

O REQUISITO DA ORIGINALIDADE DE DESENHOS INDUSTRIAIS NA CORDA BAMBA: apontamentos sobre a decisão envolvendo registros da BMW

THE REQUIREMENT FOR ORIGINALITY OF INDUSTRIAL DESIGNS ON THE TIGHT ROPE: notes on the decision involving BMW records

Patrícia Pereira Peralta

ORCID

INPI

ppereira@inpi.gov.br

Marcelo Nogueira

ORCID

INPI

mnogueira.adv@gmail.com

PROJÊTICA

DESIGN: CONHECIMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA

COMO CITAR ESTE ARTIGO:

NOGUEIRA, Marcelo; PEREIRA PERALTA, Patrícia. O REQUISITO DA ORIGINALIDADE DE DESENHOS INDUSTRIAIS NA CORDA BAMBA: APONTAMENTOS SOBRE A DECISÃO ENVOLVENDO REGISTROS DA BMW. *Projêtica*, Londrina, v. 16, n. 2, 2025. DOI: 10.5433/2236-2207.2025.v16.n2.49770. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/49770>.

DOI: 10.5433/2236-2207.2025.v16.n2.49770

Submissão: 31-01-2024

Aceite: 29-01-2025

Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a definição e o escopo do requisito de originalidade existente na atual Lei da Propriedade Industrial brasileira e sua possível transformação a partir de uma decisão referente a registros de desenhos industriais relativos a um conjunto de automóveis da marca BMW. De forma a dar conta deste objetivo, a metodologia proposta está embasada na revisão bibliográfica e, em especial, na análise documental do processo judicial nº 0171504-12.2017.4.02.5101/RJ movido pela empresa mencionada contra a autarquia federal responsável por tais registros. Como resultados, tem-se a percepção clara da flexibilização do requisito da originalidade sem que se consiga aferir o impacto que essa flexibilização irá provocar no futuro do desenho industrial enquanto uma proteção da propriedade industrial.

Palavras-Chave: desenho industrial, requisito da originalidade, setor automotivo

Abstract: *This article aims to analyze the definition and scope of the originality requirement existing in the current Brazilian Industrial Property Law and its possible transformation based on a decision regarding registrations of industrial designs relating to a set of BMW brand automobiles. In order to achieve this objective, the proposed methodology is based on a bibliographical review and, in particular, on the documentary analysis of legal process No. 0171504-12.2017.4.02.5101/RJ filed by the aforementioned company against the federal agency responsible for such records. As a result, there is a clear perception of the flexibility of the originality requirement without being able to assess the impact that this flexibility will have on the future of industrial design as a protection of industrial property.*

Keywords: industrial design; originality requirement; automotive sector

INTRODUÇÃO

A partir do início do século XXI, o *design* vem se tornando uma área de conhecimento multifacetada e em permanente expansão, influenciando diversas disciplinas e setores. Assim, o conceito de *design* foi se ampliando gradualmente. Além

do planejamento estético e funcional de produtos, o *design* pode ser também compreendido como a criação de sistemas, serviços e experiências que impactam diretamente a vida das pessoas. De acordo com Buchanan (2001), é possível entender o *design* como uma atividade humana básica que permeia todas as áreas da ação humana. Contudo, o foco deste trabalho é o *design* de produto, explorando seus fundamentos, práticas e inovações.

O *design* dos mais diversos produtos vem exercendo papel fundamental nas estratégias de *marketing*, organizacionais e tecnológicas das empresas, principalmente em setores de alta concorrência e considerados maduros em termos de sua linha produtos. Independente dos campos, seja na área de gestão, de *marketing*, de tecnologia ou no direito, o fruto da atividade de um *designer* destaca-se pelo seu potencial de alavancar as vendas. Isso se deve por ofertar, por meio da diferenciação do produto, um universo de escolhas possíveis que agradam aos consumidores, proporcionando, muitas vezes, uma clientela cativa, ardorosa e desejosa pelo último lançamento.

Não sem razões, o *design* foi entendido, desde os seus primórdios, como elemento de agregação de valor a produtos voltados para a produção industrial, na qual o custo de investimento tendia a reduzir em vista da produção mecanizada em massa. O *design*, como protótipo a ser replicado, tornava-se aquilo que garantia produtos com diferenciais na conquista da clientela, bem como na vitória da concorrência. Políticas específicas em torno da proteção e do ensino foram desenvolvidas em nações com expressividade no comércio internacional, como foram os casos de França e Reino Unido (Cardoso, 2005; Forty, 2007; Bently, 2018; Otero Lastres, 1977).

Desde os primórdios, a atividade do *designer* voltada para a indústria ganhou a atenção de políticos e legisladores em nações que se encontravam à frente dos processos de industrialização e concorrência. Mas, o mesmo parece não ter ocorrido no Brasil. Diversos fatores tornaram as atividades de *design* de produtos

praticamente inexistentes, tais como uma política colonial avessa ao investimento e à produção local, e um processo de industrialização sempre posto de lado diante dos interesses das indústrias agroextrativistas.

Salva-se nesse cenário, de acordo com Cardoso (2009), as atividades voltadas para o *designer* gráfico que foram possibilitadas por empresas gráficas e pelo início da formação de um público leitor. Contudo, faltaram iniciativas voltadas para a produção de *designs* de produtos endógenos que servissem como motivadores da concorrência dos produtores locais, em âmbito doméstico e internacional. Mesmo com o início da industrialização no setor têxtil datando ainda do século XIX, tem-se como marco para a proteção ao *design* no país o Decreto-Lei 24.505/1934 (Brasil, 1934). Ou seja, apenas na década de 30 do século XX prevê-se uma proteção ao *design* de produtos, inclusive às estampas do setor têxtil, enquanto, na Europa, a proteção vinha sendo discutida e desenhada desde o final do século XVIII (Bently, 2018; Forty, 2007; Otero Lastres, 1977).

Nessa primeira peça legislativa brasileira, o *design*, para fins de proteção, deveria ser compreendido como uma patente de desenho industrial (quando bidimensional) ou uma patente de modelo industrial (quando tridimensional). Contudo, outras previsões constantes do Decreto merecem destaque, como os requisitos de proteção dos *designs* (novidade, originalidade e aplicação industrial) que permanecem até os dias atuais. Destes três requisitos, interessa, para os fins desta discussão, o requisito da originalidade. Este requisito foi inserido no ordenamento brasileiro em 1934 e até hoje continua presente, para o bem ou para o mal, na atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei Federal nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Brasil, 1996).

Este artigo tem por objetivo analisar a definição e o escopo do requisito de originalidade existente na atual LPI e as possíveis alterações na sua aplicação advindas de uma decisão recente a respeito de *designs* de automóveis da marca BMW. De forma a dar conta deste objetivo, a metodologia aqui proposta parte de revisão bibliográfica acerca da noção de originalidade para, na sequência, promover uma análise documental da decisão citada.

Conduzindo a estratégia de leitura, parte-se de uma breve exposição sobre a inovação no setor automobilístico para a abordagem do *design* como um fator de competitividade e incentivo à inovação. Na sequência, dedica-se a discussão para a apresentação dos requisitos necessários para a proteção do desenho industrial, em especial, o da originalidade. Avança-se, então, para a exposição do caso, qual seja, a originalidade nos automóveis da empresa BMW. Por fim, algumas palavras à guisa de conclusão.

