



COORDENAÇÃO GERAL

Celso Fernandes Campilongo

Alvaro de Azevedo Gonzaga

André Luiz Freire

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP

TOMO 4

DIREITO COMERCIAL

COORDENAÇÃO DO TOMO 4

Fábio Ulhoa Coelho

Marcus Elidius Michelli de Almeida

São Paulo

2018

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP
DIREITO COMERCIAL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

DIRETOR
Pedro Paulo Teixeira Manus
DIRETOR ADJUNTO
Vidal Serrano Nunes Júnior

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP | ISBN 978-85-60453-35-1

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br>

CONSELHO EDITORIAL

Celso Antônio Bandeira de Mello
Elizabeth Nazar Carrazza
Fábio Ulhoa Coelho
Fernando Menezes de Almeida
Guilherme Nucci
José Manoel de Arruda Alvim
Luiz Alberto David Araújo
Luiz Edson Fachin
Marco Antonio Marques da Silva
Maria Helena Diniz

Nelson Nery Júnior
Oswaldo Duek Marques
Paulo de Barros Carvalho
Raffaele De Giorgi
Ronaldo Porto Macedo Júnior
Roque Antonio Carrazza
Rosa Maria de Andrade Nery
Rui da Cunha Martins
Tercio Sampaio Ferraz Junior
Teresa Celina de Arruda Alvim
Wagner Balera

TOMO DE DIREITO COMERCIAL | ISBN 978-85-60453-44-3

A Enciclopédia Jurídica é editada pela PUCSP

Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo IV (recurso eletrônico)
: direito comercial / coords. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida -
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018
Recurso eletrônico World Wide Web
Bibliografia.
O Projeto Enciclopédia Jurídica da PUCSP propõe a elaboração de dez tomos.

1. Direito - Enciclopédia. I. Campilongo, Celso Fernandes. II. Gonzaga, Alvaro. III. Freire, André Luiz. IV. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

DESENHO INDUSTRIAL

Lélio Denicoli Schmidt

INTRODUÇÃO

O desenho industrial consiste na aparência ornamental de um produto ou embalagem e confere exclusividade sobre sua forma plástica tridimensional ou seu conjunto bidimensional de linhas e cores. A tutela recai sobre o caráter estético da configuração externa do objeto, que proporcione resultado visual novo e original, seja suscetível de emprego industrial e não incorra nas proibições legais. O desenho industrial é protegido por registro perante o INPI, concedido sob um regime simplificado de análise. A inexistência do registro não significa, porém, ausência completa de proteção, pois o desenho industrial pode ser tutelado pela legislação de direitos autorais, de marcas ou de repressão à concorrência desleal, desde que observados os requisitos próprios.

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| Introdução..... | 2 |
| 1. Histórico..... | 3 |
| 2. Os tratados internacionais..... | 5 |
| 3. Titularidade..... | 9 |
| 4. Requisitos para o registro..... | 10 |
| 5. A tramitação do depósito..... | 15 |
| 6. Da concessão e prorrogação do registro..... | 16 |
| 7. Alcance e limites da proteção..... | 17 |
| 8. Da nulidade e demais modos de extinção do registro..... | 19 |
| 9. Desenho industrial e marca..... | 21 |

| | |
|---|----|
| 10. Desenho industrial e concorrência desleal | 23 |
| 11. Desenho industrial e patente | 24 |
| 12. Desenho industrial e direitos autorais | 25 |
| Referências | 29 |

1. HISTÓRICO

Com o desenvolvimento da indústria e o progressivo incremento das técnicas de marketing, percebeu-se que o consumo não é motivado unicamente pela função utilitária do produto (sua destinação prática), mas também por sua apresentação visual. Isso levou os fabricantes a investirem no caráter ornamental de seus produtos, para se diferenciarem de seus concorrentes e cativarem a preferência do consumidor. A junção entre a indústria e a arte reproduz, como destaca Stephen Ladas,¹ o casamento mitológico entre Hefestos (deus dos ferreiros, artesãos e escultores) e Afrodite (deusa do amor e da beleza). Nesse cenário, logo se compreendeu a conveniência de estabelecer mecanismos legais para proteger a criação artística empregada na fabricação de produtos.

