidade, negando proteção a objetos que, por natureza, constituem matéria de proteção por patente ou modelo de utilidade (CERQUEIRA, 2010, p.362; LENÇE REIJA, 2001, p.1461).

A preocupação com a *ornamentalidade* dos objetos, provavelmente, nasceu após a grande crise econômica de 1929, quando os Estados Unidos se viram obrigados a recorrer a sistemas eficazes para atrair a atenção dos compradores sobre os produtos de um mercado falido. Entre os anos 1930 e 1935, surgiram poderosos estudos na América do Norte cuja principal tarefa era apresentar a melhor maneira de tornar desejáveis ou atraentes produtos conhecidos pelo uso, desgastados visualmente, aplicando-os cosmético adequado e cuidadoso, de forma a conferir-lhes um novo apelo, uma nova elegância, independentemente de qualquer necessidade técnica e funcional em si. São transformações gratuitas para adaptar a aparência externa do produto ao gosto vigente, à moda (DORFLES, 1968, p. 53).

Segundo o art.100, II, da LPI, não são registradas “a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.”

Maiores explicações sobre o entendimento do INPI sobre forma necessária e comum podem ser encontradas no Manual de Marcas:

Para merecer a proteção legal, a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela na-

tureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas. Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine (INPI, 2022, p.135).

Especifica o mesmo Manual que a forma necessária do produto ou do acondicionamento é a inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo. Quanto à forma comum, apresenta como sinônimo de forma vulgar do produto ou do acondicionamento, habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado (INPI, 2022, p.136). Definição não compartilhada pela doutrina que separa os conceitos de forma comum e vulgar.

Segundo Moro (2009, p.131), a forma comum é a largamente utilizada na apresentação de determinado produto ou serviço, utilizada reiteradamente por diversos produtores, por isso, não exerce a função distintiva, e a forma vulgar é a consagrada pelo uso corrente (MORO, 2009, p.139), carecendo de originalidade. Cerqueira (2010, p.376) reitera que formas comuns e vulgares não possuem novidade, requisito essencial à concessão do registro de desenho industrial. Com isso, é possível comprovar a necessidade do exame das figuras antes do registro para a aplicação desses conceitos legais. O que não é realizado. O sistema brasileiro tem privilegiado a concessão rápida do título, sem a observância do art. 100 da LPI, agindo exclusivamente quando provocado para avaliar o mérito, conforme determina o artigo 111⁷- Exame quanto à novidade e a originalidade. Contudo, o artigo 106 da Lei 9.279/96 é claro ao determinar que: *“Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104 será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.”*

⁷ Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

O item 5.12.2 do Manual de Desenho Industrial (2022), trata de indeferimentos do pedido de registro, confirmando que o art. 106 exige o exame dos conceitos listados no art. 100 antes da concessão do registro, mas não define ou explica o que entende por cada um dos conceitos, não esclarecendo aos usuários do sistema os conceitos dispostos no referido artigo. Procedimento que se repete nos itens 5.3, das “etapas de análise do exame técnico” e 5.4, da “análise dos desenhos industriais não registráveis”.

O projeto de um novo utilitário envolve forma, função e decoração/ornamento. Há discursos frequentes em PI em que se observa direcionamentos visando a flexibilização da proteção da forma plástica por desenho industrial, visando inserir no escopo da proteção criações de baixa atividade inventiva, incapazes de obter registro por patente ou modelo de utilidade.

O ornamento pode ser resultante da combinação de desenho, cores variadas e volumetrias criativas ou, simplesmente, pela aplicação de um desenho na face externa do produto ou, exclusivamente, por uma volumetria/escultura especial. A proteção é autoral (art. 94) e a análise do objeto depositado não é subjetiva para desenhistas industriais especialistas em projeto de produto. A experiência os faz reconhecer as interferências técnicas/efeitos técnicos, assim como, as características de natureza funcional na aparência externa dos produtos e, apenas, o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental e, assim, suscetível de proteção como desenho industrial (BARBOSA, 2010, p.343).

Blasi (2005, p.47-48) exemplifica expondo que:

[...] o perfil no formato de m 'T', certamente teve-se em mente não a parte estética da viga, mas o aumento da sua estabilidade como efeito decorrente da adoção do perfil possuidor de maior momento de inércia. O efeito técnico imposto à viga, causado pela mudança de sua forma, concedendo-lhe melhor utilização, conferiu-lhe a condição de um modelo de utilidade. O mesmo pode ser dito quando, numa tesoura, alongamos seus braços, a fim de aumentarmos

a força de corte, ou quando inserimos teclas em um aparelho de telefone, em vez de disco. Nestes dois exemplos, a capacidade de utilização dos dois objetos foi aumentada, sendo conferida aos mesmos a condição de modelo de utilidade” (BLASI, 2005. p. 47-48).