INOVAÇÃO NO SETOR AUTOMOBILÍSTICO

O setor automotivo possui diferentes categorias para sua demanda final. Esta heterogeneidade é revelada a partir da composição das vendas por setores. Enquanto os automóveis são uma demanda puxada pelo consumo interno das famílias, pelas exportações e pelo investimento, os caminhões têm sua demanda concentrada em investimento e exportações. Enquanto isso, os setores produtivos demandam por peças, cabines e recondicionamento, na chamada demanda intermediária (Bahia e Domingues, 2010).

A cadeia automotiva é a mais importante da economia brasileira no que se refere às induções direta e indireta de crescimento para todos os demais setores, sendo o ponto de partida dos ciclos econômicos brasileiros desde 1967. No mundo todo, a indústria automobilística sofreu um processo de reestruturação nas décadas de 1980 e 1990 por força da saturação dos mercados dos países centrais e do surgimento de novos paradigmas de produção (Bahia e Domingues, 2010; Lence Reija, 1997).

A saturação dos mercados centrais gerou consistentes fluxos de investimento direto externo e a necessidade de inovação visando à diferenciação de produtos para impulsionar a demanda, sob o desafio do escalonamento que é fundamental para a lucratividade, a produtividade e a incorporação de inovações no setor. A mudança de paradigma se deu pela substituição do modelo fordista, que requer

empenho para o consumo do produto, pelo modelo toyotista (Womack et al., 1990; Clark; Fujimoto, 1991; Fujimoto, 1999). Este modelo restringe a produção, reduz os estoques ao mínimo (*just-in-time*) e se dinamiza nas etapas finais com intensa integração e troca de informações entre os elos da linha de montagem. Assim, o processo produtivo se tornou mais flexível, podendo se adaptar às sazonalidades da demanda e dos insumos (Bahia e Domingues, 2010).

Esse processo levou à criação de módulos de partes do veículo, entregues montados pelos fornecedores para serem combinados pelas montadoras, havendo também arranjos em formato de condomínio em que os principais fornecedores interagem constantemente com as montadoras por trabalharem em suas plantas. Assim, acentuou-se um processo de *global sourcing*, formando uma cadeia global para desenvolver projetos básicos voltados à comercialização em vários mercados (Bahia e Domingues, 2010).

A cadeia produtiva brasileira foi fortemente impactada por este processo. Na década de 1990, havia um quadro de baixa produtividade e reduzida eficiência, com uma abertura comercial até então nunca vista desde sua implantação. Além disso, o Acordo Automotivo, depois que se iniciou o Plano Real, determinava, de maneira bastante resumida, a redução do imposto de importação e a vinculação das importações das empresas à sua exportação. Isso interferiu diretamente na estratégia das empresas, tanto as estabelecidas como aquelas que desejavam entrar no mercado. Este regime gerou uma elevada proteção às montadoras que investiram na elevação do preço do produto aliada a uma expansão de crédito ao consumidor. Neste contexto, havia uma restrição à entrada de novos concorrentes cuja estratégia possível era uma produção inicial de pequeno volume. Naquele momento, encontraram-se a inovação de produto e de processo industrial com a inovação financeira, possibilitando às camadas de menor poder aquisitivo o acesso a estes bens (Bahia e Domingues, 2010).

Este quadro ocasionou um aumento tendencial dos gastos com P&D (Vickery, 1996;

OTP, 2003), uma ampliação na obtenção do número de patentes, principalmente a partir de 1995 (OTP, 1998), e uma utilização crescente e cada vez mais generalizada da microeletrônica (Vickery, 1996). Estes movimentos interferiram no padrão de introdução de inovações na indústria automobilística. A chamada *creative accumulation*, caracterizada por mudanças tecnológicas desenvolvidas a partir de trajetórias bem conhecidas e, portanto, de caráter incremental, deu lugar, ao menos parcialmente, a um processo de *de-maturity* (rejuvenescimento) industrial, conforme os termos propostos por Abernathy et al. (1983) e Abernathy e Clark (1985).

O resultado destas mudanças para a indústria automobilística brasileira foi um expressivo aumento da produção, produtividade e consumo que levaram o Brasil à 7ª posição no *ranking* dos países produtores e à 4ª posição no *ranking* de vendas domésticas. O país se tornou a plataforma regional para o mercado sul-americano, permitindo às subsidiárias brasileiras obterem a habilitação necessária para o desenvolvimento autônomo de novos automóveis (Costa e Henkin, 2016).

O DESIGN COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE E INCENTIVO À INOVAÇÃO

Consoante ao disposto na introdução deste artigo, o *design* vem sendo visto como um instrumento para otimizar a concorrência. Suthersanen (2000) dispõe ser o *design* uma ferramenta de *marketing*. Importante apontar que, até a versão do Manual de Oslo de 2005, o *design* era enquadrado apenas como uma inovação de *marketing*. Apenas com a edição do citado Manual em 2018, o *design* passa a ser entendido, também, como uma inovação de produto. A diferenciação entregue em um projeto de *design* estimula as vendas, captura a clientela e promove o investimento da concorrência visando à sua manutenção no mercado.

Para Forty (2007), nas indústrias do século XIX, havia métodos artesanais que se prestavam à produção de *designs* distintos entre si. Sendo assim, a padronização seria

fácil e não havia diretrizes em torno de uma ideia de diversificação da produção. Se diversificavam, produzindo produtos diferenciados, isso se dava por seus próprios interesses, bem como pelo desejo de seus clientes. Destarte, a percepção do *design* como um verdadeiro instrumento de angariar clientes e fidelizá-los por conta dos processos de diversificação, logo nos seus primeiros anos de maior pertença ao mercado, revela-se inegável.

O papel de diferenciação exercido pelo *design* não passa despercebido daqueles que se dedicam a encontrar uma forma de garantir a exploração exclusiva do fruto da atividade intelectual de um *designer*. Conforme Olavo (2001, p. 629): “[d] e há muito que se reconhece que o aspecto exterior do produto pode representar um significativo valor acrescentado que confere ao respectivo produtor uma vantagem competitiva.” A noção de vantagem competitiva revela-se como algo que foi observado por aqueles que primeiro se debruçaram na França, no Reino Unido e em outros países europeus a formular sistemas de proteção. Esta proteção poderia se dar por leis próprias dedicadas aos desenhos, como na França (Otero Lastres, 1977), ou pelo uso do *copyright*, como ocorrido no Reino Unido (Bently, 2018; Forty, 2007). Acompanhando, ainda, os dizeres de Olavo (2001, p. 629), lê-se que: “[o]s motivos ornamentais que definem ou caracterizam os produtos, quer pelas respectivas qualidades estéticas, quer pela sua originalidade, constituem elementos de atracção da clientela, cuja protecção se impõe numa economia de mercado.”

Karin Grau-Kuntz (2013, p. 71), ao analisar a propriedade intelectual como um todo e o desenho industrial em particular, destaca que essa propriedade intelectual não é um “direito individual absoluto e estático” e, sim, um “[...] direito de natureza instrumental-concorrencial, dinâmico e altamente vinculado à compreensão das forças que atuam no mercado.” Defende a citada autora que se está diante de um fenômeno por ela designado como concorrência por inovação em contraponto ao que denomina concorrência por imitação. Nesse diapasão, o *design* e sua proteção devem ser compreendidos e equacionáveis como instrumentos que potencializem

essa “concorrência por inovação”. A abordagem trazida pela autora em nada contrasta com a compreensão de ser o *design* um elemento de diferenciação que otimiza o consumo e colabora para a movimentação esportiva da concorrência.