As primeiras leis de proteção aos desenhos industriais foram criadas na França em 1711, para punir as oficinas que copiavam indevidamente os tecidos de seda recebidos para costura. Tratava-se de uma proteção local, vigente unicamente na cidade de Lyon, sem ser extensível às violações praticadas em outras cidades ou países.² Em 1793, foi aprovada na França uma lei de proteção à propriedade literária e artística, que conferiu exclusividade aos “autores de escritos de todos os gêneros, compositores de música, pintores e desenhistas que fazem gravar os quadros ou desenhos”. O texto não era suficientemente claro quanto à tutela dos desenhos e modelos industriais, o que levou a França a promulgar uma lei específica para tanto em 1806. Em 1902, uma nova lei estendeu os direitos autorais previstos na lei de 1793 a toda escultura ou desenho, qualquer que fosse seu mérito ou destinação. Com isso, passou a haver na legislação francesa uma duplicidade de proteção, pois os desenhos industriais podiam ser tutelados quer pela lei específica de 1806, quer pela legislação genérica de direitos autorais. Em

¹ LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*, p. 831.

² POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, pp. 4-6.

1909, a França aprovou uma nova lei de desenhos e modelos, prevendo expressamente a possibilidade de cumulação de direitos autorais ou industriais sobre os desenhos e modelos usados na fabricação de produtos.³

O regime francês de dupla regulamentação levou ao desenvolvimento da teoria da unidade da arte, segundo a qual toda expressão de arte deve ser protegida, independentemente de seu mérito ou destinação. Como ressalta, Eugène Pouillet, “a obra não tira seu caráter artístico ou industrial do modo como ela é empregada, de sua destinação a este ou àquele; a arte, mesmo na aplicação industrial, persiste, ela é indelével”.⁴ Para Eugène Soleau,⁵ “a arte é una, pois ainda que suas aplicações possam ser multiplicadas ao infinito, ela permanece una na sua essência”, sendo “falsa a teoria de que a arte termina onde a indústria começa”. O objeto ornamental não perde seu caráter artístico pelo fato de desempenhar uma função utilitária na vida cotidiana. Por essa razão, Stephen Ladas⁶ afirma que nem toda forma de arte se destina a servir passivamente de objeto de contemplação num museu, podendo ter o escopo de embelezar mercadorias produzidas em massa, como um frasco de perfume, um abajur ou um pé de mesa. Ao coibir qualquer discriminação, a teoria da unidade da arte estende à arte aplicada na indústria a mesma proteção que a legislação de direitos autorais confere às obras de arte pura.

Em contraposição à teoria da unidade da arte, alguns países adotaram um regime rígido de separação (teoria da destinação), que atribui às obras de arte aplicada unicamente a proteção prevista na lei de desenhos industriais, sem estender a elas a legislação de direitos autorais. O Decreto Real n. 1411, promulgado na Itália em 25 de agosto de 1940, estabeleceu em seu art. 5º, § 2º, que “aos modelos e desenhos supracitados não são aplicáveis as disposições sobre direito de autor (...)”. A Lei 633, promulgada na Itália em 22 de abril de 1941, dispunha no § 4º de seu art. 2º que só gozavam da proteção

³ CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*, pp.190-191.

⁴ POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, pp. 46-47, em tradução livre do original: “l’oeuvre ne tire pas son caractère artistique ou industriel de la façon dont elle est employée, de sa destination à ceci ou à cela; l’art, même dans l’application industrielle, persiste, il est indélébile”.

⁵ SOLEAU, Eugène. *De la protection des dessins et modèles d’art appliqués à l’industrie*, pp. 9-10, em tradução livre do original: “l’art est un, que ses applications peuvent être multipliées à l’infini, mais qu’il reste un dans son essence. (...) Ce sont des appellations plus exactes qui nous aident à combattre la fausse théorie de l’art fini où l’industrie commence”.

