

A PROTEÇÃO DAS ARTES APLICADAS À INDÚSTRIA UMA ABORDAGEM INICIAL

PATRICIA PEREIRA PERALTAⁱ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3092-9040>

MARCELO NOGUEIRAⁱⁱ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8897-4253>

RECEBIDO 10/06/2024

APROVADO 21/06/2024

PUBLICADO 29/07/2020

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

RESUMO

Nas relações de consumo, o design é um aspecto estratégico, decisivo na tomada de decisão da compra, capaz de justificar um preço diferenciado e de angariar fidelidade da clientela. Sob o ponto de vista jurídico, os designs inovadores, que preenchem os requisitos legais, podem ser protegidos por direitos autorais, de acordo com o que determina a Lei nº 9.610/98, e/ou por desenho industrial, modalidade de proteção da propriedade industrial, prevista na Lei nº 9.279/96. A natureza do design, da sua produção e de seu uso normalmente irão determinar a modalidade de propriedade intelectual mais adequada de proteção. Ocorre que, quando se trata da obra de arte aplicada a um determinado produto, existem divergências, mesmo em sede da Corte Superior do Brasil. Assim, o presente trabalho tem o fito de abordar tais divergências, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica. A metodologia a ser utilizada é de cunho qualitativo e exploratório, baseada na análise de documentos e na revisão bibliográfica sobre o tema. Para tanto, é retomado o conceito de artes aplicadas e sua evolução na Europa, por se tratar de referência para a construção legislativa brasileira. São abordadas as formas de proteção vigentes no Brasil e a possibilidade de cumulatividade da proteção, considerando seus ônus e ônus. Por fim, são tecidas considerações à guisa de conclusão.

Palavras-chave: Design. Propriedade Intelectual. Desenho Industrial. Artes Aplicadas

PROTECTION OF APPLIED ARTS IN INDUSTRY AN INITIAL APPROACH

ABSTRACT

In consumer relations, design is a strategic aspect, decisive in making purchasing decisions, capable of justifying a differentiated price and gaining customer loyalty. From a legal point of view, innovative

designs, which meet legal requirements, can be protected by copyright, in accordance with what is determined by Law No. 9,610/98, and/or by industrial design, a modality of industrial property protection, provided for in Law No. 9,279/96. The nature of the design, its production and its use will usually determine the most appropriate form of intellectual property protection. It turns out that, when it comes to the work of art applied to a certain product, there are divergences, even in the Superior Court of Brazil. Therefore, the present work aims to address such divergences, in the light of concrete cases, in the face of the most robust doctrine, in order to thicken the respective theoretical fabric and induce legal reflection. The methodology to be used is qualitative and exploratory, based on document analysis and bibliographic review on the topic. To this end, the concept of applied arts and its evolution in Europe is revisited, as it is a reference for Brazilian legislative construction. The forms of protection in force in Brazil are addressed, as well as the possibility of cumulative protection, considering its costs and bonuses. Finally, considerations are made by way of conclusion.

Key-Words: Design. Intellectual Property. Industrial Design. Applied Arts

LA PROTECCIÓN DE LAS ARTES APLICADAS A LA INDUSTRIA UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

RESUMEN

En las relaciones con el consumidor, el diseño es un aspecto estratégico, decisivo en la toma de decisiones de compra, capaz de justificar un precio diferenciado y fidelizar al cliente. Desde el punto de vista jurídico, los diseños innovadores, que cumplan con los requisitos legales, pueden ser protegidos por el derecho de autor, de conformidad con lo determinado por la Ley nº 9.610/98, y/o por el diseño industrial, modalidad de protección de la propiedad industrial. previsto en la Ley nº 9.279/96. La naturaleza del diseño, su producción y su uso determinarán normalmente la forma más adecuada de protección de la propiedad intelectual. Resulta que, cuando se trata de la obra de arte aplicada a un determinado producto, existen divergencias, incluso en el Tribunal Superior de Brasil. Así, el presente trabajo pretende abordar dichas divergencias, a la luz de casos concretos, frente a la doctrina más robusta, con el fin de espesar el tejido teórico respectivo e inducir a la reflexión jurídica. La metodología a utilizar es cualitativa y exploratoria, basada en el análisis documental y revisión bibliográfica sobre el tema. Para ello, se revisa el concepto de artes aplicadas y su evolución en Europa, referencia para la construcción legislativa brasileña. Se discuten las formas de protección vigentes en Brasil y la posibilidad de protección acumulativa, considerando sus costos y bonificaciones. Finalmente se hacen consideraciones a modo de conclusión.

Palabras Clave: Diseño. Propiedad Intelectual. Diseño Industrial. Artes Aplicadas.

INTRODUÇÃO

No processo de industrialização dos países desenvolvidos, as mudanças advindas da Revolução Industrial foram essenciais. Tais mudanças promoveram: a mecanização dos processos produtivos, a modificação da divisão do trabalho, a produção massificada de produtos entre outros fenômenos. Um dos primeiros setores a inserirem a divisão de trabalho e processos de mecanização foi o têxtil, promovendo verdadeira revolução nas maneiras de produzir (Freeman e Soete, 2008).

Contudo, consoante ao exposto por Slater (2007), antes de a Revolução Industrial tomar curso, outra revolução a precedeu. Aquela denominada pelo autor como revolução comercial. Esta foi provocada pelo processo de consumo gerado nas populações que habitavam o Velho Continente quando as mesmas tiveram acesso aos bens advindos do Oriente, bens, estes, de qualidade superior aos encontrados no continente europeu. Tal fato despertou a “desejabilidade” por produtos diferenciados, de melhor qualidade que aqueles encontrados na Europa (Slater, 2007).

A demanda crescente por produtos diferenciados incentivou e mesmo provocou “empreendedores” do Velho Continente a buscar inovações que possibilitassem a entrada de tais produtos na concorrência por essa clientela. Essa busca por inovações possibilitou o surgimento da mecanização do processo produtivo, bem como o investimento na diferenciação. No setor têxtil supracitado, por exemplo, passou-se a investir na mão-de-obra de artistas e artesãos para compor estampas que tornassem os produtos mais atrativos. Conforme Pouillet (1884), esse investimento não surge sem que se tenha o cuidado em tentar impedir atos de contrafação, como a venda dos protótipos das estampas para os concorrentes. Em França, ainda de acordo com esse autor (Pouillet, 1884), não se podendo contar com uma regulamentação que abrangesse a totalidade do território, Lyon, conhecida por sua produção têxtil, desperta como uma das primeiras localidades a editar atos de proteção para os desenhos empregados no setor, mas sem, contudo, conseguir impedir atos de concorrência desleal que fossem além da localidade produtora.

Esse cenário de investidas na proteção da arte aplicada será perpetuado até o início do século XX, com tentativas de estabelecer uma legislação que se revelava sempre limitada espacialmente, não atendendo, a contento, às necessidades de produtores de setores como o têxtil e de fundição (Pouillet, 1884 e Otero Lastres, 1977). Com as modificações resultantes da Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, esta, que põe fim ao sistema de corporações de ofício em França, inicia-se um novo período no qual as tentativas passam a ser de uma regulamentação de proteções em âmbitos nacional e internacional, culminando, no findar do século XIX, com duas convenções internacionais a dar parâmetros de proteção para aqueles que as assinassem: a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, também conhecida como CUP, de 1883, e a Convenção da União

de Berna para a proteção das obras Literárias e Artísticas, esta conhecida por CUB, de 1886. Nessas Convenções surgem as proteções de desenhos industriais (CUP) e artes aplicadas à indústria (CUB).