Acompanhando esta toada, cabe salientar as disposições trazidas por Sousa e Silva (2017, p. 31):

[a] importância do factor estético nas escolhas dos consumidores é tanto mais intensa quanto maior é o seu desafio económico, podendo atender a aspirações que vão para além das necessidades básicas, gerando uma ‘prioridade do desejo sobre a necessidade’.

[...] alimentada pelo fenómeno da chamada *conspicuous consumption*, que induz certas franjas de consumidores a adquirirem bens ou serviços com vista a ostentarem estatuto social ou económico.

Isso, na opinião do citado autor, irá estimular uma tendência de ostentação, acrescentando ainda que parte significativa das escolhas de consumo são pautadas por decisões e impulsos emocionais:

[...] o fenómeno da denominada *upward emulation*, ou seja, a tendência para ostentar os sinais exteriores de riqueza dos estratos sociais mais elevados ou dos chamados ‘ícones da moda’.

[...] [a] vertente estética de um objecto permite exprimir e comunicar, no âmbito social, valores e sentimentos de mais diversa natureza, conferindo ao seu possuidor ou utilizador uma determinada imagem, perante aqueles com quem se relaciona.

O papel de diferenciação exercido pelo *design* independe de setor. Todos, em menor ou maior grau, são objetos das atividades dos *designers* que propõem soluções novas que podem incidir tanto sobre a funcionalidade de um novo objeto, quanto

sobre sua forma. Contudo, como aponta Cardoso (2015) em palestra ofertada para ABEDESIGN – MG, disponibilizada no *YouTube*¹, se a função fosse o elemento decisivo das motivações de compra, dar-se-ia um Rolex para receber um Casio, diante do fato de que ambos cumprem muito bem a função de medir o tempo e informar a hora. Por evidente, não é isso o que acontece. O *design* de um Swatch é enaltecido em outra palestra proferida pelo catedrático de direito Otero Lastres (2022), e, também, disponível no *YouTube*², que destaca a beleza daquele comparando-o, novamente, aos relógios “horrorosos” japoneses, como aqueles que ostentam a marca Casio. As falas extraídas das palestras apenas destacam a relevância dos designs de produtos principalmente diante de mercados maduros, nos quais as novidades disruptivas são muito mais difíceis de serem alcançadas.

Há que se afirmar da importância do *design* para o mercado atual, no qual uma -enorme variedade de produtos concorre pela atenção do consumidor.

No setor automotivo, os *designers*, em geral, são empregados pelos estúdios de *design* que prestam serviços às montadoras, havendo, ainda, outros que atuam nos diversos fornecedores de tecidos, linhas, tintas, couros e plásticos e nas empresas sistematistas que fornecem componentes principais ou subconjuntos de autopeças já montados para as indústrias de automóveis (Pizarro, 2014). Como bem destaca Heskett (2008), o funcionamento do aspecto operacional do *design* neste ramo é regido por políticas e práticas comerciais, havendo grandes variações quanto ao posicionamento do *design* na hierarquia das empresas. Assim, o *design* tanto pode ocupar uma posição autônoma quanto pode se encontrar subordinado à engenharia, ao *marketing* ou mesmo ao departamento de P&D.

Os profissionais responsáveis pela criação das formas internas e externas dos veículos são os *shape designers*, cujos projetos desenvolvem novos conceitos estéticos

1 <https://www.youtube.com/watch?v=4iSUUH0F1Q4>

2 <https://www.youtube.com/watch?v=XBg0ybGH9e4&t=19s>

dos produtos, aliados à funcionalidade. São os *shape designers* que elaboram as linhas do *design* do carro a partir de diretrizes definidas previamente pelo setor de *package*. Este setor serve de guia para o projeto, em vista das proporções, posicionamento do motor, número de passageiros, ergonomia etc. Projeta não apenas as peças internas do habitáculo, mas também os componentes da parte externa, ou seja, rodas, calotas, frisos, emblemas metálicos, grupos óticos, capas dos espelhos retrovisores, aerofólios e peças acessórias (Pizarro, 2014). Sua meta, de acordo com Larica (2003), é transmitir através do *design* “[...] a expressão da potência, a impressão de segurança e a sensação de agilidade [...]” tanto para o usuário quanto para o observador do produto.

Além dos *shape designers*, atuam outros *designers* incumbidos na criação e desenvolvimento de acabamentos internos e externos que fazem a interface direta entre o usuário e o veículo. São os chamados *color&trim designers* que buscam a satisfação do usuário em olhar e estar em um ambiente que o agrada, por meio de aspectos sensitivos como o contato tátil, a visão, o olfato e a própria afetividade dos usuários (Larica, 2003; Pizarro, 2014).

As indústrias de automóveis possuem linguagens de *design* específicas que se relacionam com a identidade de sua marca, a fim de que exista unidade de conceito visual. Esta unidade, contudo, pode ser flexibilizada pelo modelo e pelo mercado, mas ainda permite fácil identificação pelos usuários e, ao mesmo tempo, diferenciação da concorrência. Trata-se de um processo de fortalecimento da marca que recebe a denominação de *family face*. Algumas marcas, inclusive, chegam ao ponto de nomear seu *design* para acentuar este processo, como é o caso do *Ford Kinetic Design* e da *Hyundai Fluidic Sculpture* (Pizarro, 2014).

Aqueles que formularam as primeiras leis de proteção ao *design* perceberam a necessidade de proteger essa diferenciação, que atualmente faz muito sentido para diversos setores. Esta proteção começou a ser desenhada para o setor têxtil europeu ainda nos fins do século XVIII. Mas, são os diplomas mais atuais, em

especial o do Brasil e da União Europeia, que parecem estipular requisitos próprios dedicados a dar proteção a essa função diferenciadora do *design*. Trata-se da originalidade (Brasil) e do caráter singular (UE), que possuem impacto em todos os setores, sejam os que possuem uma dinâmica inovativa mais célere, sejam os que têm e usam o *design* como um fator de manutenção de sua *family face*.

No caso da celeridade, a indústria da moda tem a mesma como característica, bem como o setor têxtil. Contudo, importa avaliar o que acontece no caso de *designs* que permanecem com maior duração no mercado, tendo em vista a apreciação dos requisitos que possibilitam a sua proteção, como a originalidade, ser o mesmo para todos os setores. Portanto, faz-se necessário compreender a proteção ao desenho industrial no Brasil.

OS REQUISITOS DA PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial, enquanto um direito de propriedade industrial, encontra-se positivado na LPI, em seu Título II, por meio do qual se pode tomar conhecimento acerca do que é passível de ser protegido como registro de desenhos industriais. A legislação também estabelece o que não é considerado desenho industrial, os requisitos necessários para obter a proteção, a forma adequada de apresentação do pedido, a vigência do registro, os motivos ensejadores de nulidade, dentre outros aspectos.

Para fins da discussão aqui empreendida, interessam os requisitos que devem ser atendidos pelo objeto que pleiteia a proteção de desenho industrial. São eles: a novidade, a originalidade e a aplicação industrial. Tais requisitos estão dispostos nos artigos 95 (conceito, ornamentalidade, novidade, originalidade e tipo de fabricação industrial), 96 (novidade) e 97 (originalidade). De todos os requisitos elencados, à questão aqui proposta referente ao caso dos automóveis da empresa BMW, interessa, em especial, o requisito da originalidade. Este será abordado de forma particular, mas sem descuidar da tessitura de breves considerações sobre os outros.