O aperfeiçoamento de um efeito ou de uma funcionalidade, no uso ou na fabricação de um objeto de uso prático ou em parte deste, que resulte em nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo e suscetível de aplicação industrial é protegido por modelo de utilidade, segundo o art. 9º da LPI. Melhorias funcionais ou aperfeiçoamentos de uso, mesmo que externamente visíveis, não são protegidos por desenho industrial no Brasil. Segundo Barbosa (2018, p.140), uma característica quase universal da proteção denominada desenho industrial é excluir de seu campo todas as funcionalidades relacionadas ao *corpus mechanicum*.

As patentes de invenção conferem proteção às criações de caráter técnico, visando um efeito técnico peculiar. O ato inventivo - atividade resultante do exercício da capacidade de criação do homem - para obter uma patente deve ser uma solução nova para um problema técnico existente em determinado campo tecnológico que possa ser fabricado (INPI, 2021/06, p.12), ou seja, patentes protegem criações essencialmente técnicas/tecnológicas.

Exemplo de invenções

Estado da Técnica	Invenção
Computador pessoal (PC)	Notebook
Telefone sem fio	Celular

Fonte: Manual de Patente (INPI, 2021/06, p. 13)

O modelo de utilidade é a proteção que visa o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova

forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, desde que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Destinado, obviamente, a tridimensionais, como: instrumentos, utensílios e ferramentas, que devem ser suscetíveis de aplicação industrial (INPI, 2021/6, p.13).

Exemplos de modelos de utilidade

Estado da Técnica	Modelo de Utilidade
Tesoura de poda semiprofissional	Tesoura de poda com cabo giratório
Porta sabão em pó	Porta sabão em pó com dosador

Fonte: Manual de Patente (INPI, 2021/06, p. 13)

Os produtos adquirem uma nova roupagem com as criações ornamentais, mas não se deve confundir a ideia de “nova roupagem” com questões essencialmente artísticas e estéticas, excluídas da proteção denominada desenho industrial, art. 98. Denis Barbosa (2010, p.342) explica que “não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal”.

A diretiva da União Europeia (Directiva 98/71/CE) define o desenho ou o modelo industrial (até 1996 o Brasil, também, diferenciava desenho de modelo industrial, mas ambos estão, desde a Lei 9.279, incluídos no conceito de “desenho industrial”) como: “aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação”, contudo, o artigo 95 da LPI nacional define a proteção desenho industrial de maneira diferente.

Devemos observar que a diretiva europeia protege parte de produtos/objetos, texturas (efeito técnico) e materiais (efeito técnico), características que a LPI nacional não recepciona. Silveira explica (2012, p.83-84) que a criação autoral tem como objeto uma concepção do criador que se expressa através de uma forma e não se confunde com a matéria que

lhe serve de suporte. A criação não se reduz à materialização. Por esse motivo, os efeitos técnicos do suporte material não são relevantes para a idealização criativa em si. O objeto do direito é puramente intelectual. Neste caso, a criatividade do autor pertence ao campo das ideias.

Pelo exposto, é possível entender o porquê da LPI nacional não inserir materiais e texturas no conceito da proteção denominada desenho industrial. Eles são efeitos técnicos e podem se substituir na materialização da concepção do autor. A inclusão de texturas e características dos materiais no exame da novidade ou da originalidade é oferecer proteção a diferentes maneiras de reproduzir a criação. Onde estaria a novidade criativa, intelectual?

Destaca Denis Borges Barbosa (2018, p.8) que há pouca uniformidade no tocante aos desenhos industriais na esfera internacional, “as fontes dos tratados são divergentes, não há harmonização do regime, e efetivamente coexistem, na esfera nacional e regional, múltiplos sistemas de proteção”, gerando muita confusão entre os depositantes externos quando buscam a proteção no Brasil. Os usuários do sistema de produção nacional costumam ignorar as diferentes legislações e não procuram adaptar as criações depositadas no Brasil às exigências da Lei nacional, procurando interpretá-la segundo os próprios interesses.