No caso do Brasil, o processo de industrialização só ganha maior interesse e investimento com a vinda da família real portuguesa para a colônia, sendo tal vinda motivada pela expansão do domínio de Napoleão na França. Nosso processo tardio de industrialização, de certa forma, retardará o investimento em produtos com diferencial competitivo, tendo em vista as ações da corte portuguesa de impedir o desenvolvimento de uma produção local endógena que não poderia concorrer com as produções exógenas, sejam advindas do colonizador ou de seus parceiros comerciais. Destarte, enquanto na Europa havia massa crítica para discutir a proteção das artes aplicadas à indústria, no Brasil, começava-se a discutir a própria industrialização.

Por iniciativa de Dom Pedro II, o Brasil integrou a CUP desde sua formalização. Por seu turno, teve-se que esperar o século XX para, finalmente, aderirmos a CUB. A proteção ao desenho industrial tardou ainda mais a ser tipificada no ordenamento brasileiro, adentrando neste apenas em 1934. Quanto às artes aplicadas, sua proteção só seria possível quando as mesmas apresentassem um grau de originalidade diferenciada e, muitas vezes, passível de ser separada de seus efeitos industriais e utilitários, podendo, por isso, ser reclamada a proteção por meio do direito autoral.

Se para países que se inseriram no mercado internacional, buscando, por meio de suas produções industriais, se diferenciarem dos concorrentes, a proteção ao desenho industrial e às artes aplicadas era matéria de extrema relevância, no Brasil, tal proteção parecia permanecer adormecida, não despertando interesse e não promovendo discussões.

Sem que se possa afirmar a existência de uma jurisprudência brasileira sobre o tema, as raras decisões mostram uma certa lacuna na construção do saber jurídico sobre a proteção das artes aplicadas. A parca, mas consistente doutrina, padece com as lacunas legislativas e a exiguidade de decisões judiciais sobre o tema, muito provavelmente, decorrente do tímido uso dessas ferramentas de propriedade intelectual em âmbito nacional.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo abordar as divergências relacionadas à proteção das artes aplicadas, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica. A metodologia a ser utilizada é de cunho qualitativo e exploratório, baseada na análise de documentos e na revisão bibliográfica sobre o tema.

De forma a dar conta do objetivo traçado, faz-se necessário traçar uma evolução da proteção na Europa das artes aplicadas ao design, tendo em vista ser esse continente uma referência em termos de construção legislativa para a propriedade intelectual no Brasil. Sem estender muito a discussão, pretende-se abordar as formas de proteção que podem vir a ser reivindicadas no Brasil para a proteção das artes aplicadas à indústria, como ocorre com o direito autoral e a proteção de desenho industrial.

Da possibilidade de usar ou não essas duas formas de proteção, visa-se a discutir a oportunidade ou não de cumulatividade das mesmas, desenvolvendo um raciocínio crítico que indique os ônus e bônus da dupla proteção. Por fim, utilizar-se-á dois casos julgados recentemente para expor a necessidade de aprofundamento da temática.

A PROTEÇÃO DA OBRA DE ARTE APLICADA NO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

As artes aplicadas podem não ter o mesmo destaque exercido pela arte pura, mas foram decisivas no processo de industrialização, diversificação e concorrência daqueles que empreenderam naquilo que foi compreendido como Revolução Industrial. Para tais empreendedores, o embelezamento das formas dos produtos fabricados pelos primeiros processos manufaturados e industriais auxiliava na criação de valor e na diferenciação.

Tamanha foi a importância que logo alguns setores começaram a requerer daqueles que os representavam enquanto governantes formas de proteção do desenho ou ornamento aplicado aos produtos. Assim aconteceu em França e Inglaterra, como visto sinteticamente na introdução. O percurso das tratativas para a proteção das formas ornamentais aplicadas ao produto tomará maior clareza a partir de duas convenções internacionais que procuravam reunir aquilo que se convencionou chamar Direitos de Propriedade Intelectual, como são: as patentes de invenção e de modelo de utilidade, as marcas, as indicações geográficas, os direitos de autor e os desenhos industriais.

Entendendo as artes aplicadas como as antecessoras do moderno *industrial design*, cabe resgatar um pouco das tentativas de proteção vislumbradas internacionalmente ao mesmo e das especificidades encontradas. Inicia-se, assim, pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, também referenciada como CUP, da qual o Brasil é membro desde sua conformação em 1883. A citada Convenção visava a garantir padrões mínimos de proteção à propriedade industrial que fossem incorporados pelos países membros em suas legislações internas.

A salvaguarda ao desenho industrial vinha tipificada na CUP na qualidade de extensão aos estrangeiros da proteção que os países membros garantissem aos seus nacionais para os modelos e desenhos industriais¹. Contudo, da existência de regimes de proteção distintos aplicados aos modelos e aos desenhos que variavam de país para país, infere-se que se acabou por inserir a proteção aos

¹ Pelo disposto no Decreto N. 9233 de 28 de junho de 1884, que promulga a convenção assinada em Paris a 20 de março de 1883, no Brasil, tem-se: “Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contractantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que fôr relativo aos privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial ás vantagens que as leis concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes. Terão, por consequencia, a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionaes pela legislação de cada Estado. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>

desenhos também na Convenção de Berna para a Proteção da Propriedade Literária e Artística ou, simplesmente, CUB, na qualidade de obras de arte aplicadas à indústria, conforme o seu atual artigo 2º.

Portanto, se a proteção nascida e gestada em França e Inglaterra tendia a navegar entre os direitos de propriedade industrial (enquanto desenho industrial) e direito autoral (enquanto artes aplicadas), a existência dessas categorias nas duas primeiras Convenções internacionais acaba por ratificar a natureza híbrida do desenho destacada por diversos autores (Perót-Morel, 1968; Otero Lastres, 2008; Cerqueira; 1982, Reichman, 1989). Deixavam-se margens, por meio da participação dos países nas duas Convenções, para a possibilidade de escolha da proteção a ser concedida à arte aplicada ou ao desenho industrial.

Há que se ponderar, contudo, que as proteções encampadas pelas duas Convenções não são equacionáveis. Como informado por Otero Lastres (2009 e 2008), os sistemas de proteção são diversos: o direito autoral entende ser o ato da criação aquele que confere a proteção, não estipulando o depósito em oficina pública; por não requerer o depósito em oficina pública, não há a publicidade desse depósito de forma a que terceiros tomem ciência do mesmo e possam até se opor; por conta do depósito na oficina pública, há a aferição de requisitos. Ademais, há outras diferenças que conformam o sistema de proteção dado à propriedade industrial. Assim sendo, se o desenho é protegido pelo direito autoral, os requisitos, efeitos protetivos, temporalidade do exclusivo e mesmo a existência de direitos morais tornam essa proteção muito menos afeta às dinâmicas da indústria do que aquela prevista na propriedade industrial, onde a forma dada ao produto será objeto da análise de requisitos específicos, devendo sua concessão ou negação ser comunicada (o que permite que as ações de concessão, por exemplo, surtam efeitos em relação a terceiros), dando, com isso, maior transparência ao investidor que não trabalha com a perspectiva de um trabalho único e sim no investimento em um protótipo que deverá gerar uma multiplicidade de cópias que abastecerão o mercado. Estas disposições serão retomadas adiante, devendo-se, por ora, focar ainda um pouco nas tratativas internacionais de proteção aos desenhos industriais e das artes aplicadas.

Quem sabe antevendo todo o percurso da proteção concedida às artes aplicadas e ao que se convencionou denominar desenhos e modelos industriais pela incidência dos dois sistemas protetivos (propriedade industrial e direito autoral) e, quem sabe, tentando buscar uma conciliação acerca da sobreposição de ambas as proteções, a Convenção de Berna, em seu artigo 7º, estipulou um prazo diferenciado para as obras de artes aplicadas. Enquanto as demais obras autorais – com exceção da obra cinematográfica e fotográfica (que possuem prazos distintos) – vigoram por toda a vida do autor e mais 50 anos após a sua morte, para as obras de artes aplicadas, os países pertencentes a Berna reservam-se a faculdade de regular a duração da proteção das mesmas, sendo que a referida duração

não poderá ser inferior a um período de vinte cinco anos que deverão ser contados da realização da obra.