Algumas referências à ornamentalidade podem ser encontradas em Moro (2009, p. 239), quando esta autora parafraseia as disposições de Cerqueira (1946). Assim, tem-se o destaque para que não se confunda o “caráter ornamental” com qualquer “cunho artístico”. Para a leitura empreendida pela autora (Moro, 2009) do citado autor, o cunho artístico “[...] exigiria uma apreciação mais pessoal e parcial [...]” diante de uma abordagem mais positiva e mesmo segura em relação ao aspecto ornamental, considerado “[...] mais positivo e seguro, dependendo de simples inspeção ocular e dispensando [...] qualquer juízo a respeito do caráter artístico do desenho ou modelo e de seu valor estético.” (Cerqueira, 1946 *apud* Moro, 2009, p. 239).

Moro (2009, p. 239) cita ainda Frederico Carlos da Cunha (2000) que dispõe sobre a necessidade de a forma possuir um conteúdo estético que torne o objeto melhor resolvido do “ponto de vista plástico”. Há, por parte de Moro (2009, p. 239-242), a citação de outros autores sobre o requisito da ornamentalidade. Entre os autores trazidos, destaca-se o disposto por Greffe e Greffe (2003), doutrinadores franceses, que informam que a ornamentação resulta da disposição ou reunião de elementos decorativos³.

A noção de *design* moderno, conforme Otero Lastres (1996) dispõe, parece abandonar o conceito de ornamento, extremamente criticado por arquitetos que trabalharam no início do século XX⁴, influenciando a própria linguagem plástica dos *designers*.

O requisito da novidade é compreendido como aquele pertinente às patentes (Cerdá, 2015; Otero Lastres, 1975, 1977, 1996). Pelas disposições de Otero Lastres (1975), pode-se mesmo entendê-lo como algo não próprio ao *design*, pois a criação da forma não pode ser explorada em segredo, como ocorre com a criação da técnica

3 De acordo com os autores franceses citados por Moro: “[...] une ornementation résultant de dispositions ou de la réunion d’éléments décoratifs que peuvent être les plus divers à la condition que ces éléments bien individualisés, fixes, puissent toujours être reproduits à l’identique, et ne soient pas en conséquence le résultat du hasard.” (Greffe e Greffe, 2003 *apud* Moro, 2009, p. 241).

4 Entre os mesmos, Adolfo Loos (2004)

(Otero Lastres, 1975). Para a LPI, o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, conforme o artigo 96 da citada lei. Neste mesmo artigo, encontra-se a definição de estado da técnica, sendo este 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 (Brasil, 1996). Cerdá (2015) entende tal requisito como aquele que impede a proteção de desenhos iguais ou muito similares requeridos posteriormente.

Se o requisito da novidade parece ter uma aplicação objetiva, sugerindo apontar-se para aquilo que é igual ou semelhante com divulgação anterior ao que vem solicitado posteriormente, o requisito da originalidade revela maior complexidade interpretativa. A originalidade exige a observação esmerada daquilo que se encontra disposto na LPI. Doutrinariamente, parece compreender um requisito próprio ao direito autoral. Assim se dá, pois se entende ser original aquilo que possuiu origem em um autor.

De acordo com Ascensão (2007, p. 62), “[...] a tarefa da criação, sempre pessoal, implica que o contributo do espírito fique impresso na obra criada. Nisto consiste a originalidade.” Infere-se, do trecho extraído da obra de Ascensão sobre o direito de autor, bem como em outros auralistas, que a originalidade é requisito próprio do direito autoral, remetendo a obra à dada origem, qual seja, à pessoa que a criou. Isso parece muito coadunar-se com o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) que estipula que os desenhos devem ser novos ou originais.

O que se vê disposto no ADPIC, algo entre um requisito (novidade) ou o outro (originalidade) advém da possibilidade de países ou regiões protegerem os desenhos industriais por um sistema de patentes (*patent approach*) ou por aquele próprio do direito autoral (*copyright approach*), onde o requisito de novidade estará vinculado à patente e o da originalidade ao direito autoral.

Contudo, da leitura sistemática da LPI brasileira, observa-se que o Brasil optou por proteger o desenho industrial com o auxílio de um duplo grau de aferição acerca

daquilo a que se pretende conceder a proteção, qual seja: a novidade, própria do sistema de patentes, somada à noção de originalidade. Entretanto, a originalidade constante da LPI não corresponde ao requisito de originalidade próprio do direito de autor, que aponta a obra como originária da criação intelectual de um autor e não mera cópia. Na verdade, o requisito de originalidade presente no título de desenhos industriais da LPI remete à diferenciação em relação a objetos anteriores.

Desta maneira, percebe-se que para a nova forma de um produto que se pretende proteger não basta não ser igual. Ela deve possuir um grau de diferenciação suficiente que a capacite a se diferenciar das demais formas já presentes no universo de produtos comumente consumíveis pela clientela, portanto, deve ser diferenciada em relação ao estado da técnica. Como bem notado por Silveira (2012, p. 217): “[...] quando a lei se refere à originalidade em relação ao desenho industrial, utiliza esse termo em contraposição aos desenhos vulgares, mesmo que novos.” Por isso, como comentado por Silveira (2012), o legislador utiliza a expressão “configuração visual distintiva”. Conclui Silveira (2012, p. 217) que “[...] a originalidade [no caso dos desenhos industriais em detrimento ao direito autoral] é considerada também em sentido objetivo, com significado valorativo.”

Denis Barbosa (2010), ao avaliar o requisito da originalidade, dispõe existirem, na doutrina nacional, quatro correntes: doutrina da expressão pessoal, doutrina da objetividade da criação, doutrina da nova aplicação e doutrina da atividade inventiva. Para cada uma, Barbosa destaca um ou dois doutrinadores expoentes, como: Gama Cerqueira e Pontes de Miranda (doutrina da expressão pessoal); Waldemar Ferreira (doutrina da objetividade da criação); Newton Silveira (doutrina da nova aplicação); Dannemann e Barbosa (doutrina da atividade inventiva).

Feita essa descrição das doutrinas e seus autores, Barbosa justifica-se em relação à sua escolha voltada para a doutrina da atividade inventiva. Para o autor (Barbosa, 2010), a originalidade deve ser equacionada ao requisito da atividade inventiva de patentes ou de ato inventivo dos modelos de utilidade, significando, portanto, um contributo ao patrimônio das formas estéticas já aplicadas à indústria. Mas

sem descurar de observar a dificuldade em produzir formas extremamente novas e diferenciadas, Barbosa advoga que esse contributo mínimo deve ter em conta cada setor informando ser essa uma posição seguida e defendida pela doutrina. Assim dispõe o autor: “Já a doutrina tem indicado que especialmente a apuração da originalidade é idiomática em relação a cada setor” (Barbosa, 2010).