O próprio INPI parece desconhecer ou ignorar as diferenças e, muitas vezes, aplica entendimentos não previstos e até contrários ao texto da Lei nacional. Há quem afirme que a legislação de outros escritórios é melhor, mais moderna e abrangente que a nossa, não vislumbrando o caráter holístico do texto nacional.

A LPI nacional fornece uma riqueza de oportunidades de proteção aos depositantes, inclusive, complementares. Todas as criações realmente relevantes ao desenvolvimento da indústria e da cultura nacional estão contempladas no texto da LPI, contudo, ela tem ritos próprios que precisam ser compreendidos.

De modo geral, as legislações concentram a definição na aparência externa e visível do objeto. O que não pode ser visto não é protegido, como, por exemplo, a face externa de um tanque de piscina de fibra de vidro que,

durante o uso do produto, está embutida no solo. O conceito de “configuração externa” tem relação com a aparência ornamental do objeto em uso tendo em vista que a proteção se destina a seduzir o consumidor.

Representada pelas figuras da petição de depósito do pedido de registro de desenho industrial, a aparência externa do produto deve ser bem definida, pois se compara à suficiência descritiva da proteção patentária. Por intermédio do exame das figuras, os requisitos de proteção determinados pelo art. 95 serão conferidos.

É possível concordar com o Biasi quando este afirma que a eliminação da ornamentalidade de um produto resulta em registros de objetos que apresentam externamente, exclusivamente, efeitos técnicos e características funcionais, não protegidas por desenho industrial no Brasil.

O registro de objetos ou desenhos ostentando essencialmente tais características torna-o um papel sem efeito legal, sem valor. A proteção, definida pelo art.95, se destina estritamente a desenhos e formas plásticas ornamentais. Não cabendo subjetividades.

Há discursos frequentes em PI em que se observa direcionamentos visando a flexibilização da proteção da forma plástica por desenho industrial, visando inserir no escopo da proteção criações de baixo grau inventivo, incapazes de obter registro por patente ou modelo de utilidade. No entanto, serão registros sem efeito, papéis vazios, pois não contemplam os ornamentos, protegidos por desenho industrial no Brasil.

Há dois casos envolvendo piscinas que esclarecem e exemplificam o exposto. São situações cujas formas plásticas protegidas têm pouca materialização criativa ornamental ou nenhuma. Demonstrando posições diversas do próprio INPI que confunde os usuários do sistema sobre o real significado do instituto de desenho industrial, provocando muitas ações judiciais envolvendo registros de “piscinas”, designados “Configuração aplicada à piscina”.

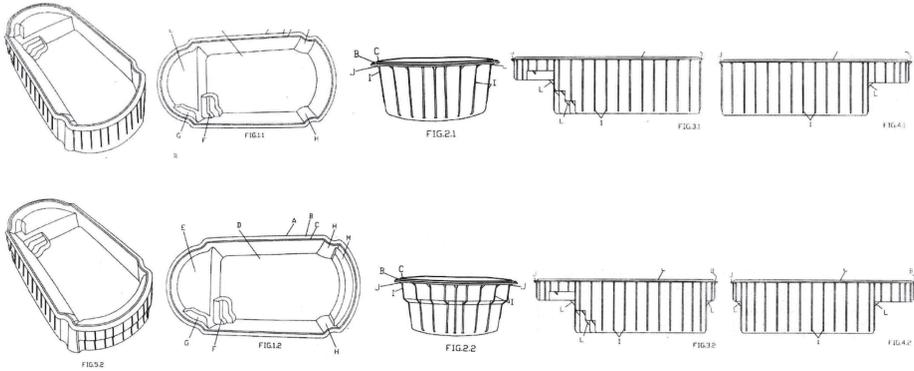
O caso 1, exposto a seguir, judicializado, recebeu a seguinte conclusão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

(...) II - O laudo do perito judicial atestou que o objeto do privilégio do registro de DI 6801912-2 não preenche o requisito de originalidade, por não apresentar uma configuração global e preponderante com nítida e necessária diferenciação em relação às anterioridades apontadas - DI6601199-0 e DI6601200-7, de 20/04/2006. III - O laudo do perito judicial atestou que os detalhes que diferenciam o objeto do DI da parte autora, em relação às suas anterioridades (bancos, prainhas e escadas, etc.), são pautados em aspectos essencialmente técnicos e funcionais, e não meramente ornamentais, incapazes, portanto, de dar uma feição original quanto ao seu aspecto visual externo, como exigido no caso de desenhos industriais. IV - A originalidade é aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto de concepção do autor e de sua própria inspiração (Apelação nº 0074955-08.2015.4.02.5101, TRF2, em 26/05/2020).