Crê-se que tal temporalidade diferenciada e menor vai ao encontro do prazo protetivo estipulado ao desenho industrial aquando este se vê abrigado na proteção conferida pela propriedade industrial em boa parte dos países, atualmente. Destarte, no caso de um membro optar pela incidência da proteção de ambos os sistemas sobre obras de arte aplicada e/ou desenhos industriais não haveria dissonância gritante entre as temporalidades garantidas por cada sistema. Mesmo diante deste cuidado, ao longo do século XX, o que se pode perceber é a dificuldade de enquadrar a proteção das obras de artes aplicadas à indústria de forma clara em diversos países europeus (Declayre, 2018), levando a existência de proteções cumulativas absolutas, restritivas e não cumulativas, em consonância ao exposto por Otero Lastres (2008).

Essas dificuldades, infere-se, devem ter impactado na construção do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPs – sigla em inglês). Este Acordo, que alterou o panorama da propriedade intelectual no mundo, conforme Chaves et. al. (2007), insere a propriedade intelectual no centro das negociações do comércio internacional. Trata-se de parte de um acordo maior que teve sua construção e sua implantação conjuntas com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Não há como se negar que a partir do advento do ADPIC, a propriedade intelectual passou a ter um peso muito maior e mais denso no mundo todo. Diante disso, cabe observar como a questão da proteção das artes aplicadas e do desenho industrial foi tratada neste Acordo.

Não há, no ADPIC, menções à categoria artes aplicadas. Contudo, os desenhos industriais encontram-se tipificados por meio dos artigos 25 e 26 do citado Acordo. No artigo 25.1, no qual se tem informações acerca dos requisitos e delimitações da proteção ao desenho, já se afere a dificuldade de inserir o mesmo em um tipo de direito de propriedade intelectual. Primeiro, encontra-se que os Membros poderão escolher qual requisito aplicar: novidade ou originalidade. Isso já foi objeto de crítica tecida por Barbosa (2013) em função da opção do legislador brasileiro de trocar a conjunção “ou” por “e”. Contudo, a oportunidade de escolha, refletida aqui, está relacionada com a possibilidade de opção no que diz respeito ao sistema protetivo e não apenas ao requisito. Assim, caso a proteção se dê pelo direito autoral, aplica-se o requisito da originalidade. Em sentido contrário, se a opção for pela propriedade industrial, em particular pelo uso da patente ou de um desenho equacionável a esta, a escolha incidirá sobre o requisito da novidade. Conforme Suthersanen (1999), há países que tratam o desenho pelo aspecto de um *patent approach*, enquanto outros aplicam um *copyright approach*. Destarte, a opção dada aos países em relação à escolha do requisito parece indicar uma opção mais abrangente, qual seja: a escolha do próprio sistema de proteção.

O artigo 25.1 acresce mais uma informação afeta à questão da natureza jurídica do desenho. Trata-se da possibilidade dada aos Membros de poderem estabelecer que a proteção não se estenderá

a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Traz-se assim à baila a zona de interstício entre a proteção ao desenho industrial – enquanto mero ornamento aplicado ao produto – e a patente de modelo de utilidade que é conferida à forma que apresente um resultado útil ou uma melhoria funcional. Observa-se que o primeiro artigo do ADPIC sobre desenhos industriais apresenta um conjunto de questões complexas que são próprias ao desenho e que fazem com que Otero Lastres (2008) disponha se tratar do direito mais complexo de propriedade intelectual e que Reichman (1989) acabe por equacionar o desenho a um “híbrido jurídico”.

Conforme dito, no ADPIC, nada se fala das obras de arte aplicadas. Entretanto, destaca-se que os tecidos, que foram tão decisivos para as primeiras estruturações da proteção que viria a ser reconhecida como desenhos industriais, tenham um espaço privilegiado no ADPIC por meio do seu artigo 25.2. Neste, lê-se:

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

A importância assumida pelo setor de tecidos nisso que diz respeito à proteção do desenho industrial é tão expressiva que continua a exercer, mais de um século depois das primeiras tratativas em torno de alguma salvaguarda, a mesma pressão relacionada à proteção. E tal proteção pode se dar pelo desenho industrial ou pelo direito autoral, não podendo ser evitada ou burocratizada. Trata-se do maior destaque que se possa dar às artes aplicadas sem lhes chamar por este nome no contexto do ADPIC.

A proteção internacional das obras de arte aplicadas continua a ser tipificada na Convenção de Berna. A proteção ao desenho industrial prevista na Convenção de Paris se vê reforçada pelo ADPIC. Este, por seu turno, destaca-se por abraçar a natureza jurídica híbrida do desenho, situado entre o direito da propriedade industrial e o direito autoral. Cabe, agora, tentar tecer considerações acerca da proteção conferida às obras de artes aplicadas no Brasil, bem como observar algumas circunstâncias particulares da proteção dos desenhos industriais que os fazem tão próximos das obras de artes aplicadas em solo brasileiro e isso dentro de um contexto no qual o design moderno traz outros e diversos desafios.

O SISTEMA BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SILÊNCIO SOBRE A PROTEÇÃO DA OBRA DE ARTE APLICADA

Para dar conta do objetivo deste artigo, qual seja: abordar as divergências relacionadas à proteção das artes aplicadas, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica, entende-se ser pertinente tecer algumas palavras acerca da proteção autoral estipulada no ordenamento brasileiro, bem como daquela que foi positivada para dar conta do desenho industrial, como um dos direitos de propriedade industrial, destacando-se os pontos que poderão vir a ser problematizados na sequência naquilo que disser respeito à obra de arte aplicada.

Por oportuno, deve-se lembrar que o Brasil é membro da CUP desde o seu início. Todavia, o país tardou um pouco mais para assinar e aderir à Convenção de Berna e, como não poderia deixar de ser, assinou e internalizou o ADPIC prontamente, tendo em vista a dinâmica de inserção no comércio internacional demandar tal adesão. Desta forma, a legislação brasileira está em consonância com aquelas de outros países que participam das duas convenções e do Acordo, bem como converge naquilo que foi estipulado em cada um desses diplomas internacionais.

Independente desta consonância, não se tem, em solo brasileiro, uma jurisprudência tão robusta como aquela encontrada na União Europeia ou nos Estados Unidos da América (EUA) no que diz respeito à propriedade intelectual. A doutrina também se revela um tanto quanto tímida quando comparada a outras regiões ou países. O Brasil segue o sistema compreendido como *civil law* o que o aproxima mais da doutrina e da jurisprudência europeias do que daquelas oriundas de países que seguem o *common law*, como os EUA. Isso, contudo, não impede que alguns *cases law* provindos de países que adotam o *common law* sejam utilizados em julgados brasileiros. Tal fato apenas ressalta o quanto a propriedade intelectual parece não ter sido descoberta no Brasil como de extrema relevância para o mundo contemporâneo e para as estratégias de inserção no mercado internacional. Sendo assim, o que será adiante apontado sobre a inexistência ou quase inexistência de pensamento crítico sobre a proteção das artes aplicadas parece ir ao encontro dessa não compreensão dos *policy makers* brasileiros acerca da relevância da propriedade intelectual.

Por ora, cabe informar que, apesar de o desenho industrial ser considerado um dos tipos de direito de propriedade industrial, há lacunas significativas na Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9279/1996, como apontado por Peralta e Morgado (2023) que em muito permitem pensar que o direito autoral permanece como uma possibilidade de salvaguardar não só as artes aplicadas como a própria criação do designer. São exemplos das lacunas a falta de previsão do domínio público, da exigência de uso e da não existência de caducidade no caso do não uso da propriedade, bem como o fato de a licença compulsória ser prevista no título das patentes, mas não no título de desenhos industriais.