Conclui seu raciocínio, acrescentando que:

Assim é que entendo que, num contexto em que as considerações técnicas deixam angusto espaço para a originalidade, é em função e relativo a esse espaço que se apura a liberdade de criação ornamental. **O espaço estreito não elimina a exigência de originalidade**, nem a impossibilita; apenas, a originalidade é apurada *naquele espaço*, largo ou estreito, no qual se identifica a liberdade de expressão alternativa. (BARBOSA, 2010, p. 28)

Em que pese todas as considerações doutrinárias aqui trazidas, coaduna-se, com aquilo defendido por Lence Reija (2004), quando da inserção do caráter singular (que corresponde ao requisito da originalidade brasileiro) no ordenamento europeu. Para esta autora, está-se diante de uma decisão política, conforme suas palavras:

La introducción de este requisito responde a una decisión básicamente política: dificultar el acceso a la protección. Así, la LDI sólo protegerá los diseños que produzcan un especial impacto en el mercado, incluso si este impacto proviene del uso de detalles que, a priori, pueden parecer insignificantes. En definitiva, únicamente los diseños verdaderamente competitivos podrán beneficiarse de la protección. Mientras que la novedad es un requisito relativamente fácil de cumplir, el del “carácter singular” no lo será tanto. (Lence Reija, 2004, p. 46).

Promovidos os apontamentos acima sobre os requisitos de desenhos industriais, em especial, o da originalidade, bem como uma descrição breve acerca do *design* no setor automotivo, na sequência, passa-se a análise e discussão do caso escolhido referente ao requisito da originalidade dos automóveis da marca BMW.

A ORIGINALIDADE DOS AUTOMÓVEIS DA BMW

Antes de iniciar a avaliação do requisito da originalidade do caso em questão, importa salientar que o documento chave escolhido para travar este percurso foi o laudo do perito designado pelo juiz no processo judicial nº 0171504-12.2017.4.02.5101/RJ. Este laudo subsidiou a decisão judicial no sentido da manutenção dos desenhos industriais que haviam sido anulados pelo INPI.

O laudo em questão, portanto, parece ter sido decisivo para a vitória da empresa BMW sobre os pareceres técnicos do INPI referentes ao exame de mérito que anularam os desenhos em função da falta de originalidade dos modelos de automóveis pleiteados diante do estado da técnica. O documento elaborado pelo perito judicial escolhe como metodologia a análise comparativa de imagens, sendo que estas são extraídas dos autos dos pedidos de desenhos industriais dos três modelos de automóveis da empresa BMW, bem como das anterioridades citadas.

O laudo do perito indicado pelo juiz, de maneira eficaz, promoveu uma análise comparativa apoiada nas imagens dos automóveis como um todo (visão global ou de conjunto⁵) que compõem os pedidos de desenhos industriais. Destacou as diferenças que caracterizariam a originalidade dos modelos pleiteados, bem como

5 A visão global, do conjunto, é defendida doutrinariamente como aquela mais escoreita em casos de identificação de violação por terceiros do objeto protegido. Veja-se a passagem escrita por Schmidt (2018, p. 18): “Contudo, não é qualquer semelhança que configura violação. Para que a ilicitude se manifeste, é preciso que a semelhança se refira ao desenho industrial como um todo (e não a um detalhe particular) e diga respeito aquilo que ele tem de peculiar, levando em conta o grau de ineditismo e originalidade que o desenho industrial possui. Isso envolve uma análise não só das características dos dois objetos sob litígio, mas também dos demais desenhos industriais já previamente usados por seus concorrentes. Características ornamentais comuns, decorrentes do estilo ou da função do objeto, são de livre uso. Quando a semelhança disser respeito unicamente aos aspectos comuns, pequenas diferenças podem ser suficientes para extremar os desenhos e afastar a colidência.”

semelhanças que seriam comuns à marca, o que ele aponta como sendo parte de uma *family face*⁶.

Cabe informar que um pedido de desenho industrial, diferente das solicitações de patentes de invenção e de modelo de utilidade, tem nas imagens (desenhos ou fotografias) os seus principais elementos para descrever e caracterizar o objeto pleiteado. Como se trata da forma de um objeto, relatórios descritivos não são eficientes em fornecer a suficiência descritiva daquilo que é pleiteado para fins de proteção. A imagem, como já notado por Otero Lastres (1975), é a única maneira de se dar visibilidade e publicidade aquilo que se pleiteia como desenho industrial.

Destarte, uma solicitação de desenho industrial deve ser composta pelas vistas ortogonais (frontal, posterior, laterais, inferior e superior), bem como pela vista em perspectiva do objeto. São essas as imagens que se tornam objeto do escrutínio comparativo do perito, bem como foram necessárias para a análise de mérito promovida pelo INPI. Desde a entrada em vigor da atual LPI, os requisitos de novidade e originalidade só são aferidos após a concessão do registro de desenho industrial e mediante a solicitação do titular do direito, conforme prevê o artigo 111 da citada Lei (Brasil, 1996). Sendo assim, o INPI, acatando o pedido de mérito requerido pela empresa detentora dos desenhos, promoveu a avaliação dos requisitos supramencionados.

A novidade foi plenamente provida, tendo em vista a inexistência de automóvel idêntico ou extremamente similar àqueles que compõem o estado da técnica. Contudo, foi entendido pelo INPI não ter sido a originalidade atendida pelas formas pleiteadas diante do acervo de automóveis já protegidos pertencentes à própria empresa e que mantém indícios daquilo que veio a ser denominado de *family face* pelo perito.

6 "Cars act as a symbol of their owner's lifestyle and aspirations. These are all reasons for providing legal protection to encourage the investment required to create good industrial design." (Monseau, 2012, p. 502).

Diante do exame de mérito promovido pelo INPI, foi proposta a ação de nulidade dos desenhos industriais BR 30 2013 002658 2, BR 30 2013 002659 0 e BR 30 2013 002660 4 (Figuras 1, 2 e 3), apontando a carência do requisito da originalidade e indicando, como informado, o próprio acervo de formas de automóveis da empresa BMW, tanto depositados no Brasil, quanto no exterior, como ocorre com o design do carro protegido no Reino Unido (UK). As anterioridades apontadas foram: DI 6802278-6, DI 6905088-0, UK 3009611 e DI 6703491-8 (Figuras 4, 5, 6 e 7).


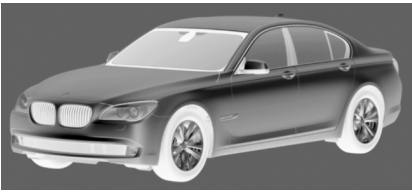




Desenhos Industriais anulados	Anterioridades apontadas
	
Figura 1: Desenho industrial anulado processo BR 302013002658-2	Figura 4- anterioridade apontada DI 6802278-6
	
Figura 2: Desenho industrial anulado BR302013002659-0	Figura 5: anterioridade apontada DI 6905088-0
	
Figura 3: Desenho industrial anulado BR 302013002660-4	Figura 6: anterioridade apontada UK 3009611



Figura 7: anterioridade apontada DI 6703491-8

A primeira parte do laudo pericial é composta basicamente por imagens das vistas em perspectiva e ortogonais dos três modelos de automóveis anulados confrontados com as anterioridades citadas, sendo as análises comparativas apresentadas em um segundo momento. No laudo do perito, percebe-se que os carros que possuem maior similaridade morfológica entre si são postos distanciados, sendo inseridos três outros modelos entre os mesmos. Informa-se, contudo, que todos os modelos destacados foram apontados pelo INPI como anterioridades aos pedidos solicitados. Desta forma, a ordem pode dificultar, mas não inviabilizar a aplicação da análise.

O afastamento dos modelos que apresentam maior similaridade entre si, no contexto do laudo pericial, dificulta a percepção das similaridades entre os mesmos. Se fossem comparados o primeiro modelo com o quinto, por certo, as similaridades seriam mais flagrantes. Tem-se em mente o ensinamento sempre atual de Gama Cerqueira (1982) de que se deve observar o conjunto de cada unidade morfológica e não ter um foco destacado para as suas diferenças. Ou seja, se a impressão de conjunto é passível de tornar nebulosas as diferenças, está-se diante de objetos que entre si mantêm mais similaridades do que diferenças.