A figura do DI 6801912-2, depositado em 15/05/2008, por Fernandópolis Indústria e Comércio de Fibras Ltda., cujo título é “Configuração aplicada em piscina com escada”, declarado nulo ao término de um processo administrativo de nulidade de ofício (proposto pelo INPI), sob a alegação de que a forma plástica aplicada à piscina se encontrava compreendida pela técnica usual, apontando as figuras dos registros DI 6601199-0 e DI 6601200-7, depositados em 20/04/2006, por Arlã Emerson Tormem, sob o título de “Configuração aplicada em piscina”, como anterioridades impeditivas.

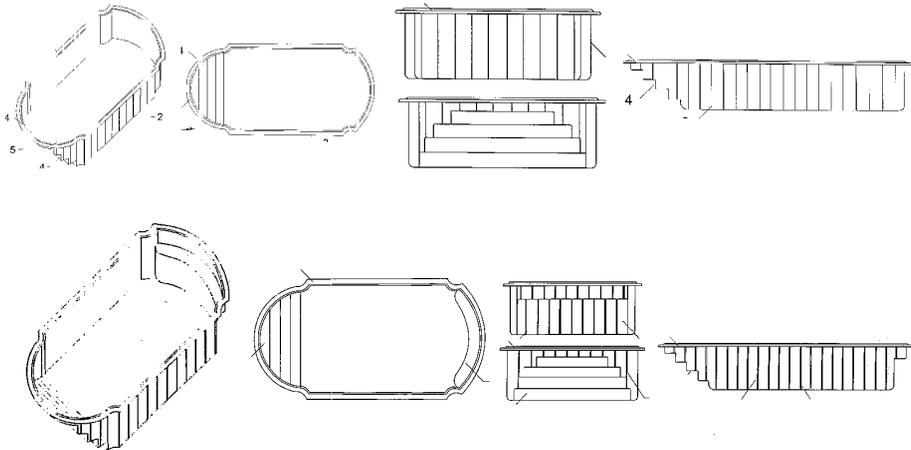
Segundo os exames técnicos publicados, as formas plásticas ornamentais dos objetos em disputa não se diferenciavam substancialmente, sem maiores explicações sobre os elementos considerados para apontar a semelhança alegada.

FIGURA 1: Vistas ortogonais dos objetos do DI 6801912-2, de 15/05/20028.



Fonte: INPI/Buscaweb (2023)

FIGURA 2: Vistas dos objetos anteriores: DI 6601199-0 e DI 6601200-7, de 20/04/2006, respectivamente.



Fonte: INPI/Buscaweb (2023)

Observando as figuras dos objetos em disputa, é possível inferir que o exame considerou a figura geométrica formada pelas bordas da piscina e, talvez, a área semicircular reservada para a escada, nas piscinas anteriores, e para banco, na piscina requerida, como elementos semelhantes para justificar a nulidade do registro requerido.

No caso exemplificado, o formato da borda é o único elemento realmente visível externamente quando as piscinas estão em uso e que poderia proporcionar um resultado visual ornamental, possivelmente, novo e original na configuração externa dos objetos anteriores, cumprindo o previsto no art. 95.

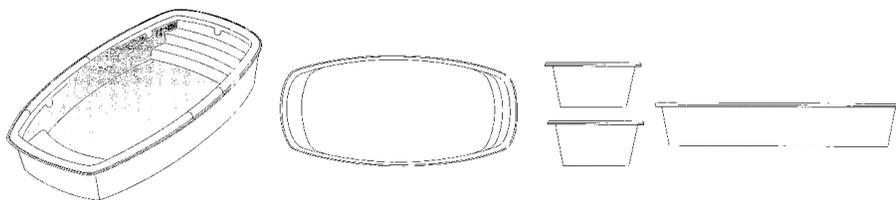
No entanto, no Caso 2, a seguir, objetos semelhantes foram considerados substancialmente diferentes. Na análise do processo administrativo de nulidade de terceiros apresentado por Chapecó Indústria e Comércio de Fibras Ltda, em 09/01/2007, para o DI 6302795-0, depositado em 15/08/2003, por Luiz Felipe de Souza Sisson, sob o título: “Piscina” cuja anterioridade impeditiva apontada é o registro DI 6600879-4, depositado em 20/04/2006, por Arlã Emerson Tormem, sob o título “Configuração aplicada em piscina”, o exame técnico concluiu pela distintividade, consequentemente, pela manutenção do registro.

