



ASPECTOS BÁSICOS DO DESENHO INDUSTRIAL

Renato Dolabella Melo¹

O Desenho Industrial é espécie do gênero Propriedade Industrial, distinta de patentes e marcas, cujos aspectos básicos iremos abordar brevemente. O artigo 95 da Lei 9.279/96 dispõe que “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”. Tal definição deixa claro que o DI tutela um aspecto estético da criação.

Trata-se, portanto, de espécie autônoma destinada exclusivamente à proteção de *design* aplicado a um produto, não sendo contemplada, por esse registro, qualquer funcionalidade do objeto, matéria essa abarcada pelo depósito de patentes. É limitada à estética da criação.

Em diversos campos, o *design* e o DI têm importante papel, pois buscam gerar e proteger, respectivamente, um diferencial competitivo buscado pelos agentes que concorrem no mercado, de modo a incrementar o desejo do consumidor por seus produtos.

O requerente de um DI deve solicitar o seu registro perante o INPI. O prazo de proteção é de dez anos contados do depósito do pedido, prorrogáveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos cada.

Os requisitos para a concessão do registro de DI são novidade e originalidade, além da possibilidade de que o *design* em questão possa servir de tipo de fabricação industrial.

¹ Mestrando em Direito Econômico pela UFMG. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. Pós-graduado em Direito de Empresa pelo CAD/Universidade Gama Filho – RJ. Membro da Comissão de Terceiro Setor da OAB/MG. Membro da Comissão de Concorrência e Regulação Econômica da OAB/MG. Professor de Direito Econômico e da Concorrência, Direito do Consumidor e Economia no curso de graduação em Direito da Unifenas. Professor de Direito da Propriedade Industrial no curso de graduação em Direito da FEAD. Ministra aulas de Propriedade Intelectual e de Direito Econômico, em regime de estágio de docência, no curso de graduação em Direito da UFMG. Professor de Direito em cursos de capacitação de entidades do Terceiro Setor pelo Instituto de Governança Social – IGS. Palestrante e autor de artigos publicados nas áreas de Terceiro Setor, Propriedade Intelectual e Direito Econômico. Bacharel pela Faculdade de Direito da UFMG. Advogado.



O DI é considerado novo quando não compreendido no 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. A exceção a esse dispositivo é a possibilidade de solicitar o registro de desenho já divulgado com base em período de graça ou prioridade internacional, conforme artigos 96, §3º e 99 da Lei 9.279/96.

A originalidade é definida no artigo 97 dessa norma: “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”. Apesar da semelhança dos termos, a originalidade não se confunde com a novidade.

O requisito da originalidade exige um aspecto distintivo mínimo, em relação ao estado da técnica, do *design* objeto do pedido. Isso quer dizer que não basta que o desenho seja novo para atender os requisitos legais de registro. Deve também distanciar-se minimamente das criações já conhecidas publicamente para que seja considerado original. No DI, portanto, é necessária a atuação do pensamento humano para efetivar a criação de modo que seja perceptível o trabalho intelectual.

O DI deve ainda servir de tipo de fabricação industrial, de modo que seja passível de aplicação em um produto que, por sua vez, seja possa ser objeto de reprodução em algum tipo de indústria.

Quanto ao registro de parte de um produto, o entendimento é no sentido de que é possível, desde que o escopo do pedido configure um objeto que possa ser fabricado e comercializado de forma autônoma.

O artigo 100 da Lei 9.279/96 indica certas situações nas quais o registro como DI é vedado. É relevante o inciso II, que proíbe a proteção para “a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.

Em que pese a dificuldade de interpretação dos termos desse dispositivo, a conclusão que podemos chegar é que os elementos que integram a natureza básica da forma do objeto não podem ser objeto de proteção por meio de DI. Baseado em exemplo apresentado por Frederico Cunha (Coordenador da Área de DI do INPI), entendemos que se enquadra nessa hipótese a tentativa de registro de



uma bola de futebol visando assegurar a exclusividade do aspecto arredondado do objeto.

Quando à segunda parte do inciso, poderíamos imaginar o exemplo do *design* de uma roda dentada utilizada em um mecanismo. Em que pese o DI não proteger o aspecto funcional do objeto, na hipótese apresentada a forma é condicionada pelo funcionamento que se espera da peça, o que afastaria a possibilidade do registro.

O DI possui natureza constitutiva de direitos, obtendo o requerente a titularidade com a concessão. Em relação às prerrogativas do titular, este pode impedir terceiros que, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos que utilizem aquela configuração de *design* protegida.

Por fim, devemos destacar que, durante muito tempo, parece-nos que a análise do DI foi negligenciada, porque não tratar-se-ia de espécie cujo aspecto econômico e concorrencial seria relevante, tendo em vista que o seu objeto destinava-se à tutela de fator essencialmente ornamental. Dessa forma, não interessava debater a questão a fundo, pois a própria mudança rápida da moda trataria de retirar a utilidade de diversos registros, tornando-os inócuos no mercado.

Contudo, entendemos que esse posicionamento deve ser revisto. Atualmente, há uma percepção cada vez mais clara que os DI podem gerar relevantes impactos econômicos para a coletividade. Podemos lembrar os exemplos recentes dos casos das autopeças de automóveis e das garrafas de cerveja, cujos desenhos são protegidos por DI e objeto de exclusividade.

Assim, é necessário que a figura dos DI seja analisada com especial atenção, de modo a evitar decisões administrativas e judiciais equivocadas a esse respeito e, conseqüentemente, danos relevantes a um universo de indivíduos presentes no mercado.

Renato Dolabella Melo
Advogado – OAB/MG 100.755
dolabella@dolabella.com.br