Cerqueira (1982) dispunha sobre a questão da apreciação do conjunto para a comparação entre marcas passíveis de causar confusão e não para os desenhos

industriais. Todavia, sua disposição parece enquadrar-se com perfeição naquilo que diz respeito à comparação entre formas aplicadas a produtos. Diz-se assim, pois, como bem destacado por Suthersanen (2000), o *design* é uma ferramenta de *marketing* que auxilia na conquista da clientela a partir do *eye appeal*⁷ (Tushnet, 2012).

Se assim o for, o desenho industrial compartilha com a marca certos aspectos, como aqueles baseados na apreciação pelo sentido da visão mas também a distintividade e a identificação da origem do produto. Conforme Lence Reija (2004, p. 23): *“Merece especial atención la referencia a la ‘necesidad de evitar que el consumidor confunda el origen de los productos que presentan una apariencia idéntica o similar’. Está claro que el diseño cumple, en ocasiones, una función distintiva”*.

O *design* de um produto funciona como um elemento atrativo aos sentidos, sendo o primeiro sentido afetado justamente o da visão. Não há como se furtar a comentar que as disposições de Cerqueira sobre a apreciação do conjunto advêm da teoria da *Gestalt* que, entre alguns dos teóricos que a aplicam sobre as formas de arte, tem no trabalho de Rudolf Arheim (1980) o suporte adequado para questões que envolvam o *design* também.

O laudo pericial pode ser dividido em partes visando à sua melhor compreensão. Sendo assim, a primeira parte corresponde à exposição das imagens compostas pelas perspectivas e ortogonais dos três modelos anulados, bem como das anterioridades apontadas. A segunda parte é composta pelo destaque daquilo que sobressai de diferente em cada modelo representado pela imagem a partir de um texto construído pelo perito. Na terceira parte, tem-se os quesitos da autora, com várias indagações feitas ao perito, o que será destacado na sequência. Por fim, na quarta parte, encontram-se os quesitos propostos pelo INPI ao perito, voltados

7 “Designers are now employed in virtually every industry to create “eye-appeal” for products and to differentiate between the many products in a crowded market to attract consumers.” (Monseau, 2012, p. 501).

a tentar extrair do mesmo o que, efetivamente, diferia nos modelos anulados daqueles presentes no estado da técnica. Após essa parte de conteúdo mais substancial, há uma última parte com conclusões.

No laudo do perito, algumas considerações podem ser retomadas dos quesitos feitos pela empresa, quais sejam: a obtenção de prêmios de *design*, configurando o *design* de excelência dos seus modelos; o fato de a empresa ter obtido em países destacados em termos do mercado automobilístico, como Japão e EUA, a proteção ao *design* dos automóveis; e a noção de “usuário informado”, figura ausente do ordenamento pátrio e que foi construída pelas doutrina e jurisprudência europeias.

O conceito de “usuário informado” é uma abstração legal utilizada em julgados da União Europeia que versam sobre a apreciação do caráter singular, requisito presente na Directiva Europeia que se assemelha ao nosso requisito da originalidade. Há autores, como Otero Lastres (1996; 1998) e Lence Reija (2004) que entendem que o usuário informado seria algo entre o técnico no assunto (figura própria ao direito de patentes) e o consumidor médio (figura comum utilizada no direito de marcas).

Souza e Silva (2017) aponta que houve um consenso doutrinário na Europa acerca do usuário informado, preparando sua absorção pela jurisprudência europeia. Assim dispõe Sousa e Silva (2017, p. 92-93):

A ausência de uma definição legal desta “personagem de referência” levou a doutrina a esforços interpretativos que conduziram a um consenso alargado no sentido de considerar este utilizador como *algo mais do que um consumidor médio e algo menos do que um perito na especialidade*. Entretanto, de 2010 em diante a jurisprudência europeia veio, no essencial, sancionar este entendimento, como sucedeu com o acórdão do TG no caso SHENZEN TAIDEN e posteriormente o TJ no acórdão PEPSICO (“tazos”), definindo o utilizador informado como um conceito intermédio entre o de consumidor médio, aplicável em matéria de marcas, a quem não se exige nenhum conhecimento específico e que, em regra geral, não efectua aproximações directas entre as marcas em conflito, e o

homem do ramo, perito dotado de competências técnicas aprofundadas. Assim, pode entender-se que o conceito de utilizador informado designa um utilizador dotado, não de uma atenção média mas de uma vigilância especial, em razão da sua experiência pessoal ou do seu amplo conhecimento do sector em causa. [...] sem ser um criador ou um perito técnico, o utilizador conhece diferentes desenhos ou modelos existentes no sector em causa, dispõe de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos que estes desenhos ou modelos normalmente incluem e, devido ao seu interesse nos produtos em causa, presta um grau de atenção relativamente elevado quando os utiliza.

Souza e Silva (2017, p. 93) acresce que o “[...] perfil desta pessoa ideal é diferente de produto para produto, variando em função de uma multiplicidade de factores e de circunstâncias.” Deve-se com isso, para o citado autor, criar, antes da avaliação do carácter singular, um “retrato-robô” do utilizador informado (Souza e Silva, 2017, p. 93). No laudo pericial, em momento algum, se tem a noção de ser este personagem ficcional construído pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras.

O que se encontra é uma passagem do teórico e pesquisador Denis Borges Barbosa que, em seus estudos acerca da doutrina internacional e, por conseguinte, europeia, apresenta a figura do utilizador informado, até então, ausente do ordenamento pátrio (Barbosa, 2010, p. 12-13). Destarte, observe-se como este autor apresenta a figura do utilizador informado ao falar do actual carácter individual ou singular (requisito utilizado na União Europeia e que aproxima-se ao requisito de originalidade de desenhos industriais presente na actual LPI brasileira):

À primeira vista, tem-se a introdução do mesmo artifício construído para a aplicação, no sistema de patentes, do requisito da actividade inventiva: o “utilizador informado”, a ficção jurídica de um homem parâmetro, perante o qual se apresenta o desenho industrial para apuração do carácter singular. [...]

Certamente o utilizador informado é uma pessoa ficcional do mesmo porte, ainda que significativamente distinto do “técnico no assunto”.

Seria o utilizador dotado de vigilância particular, não somente de atenção média, seja em razão de experiência pessoal, seja do conhecimento extenso do setor em questão. Ou seja, o mesmo técnico no assunto, só que adaptado à função específica do desenho industrial.

Conforme extraído do texto de Barbosa, descontextualizado no laudo pericial, o autor não estava se referindo a uma figura comum ao ordenamento brasileiro e sim ao europeu. O uso dessa figura nos quesitos da autora ressoa como um estratagema que acaba por beneficiar as conclusões do laudo que impactarão, por óbvio, na decisão da ação.

Soam também como estratagemas as falas referentes à obtenção da proteção em outros países, bem como aos prêmios obtidos pelos *designs* dos automóveis. Na análise dos requisitos de desenhos industriais, os países mantêm soberania em determinar o grau de exigência de cada um dos requisitos em função do seu grau de desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Aliás, como apontado por Lance Reija (2004), o grau de originalidade ou caráter singular estabelecido por cada país é uma questão de política, acrescer-se-ia, aqui, de política industrial e mesmo pública.

