

APLICAÇÃO DA TEORIA DO CONTRIBUTO MÍNIMO NO DESENHO INDUSTRIAL

Revista da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual, Março de 2019

Por Marco Antonio de Oliveira

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se por meio do presente estudo analisar em que medida o Tribunal Regional da 2ª. Região – TRF2¹ vem se posicionando nos julgamentos cujo objeto de discussão passa pelo exame da presença do requisito da originalidade, bem como entender de que forma a Teoria do Contributo Mínimo, inerente a este requisito, estaria sendo aplicada.

Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário uma breve explicação acerca do Desenho Industrial, Originalidade e Teoria do Contributo Mínimo.

Desenho Industrial é uma das espécies do Direito da Propriedade Industrial, cujo objeto é a proteção da forma ornamental de um produto, visando resguardar a criação intelectual de um objeto pelo seu caráter estético. Importa aqui esclarecer que o Desenho Industrial somente protege aspectos ornamentais do objeto, não abarcando na área de sua proteção os aspectos funcionais.²

Sua finalidade é incentivar o investimento e premiar a criatividade decorrente da criação de bens de consumo que tornem produtos mais desejáveis e atraentes para potenciais consumidores e, assim, proteger elementos distintivos dos agentes de mercado.

Para que um objeto possa ser protegido pelo Desenho Industrial, segundo a legislação brasileira³, este deverá ser dotado de novidade⁴, originalidade e aplicação industrial.⁵

João da Gama Cerqueira define originalidade como sendo ‘aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração’.⁶

¹ Por uma questão metodológica de recorte do tema, optou-se pela análise de recentes julgados do TRIBUNAL REGIONAL DA 2a. REGIÃO – TRF2, já que é este o principal Tribunal do país competente pela revisão judicial das decisões administrativas do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial.

² OTERO LASTRES, José Manuel. Modelo Industrial y Creaciones que cumplen una funcion tecnica. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Universidade de Santiago de Compostela: Instituto de Derecho. 1974. Pag 437-446.

³ ‘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.’ (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.)

⁴ ‘Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.’ (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

⁵ Para fins do presente estudo, a análise recairá apenas no requisito da originalidade.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI define a originalidade como um desenho que resulte em configuração visual distinta em relação a objetos anteriores, podendo ser o resultado desta configuração visual distinta a formação de elementos comuns.⁷

O primeiro ponto que chama atenção é o uso do termo ‘distintividade’, conceito este relacionado ao direito marcário. Distintividade pode ser compreendida tanto em relação a objetos anteriores, quanto em relação à forma comum e vulgar do objeto.

Um segundo ponto de relevância é o próprio termo ‘originalidade’, conceito inerente ao Direito de Autor. Originalidade neste caso é entendida como um aspecto intrínseco à própria atividade humana de criação. Original advém da origem da capacidade de criação intelectual de maneira individual, singular, único de cada ser humano.

Um terceiro aspecto da originalidade do Desenho Industrial pode ser depreendido do ramo das patentes, neste caso ligado ao requisito da atividade inventiva. Assim, tanto no desenho industrial quanto na patente, não basta que o objeto a ser protegido seja novo, atendendo somente ao requisito da novidade, comum a estes ramos. Além de novo, o objeto deverá ser provido de algo a mais. Esse algo a mais está para a originalidade do desenho industrial como a atividade inventiva está para a patente.

Assim, tem-se que o requisito da originalidade é uma exigência de um incremento superior a simples novidade. Surge daí a Teoria do Contributo Mínimo⁸. Para entendê-la, faz-se necessário uma breve explicação acerca dos fundamentos para a proteção de objetos pelo Direito da Propriedade Industrial.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS FUNDAMENTOS DO CONTRIBUTO MÍNIMO NO DESENHO INDUSTRIAL

O sistema econômico adotado pelo Brasil é o sistema denominado Economia de Mercado, onde o mercado tende a se autorregular. Esse sistema é regido pelos princípios basilares da liberdade, seja de iniciativa ou de concorrência. Portanto, tem-se que a liberdade é a regra, devendo qualquer restrição a ela ser tratada como exceção, e, em razão disso, para sua implementação, deve ser justificada.

Esta exceção ocorre justamente com os bens intelectuais. Por sua natureza etérea e abstrata, os bens intelectuais são não-rivais e não-excludentes. Ou seja, diferentemente do que ocorre

⁶ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. P. 217.