Por outro lado, no caso do direito autoral, regulado no Brasil por meio da LDA, o fato de a legislação autoral não conter em seu rol exemplificativo menção às obras de artes aplicadas à indústria,

como ocorria no caso do Código de Direito Autoral de 1973 que precedeu a LDA, não permite afirmar que tal categoria de obras não possa ser salvaguardada como um direito autoral, tendo em vista o rol de obras protegidas ser exemplificativo e não exaustivo.

Expostas estas notas introdutórias sobre a proteção das artes aplicadas e do desenho industrial, necessita-se de alguns apontamentos acerca de cada uma dessas proteções para oportunizar e embasar melhor a discussão futura.

O DIREITO AUTORAL

Atualmente, no Brasil, o direito autoral, enquanto proteção, está positivado na Constituição Federal e em legislação ordinária, a Lei de Direitos Autorais (LDA) 9610/1998. Por meio desta Lei, têm-se as definições de obra, das formas de aproveitamento econômico (direitos patrimoniais), das relações do autor com obra (direitos morais), dos limites do direito autoral, bem como as demais regulamentações que tornam a obra transacionável entre o autor e os demais entes do mercado (cessão, licenciamento etc.).

Para fins da discussão aqui travada, algumas noções gerais são importantes, como a de autor, temporalidade da proteção, direitos patrimoniais e direitos morais, sendo outras definições, como a de obra, essenciais. Antes de trazer alguns conceitos, destaca-se o posicionamento de Carlos Alberto Bittar que informa ser o objetivo do Direito de Autor:

“(...) a disciplinação das relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, em função, seja da criação (direito morais), seja da respectiva inserção em circulação (direito patrimoniais), e frente a todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar.” (Bittar, 2005, p. 19).

Para a LDA, o autor é a pessoa física. Pressupõe-se, da leitura da Lei, que autor é a pessoa com capacidade de criar a obra. Não sem razões, Ascensão (1997, p. 30) dispõe que “[a] criação do espírito, desde o início, está associada necessariamente à forma. É uma ideia formal; deverá revestir-se de uma forma, que é a essência da obra.”. Por seu turno, Otero Lastres (2005) acresce que há que se ter uma capacidade de criar, que é do autor, e que tal capacidade irá gerar a originalidade da obra. Souza (2013, p. 3), no que lhe concerne, disserta:

O conceito jurídico de autoria é elemento fundador de toda proteção autoral, independente de filiação aos sistemas de *copyright* ou *droit d’auteur*. Construído, em sua versão moderna, a partir da ideia romântica de genialidade e com base no individualismo predominante então, o conceito de autor tem passado por inúmeros testes e críticas nas diversas disciplinas que abordam o problema.

A originalidade é o requisito requerido à obra que almeja a proteção. Mas tal requisito tem relação com ser a obra original de um autor, a criação desse autor. Para Bittar, a obra “[...] deve ser

integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente.” Adenda o autor que a obra deve ser “[...] intrínseca e extrinsecamente diferente de outras já materializadas. Deve revestir-se de traços ou caracteres próprios, distintos de outros já componentes da realidade.” (Bittar, 2005, p. 23).

Ascensão, no que lhe respeita, explana que a obra relevante deve ser humana, afastando a incidência da proteção autoral àquilo que seja objeto do acaso da natureza ou fruto de uma atividade de um animal.

Antes de mais, toda a obra relevante é uma obra humana. Uma forma natural, por mais bela que seja, não é obra literária ou artística: não o é o quadro pintado por um animal; ou o ferro retorcido encontrado nos destroços de um avião; ou formas caprichosas moldadas pela neve. Por mais sugestivos que sejam, não são obras humanas, e não podem, pois, usufruir da proteção do Direito de Autor” (Ascensão, 1997, p.27).

Exatamente por ser o resultado de uma atividade criativa do ser humano, para além da possibilidade de exploração econômica da criação, recai sobre essa criação direitos denominados de morais que remetem para a relação persistente entre autor e obra. Conforme Bittar:

[o]s direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade.” Como ressalta o citado autor, isto se dá pois a “[...] obra é emanção da personalidade do autor –, que nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais [...]. (Bittar, 2005, p. 47).

Na atual LDA encontram-se os direitos morais tipificados no ordenamento brasileiro. Entre os quais, destaca-se o direito de ter o nome do autor associado à obra, o direito de paternidade, o acesso a exemplar único, o direito à renúncia e arrependimento, o direito à integridade, entre outros. Souza (2013, p. 9) dispõe que em sua “[...] conformação infraconstitucional, os direitos morais do autor abrangem os direitos de paternidade, comunicação, integridade e acesso.”. Bittar (2005, p. 48) expõe serem características fundamentais desses direitos: “[...] a personalidade; a perpetuidade; a inalienabilidade; a imprescritibilidade; e a impenhorabilidade.”.

Para além dos direitos morais, encontra-se a tipificação dos direitos patrimoniais do autor, relativos à exploração econômica da obra. De acordo com Bittar (2005, p. 49)::

Direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, manifestam-se em concreto, com a sua comunicação ao público.

Os direitos patrimoniais persistem por toda a vida do autor, somando-se a essa temporalidade mais de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro da morte do autor, quando o gozo do direito passa aos sucessores. Após findar esse período, a obra adentra no domínio público, tornando-se passível o seu uso sem que se tenha que falar em autorização ou pagamento. Entretanto, entende-se que há direitos morais que permanecem preservados, devendo ser exercidos pelos herdeiros e mesmo pelo

Estado, como são o de paternidade, pois a sociedade tem o direito de saber quem é o autor da obra, e o de conservação desta, por ser parte do patrimônio da comunidade (Guedes, 1982).

Cabe ainda apontar a necessidade de exteriorização da criação, de forma a torná-la objeto de proteção. Nesse diapasão, Souza informa que:

[...] a exteriorização é condição mínima para se pretender a incidência da proteção, uma vez que ideias ou simples abstrações amorfas não encontram respaldo jurídico, tornando-se, por vezes, vital a sua inserção em algum suporte, para que seja possível a concretização de sua proteção. Sua manifestação é essencial para dar forma e vida às ideias e concepções de onde as obras se originam. (Souza, 2013, p. 4)

Consoante ao já explanado, no artigo 7º da LDA, há um rol exemplificativo de obras protegidas. As obras de arte aplicada não estão entre os exemplos. Constavam do Código de Direito Autoral de 1973, no qual se lê no artigo 6º, inciso XI, que serão objeto de proteção: “as obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. Pela leitura deste dispositivo, infere-se que o Brasil seguia a doutrina aplicada na Itália denominada de “dissociação”, conforme Otero Lastres descreve em sua tese (1977). Ou seja, se o caráter artístico fosse mero acessório, podendo ser, hipoteticamente, separado do objeto de cunho industrial sobre o qual se vê aplicado, a obra seria protegida pelo direito autoral. Assim, não seria toda e qualquer obra de arte aplicada e nem qualquer design que seria protegido pelo direito autoral. Conclui-se que o Brasil, com o Código anterior, seguia a proteção restritiva, conforme é aplicada na Espanha, cumulando proteções apenas sobre algumas obras, quais sejam, aquelas de arte aplicada (Otero Lastres, 2008). Afasta-se, desta forma, da aplicação da cumulatividade absoluta praticada na França e da não cumulatividade existente na Itália².

Sempre se faz oportuno lembrar que a obra de arte aplicada para a qual se reivindique a proteção pelo direito autoral não precisa ser registrada, não tem necessidade de preencher requisitos que serão aferidos por uma oficina pública, não tendo, também, que ser publicada para fins de se dar publicidade aos atos administrativos constituintes do direito. A proteção autoral segue sistema de licenciamento, cessão e direitos trabalhistas distantes daqueles próprios às invenções ou criações presentes na propriedade industrial. Sua temporalidade de proteção é muito maior que a conferida pela propriedade industrial, além de não ser exigido seu uso, sob pena de caducidade, ou licenciada por falta de exploração local, pontos que serão retomados na última parte deste artigo. Antes, importa tecer algumas palavras sobre a atual proteção dada ao desenho industrial no Brasil, compreendido como uma das espécies da propriedade industrial.