Ao procedermos a um exame da figura do objeto do documento apontado pela requerente, observamos que ele diz respeito a objeto que apresenta características configurativas distintas do objeto do registro.

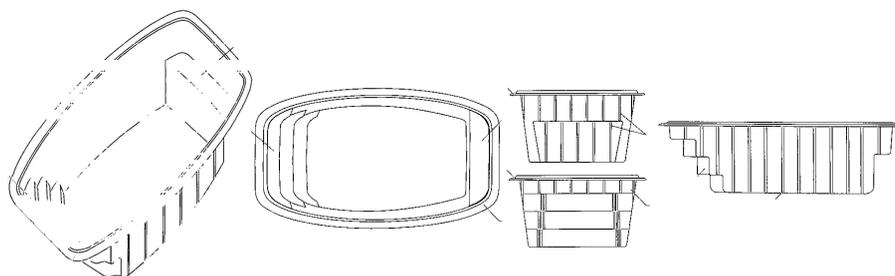
As diferenças entre o objeto do registro e o objeto do documento apontado pela requerente são nítidas. Observamos que o objeto do registro apresenta paredes laterais curvas, enquanto que o objeto do referido documento apresenta paredes laterais planas paralelas. Além disso, observamos que as conformações dos degraus internos são completamente distintas nos dois objetos.

Portanto, entendemos que o documento apontado pela requerente não se presta para comprovar as suas alegações, visto que não demonstra que a composição da forma do objeto do registro esteja contida no “estado da técnica”.

Face ao exposto, considerando que o documento apontado pela requerente não é suficiente para demonstrar a alegada falta de novidade e originalidade do objeto do registro, julgamos improcedentes as razões apresentadas pelo requerente e concluímos pela manutenção da concessão do registro. (INPI, 2008)

FIGURA 3: Vistas ortogonais do objeto requerido DI 6302795-0, de 15/08/2003.

Fonte: INPI/Buscaweb (2023)

FIGURA 4: Vistas ortogonais da anterioridade DI 6600879-4, de 20/04/2006.

Fonte: INPI/Buscaweb (2023)

Neste caso, é possível constatar que o exame das formas em cotejo abrange a totalidade das informações visuais das figuras. Paredes, ângulo de curvatura de paredes, degraus, bancos, bordas são confrontados para justificar a existência de diferenças entre os objetos, contudo, são elementos essencialmente técnicos e funcionais. Não há ornamentos diferenciando as piscinas.

A conclusão da parte no Processo Judicial nº 0812500-81.2009.4.02.5101, expõe que: “a diferença de formato e quantidade dos elementos de um Desenho Industrial de uma Piscina é relevante para distinguir o seu inteiro teor de outro Desenho Industrial apontado como colidente”, e que “a alegação de colidência de Desenhos Industriais de Piscinas apenas em razão da utilização de corpo em formato elíptico e provido de degraus não se mostra suficiente para demonstrar que a composição da forma do objeto assim representado (Piscina) esteja contida no “Estado da Técnica”.

Decisão oposta à aplicada ao Caso 1, que não cita elementos técnicos e funcionais para distinguir os produtos examinados. Este é apenas um exemplo de decisão contraditória que é facilmente encontrada no campo do desenho industrial, seja no plano administrativo, seja no judicial.

O registro DI 6600879-4, depositado em 20/04/2006 também sofreu um processo administrativo de nulidade de terceiro, apresentado em 30/06/2008, por Luiz Felipe de Souza Sisson, por meio da Pet. RJ nº020080090677, de 30/06/2008, demonstrando como a concessão de registro de desenho industrial para formas essencialmente técnicas e funcionais provoca disputas desnecessárias no sistema de proteção, assim como, na justiça. No entanto, são disputas sem fundamento, pois registros de desenho industrial de produtos sem ornamentos, protegem o quê? Nada. Segundo Barbosa (2019, p.9) as decisões divergentes se devem à ausência de fontes de conhecimento pregressas:

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 aquis da Propriedade Intelectual globalizada.

Contudo, não é possível negligenciar o exposto no art. 110 da LPI, que prevê à pessoa de boa fé, física ou jurídica, que, antes da data do depósito ou da prioridade, explorava o objeto no Brasil, o direito continuar a exploração após a concessão do registro de DI pelo INPI, sem ônus, da mesma forma e na condição anterior. Situação muitas vezes não aplicada aos casos julgados.