⁷ ‘Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.’ (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.)

⁸ Denis Borges Barbosa define contributo mínimo como a ‘distância mínima entre o simplesmente novo e o que representa uma criação digna de direito exclusivo’. (BARBOSA, Denis Borges. A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais. 2014)

com bens físicos, o uso de um bem intelectual por um indivíduo não impede que outros indivíduos façam uso simultâneo daquele bem. Ademais, esse uso por outros indivíduos, em tese⁹, não diminuiria o valor daquele bem intelectual.

No entanto, a ausência de proteção ao bem intelectual pode dar causa a um sério problema: o desestímulo ao investimento de tempo e esforço em inovação.¹⁰ No cenário sem proteção aos bens intelectuais, onde seria permitido a qualquer concorrente copiar e usar determinado bem, não haveria tantos estímulos à criação, especialmente das inovações cujas cópias são fáceis e baratas, tal como ocorre com os desenhos industriais e as marcas, por exemplo.

Pela impossibilidade de se obter proveito de um bem que não pode ser naturalmente apropriado de maneira exclusiva, resta prejudicado o estímulo à criação intelectual pela ausência de perspectiva de retorno financeiro na exploração da criação.

Não há valor econômico naquilo que naturalmente não é escasso. Dessa forma, para que um objeto tenha valor, é preciso que seja escasso. Daí surge o interesse da sociedade na proteção às criações.

Assim, buscando curar uma falha de mercado o Estado intervém, excepcionalmente, na economia de modo a criar escassez artificial através da concessão de direitos de exclusivas, direitos estes de Propriedade Intelectual.¹¹

Portanto, a Propriedade Intelectual resulta da vontade política do Estado, estando, desta forma, sujeita a certas limitações, já que é exceção onde a liberdade figura como a regra. A sociedade aceita a restrição temporária da liberdade de iniciativa e de concorrência visando um bem maior, o acréscimo de conhecimento futuro ao domínio público.

Em outras palavras, a sociedade aceita a restrição temporária à liberdade, para que, em contrapartida, tenha maior número de criações intelectuais relevantes, impulsionando assim o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Esta é inclusive a cláusula finalística da Propriedade Industrial contida na Constituição Federal de 1988.¹²

⁹ Há determinados bens intelectuais que o uso descontrolado e desautorizado por outros indivíduos que não o seu titular poderá gerar depreciação do valor do bem. Um exemplo é a diluição da marca copiada por concorrentes, causando perda do poder distintivo e atrativo do sinal.

¹⁰ Willian Landes e Richard Posner defendem que a Propriedade Intelectual serve como ferramenta para o estímulo à inovação, em razão da criação de incentivos por meio da possibilidade de obter retorno econômico na exploração exclusiva do bem intelectual. (LANDES, W M & POSNER, R A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Massachusetts: Harvard University Press, 2003.)

¹¹ Cura-se uma falha de mercado (mercado não consegue proteger o incentivo às criações que são necessárias para o desenvolvimento econômico e social) criando outra falha de mercado (intervenção estatal que garante o direito de exclusividade a criação intelectual, ou seja, proíbe a competição).

¹² 'Art. 5º. XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;' (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.)

A Propriedade Industrial que tem por finalidade estimular criações de bens intelectuais de valor para a sociedade, se aplicada de modo incorreto, tem grande potencial de gerar efeito reverso ao pretendido inicialmente. Assim é que se deve ter cuidado tanto com o prazo de proteção quanto com o objeto a ser protegido.

Um prazo demasiadamente longo do direito de excluir o livre uso de uma criação pela sociedade pode ser tão prejudicial quanto à proteção de objetos que não agregariam conhecimento à sociedade pelo pouco avanço da técnica em relação ao domínio comum.

Neste aspecto, especificamente com relação ao Desenho Industrial, fica claro que para merecer proteção não basta que o objeto seja novo. Além da novidade, o objeto deverá ainda proporcionar um ganho social, um acréscimo ao estágio atual do conhecimento. É preciso dar algo a mais para que a sociedade aceite postergar o uso livre daquele objeto cuja proteção é pretendida. Com isso, estar-se-á diante do contributo mínimo presente no requisito da originalidade no Desenho Industrial.