² Destaca-se que, a partir da Diretiva de proteção ao desenho na União Europeia, só se passou a admitir a cumulação restritiva e a cumulação absoluta, não sendo mais aceito a não acumulação aplicada pela Itália, conforme Otero Lastres (2008).

O DESENHO INDUSTRIAL

Até a entrada em vigor da atual LPI, a proteção do desenho e do modelo industriais, respectivamente, o padrão bidimensional e a forma tridimensional, estava tipificada no ordenamento brasileiro como uma espécie de patente. Isso levou Barbosa a dispor que:

Note-se que a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. proteção por regime similar ao das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas e cumulativas. Há de tudo nas várias legislações nacionais. O certo é que, à luz do art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção. (Barbosa, 2003, p. 275).

Não há como se negar a influência do sistema de patentes no desenho industrial. Assim se faz diante das remissões realizadas no título de desenhos industriais ao título de patentes na LPI. A proteção do desenho é tão robusta quanto aquela presente nas patentes. Mas adianta-se que, se no caso do escopo da proteção há equivalência, para outras questões, como já apontado, há omissões, tendo em vista a falta de previsão da caducidade por não uso ou a falta de previsão do licenciamento compulsório no Título de desenhos industriais da LPI. Infere-se que tais omissões podem indicar a permanência da natureza híbrida do desenho, aquela que o coloca entre a propriedade industrial e o direito autoral. Sendo assim, findada a proteção da propriedade industrial, poderia restar a proteção autoral, daí o silêncio da LPI, também, sobre o domínio público. Todavia, antes de aprofundar este ponto, devem ser apontado o que caracteriza a atual proteção ao desenho industrial conforme constante da LPI.

A proteção dos desenhos industriais ocorre, no caso do Brasil, a partir da aplicação da já citada LPI, promulgada em 1996. Por meio desta Lei, compreende-se o que é passível de ser registrado como desenho Industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pela análise e concessão dos títulos de propriedade industrial. Destarte, dispõe o artigo 95 da citada Lei:

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, 1996).

Do contido no citado artigo, infere-se que toda forma tridimensional de um objeto e as formas bidimensionais aplicáveis a um produto podem vir a ser protegidas pelo desenho industrial. Para tanto, tais formas devem ser novas e originais, além de serem protótipos – ou tipo – capazes de atenderem ao processo de fabricação industrial.

Conforme visto em tópico anterior deste artigo, a proteção ao desenho industrial foi, basicamente, desenhada em função de dois setores: o têxtil e o de metal fundido. A forma bidimensional tem ligação com o primeiro, enquanto a forma tridimensional deve sua origem ao segundo. Foram os produtos dos dois setores a cobrar dos governantes do século XIX formas de proteção que possibilitassem combater a contrafação que se tornava massiva levando à origem das primeiras leis que cuidaram de abarcar os desenhos e os demais ornamentos aplicados à indústria. Essas cobranças derivaram no uso do direito autoral para a proteção dos desenhos do setor têxtil e dos moldes do setor de metal fundido ou na construção de uma proteção específica para os desenhos e modelos industriais, ou mesmo no uso concomitante das duas. Na atual LPI, os resquícios da origem da proteção ao desenho industrial permanecem. Não se pensa o design como projeto, mas sim como ornamento aplicado ao objeto ou ao produto. O aspecto ornamental foi algo extremamente criticado quando o campo do design começa a se formar no final do século XIX e por todo o século XX, em consonância ao posicionamento já citado de Loos (2004).

Retomando o conceito de desenho industrial para fins de proteção, há que se abordar melhor os requisitos necessários para que a forma seja passível de salvaguarda como um tipo de propriedade industrial, começando-se pelo da novidade que, como já disposto, consta do ADPIC. Segundo o artigo 96 da LPI, o desenho industrial deve ser considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Logo, para o entendimento do requisito de novidade, faz-se mister apreender o que seja o estado da técnica. Por este, a mesma Lei dispõe o que compõe o estado da técnica: tudo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido, no Brasil e no exterior, por uso ou qualquer outro meio (Brasil, 1996).

Otero Lastres (1975) – ao analisar a construção jurisprudencial e doutrinária do requisito de novidade na Alemanha, França e Espanha – indica não ser a novidade um requisito condizente com as justificativas da proteção do desenho. Em apertada síntese, vale rever alguns dos apontamentos do citado autor espanhol sobre a construção histórica do requisito da novidade, de maneira a entender a sua crítica à pertinência desse requisito para o desenho. Iniciando-se, tem-se a Alemanha, quando o autor informa a existência de três tipos de novidade: a absoluta, a relativa e a subjetiva. Quando a novidade exigida é a absoluta, isso significa que qualquer objeto ao qual se dê publicidade, em qualquer lugar e a qualquer tempo, torna-se anterioridade para o desenho pleiteado. A novidade relativa, por seu turno, limita essa apreciação do que foi dado publicidade apenas em relação a objetos anteriores comunicados a um círculo de pessoas especializadas ou em um território, no qual a forma tenha sido divulgada. A novidade subjetiva diz respeito ao próprio autor. Tem que ser novo, apenas, para quem cria, não podendo ser objeto de uma cópia (Otero Lastres, 1975).

Na França, a novidade aplicada refere-se a uma categoria comparativa. O objeto que pleiteia a proteção deve ser novo por se diferenciar daqueles existentes. No caso do Brasil, o requisito da

Volume 01 nº011 10.16928/2316-8080.V01N2p.021-045

novidade diz respeito ao seu viés absoluto. Portanto, novo passa a ser considerado tudo aquilo que não esteja no estado da técnica em qualquer tempo e em qualquer lugar, o que leva a maior complexidade da aplicação deste requisito. O que se tem, da leitura do requisito da novidade dos desenhos industriais, é a permanência do sistema de patentes de onde ele saiu.

Para Otero Lastres (1975) nada justifica o uso de um requisito de novidade típico de patentes para o desenho, tendo em vista a justificativa para cada sistema. Aponta o autor que a patente é concedida para que o seu titular revele a regra técnica, diante da possibilidade que o inventor tem de explorar em segredo o seu invento. Desta forma, a patente funciona como um estímulo ao inventor para revelar a regra técnica diante da possibilidade de exploração de sua invenção de forma exclusiva durante uma temporalidade definida e garantida por lei. Diversa se faz a situação em relação à criação da forma. Não há como o criador de uma nova forma de um objeto explorá-la em segredo. Assim que o objeto for posto no mercado, a forma estará revelada e passível de ser copiada. Diante disso, defende Otero Lastres (1975) ser diversa a justificativa relacionada à proteção do desenho. Concede-se tal proteção de maneira a garantir ao autor a exploração exclusiva durante determinado tempo, como, também, visando que tal forma possa ser inserida no que o autor espanhol denomina de “patrimônio das formas estéticas aplicadas à indústria”.

Findadas a apresentação e a crítica ao requisito da novidade, cabe apontar o outro requisito que estrutura o sistema de proteção no Brasil e encontra-se positivado por meio da redação do artigo 97 da LPI, no qual se lê que o desenho industrial deverá ser considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a objetos anteriores, podendo a originalidade ser obtida por meio da combinação de elementos conhecidos. O artigo 97, assim, aproxima-se mais do conceito de novidade aplicado na França, quando da análise da legislação feita por Otero Lastres (1975). Acresce-se que em nada o requisito da originalidade dos desenhos industriais aproxima-se daquele próprio do direito autoral que versa sobre a obra ter “origem” na pessoa do autor. Para Barbosa (2009) e Dannemann (2001), a originalidade poderia ser equacionável à atividade inventiva (patentes de invenção) e ao ato inventivo (patentes de modelos de utilidade), devendo ser entendida como a exigência de um contributo mínimo que o objeto pleiteado tem que preencher para poder gozar da proteção.