⁶ LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*, p. 829.

como direito autoral os desenhos industriais cujo valor artístico fosse dissociável do caráter industrial do produto em que eram aplicados.⁷ No Reino Unido também vigorava o regime de separação, que impedia que os desenhos industriais pudessem se beneficiar da aplicação subsidiária da legislação de direitos autorais.⁸

Em 1934, o Brasil promulgou o Decreto 24.507, para proteger de modo específico os desenhos e modelos industriais. A partir do Decreto-Lei 7.903 de 1945, os desenhos e modelos industriais passaram a ser regulamentados em capítulo próprio dentro do Código da Propriedade Industrial, situação que perdurou nas leis sucessivas, como é o caso da Lei 9.279/1996 atualmente vigente. Contudo, a legislação brasileira não veda que os desenhos industriais também sejam protegidos por outros direitos de propriedade intelectual, quando atendidos os requisitos específicos.

Historicamente, as legislações restringiam o uso do termo “desenhos industriais” aos desenhos bidimensionais, empregando o vocábulo “modelos industriais” para aludir à ornamentação dos objetos tridimensionais. A distinção não tinha utilidade, pois tanto os desenhos como os modelos industriais se submetem às mesmas regras. A Lei 9.279/1996 corretamente suprimiu essa diferenciação, empregando a expressão “desenho industrial” para abarcar os conjuntos bidimensionais ou as formas tridimensionais.

2. OS TRATADOS INTERNACIONAIS

Em função do crescente desenvolvimento do comércio mundial, a necessidade de dispor sobre a proteção dos desenhos e modelos industriais logo se fez sentir no plano internacional. Em 1958, por ocasião da Conferência de Lisboa, o texto da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (vigente no Brasil nos termos do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992) foi acrescido do art. 5º quinquies, que determina que “os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União”.

⁷ ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, p. 675. Os óbices que a legislação italiana tinha em relação à cumulação da proteção do desenho industrial e do direito autoral foram superados em função da Diretiva Europeia 98/71/CE. Vide FLORIDIA, Giorgio. *Il riassetto della proprietà industriale*, pp. 166-167 e 206-207. GAUDENZI, Andrea Sirotti. *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza (La riforma del codice della proprietà industriale)*, v. V, pp. 44-46.

⁸ LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*, pp. 848-851. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, p. 595. CORNISH, William; LLEWELYN, David. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, p. 537.

Tal dispositivo, no entanto, é bastante lacunoso, pois não define o que seja um desenho ou modelo industrial, nem estipula a forma de proteção que eles devem ter. O texto original da proposta de emenda trazia definições, estipulava regras para o exame de novidade e dispunha sobre o prazo de proteção, mas este detalhamento foi rejeitado.⁹ Optou-se por aprovar apenas a referência genérica à proteção dos desenhos e modelos industriais, deixando sua regulamentação a cargo da legislação interna de cada país membro.

A Convenção Universal de Direitos Autorais, concluída em 1952 na cidade de Genebra (promulgada no Brasil pelo Decreto 48.458 de 1960), estabelece em seu art. IV, § 2º, que as obras de arte são protegidas por até 25 (vinte e cinco) anos após a morte do autor. Segundo o § 3º do mesmo artigo, nos países que consideram as obras de arte como obras artísticas, sua proteção não deve ser inferior a 10 (dez) anos. Portanto, a Convenção de Genebra não veda que as obras de arte aplicada sejam equiparadas às obras artísticas, mas dispõe que a igualdade de tratamento pode não se estender aos respectivos prazos de proteção.

A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (vigente no Brasil nos termos do Decreto 75.699, de 6 de maio de 1975) também confere liberdade para que os países membros estipulem a forma de proteção dos desenhos industriais. Seu art. 2º dispõe em seu § 7º que “os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando em conta as disposições do art. 7.4 da presente Convenção. (...)”. Segundo o art. 7.4 da Convenção de Berna, o prazo dos direitos autorais incidentes sobre as obras de arte aplicada não pode ser inferior a 25 (vinte e cinco) anos, contados da realização da obra.