O saudoso professor Denis Borges Barbosa explica que o requisito da originalidade 'deve ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não só novo, ou seja, contido no estado da arte, mas também distinto em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade'.¹³

Além da originalidade no Desenho Industrial, o contributo mínimo encontra-se presente nas patentes por meio da atividade inventiva, nas marcas pela distintividade e no direito autoral através da originalidade.

A importância da contribuição mínima no Desenho Industrial reside justamente no fato de que a novidade insignificante não merece proteção. A irrisória mudança da forma estética do objeto não pode gerar o ônus da restrição à liberdade de uso por todos.

Diante da dificuldade de estruturar um sistema atual de propriedade industrial que possa adaptar a recompensa à contribuição dada por determinada criação, deve-se exigir um mínimo de contribuição.¹⁴

Na defesa da Teoria do Contributo Mínimo, Denis Borges Barbosa defende que 'a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação'. E continua ao afirmar que 'não basta a simples autenticidade – originalidade subjetiva – (...) é necessário que a criação ornamental, objetivamente, seja uma

¹³ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

¹⁴ Denis Borges Barbosa ensina que a primeira lei brasileira de patentes datada de 1809 'prescrevia um tempo máximo de proteção, mas as patentes eram dadas em conteúdo variável, possivelmente levando em conta a contrapartida oferecida ao público'. (BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: A perspectiva brasileira. 2009)

contribuição positiva ao que já se conhece, ou seja, deve ter determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares'.¹⁵

Posto isto, resta saber como este tema vem sendo aplicado na prática pelo judiciário.

3. ANÁLISE DE JULGADOS ACERCA DO TEMA

Para fins de amostragem do posicionamento recente do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região acerca do tema foram coletados e analisados dez julgados entre os anos de 2009 e 2018. Os julgados serão analisados por ordem cronológica do mais recente para o mais antigo.

No primeiro julgado fica clara a posição acerca do conceito de originalidade como resultante duma configuração visual distinta em relação às anterioridades. Contudo, esta configuração visual distinta não é suficiente por si só, sendo necessário que essa distinção seja 'significante', estando aqui presente a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo. Destaque para os seguintes termos utilizados no julgado: 'configuração visual distinta' e 'significante'.

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DO REGISTRO DE 206 DESENHOS INDUSTRIAIS RELATIVOS A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AUTOMÓVEL - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROVA PERICIAL INICIALMENTE DEFERIDA - RECONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO AO DEFERIMENTO DA PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDEÊNCIA DO PEDIDO - NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REMESSA DOS AUTOS PARA VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ação proposta com a finalidade de anular 206 desenhos industriais, referentes a peças de reposição de automóveis - como calotas, para-choques, faróis, porta dianteira, porta traseira etc - que a juízo da autora não atendem os requisitos da lei II - Prova pericial deferida. III- Reforma da decisão que deferiu a prova pericial sob o fundamento de falta de necessidade. IV - Reconhecimento de flagrante cerceamento de defesa, uma vez que a autora tem direito ao devido processo legal e de produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, que, no entender majoritário desta Corte, não pode dispensar manifestação de um perito, **porquanto se sabe que ceara de desenho industrial, a originalidade advém de uma configuração visual distinta dos objetos anteriores, destacando-se de forma significante do estado da técnica**. VI - Nulidade da sentença, de ofício, para determinar a volta dos autos à vara de origem para realização da prova pericial e lavratura de uma nova decisão. Recurso parcialmente provido. (g. n.) (TRF2, Apel. 0035685-79.2012.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 06/07/2018)

Para falar do requisito da originalidade, o segundo julgado utiliza as interessantes expressões 'inventividade estética hábil' e 'distinção suficiente'. Aqui também está presente a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo, especificamente quanto ao emprego do termo 'suficiente' para adjetivar a palavra 'distinção'.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual. Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2010. P. 547/548