A proteção do desenho industrial, diferente da longa proteção garantida pelo direito de autor, pode chegar a um período máximo de 25 anos. Contudo, como destacado por Moro (2009), a LPI não fala, como o faz no título de patentes, que findada a proteção garantida ao desenho por esta Lei, o mesmo adentra no domínio público. Tem-se um título de propriedade industrial que, diferentemente dos demais (marcas e patentes), parece ter sido resguardado de institutos comuns aos títulos de propriedade industrial como são: o domínio público, a licença compulsória e a caducidade por falta de uso (Peralta e Morgado, 2023).

De forma a encerrar essa breve exposição acerca da proteção denominada desenhos industriais, necessário se faz salientar algumas questões. O desenho previsto como um tipo de propriedade industrial continua levando consigo a noção de ornamento, conforme a mesma pode ser encontrada no artigo 95 da LPI. Assim, tende-se a defender que a proteção dada ao desenho está mais próxima da obra de arte aplicada – algo que se aplica sobre o produto – do que do conceito mais recente de design vinculado à ideia de projeto. Nisso, tem-se a disposição de Perret (1988) quando este autor explana ser o desenho uma arte implicada e não uma arte aplicada, tendo em vista que o designer, no ato projetual da forma de um novo produto, tem que levar em consideração aspectos técnicos (a forma projetada deve permitir o uso do produto); aspectos econômicos (essa forma tem que permitir a reprodução em série do objeto e a preços competitivos); bem como aspectos estéticos (tem que agradar ao consumidor). O posicionamento de Perret (1988), portanto, está muito distante do desenvolvimento de um objeto sobre o qual meramente se aplica um ornamento.

A LPI, por meio do seu artigo 95, continua a dar proteção ao que Perret (1988) denomina obra de arte aplicada, tendo em vista a permanência da noção de ornamento. Assim, diante do contido no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se inferir que não basta omitir a obra de arte aplicada da Lei de Direitos Autorais, de forma a evitar-se a cumulatividade de proteções sobre esse tipo de forma, como também não caberia, se a ideia era evitar a duplicidade de proteções, manter a noção de desenhos industriais vinculada àquela de ornamento. A discussão acerca da existência de uma proteção cumulativa sobre as obras de arte aplicadas merece maior adensamento. O que o ordenamento legislativo brasileiro fez foi colocar essa categoria no limbo, por omissão dela na LDA, bem como pela persistência em entender o desenho industrial como ornamento.

Acresce-se a isso o fato de o desenho, tipificado como propriedade industrial, não prever institutos próprios de outros títulos da propriedade industrial (como no caso das marcas e patentes). Consoantes ao já exposto, evita-se tipificar a necessidade de uso e a caducidade por falta deste, a noção de domínio público e mesmo a licença compulsória. Tais omissões parecem conduzir a forma protegida pelo desenho industrial, após findado o prazo de proteção desse título, para a possível continuidade da salvaguarda pelo direito autoral. Por óbvio, todo esse cenário aqui traçado acaba por escoar para o judiciário, no qual as decisões enveredam pelas lacunas da Lei, levando à incerteza em relação à melhor estratégia de proteção, como será observado na sequência desta discussão.

DISCUSSÃO A PARTIR DE DOIS CASOS RECENTES

Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a examinar o Recurso Especial nº 1.943.690-SP, que veiculava litígio acerca de uma linha de peças de vestuário, em que se discutia a possibilidade de proteção pela Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, LDA). Tratava-se de uma linha de roupas

Volume 01 nº011 10.16928/2316-8080.V01N2p.021-045

íntimas (lingerie) cuja comercialização detonou acusações de plágio. Cabe referenciar que ações dessa natureza, nas quais se pleiteia a proteção autoral para roupas, tem sido objeto de discussões alargadas na União Europeia, conforme Rocha (2020).

Ajuizada, inicialmente, uma ação de abstenção de uso e indenizatória, sob alegação de contrafação de produtos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a então ré a se abster de comercializar os produtos que incorporem elementos distintivos da linha *Embrace Lace*, desenvolvida pelos então autores, sob pena de multa diária. A decisão também determinou a destruição de todos os produtos em questão, sob pena de multa diária, além do pagamento de reparação de danos materiais.

Em sede de recurso de apelação, foi proferido acórdão revertendo a condenação sob o fundamento de inaplicabilidade da LDA à indústria da moda. Ademais, o acórdão apontou que não se tratava de desenho industrial registrado e que a criação se encontraria no estado da técnica, havendo produtos semelhantes, conforme tendência deste segmento de mercado. Por fim, a decisão ainda rechaçou a alegação de violação do conjunto-imagem por ausência de demonstração de que a linha *Embrace Lace* seria a vestimenta das marcas das acionantes e que teria sido reproduzida pela ré.

Contra esse acórdão, foi interposto Recurso Especial apontando a existência de dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 7º, 8º, 18 e 29, I e VI, da LDA e dos arts. 2º, V, 95, 96 e 195, III, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial, LPI). De acordo com as recorrentes, o art. 7º da LDA seria meramente exemplificativo, “sendo inegável que design, estampas de vestuário e similares possuem proteção de direitos autorais”.

Em seu voto, a Ministra Relatora afirmou categoricamente que “qualquer criação que configure uma exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original, é passível de proteção pelo direito autoral”, não havendo dentre as exclusões do art. 8º da LDA, de maneira específica, designs de estampas de roupas, o que impediria sua exclusão de antemão do amparo legal.

O voto mencionado abordou ainda a diferença entre obras estéticas (passíveis de proteção pelo direito autoral) das obras meramente utilitárias (desprovidas de proteção pela LDA). Conforme o citado voto, enquanto as primeiras possuem um valor estético autônomo, independentemente de sua origem, de sua destinação ou de seu uso efetivo (na medida em que o atributo é um fim em si mesmo), as segundas visam tão-somente a consecução de utilidades materiais diretas, isto é, apenas sua função prática.

Ponderou, então, a relatora se tratar de uma violação “das obras de arte aplicadas”, cuja concepção corresponde a uma criação intelectual que conjuga um caráter estético com uma conotação utilitária. Assim, entendeu ser viável a invocação das normas de direito autoral.

Por fim, o voto se debruçou sobre as premissas fáticas do caso concreto, asseverando a necessidade de as recorrentes provarem que o design de seus produtos seria dotado de originalidade/distintividade, ou seja, que sua criação não estaria incluída nos padrões ornamentais já consagrados neste segmento. Além disso, seria ainda necessário provar que a comercialização de artefatos semelhantes teve início depois da entrada no mercado da linha *Embrace Lace* e que a convivência dos produtos seria ensejadora de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

A perícia, realizada na instância de origem, constatou semelhança entre os produtos envolvidos na lide, mas também com produtos de terceiros, refletindo o comportamento usual de diversos atores desse segmento de mercado. Além disso, constatou que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa, ou seja, havendo coincidência de cores, modelagem e a posição em que os bordados estão postos nos produtos. Contudo, em relação ao elemento principal que personalizava as linhas, o desenho bordado, a perícia entendeu que ambos os desenhos são compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si.