A proteção denominada desenho industrial é direcionada a formas plásticas ornamentais, ou seja, a volumetrias autorais de natureza decorativa ou a desenhos autorais, ornamentais, aplicáveis em produtos, fornecendo a estes aparências ornamentais peculiares, originais, características ausentes nos objetos confrontados, mas, que, no entanto, estão disponíveis em outras peças comercializadas, como pode ser observado no exemplo a seguir.

FIGURA 5: Piscinas ornamentadas e volumetrias criativas.

Fonte: <https://www.grzero.com.br/decoracao-para-fundo-de-piscina/>,
<https://casaconstrucao.org/revestimentos/revestimento-para-piscina/> e
<https://porcelanato liquido.com/piscina-de-vinil-com-porcelanato-liquido/>

A Lei 9.279, no artigo 95, indica a novidade e originalidade de um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. A mesma legislação esclarece o que significa a novidade exigida: Art. 96. *O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.* E em relação à originalidade: Art. 97. *O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.* O parágrafo único esclarece que o resultado visual poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

O elemento ornamental/decorativo tem caráter secundário no produto, pode ser alterado ou retirado sem danificar ou prejudicar a funcionalidade/utilidade do mesmo, ou seja, o ornamento não interfere na

função do produto. O ato criativo ornamental, inserido nos produtos pela indústria na era pós-Revolução Industrial, objetivava atrair o interesse da população, acostumada a utilitários delicados, elaborados artesanalmente. O ornamento externo dos produtos é uma ferramenta comercial, de marketing, utilizada para a sedução do consumidor no ato da compra.

O ornamento pode ser concebido pela combinação de desenho, cores variadas e volumetrias criativas ou simplesmente pela aplicação de um desenho na face externa do produto ou exclusivamente por uma volumetria/escultura especial. A proteção é autoral, art. 94, e sua análise não é subjetiva para desenhistas industriais especialistas em projeto de produto. A experiência os faz reconhecer as interferências técnicas/efeitos técnicos, assim como, as características de natureza funcional na aparência externa dos produtos.

A ausência das características decorativas, expõe na face externa da forma plástica apenas elementos essencialmente técnicos/efeitos técnicos e funcionais. De acordo com Dorfles (1968, p. 86), os produtos se organizam de acordo com a predominância da funcionalidade, derivada da natureza técnica, ou da decoração, derivada da natureza afetiva. Partindo dessa premissa, o autor diferencia os objetos que não são destinados a particularmente ao indivíduo, como: torres para cabos de alta tensão, lanternas e postes de iluminação de ruas, comboios, aviões, etc, como uma categoria de objectos supra-individuais cuja aquisição se rege por razões predominantemente funcionais. Kalff estende o entendimento a outros objetos, destinados ao público, mas desprovidos de implicações afetivas particulares, tais como: bastões de golfe, ventiladores e etc. Desta segunda categoria, ele passa gradualmente àqueles em que predomina cada vez mais o elemento afetivo-decorativo: utensílios de cozinha, eletrodomésticos, automóveis, até chegar a artigos cujo caráter funcional é totalmente secundário ao afetivo, tais como: artigos de higiene, roupas, perfumaria, artigos de viagem e etc. (L.C.Kalff *apud* DORFLES, 1968, p.86). As categorias de objetos predominantemente consumidos por questões afetivas são as protegidas por desenho industrial segundo a LPI nacional, pois esta exclui da proteção formas predominantemente técnicas e funcionais.

Greffe (1988, p. 90) explica que novas formas podem ser resultado de inovações/novos procedimentos, materiais ou meios de fabricação. Todos os produtos têm uma utilidade, todos ajudam o homem a executar atividades e a fabricação sempre obedece às exigências do processo de produção, ou seja, todos os produtos têm características técnicas e funcionais, mas não devem ser absolutas na aparência externa do objeto.

Há formas essencialmente técnicas e funcionais visíveis externamente, que completam um todo ou sistema. Resultado de compatibilidades ou ajustes mecânicos, denominadas doutrinariamente de *must-match*. São formas cuja volumetria e dimensões obedecem a proporções ditadas por conexões ou ajustes em outras peças, portanto, não são predominantemente ornamentais (LENCE REIJA, 1997, p.1017). São peças que compõem a aparência externa de um objeto complexo cuja proteção é garantida no todo, no conjunto. Não justifica proteger individualmente, por desenho industrial, cada *must-match* (LENCE REIJA, 1997, p.1020).