Quando se aplica um grau de originalidade baixo, haverá uma grande quantidade de desenhos não muito singulares protegidos. Contudo, se o grau de originalidade for alto, serão protegidos apenas os *designs* singulares. O que se quer destacar é que um requisito, como o de originalidade, não é previamente estabelecido e não é o mesmo em todos os países. Sendo assim, há total liberdade na construção do grau deste requisito, visando ao alcance daquilo que está estabelecido em cada ordenamento. No caso do brasileiro, tem-se como foco a proteção da propriedade industrial visando ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

Nesse sentido, o texto de Barbosa (2010, p. 27), apontado no laudo pericial, destaca a necessidade de a forma a ser protegida atender a um contributo mínimo. Para o autor:

O sistema brasileiro, sem ainda incorporar procedimentos de análise próximos aos regimes americano e europeu, segue os mesmos imperativos do direito internacional. Segue, igualmente, já à luz da norma constitucional, um imperativo de *contributo mínimo*, ou seja, de que a proteção só seja atribuída os casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação. [...]

É nosso entendimento, assim, que a originalidade não só é requisito autônomo, destacado do da novidade, mas diz respeito à obra ornamental em si; e, mais, em face ao já conhecido (estado da técnica) deve destacar-se – quanto ao aspecto da aparência global – *significativamente* das anterioridades.

Aqui também aproximamos, no regime legal brasileiro, a originalidade dos desenhos e a atividade inventiva (ou ato inventivo) das patentes. Ambas as categorias desempenham função paralela. [...]. (Barbosa, 2010, p. 27).

Dos trechos extraídos da obra de Barbosa (2010), cabe destacar que o sistema brasileiro ainda não incorporava procedimentos de análise existentes em outros ordenamentos jurídicos que pudessem ser entendidos como mais maduros ou experientes em função das discussões travadas ao longo de mais de um século de proteção aos desenhos. Não se pode, desta forma, importar e incorporar a noção de observador informado sem que se tenha um *corpus* teórico, ou mesmo doutrinário e jurisprudencial, que dê suporte à citada figura dentro de julgados que impactarão no ordenamento jurídico brasileiro de proteção aos desenhos industriais.

Para além disso, no texto de Barbosa (2010), utilizado em partes importantes do laudo pericial, o autor advoga a necessidade de um contributo mínimo que permita ao objeto pleiteado para fins de proteção “destacar-se – quanto ao aspecto da aparência global – *significativamente* das anterioridades.” Destarte, não é qualquer diferença, mas a diferença que proporcione uma impressão global do objeto que seja *significativamente* diferente das anteriores.

Para Barbosa (2010), a originalidade dos desenhos industriais deve corresponder, no grau de exigência, à atividade inventiva ou ao ato inventivo das patentes de invenção e de modelo de utilidade, respectivamente. Portanto, em função do ordenamento nacional, parece ter sido a escolha legislativa do Brasil, para fins de atender ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico, uma equivalência de exigência da originalidade similar àquela requerida para a concessão das patentes de invenção, qual seja, a atividade inventiva, ou ato inventivo, no caso de modelos de utilidade.

No laudo pericial, não parece ser esta a conclusão aventada, tendo em vista que o mesmo ainda aponta para o texto de Barbosa (2010) quanto este autor remete para a questão setorial. Antes de fazer esta apreciação, Barbosa (2010) informa ser uma tendência da doutrina entender que a originalidade deverá ser apreciada setorialmente.

Acresce, ainda, que “[...] as restrições técnicas ou funcionais demarcam o campo de apuração da originalidade.”, somando a este raciocínio o trecho a seguir que, em parte, consta do laudo pericial: “Assim é que entendo que, num contexto em que as considerações técnicas deixam angusto espaço para a originalidade, é em função e relativo a esse espaço que se apura a liberdade de criação ornamental.” Mas enfatiza e adenda que: “[o] espaço estreito não elimina a exigência de originalidade, nem a impossibilita; apenas, a originalidade é apurada *naquele espaço*, largo ou estreito, no qual se identifica a liberdade de expressão alternativa.” (Barbosa, 2010, p. 28).

As disposições trazidas sobre os usos de trechos do texto de Barbosa em muito enriquecem as conclusões trazidas neste texto. Sendo assim, necessário tecer algumas palavras acerca dos quesitos que apontam para o fato de os *designs* dos automóveis serem objeto de prêmios de design.

Não há que se questionar serem os modelos de automóveis da BMW pertencentes a uma lógica sintática e semântica de projeto de *design* que permite aos mesmos serem compreendidos como uma *family face*. Desta forma, não parece irrazoável que há um estilo de *design* que mereça ser premiado. Entretanto, a proteção

conferida pelo desenho industrial em nada visa a mesurar esse mérito “estético” ou mesmo “ornamental” dos modelos. O que se visa é proteger aquilo que acresce algo ao estado da técnica ou ao que Otero Lastres (1975) chama de patrimônio das formas estéticas aplicadas à industrial.

Destarte, a proteção conferida visa a estimular a evolução das formas e não a criar monopólios dessas formas. Em outras palavras e seguindo o raciocínio travado por Grau-Kuntz (2013), trata-se de estimular a concorrência por inovação e inibir a concorrência por imitação. Não é por se tratar da mesma empresa, que possui um *design* premiado, que o requisito da originalidade deve ser mitigado.

Se fosse um concorrente, possivelmente, o desfecho seria diverso e anulados estariam os desenhos industriais, pois busca-se, com o sistema, inibir a concorrência por imitação e estimular a concorrência por inovação. Então, por que a decisão foi diversa?

Ao intérprete não cabe criar distinções onde a própria lei não distingue. A exigência de originalidade deve ser cumprida tanto pelos concorrentes quanto pelos detentores do *design* paradigmático. Se não fosse assim, a própria lei faria tal ressalva. Fazer parte da mesma *family face* é uma decisão da empresa que, muito bem assessorada, sabe que as mesmas semelhanças que facilitam a escolha do consumidor terão efeitos sobre a análise de originalidade dos seus pedidos de desenho industrial.

Seguir por caminhos criativos já percorridos é, de certa forma, abrir mão dos ativos de propriedade intelectual que premiam a criatividade. A aplicação pode vir a ser setorial, mas a noção de originalidade deverá permanecer estável, atendendo à defesa e ao ataque nos mais diversos setores.

Desta forma, não devem critérios que embasam premiações estranhas ao sistema de propriedade industrial serem mencionados para questionar tão pontual e rico requisito. O sistema de propriedade industrial, no qual se insere o desenho industrial

brasileiro, não pode funcionar como um sistema que restringe a concorrência. Sendo assim, aquilo a ser protegido deve estar em consonância com as disposições de Grau-Kuntz (2013) acerca de ser algo que incentive a inovação e iniba a imitação.

Tendo o papel de barreira de entrada e restritivo da concorrência, não cabem apreciações que tragam outros valores, diversos ao sistema de propriedade industrial, para aplicarem-se nos mesmos, suavizando requisitos que cumprem funções não apenas setoriais, mas constitucionais.

À GUIA DE CONCLUSÃO

O Brasil ainda insiste em não pensar a propriedade intelectual estrategicamente. Infelizmente, diante do acirramento da competição internacional, virar as costas para essa matéria não parece uma decisão acertada. Cabe ao país tentar encontrar a melhor forma de se posicionar nesse grande tabuleiro da propriedade intelectual, sabendo deslocar suas peças de forma a conseguir um melhor aproveitamento no mercado global por meio do uso eficiente do sistema de propriedade intelectual.