Sob tal entendimento, foi afastada a alegação de plágio, considerando-se as semelhanças como tendências do segmento de mercado em causa. Por unanimidade, acompanhando o voto da Relatora, a 3ª Turma do STJ, negou provimento ao recurso, restando assim ementada a decisão:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma “criação de espírito”. Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as

recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. Apesar da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2021, perante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Observa-se que, da decisão aqui trazida, a lacuna em relação à proteção das obras de arte aplicadas torna-se um elemento trazido à baila. Entendeu-se que tais peças poderiam ser compreendidas como obras de artes aplicadas e albergadas pela legislação autoral. Contudo, em observância ao aqui discutido, o direito autoral protege a criação do espírito. Desde que algo seja criado e não copiado, tal criação merecerá proteção. Isso independe de a criação nova e original se assemelhar à outra já existente. Revela-se, portanto, a fragilidade da proteção autoral em relação àquela conferida pela propriedade industrial com a leitura e análise dessa peça processual, cabendo, agora, a análise da segunda peça.

Em 2022, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.561.033-RS, não comungou do mesmo entendimento exposto no julgado precedente, aquando da análise do caso que se tornou conhecido como “RODA MÁGICA”.

Conforme consta dos autos, teria ocorrido plágio da ferramenta denominada “Roda Mágica” que seria uma opção de visualização de resultados em buscador de internet que apresenta conexões visuais entre pesquisas relacionadas e o termo de pesquisa utilizado, como um diagrama interativo.

A sentença, na instância de origem, entendeu pela ocorrência do plágio reconhecendo seu caráter inovador na forma de apresentação dos resultados da busca na internet. Ainda segundo esta decisão, essa inovação importaria a análise de proteção ou não pela legislação de direitos autorais. A

decisão monocrática foi confirmada pelo órgão colegiado de 2ª instância que concluiu pela ocorrência do plágio.

Em seu voto condutor, entendeu o Relator que haveria uma confusão no conceito de proteção de obras autorais e obras utilitárias, distinguindo as obras exteriorizadas para a satisfação de interesses estéticos daquelas que buscavam a satisfação de interesses utilitários, protegendo-se as primeiras pelas normas de direito autoral e as segundas pelos direitos de propriedade industrial.

O voto, inclusive, citou entendimento da 4ª Turma do STJ, considerando pacificada a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTRAL. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE OBRA TEATRAL EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBRAS QUE PARTEM DE UMA IDEIA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte de que o objeto de proteção do direito autoral é a criação ou a obra intelectual, e não a ideia em si mesma, sendo plenamente possível a coexistência, sem violação de direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos coligidos e amparado na prova pericial, concluiu que as obras partem de uma mesma ideia, antecedente ao desenvolvimento da própria obra da autora, relacionada ao perigo do álcool na direção e à importância de alguém não consumir bebida alcoólica em ocasiões sociais e momentos de lazer para conduzir o automóvel. Trata-se de um conceito comum e até internacional (designated driver), que já foi mote de campanhas promovidas em todo o mundo.

3. Rever o entendimento quanto à inexistência de plágio, mediante o afastamento da conclusão pericial de que as obras possuem coincidências genéricas, porque oriundas de uma ideia comum, mas possuem naturezas, cenários, enredos e desfechos distintos, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.540.743/SP, Relator MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018).

O racional desta decisão se assentou na compreensão de que, se a ideia pode ser utilizada para a criação de novas obras autorais, por escapar dos limites da proteção de direitos autorais, também pode ser utilizada para criações utilitárias.

De acordo com o Relator, a proteção da criação por direitos autorais, no caso, cingia exclusivamente ao reconhecimento de uma inovação que, em verdade, é um conceito próprio da proteção industrial. Além disso, essa inovação residiria na forma de apresentar os resultados, de forma gráfica nova e original, e não no traçado do círculo.

Considerando que o cerne do negócio em questão é a ferramenta de busca e não a forma de apresentação dos resultados, sendo a inovação, consubstanciada na forma de apresentação de resultados ou mesmo de filtragem de resultados, apenas a utilização comercial da ferramenta.

Portanto, a semelhança entre os formatos utilizados pelas partes em aplicações comerciais notadamente diversas poderia caracterizar, tecnicamente, a utilização do mesmo desenho industrial, que não se confunde com a apropriação de direito autoral. Assim, não havendo razões estéticas em questão, tratar-se-ia de hipótese de proteção de desenho industrial, que, no caso, não possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e nem sequer alegação nesse sentido. O único procedimento adotado, no caso, foi um insuficiente registro no Cartório de Títulos e Documentos.

Por tais razões, a Quarta Turma do STJ afastou o reconhecimento do plágio e a condenação ao pagamento de indenização, em decisão assim ementada:

DIREITO AUTRAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. IDEIA MATERIALIZADA EM ESBOÇO. DIREITO AUTRAL. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. FORMATO NOVO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL ADMITIDA. PLÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, porque a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas, declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos utilizados como razões de decidir. Não se confunde julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. "O recurso especial é via inadequada para análise de portarias, resoluções, regimentos ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal" (AgInt no AREsp 325.019/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe de 13/12/2018).

3. No caso dos autos, debate-se a utilização não autorizada, pela promovida, de formato gráfico concebido pelos promoventes, inicialmente apresentado em esboço de site idealizado para criar plataforma de conexão ágil e facilitada entre internautas, fornecedores, anunciantes e consumidores. Esse esboço fora levado pelos autores a prévio registro perante Cartório de Títulos e Documentos e, após apresentado à ré, teria sido por esta incorporado às suas ferramentas de busca, em formato gráfico semelhante, denominado "RODA MÁGICA", consistindo nisso o alegado plágio.

4. O ordenamento jurídico brasileiro protege as obras intelectuais, em regra, pela via dos Direitos de Autor, quando prevalece o interesse estético da obra; ou pela via dos Direitos de Propriedade Industrial, quando o interesse prevalente é utilitário (comercial ou industrial).

5. Os projetos e as ideias subjacentes não são objeto de proteção pelas regras de direito autoral, podendo ser reutilizados tanto para novas obras autorais como para fins industriais e comerciais (Lei 9.610/98, art. 8º).

6. Os formatos gráficos, resultado do "[...] conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa [...]" (Lei 9.279/96, art. 95), configuram desenho industrial, cuja proteção legal depende de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

7. No caso dos autos, não se cogita de registro de desenho industrial, razão pela qual a obra intelectual sub judice não goza de proteção legal, impondo-se o afastamento da alegação de plágio.

8. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.561.033 - RS (2014/0123880-2), RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 20 de setembro de 2022)

Retomando o Recurso Especial nº 1.943.690-SP, cabe destacar que o mesmo elucida a sistemática da LDA no que tange ao âmbito de proteção desta legislação. O acórdão mencionado leciona que, enquanto o art. 7º veicula um rol exemplificativo, o art. 8º taxativamente enumera as exceções ao disposto no dispositivo anterior. Assim, qualquer criação que consubstancie a exteriorização de uma expressão intelectual determinada, com ideia e forma concretizadas de modo original por seu autor, pode ser protegida pelo direito autoral, conforme exposto e defendido na primeira peça processual aqui citada, quando se fez a equivalência dos modelos de roupa à categoria de obras de arte aplicadas à indústria.

Destarte, quando a indústria da moda, à guisa do caso tratado neste julgado, insere eventuais elementos em seus desenhos de bordados, rendas ou estampas, o caráter industrial desta produção não lhes furta a proteção da LDA. O que funda tal entendimento é a inserção no âmbito do direito do autor de todas as obras que realizam finalidades estéticas, independentemente de sua utilização ou não com finalidades industriais.

A decisão mencionada também encontra fulcro na doutrina que discerne as obras estéticas (passíveis de proteção por direito autoral) das obras meramente utilitárias (desprovidas de proteção autoral). Enquanto as primeiras possuem valor estético autônomo, as meramente utilitárias se restringem à sua função prática, pois objetivam apenas suas utilidades materiais diretas.

Por isso, neste caso concreto, o STF entendeu que se tratava de obra de arte aplicada, pois, cuidava-se de criação intelectual que aliava caráter estético e conotação utilitária, servindo em finalidades comerciais ou industriais. Portanto, viabilizou-se a invocação do direito autoral para a tutela das criações intelectuais do setor da moda.