Com tudo isso, muitas vezes usuários do sistema possuem ações que não são meramente defensivas ou de busca de proteção a suas criações, mas se revelam ações agressivas em relação ao modo como usam a Propriedade Intelectual, o que usualmente se convencionou designar como “patent trolls” (KRETSCHMANN, 2016, p. 65). Isso ocorre quando uma empresa busca registros, os mais variados e, inclusive, inconsistentes, apenas com interesse de bloquear o mercado e a livre iniciativa, e assim, constituir-se em monopólio extremamente prejudicial a todos – praticamente obrigando os concorrentes a buscarem registros, também, os mais variados e sem originalidade, em atitude meramente defensiva.

CONCLUSÃO

Ao que tudo indica um aparente descuido no uso da expressão “desenho industrial” acaba por generalizar e sugerir uma espécie de flexibilidade quanto aos requisitos que está longe de ser correta. Há uma grande necessidade de se tomar o desenho industrial protegido pela Lei 9.279/96 pelo que realmente expressa, um instituto com requisitos postos por Lei,

bastante claros e expressos, como buscamos destacar neste texto. A legislação não dá nenhuma abertura para que os usuários do sistema confundam a atividade do design (bem mais ampla) com a proteção concedida pela propriedade industrial, bem mais restrita.

Infelizmente, o descuido da expressão não atinge apenas os usuários externos e que buscam os serviços da autarquia, pois também os prestadores do serviço estatal acabam liberando, cremos que involuntariamente, pedidos de registro que ferem frontalmente dispositivos legais. A tarefa, como já foi dito, não tem sido realizada a contento.

Este texto pretendeu enfrentar uma questão que pouco é discutida no meio acadêmico e na prática dos tribunais, e mesmo nos processos administrativos. Muitos pedidos envolvendo registro de desenho industrial, até porque não são submetidos a exame quanto às características “necessária comum” e “vulgar”, são concedidos pelo INPI. Apenas, numa etapa posterior, às vezes, quando concorrentes se enfrentam, o mérito virá a ser discutido.

Talvez por isso o sistema de registros de desenhos industriais esteja recebendo pedidos que representam uma verdadeira avalanche de objetos que não possuem condições mínimas de aprovação, e muitas vezes não se trata sequer de preenchimento de requisitos, como: ornamentalidade, novidade, originalidade ou aplicação industrial. Muitas vezes são pedidos que envolvem funcionalidades, que são excluídas expressamente da proteção legal - mas que lamentavelmente acabam recebendo aprovação automática, sem a devida observação do art.100, e concessão de registro.

Entende-se que o mercado busca proteger suas criações, contudo, o Estado não pode conceder proteção a atos criativos que desrespeitam diretamente a legislação, ou porque não se enquadram nos critérios de proteção do objeto, ou porque violam disposição legal, como um desenho que busca proteção para algo funcional, como escadas ou bancos de uma piscina sob pena de provocar bloqueios comerciais e prejuízos econômicos ao país. A ausência de reflexão sobre o conteúdo da LPI, aliada ao uso abusivo da legislação e ainda liberalidades concedidas pelo INPI têm ge-

rado distorções extremamente prejudiciais na compreensão do instituto de proteção denominado desenho industrial.

A proteção é destinada a criações ornamentais autorais relevantes que possam promover o desenvolvimento da indústria e, conseqüentemente, da cultura nacional. Não se destina a desenvolvimentos tecnológicos e melhorias funcionais. Apenas a aparência externa ornamental é protegida. Independente da existência de elementos funcionais e efeitos técnicos também visíveis externamente nos objetos, eles não são protegidos pelos registros de desenho industrial. Exclusivamente, complementam o todo, pois, segundo o art. 95, a proteção é destinada a um objeto completo. Assim, na maior parte dos casos, o autor não pode apresentar o ato criativo ornamental para a obtenção da proteção sem representar o objeto integralmente. Neste caso, as inovações técnicas e melhorias funcionais são meramente ilustrativas, complementam o objeto, e, divulgadas pelo registro de desenho industrial, entram no estado da técnica.

Quanto à concessão de registros de desenho industrial a formas plásticas não ornamentais pela inobservância do inc.II do art. 100 da LPI, que nega proteção a formas essencialmente técnicas e funcionais, ou seja, a tentativa de proteção de inovações e melhorias funcionais de pouca monta por desenho industrial, é possível afirmar que a própria LPI disponibiliza o remédio ao dispor, no art. 112, que é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei e que a nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9241-210**: ergonomia da interação humano-sistema - parte 210: projeto centrado no ser humano para sistemas interativos. Rio de Janeiro, 2011.