Sabe-se que o setor automotivo, no país, vem sendo representado por grandes multinacionais estrangeiras que sabem proteger e exercer os seus direitos de propriedade intelectual com maestria. Entende-se, também, que esse setor não obteve o desenvolvimento local da indústria nacional a ponto de ter um *design* mais endógeno. Vive-se de adaptações e, às vezes, tem-se a possibilidade do desenvolvimento local de algum modelo.

O caso aqui analisado teve como objeto de escrutínio a aplicação de um dos requisitos de desenhos industriais, qual seja, o da originalidade. Entende-se ser a originalidade, objeto da contenda, o requisito mais importante naquilo que diz respeito à proteção do desenho industrial. Independente desta percepção, o que se verifica é a inércia em relação à construção e ao refinamento do citado requisito

que parece permanecer atrelado, como os demais, ao primeiro Decreto de 1934 que positivou a proteção do desenho industrial no Brasil, ainda como uma espécie de patente.

Na atual LPI, está-se a tratar de um registro dedicado à forma. O que pode parecer algo secundário, diante da importância das tecnologias e das técnicas, talvez mereça maior atenção. Em mercados maduros, cabe à forma dos *designs* de produtos potencializar a concorrência e agradar à clientela. Não há como não dedicar um olhar especial à proteção do desenho industrial e, em especial, ao requisito mais característico do mesmo, a originalidade.

Uma aplicação mais flexível desse requisito irá permitir um maior número de desenhos registrados com aparências muito próximas, sendo o contrário também verdadeiro, pois, quanto mais exigente for a aplicação do requisito, menos desenhos serão registrados, mas estes possuirão maiores diferenças entre si. O que se defende é a observação de qual a política protetiva poderá ser a mais interessante para o país em função do seu mercado consumidor e do seu grau de desenvolvimento: a aplicação mais robusta do requisito ou aquela mais flexível?

A escolha não impactará apenas naquilo que foi denominado *Family face* da empresa BMW. Aliás, não proporcionará impacto apenas ao setor automobilístico. O requisito da originalidade é o mesmo para qualquer forma aplicada a qualquer produto. As escolhas feitas, sejam frutos de jurisprudência ou doutrina (ou mesmo da aplicação do INPI do citado requisito), impactarão todo o setor produtivo: da linha branca, passando pelos veículos de todas as espécies, e chegando nos setores de mobiliário e moda, nos quais o Brasil possui número significativo de empresas residentes que usam a proteção do desenho industrial.

Mas não só a dinâmica setorial e o transbordamento para outros setores devem ser observados. O desenho tem que ser usado como um direito que promove a concorrência pela inovação e não a limita, derivando na mera concessão e

reconhecimento de monopólios renováveis quando baseados em pequenas modificações na aparência dos objetos.

Sendo assim, o desenho deve estimular a diferenciação entre os agentes, evitando gerar a passividade e o comportamento estático daqueles que possuem um potencial inovador destacável, como é o caso da empresa que subsidiou essa discussão com os seus *designs* de veículos. Sabe-se que seu público é composto por um perfil diferenciado, tendo capacidade de perceber pequenas alterações. Todavia, insiste-se que a decisão dada ao caso pode promover alterações significativas sobre a aplicação do requisito da originalidade, levando a transbordamentos para outros setores e incentivando um comportamento menos inovador. A tendência seria de interferir na dinâmica concorrencial, provendo o mercado com produtos que possuem menos diferenciação em *design*.

Tem-se muito o que aprender e discutir acerca da temática da propriedade intelectual no país. Necessita-se de um espaço de discussão e de maior robustez nas análises produzidas, de forma a possibilitar um uso estratégico do sistema pelo país e por seus nacionais. Todavia, isso precisa ser feito sem que possa vir a ser objeto de questionamentos em relação a possíveis privilégios aos nacionais em detrimento dos estrangeiros ou vice-versa. A propriedade intelectual não deve ser vista como um fim em si mesmo. Precisa ser encarada como um meio de dinamizar a concorrência e o processo inovativo. Sua aplicação deve focar em tornar os mercados e o comportamento de seus agentes mais dinâmico e menos estático.

BRASIL. *Decreto nº 24.505, de 29 de Junho de 1934*. Modifica as arts. 1º, 3º, 5º, 14, 22, 25, 26 e 58, do decreto n. 20.930, de 11 de janeiro de 1932. Brasília : Câmara dos Deputados, 1937.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996.

BUCHANAN, R. Design Research and the New Learning. *Design Issues*, [Massachusetts], v. 17, n. 4, p. 3-23, 2001. DOI 10.1162/07479360152681056.

CARDOSO, R. (org.). *Marcas do progresso: consumo e design no Brasil do século XIX*. São Paulo: Mauad X, 2009.

CERDÁ, D.P. *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño: especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI*. 2015. Tesis (Doctoral Derecho Mercantil) – Universitat de Valencia, Valencia, 2015.

CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 2v.

CERQUEIRA, J. da G. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. 3v.

CLARK, K. B.; FUJIMOTO, T. *Product development, performance strategy, organization and management in the world auto industry*. Cambridge: Harvard Business Press, 1991.

COSTA, R. M. da; HENKIN, H. Estratégias competitivas e desempenho da indústria automobilística no Brasil. *Economia e Sociedade*, Campinas, v. 25, n. 2, p. 457-487, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3533.2016v25n2art2>.

CUNHA, F. C. da. *A proteção legal do design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

DENIS, R. C. *Uma introdução à história do design*. São Paulo: Edgar Blücher, 2000.

MORO, M. C. F. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLAVO, C. "Desenhos e modelos: evolução legislativa". *Revista da Ordem dos Advogados (ROA)*, Coimbra, v. 61, n. 2, p. 629-665, abr. 2001. Disponível em: <https://portal.oa.pt/upl/%7B79ca6ca7-fbb9-448d-9d52-58de829adaae%7D.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2024.

OTERO LASTRES, J. M. En torno a la directriz 98/71 / CE restringe a protección legal de los dibujos y modelos. *In: ACTAS de derecho industrial*. Madrid: Marcial Pons, 1998.

OTERO LASTRES, J. M. La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificad de Directiva. *In: ACTAS de derecho industrial y derecho de autor*. Madrid: Marcial Pons, 1996. t. 17, p. 35-48.

OTERO LASTRES, J. M. *El modelo industrial*. Madrid: Editorial Moncorvo, 1977.

OTERO LASTRES, J. M. El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales. *In: ACTAS de derecho industrial*. Madrid: Editorial Moncorvo, 1974.

OTP – OFFICE OF TECHNOLOGY POLICY. *Fuel cell vehicles: race a new automotive future*. Washington: OTP, 2003.

PALESTRA Rafael Cardoso – Regional ABEDESIGN Minas Gerais. [S. l.: s. n.], 2016. 1 vídeo (59 min 12s). Publicado pelo canal ABEDESIGN. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4iSUUH0F1Q4>. Acesso em: 13 jan. 2024.

PIZARRO, C. V. *O designer e a prática profissional na indústria automobilística no Brasil*. 2014. Dissertação (Mestrado)– Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2014.

SCHMIDT, L. D. S. Desenho industrial. *In: CAMPILONGO, C. F.; GONZAGA, A. de A.; FREIRE, A. L. (coord.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP*. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida. Disponível em: <https://>