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DESENHO INDUSTRIAL - LAUDO PERICIAL - REQUISITOS - NOVIDADE - **ORIGINALIDADE** - SUSCETIBILIDADE DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL. I - A anterioridade do registro de desenho industrial nº DI6103219-0 para "configuração aplicada em frasco para marcadores", depositada em 28/11/2001 e concedido em 23/04/2002, não antecipa integralmente, com idêntica identidade visual, o registro de desenho industrial DI7001110-9 para "configuração aplicada em frasco de marcador industrial", depositado em 30/03/2010 e concedido em 19/10/2010. II - **O registro de desenho industrial DI7001110-9 é dotado de originalidade, pois possui inventividade estética hábil a emprestar-lhe distinção suficiente de outras configurações constantes do estado da técnica.** III - O objeto do desenho industrial DI7001110 atende ao requisito de suscetibilidade de fabricação industrial, pois pode servir de modelo para ser fabricado em série, em todos os seus detalhes. IV - Apelação conhecida e não provida. (g.n.)
(TRF2, Apel. 0114620-31.2015.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO. DJe 18/06/2018)

O terceiro julgado reconhece que a originalidade do objeto pode ocorrer pela reunião de elementos comuns, mas que no seu conjunto imprima nova configuração visual. Novamente aqui a palavra originalidade é utilizada associada ao termo distintividade. Embora não haja nenhuma referência expressa à contribuição mínima, é possível concluir que o conceito de originalidade foi utilizado da forma correta.

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE, POR SEU TURNO, INVALIDOU O REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL REFERENTE A "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SANDÁLIA". I - A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial tem natureza relativa, de modo que a formatação utilizada pode utilizar elementos já conhecidos do estado da técnica, desde que resulte em composição ornamental dotada de suficiente caráter distintivo. II - A aferição da novidade relativa nos desenhos industriais é realizada por meio do cotejo da composição dada aos elementos ornamentais utilizados pelo titular, sem levar em conta o formato básico aplicado ao produto sobre o qual é inserido a configuração estética nova. III - **O preenchimento do requisito da originalidade relativa no desenho industrial pode se dar mediante a disposição de elementos conhecidos que imprimam uma configuração visual distintiva, nos termos da interpretação conjunta do caput e do parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 9.279-96.** IV - **No presente caso, a autora se utilizou, em seu desenho industrial, de elementos já conhecidos do estado da técnica, mormente a forma usual aplicada às sandálias do tipo "franciscana", mas imprimiu resultado ornamental dotado de novidade e originalidade relativas, de modo a justificar a manutenção do registro.** V - Deve ser afastada a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, em última análise, nas causas que versam sobre invalidação de registro de desenho industrial, o litígio dá-se entre particulares; e a manutenção da referida condenação representaria a estatização dos honorários, considerando indevidamente a autarquia federal como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos. VI - Desprovemento da apelação interposta pela primeira ré e provimento parcial da remessa necessária para afastar a condenação do INPI no reembolso de custas e no pagamento dos honorários do advogado. (g.n.)
(TRF2, Apel. 0813144-24.2009.4.02.5101, 2ª TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ANDRÉ FONTES. DJe 26/10/2015)

O quarto julgado repete a associação do termo 'originalidade' com o termo 'distintividade'. Importante destacar neste caso o peso atribuído pela decisão final quanto às provas produzidas nos autos, especialmente com relação ao laudo pericial e o parecer técnico do INPI.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE - ARTIGO 97, DA LEI 9.279/96 - Insurge-se a empresa ré/apelante POLY-VAC S/A - IND COM DE EMBALAGENS contra sentença que julgou procedente o pedido da apelada CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S/A em face da Apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, para declarar a nulidade do registro de Desenho Industrial DI 6703395-4, denominado "CONFIGURAÇÃO APLICADA A TAMPA", por reconhecer, com base nos documentos e provas dos autos, que o desenho industrial não é dotado do requisito da originalidade. - A originalidade resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, consoante os termos dispostos no artigo 97, da LPI. - As anterioridades apontadas pela autora/apelada afastam o requisito da originalidade, previsto no artigo 97, da LPI, tendo por base o parecer técnico do Instituto réu e Laudo Pericial Judicial, bem como o restante do conjunto probatório produzidos nos autos. - Apelação desprovida. (g.n.) (TRF2, Apel. 0130737-68.2013.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 13/05/2015)

Nesse mesmo julgado, é importante destacar algumas partes usadas em sua fundamentação. A primeira delas é o estabelecimento de quatro critérios para aferição da originalidade:

'Assim, para aferir a existência de originalidade, deve ser verificado:

- a) se, em não havendo anterioridade idêntica, existe anterioridade muito semelhante ao objeto do desenho industrial em exame, que dele difira apenas por detalhes insignificantes;
- b) se a impressão global do desenho industrial sob análise é percebida como diferente das impressões globais das anterioridades;
- c) se existe algum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades;
- d) se o objeto analisado é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração, se comparada com as anterioridades.'