O art. 2º, § 7º, da Convenção de Berna estabelece ainda que, “para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida

⁹ BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property: as revised at Stockholm in 1967*, p. 86. SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, p. 95. CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs*, p.122.

nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas”. Tal restrição impedia que um italiano pudesse invocar a legislação de direitos autorais para proteger seu desenho industrial na França, pois em seu país de origem seus direitos só eram resguardados pela legislação de desenhos industriais. Essa diferença de tratamento rompe com o princípio de igualdade, que confere aos estrangeiros os mesmos direitos reconhecidos aos nacionais. Ao julgar uma ação movida pelo cantor Phil Collins, a Corte Europeia de Justiça considerou que esse tipo de discriminação é incompatível com os arts. 6º e 7º do Tratado de Maastricht.¹⁰

A Rodada Uruguai de 1994 apresentou uma nova oportunidade para preencher parte das lacunas deixadas pelo art. 5º quinquies da CUP. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (mais conhecido pela sigla inglesa TRIPs), promulgado no Brasil pelo Decreto 1355 de 1994, estabelece em seus arts. 25 e 26 que:

“Art. 25. Requisitos para a proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
2. 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 injustificavelmente 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.

Art. 26. Proteção

1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que

¹⁰ KUR, Annette. TRIPs and design protection. *From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*, pp. 635-636. Acerca dos detalhes do caso Phil Collins, vide o acórdão da Corte Europeia de Justiça, proferido em 20 de outubro de 1993 no julgamento conjunto dos processos C-92/92 e C-326/92.

ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificadamente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos.”

O emprego da conjunção “ou” na redação do art. 25 do TRIPs (“desenhos industriais (...) que sejam novos ou originais”) levou Daniel Gervais,¹¹ Nuno Pires de Carvalho,¹² Alberto Cerviño e Begoña Prada¹³ a concluir que os países membros estariam proibidos de cumular os requisitos de novidade e de originalidade, de modo que deveriam optar por um desses critérios. Já para Stefano Sandri,¹⁴ o TRIPs não veda de modo peremptório a cumulação dos requisitos de novidade e originalidade. Annette Kur¹⁵ também considera descabida qualquer interpretação que proíba a aplicação conjunta de tais requisitos, até porque isso seria desprovido de efeito prático. Como o art. 25 do TRIPs coíbe não só a reprodução de um desenho industrial anterior, mas também sua imitação substancial, Kur destaca que o objeto sempre precisará ser analisado quer pelo prisma da novidade (ausência de identidade com outro objeto anterior), quer sob a ótica da originalidade (ausência de semelhança substancial).

A interpretação gramatical que impunha óbice à cumulação dos dois requisitos foi desprestigiada na regulamentação que os países membros deram ao TRIPs. No Brasil, os arts. 95 a 97 da Lei 9.279/1996 exigem que o desenho industrial seja não só novo como original. Na Europa, o art. 3º, § 2º, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu requer que o desenho industrial seja novo e dotado de “caráter singular”, requisito que é

¹¹ GERVAIS, Daniel. *L'accord sur les ADPIC*, p. 328.

¹² CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*, p. 403.

¹³ CERVIÑO, Alberto Casado; PRADA, Begoña Cerro. *GATT e propiedad industrial*, pp. 104-105.

¹⁴ SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, pp. 103-104.

¹⁵ KUR, Annette. TRIPs and design protection. *From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*, p. 150.

equiparável à exigência de originalidade.¹⁶

A análise mostra que os tratados internacionais conferem ampla liberdade para os países membros regulamentarem os desenhos industriais por meio de legislação própria e específica ou por intermédio da legislação de direitos autorais, patentes, marcas e/ou concorrência desleal. Os Estados também são livres para estabelecer a cumulação ou não desses vários tipos de proteção. Como veremos a seguir, o Brasil adotou um regime próprio de proteção do desenho industrial, condicionado à obtenção de registro perante o INPI, mas sem vedar que sua tutela possa ter fulcro também em outros institutos de propriedade intelectual.

3. TITULARIDADE

O art. 94 da Lei 9.279/1996 permite que o autor adquira direito de propriedade do desenho industrial por intermédio de registro concedido pelo INPI. Essa sistemática de proteção contrasta com a legislação de direitos autorais, que tutela as obras artísticas desde o ato da criação, independe de qualquer registro. O registro é vantajoso, pois facilita a prova do direito, torna certa a sua data de aquisição e retrata o objeto tutelado.