De outro lado, o mesmo STF restringiu tal proteção no que pertine ao estilo de arte denominada fragmentismo, que utiliza cores para possibilitar que qualquer composição visual seja mostrada como desenho ou composição abstrata figurativa, no Recurso Especial nº 906.269-BA. Sendo o fragmentismo considerado uma técnica, foi-lhe negada a proteção, sob o fundamento de que se trataria de um tolhimento em absoluto à criatividade, sendo passível de proteção apenas o resultado individual, ou seja, a obra que utiliza os métodos, estilos e técnicas que devem permanecer desprotegidos.

A exiguidade de decisões da Corte Superior sobre o tema e a divergência de posicionamentos entre as suas Turmas denotam a necessidade do adensamento da discussão e da compreensão sobre o tema.

À GUIA DE CONCLUSÃO

A propriedade intelectual exerce um papel considerável no mercado internacional. As últimas regulações internacionais que incidiram sobre patentes, marcas, indicações geográficas, direitos autorais e desenhos industriais servem de prova da relevância de tais direitos para um mundo amparado em troca de bens cada vez mais imateriais. O Brasil deve ter um olhar atento para essas regulamentações de maneira a conseguir se posicionar no mercado de bens intangíveis internacionais de forma proativa e não a reboque dos interesses de outras nações.

Para tanto, faz-se necessário uma real compreensão de cada tipo de proteção visando ao atingimento de benesses para o próprio país. Cuidar da proteção ao design e incentivá-la pode ser oportuno para as criações endógenas. Entende-se também ser oportuno garantir a proteção esportiva para a obra de arte aplicada e distingui-la do design, consagrando a esta uma proteção condizente ao seu campo projetual.

Não saber exercer o direito de propriedade intelectual é tão nefasto quanto não saber compô-lo dentro do seu próprio ordenamento, evitando o adensamento da discussão que pode gerar frutos em termos do que se tem para proteger ou do que se deve proteger. O Brasil conta com uma criatividade destacada em muitas falas, mas não parece acreditar na mesma ou, minimamente, acreditar que os frutos dessa criatividade mereçam proteção.

Não é contraproducente que, algumas obras – como as compreendidas como obras de arte aplicada – possam gozar de uma proteção diferenciada. O que se torna contraproducente é o limbo em que se encontram e a falta de discussão acerca de qual sistema de proteção seria interessante para o grau de desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país: cumulatividade total, cumulatividade restrita ou não cumulatividade. Que novos ares possam ventilar as reflexões aqui travadas para propor alternativas para os silêncios e omissões dos nossos diplomas legais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. Da novidade nos desenhos industriais. 2013. Disponibilidade em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_novidade_di.pdf

BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. 2009. Disponível em:

https://www.academia.edu/4397087/Do_requisito_de_originalidade_nos_desenhos_industriais.

Acessado em 20 de março de 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003.

Volume 01 nº011 10.16928/2316-8080.V01N2p.021-045

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHAVES et.al. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. In.: **Cad. Saúde Pública**. Rio de Janeiro, 23(2), p. 257-267, fev, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/7NYKhnv9K9WKsncYPB4bkXL/abstract/?lang=pt>. Acessado em 20 de junho de 2024.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler e IPANEMA, Moreira. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DERCLAYE, E (Org.). **The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

FREEMAN, Christopher e SOETE, Luc. A economia da inovação industrial. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

GUEDES, João Miguel de Magalhães. Breves considerações sobre o direito de autor e o domínio público. In.: **Revista da Ordem dos Advogados – Livros e temas**. Ano 42 – vol.II -mai.ago., 1982. Disponível em: <https://portal.oa.pt/upl/%7Bb5749bb5-be74-4035-bd93-91149c74e563%7D.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2024.

LOOS, Adolf. **Ornamento e crime**. Lisboa: Codovia, 2004

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marca Tridimensional**. São Paulo: Saraiva, 2009.

OTERO LASTRES, José Manuel. **Tratado de derecho mercantil**. Madrid: Marcial Pons, 2009.

OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones sobre el diseño industrial. In .: Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

OTERO LASTRES, José Manuel. El grado de creatividad y de originalidade requerido al diseño artístico. In.: **Revista de propiedad intelectual**. Madrid: Editorial Bercal, n. 19, 2005.

OTERO LASTRES, José Manuel. **El modelo industrial**. Madrid: Editorial Moncorvo, 1977.

OTERO LASTRES, José Manuel. El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales. In. **ACTAS de derecho industrial**. Madrid: Editorial Moncorvo, 1975, p. 115-177.

PERALTA, Patricia Pereira e MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. Algumas especificidades da proteção ao desenho industrial. In.: **Revista ASPI – Edição comemorativa aos 40 anos da ASPI**. n. 15, 2023, p. 41-47. Disponível em: <https://aspi.org.br/revista-aspi-15/>. Acessado em 20 de junho de 2024.

PERRET, M. François. Que proteção legal? In.: A proteção de designs: velhos debates, novos desafios. Semana legal. Paris: Edição Entreprise, nº2 de 14 de janeiro de 1988. Disponibilidade em:<http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf>"<http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf>

PERÓT-MOREL, Marie-Angèle. Les principes de protection des dessins et modèle dans les pays du Marché Commun. Paris: Éditions Mouton / La Haye, 1968.

POUILLET, Eugène. Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique. Paris: Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1884.

REICHMAN, J. H. "Design Protection and the New Technologies: The **United States Experience in a Transnational Perspective**," **University of Baltimore Law Review**: Vol. 19: Iss. 1, Article 3. 1989 Disponível em: <http://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr/vol19/iss1/3>. Acessado em 03 de abril 2022.

ROCHA, Maria Victória. Proteção autoral para modelos de vestuário? (Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Cofemel/G-Star (C-683/17) de 12.09.2019). In.: **Actas de Derecho industrial y Derecho de autor**. Madrid, Tomo 40, 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/62030969/PROTE%C3%87%C3%83O_AUTORAL_PARA_MODELOS_DE_VESTU%C3%81RIO_AC_DO_TRIBUNAL_DE_JUSTI%C3%87A_DA_UNI%C3%83O_EUROPEIA_NO_CASO_COFEMEL_G_STAR_C_683_17_DE_12_09_2019?email_work_card=view-paper&li=0. Acessado em 20 de junho de 2024.

SLATER, Don. **Cultura do consumo & modernidade**. São Paulo: Nobel, 2007.

SOUZA, Allan Rocha. Os direitos Morais do Autor. r. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013. Disponível em: emnuvens.com.br. Data de acesso 20 de junho de 2024.

SUTHERSANEN, Uma. *Design law in Europe*. United Kingdom: Sweet & Maxwell, 1999.

STJ. REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

STJ. REsp 906.269-BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 16/10/2007.

STJ. REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

STJ. REsp 906.269-BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 16/10/2007.

ⁱ Tecnologista em Propriedade Industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Pós-doutora em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea - UFRJ. Doutora em Artes Visuais pela UFRJ e Mestre em História da Arte pela UFRJ. Iniciou seu contato com a propriedade industrial como colaboradora na divisão de desenhos industriais do INPI. Em 2005, como servidora pública passou a atuar no exame de marcas do mesmo Instituto. Desde 2007 atua como professora permanente dos Mestrado e Doutorado Profissionais do INPI, promovendo pesquisas nas áreas de marcas e desenho industrial. Ministra a disciplina de Desenhos Industriais junto à pós-graduação do INPI.

ⁱⁱ Advogado, Mestre e Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação, WIPO Expert, autor de livros e artigos. Prêmio de Reconhecimento Técnico-Tecnológico pelo IPD-Farma (2017). Experiência profissional em consultorias jurídicas e litígios judiciais desde 1998.