A segunda parte de destaque, mediante a aplicação dos critérios acima, é a conclusão pela ausência de originalidade em razão do objeto não atender a Teoria do Contributo Mínimo.

'De fato, a diferenciação entre os dois desenhos é mínima, limitada a uma pequena modificação na gáspea. Os demais elementos são idênticos. Com efeito, a lei não visa proteger o corriqueiro, a alteração não substancial, que não importe em forma nova e diferente das já conhecidas. Há que haver um contributo mínimo para que o desenho industrial mereça a proteção legal.'

O quinto julgado afasta a originalidade fundamentando que o objeto posterior utilizaria as 'mesmas características configurativas e distintas preponderantes' do objeto anterior. Ou seja, nesse caso resta claro que os objetos não são idênticos, preenchendo assim o requisito da novidade. Contudo, mesmo não se tratando de cópia servil de desenho anterior, o desenho posterior copiou os elementos característicos principais daquele desenho, não apresentando uma contribuição suficiente para que

mereça proteção em atendimento ao requisito da originalidade. Portanto, neste julgado também é presenciada a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE - CONCORDÂNCIA DO INPI COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. - Insurgem-se FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE e FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE EPP, contra a sentença que julgou procedente o pedido, nos autos da ação ordinária proposta por MAZ BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E EXPORTAÇÃO LTDA em face dos Apelantes, bem como do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando a declaração de nulidade de registro de desenho industrial no. DI 6703431-4, para configuração aplicada em calçado", deferido pelo INPI à FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE EPP, alegando que a empresa ré comercializa, sob a marca TAYGRA, calçados que reproduzem o objeto do desenho industrial da autora DI 6503842-8. - É cediço, pela doutrina e jurisprudência, que é possível suscitar nulidade incidental de patentes, a qualquer tempo, como matéria de defesa, nos termos da referida norma legal. Entretanto, a legislação nada prevê acerca dos outros privilégios, mesmo porque a jurisprudência trata da questão de questão de arguição incidental, somente em casos de ações em curso na Justiça Estadual. - **Verifica-se no presente feito que o DI 6703431-4 reproduz as mesmas características configurativas e distintivas, preponderantes do objeto do DI 6503842-8, de titularidade da empresa autora, caracterizando-se aquele como "uma variante configurativa implícita no campo de proteção do registro anterior, o DI 6503842-8.** - Quanto ao pedido de redução dos honorários, é cediço que a fixação da verba honorária é feita consoante apreciação eqüitativa do Juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CP, razão por que, em face do valor da causa, reputo como razoável o percentual de 10% a ser fixado. - Parcial provimento à apelação, somente para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa em favor da autora. (g.n.) (TRF2, Apel. 0017457-56.2012.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 10/07/2014)

O sexto julgado também traz a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo ao determinar que o objeto deva se distinguir 'substancialmente' das anterioridades. Aduz ainda que há objetos que, embora não sejam idênticos, são muito parecidos e que, por isso, não preenchem o requisito da originalidade, justamente por não contribuir de forma mínima para o avanço do estado da técnica.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CIVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ORIGINALIDADE E NOVIDADE. 1 - Para aferição da registrabilidade de um desenho industrial, deve-se verificar se o mesmo apresenta forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores em sua configuração externa, se apresenta resultado visual novo e original, e se se presta à fabricação industrial. 2 - Havendo controvérsia sobre a novidade e originalidade de um registro de desenho industrial, cabível a produção de prova pericial. 3 - Há novidade se não foi apresentada prova de anterioridade com idêntica identidade visual. 4 - **O requisito da originalidade exige que o objeto se distinga substancialmente em face dos anteriores. A existência de produtos com desenhos muito semelhantes é capaz de afastar a originalidade do registro do desenho industrial.** 5 - Recurso provido. (g.n.) (TRF2, Apel. 0800063-76.2007.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a). Des(a). MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. DJe 17/09/2012)

No sétimo julgado aparece um aspecto interessante e ainda não abordado, que é a análise da originalidade sob a perspectiva do consumidor daquele produto. Neste sentido, 'a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor usual do produto. Se o produto é um

produto de venda direta ao consumidor, então a originalidade deve ser passível de ser percebida por esse consumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a profissionais especializados, é sob a ótica desse profissional que deve ser considerada na análise originalidade'.¹⁶