BARBOSA, Denis Borges. Desenhos industriais: da anterioridade do todo quanto à parte, e vice-versa, **PIDCC**, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, Jun/2014. p. 425-449.

BARBOSA, Denis Borges. **Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos industriais**. 2010. Disponível em: <https://www.rrddis.org.br/>

academia.edu/4397075/Da_nossa_proposta_de_mudan%C3%A7a_das_normas_brasileiras_relativas_aos_desenhos_industriais. Acesso em: 19 maio 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Corrigindo as potenciais disfunções do sistema de proteção de desenho industrial**. Disponível em: <https://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/104-corrigindo-as-potenciais-disfuncoes-do-sistema-de-protecao-de-desenho-industrial>. Acesso em: 19 maio 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento**. Projeto PNUD/BRA/06/032. Brasília, 2010. p. 332-366.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo IV. 2ª ed. 1º tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. 2a. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2005. p. 47-48.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Volume II. Tomo I. Parte II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BOUDRILLARD, Jean. **O sistema dos objetos**. Trad. Zulmira Ribeiro Tavares. São Paulo: Perspectiva, 2006.

DI BIASI, Gabriel. **Tendências da proteção dos desenhos industriais nos países**. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/tendencias-da-protecao-dos-desenhos-industriais-nos-paises/>. Acesso em: 25 mar. 2023.

DORFLES, Gillo. **El diseño industrial y su estética**. Barcelona: Labor, 1968.

FERREIRA, Diego Monteiro; VENTURELLI, Suzete. O design centrado no ser humano e os desafios para a interação humano-computador a partir da ISO 9241-210:2019. **DATJournal** v. 7 n. 4, 2022. p. 106-123.

GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis - Uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). **Revista eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI)**. Edição especial. 2013. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/326>. Acesso em: 19 maio 2023.

GREFFE, Pierre; GREFFE, François. **Traité des dessins et des modèles, en droit français, dans les principaux pays du Marché commun et en Suisse.** 4 ed. Paris: Litec, 1988.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). Manual de Desenhos Industriais. **Diretoria de Marcas. Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.** 1ª Edição. 1ª revisão. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). Manual básico para proteção por patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição. **Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuito Integrado.** 6ª Edição. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). Manual de Marcas. **Diretoria de Marcas. Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.** 3ª Edição. 6ª Revisão. 2023.

KRETSCHMANN, Ângela. Políticas de inovação, estratégias de crescimento e sustentabilidade, *In: KRETSCHMANN, Ângela; SILVA, Ricardo Muccillo. Propriedade Industrial, Inovação e Sustentabilidade.* Florianópolis: Editora Conceito, 2016. v. 1. p. 65-90.

LENCE REIJA, Carmen. La Propuesta de Directiva sobre protección del diseño el freno de la cláusula de reparación. *In: Actas de derecho industrial y derecho de autor.* Tomo 18, 1997, págs. 1013-1022.

LENCE REIJA, Carmen. El nuevo reglamento comunitario para la protección del diseño industrial. *In: Actas de derecho industrial y derecho de autor.* Madrid: Marcial Pons, 2001.

MÜLLER, Juliana Martins de Sá; TRESSE, Vitor Schettino. **O desenho industrial como instrumento de controle do mercado:** o caso das garrafas AMBEV. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uninove/livro.php?gt=27>. Acesso em: 19 maio 2023.

MAUKI F. Esposito; AZEVEDO, Manuel Dias de. Exploração econômica indevida de desenhos industriais alheios: breve reflexão sobre a aplicabilidade do parasitismo em sede de propriedade industrial. **Cad. Prospec.,** Salvador, v. 10, n. 2, p. 99-114, abr./jun. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/17751/17751>. Acesso em: 19 maio 2023.

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

PETROSKI, Henry. **A evolução das coisas úteis, cliques, garfos, latas, zíperes e outros objetos do nosso cotidiano**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2007.

POUILLET, Eugène. **Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique**. Paris: Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1884. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=3hsOAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 29 mar. 2023.

SILVEIRA, Newton. **Direito do autor no design**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

WORLD DESIGN ORGANIZATION. **Definition of industrial design**. Disponível em: <https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 28 mar. 2023.

Recebido: 26/05/2023

Aprovado: 13/06/2023