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - ORIGINALIDADE DO SOLADO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ao reconhecer que o desenho industrial da empresa ré é dotado dos requisitos da novidade e originalidade, ratificando o ato administrativo do INPI que concedeu o registro. - Verifica-se que as características próprias específicas do desenho industrial - solado de calçado -, mostram-se suficientes para levar um consumidor a distingui-lo do solado da empresa autora. - Presentes os requisitos da novidade e originalidade no desenho, sendo que as similitudes entre os desenhos em debate não são suficientes para afastá-las (artigos 96 e 97, ambos da Lei 9.279/96). - Apelação desprovida. (g.n.)
(TRF2, Apel. 2006.51.01.500028-0, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 15/06/2012)

O oitavo julgado utiliza o conceito de 'originalidade mínima', própria da Teoria do Contributo Mínimo. Ademais, destaca a importância das provas, em especial do laudo pericial, e também trata da originalidade vista sob a ótica do consumidor.

APELAÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - **FALTA DE ORIGINALIDADE - ESTADO DA TÉCNICA - RECURSO IMPROVIDO.** I - **Sentença foi proferida com base em duas provas periciais realizadas por diferentes peritos que, apesar de divergirem sobre alguns aspectos da controvérsia, chegam a mesma conclusão, de que falta originalidade nos desenhos, mesmo quando admite (como acontece no segundo laudo), a existência de requisito de novidade em um dos desenhos industriais, DI 5501700-2.** II - A contundência das provas não deixa dúvida de que os desenhos carecem, sim, de originalidade mínima necessária para conferir ao produto uma nova concepção visual, de modo que o consumidor o perceba por suas próprias características e não as genéricas, já aplicáveis à configuração usual. III - Recurso e Remessa Necessária improvidas. (g.n.)
(TRF2, Apel. 2006.51.01.537664-3, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 07/03/2012)

Novamente o nono julgado utiliza o consumidor como peça central para o exame da originalidade. Fala ainda em distintividade e 'características bastante semelhantes'. Note que nesse caso não há a cópia servil do objeto, preenchendo o requisito da novidade. Assim, o uso do termo 'bastante' junto de 'semelhante' serve como argumento para fundamentar que não há o mínimo de contribuição esperada com relação à anterioridade existente. Novamente aqui temos o prestígio a Teoria do Contributo Mínimo.

APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COLIDÊNCIA EXISTENTE. **AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE.** I - Para que se possa analisar a regularidade ou não de um registro de desenho industrial concedido pelo INPI,

¹⁶ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 177

devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua concessão, previstos nos artigos 95 a 97, da LPI, quais sejam: função ornamental; possibilidade de fabricação industrial; novidade; originalidade. II – **A originalidade resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores** (artigo 97, da LPI). III – **Através de um confronto visual das figuras dos objetos constantes dos autos, bem como da análise de toda a documentação acostada pelo autor, percebe-se facilmente que o desenho industrial nº DI 6404243-0 registrado pela empresa ré ostenta características bastante semelhantes ao desenho industrial nº GB 3016581 apontado como impeditivo, ficando evidente a identidade entre os produtos, a tal ponto que dificilmente um consumidor identificaria cada um dos aparelhos de ginástica.** IV – Apelação improvida. (g.n.) (TRF2, Apel. 2008.51.01.810220-4, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. DJe 10/11/2010)

Por fim, o décimo julgado faz o uso de expressões interessantíssimas, a começar pela construção do entendimento de que o objeto ‘banal, comum, vulgar’ não merece ser protegido por não cumprir sua função de atração, que é a finalidade do Desenho Industrial. Daqui também se extrai o respeito à Teoria do Contributo Mínimo.

Defende ainda que o objeto deve ser comparado com relação às anterioridades no conjunto, no todo, utilizando a expressão ‘configuração global’. Segundo este entendimento, a análise de colidência não deve ficar restrita à ‘eventuais comparações individuais dos componentes’. Ou seja, não é repartindo o objeto em várias partes que se procederia uma análise de comparação, mas sim mediante uma análise do aspecto visual deixado pelo objeto como um todo.

Além de trazer novamente a questão da análise pelo consumidor, traz importante contribuição: o setor de atividade deve exercer influência no exame de registrabilidade. Neste sentido, cabe esclarecer que ‘o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças podem ser suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um produto novo’.¹⁷

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGÊNCIA. NOVIDADE E ORIGINALIDADE. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. **Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado** (art. 100, II, LPI). Desenho novo é aquele que não está compreendido no estado da técnica. **Desenho original é aquele que possui configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, ainda que partindo de elementos integrantes do estado da técnica. 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**

¹⁷ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 177

captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado. Efeito visual novo é aferido pela configuração global do objeto, não podendo a análise quanto à originalidade se restringir a eventuais comparações individuais dos componentes desse objeto, como se se tratasse de um 'jogo de 7 (sete) erros'. O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto, já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial. A contrário senso, objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser incluído em pedido de registro de desenho industrial como forma 'variante' daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em vista a falta de unicidade de objetos. Apelação parcialmente provida. (g.n.)
(TRF2, Apelação 2008.51.01.805451-9, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a) Des (a). MARIA HELENA CISNE. DJe 25/09/2009)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Desenho Industrial, espécie do Direito de Propriedade Industrial, por ser um direito de exclusiva criado e concedido pelo Estado para corrigir a falha de mercado, falha esta causada pela ausência de estímulo à criação de bens intelectuais devido a sua natureza não-rival e não-excludente, deve ser compreendido como uma exceção onde a regra geral é a liberdade.

Por estar caracterizado como restrição ao direito de livre iniciativa e livre concorrência, além de observar as limitações impostas pelo Estado, deve ainda atender a determinados requisitos próprios para sua proteção, sendo no caso a novidade, originalidade e aplicação industrial.

O requisito ora analisado, o da originalidade, tem sua existência compreendida no sentido de ser uma contraprestação à sociedade pela proteção exclusiva. Essa contraprestação consiste numa contribuição além da simples novidade, como algo que realmente incrementa nova técnica àquilo que já é conhecido. Esse algo a mais é justamente o contributo mínimo.

O Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, a quem compete apreciar e julgar ações judiciais de revisão de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, vem aplicando acertadamente as disposições da Lei da Propriedade Industrial ao exigir a presença do requisito da originalidade, entendendo ser necessário para o preenchimento deste requisito uma contribuição adicional além da mera novidade.

Como forma de aplicação desta regra, por vezes invoca a percepção da originalidade sob a ótica do consumidor. Outras vezes relativiza a originalidade dependendo do setor de atividade e da natureza do objeto a ser protegido.

Conclui-se assim que os julgados analisados estão em conformidade com a Teoria do Contributo Mínimo, e servem de parâmetro nortear a resolução de presentes e futuros conflitos acerca do tema.

5. REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Denis Borges. A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais. 2014. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20originalidade.pdf>
- BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: A perspectiva brasileira. 2009. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf
- BARBOSA, Denis Borges. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual. Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguiabilidade e margem mínima. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003
- BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.
- BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
- BRASIL, TRF2, Apel. 0035685-79.2012.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 06/07/2018
- BRASIL, TRF2, Apel. 0114620-31.2015.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO. DJe 18/06/2018
- BRASIL, TRF2, Apel. 0813144-24.2009.4.02.5101, 2ª TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ANDRÉ FONTES. DJe 26/10/2015
- BRASIL, TRF2, Apel. 0130737-68.2013.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 13/05/2015
- BRASIL, TRF2, Apel. 0017457-56.2012.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 10/07/2014
- BRASIL, TRF2, Apel. 0800063-76.2007.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a). Des(a). MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. DJe 17/09/2012
- BRASIL, TRF2, Apel. 2006.51.01.500028-0, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 15/06/2012
- BRASIL, TRF2, Apel. 2006.51.01.537664-3, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 07/03/2012
- BRASIL, TRF2, Apel. 2008.51.01.810220-4, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. DJe 10/11/2010
- BRASIL, TRF2, Apelação 2008.51.01.805451-9, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a) Des (a). MARIA HELENA CISNE. DJe 25/09/2009
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

LANDES, W M & POSNER, R A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachussets: Harvard University Press, 2003.

OTERO LASTRES, José Manuel. Modelo Industrial y Creaciones que cumplen una funcion tecnica. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Universidade de Santiago de Compostela: Instituto de Derecho. 1974.