Presume-se que o depositante seja o criador do desenho industrial. No entanto, em caso de usurpação o prejudicado poderá mover ação para invalidar ou adjudicar o registro alheio. O registro poderá ser requerido diretamente pelo criador ou por seus herdeiros, sucessores ou cessionários. Caso a criação do desenho industrial tenha sido remunerada por contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a legitimidade para o depósito compete ao empregador ou contratante (arts. 121 e 88 da Lei 9.279/1996). Nada impede que o registro seja requerido em regime de cotitularidade, quando tiver sido criado por duas ou mais pessoas.

Segundo o art. 110 da Lei 9.279/1996, a pessoa de boa-fé que já explorava o desenho industrial antes do depósito feito por outrem poderá continuar sua exploração, sem ônus algum. Esse direito de exploração já tinha sido adquirido antes do depósito alheio e obviamente não pode ser afetado pelo registro posterior. Embora a lei não o diga,

¹⁶ CERVIÑO, Alberto Casado; PRADA, Begoña Cerro. *GATT e propiedad industrial*, p. 105. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, p. 161. Contra: PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, pp. 655-656.

o usuário anterior também pode requerer a nulidade do registro, pois a exploração prévia retira a novidade do desenho industrial. Segundo o § 2º do art. 110 da Lei 9.279/1996, não tem direito a prosseguir na exploração do desenho industrial o usuário anterior que tiver tomado conhecimento do desenho industrial em função da divulgação prévia feita (i) pelo real criador que depositar sua criação no prazo de 6 (seis) meses¹⁷ ou (ii) por terceiros (incluindo o INPI) que se basearam em atos ou informações provenientes do criador. A exceção é justificável, pois revela uma má-fé que afasta a aplicação da norma.

4. REQUISITOS PARA O REGISTRO

Segundo o art. 95 da Lei 9.279/1996, “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”. A plasticidade da forma ornamental diz respeito à maleabilidade que permite que ela seja manipulada, modificada e moldada para servir de modelo para a fabricação de produtos. A plasticidade independe do material empregado no molde, que poderá consistir em plástico, argila, porcelana, tecido, madeira, metal ou outro material qualquer. A apresentação ornamental pode incidir sobre um objeto tridimensional (frasco de produto, por exemplo) ou sobre um conjunto bidimensional de linhas e cores (como a padronagem de um tecido).

A ornamentação deve se referir à configuração externa do objeto. Isso significa que precisa ser visível para ser protegida como desenho industrial. Peças embutidas e não aparentes, como a mola ou o êmbolo interno de uma pistola, não são aptas para registro como desenho industrial, pois não são visíveis durante a utilização normal do produto. Em algumas situações, porém, é possível registrar o desenho industrial de dispositivos internos ou de partes componentes do produto, desde que eles sejam comercializados autonomamente, como peças sobressalentes de recarga ou reparo.¹⁸ Nesses casos, a peça

¹⁷ Há uma contradição no § 2º do art. 110 e no § 3º do art. 96 da Lei 9.279/96, pois aquele alude ao depósito feito no prazo de 6 (seis) meses da divulgação prévia, ao passo que este menciona a divulgação ocorrida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A forma de contagem desses prazos é diversa e pode não coincidir.

¹⁸ MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 242. CUNHA, Frederico. *A proteção legal do design*, pp. 40 e 129-130. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, pp. 635-636. GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*, p. 353.

vira um produto per se.

Para fazer jus à proteção, é preciso que o desenho industrial se destine à fabricação industrial. Desenhos meramente artísticos (como uma tela de pintura) são tutelados unicamente pela lei de direitos autorais e não podem ser protegidos como desenho industrial. O desenho industrial é registrado independentemente de qualquer consideração quanto à sua qualidade ou bom gosto. O examinador do INPI não é censor ou crítico de arte. Mesmo desenhos industriais feios ou toscos podem ser registrados, desde que preencham os requisitos legais. No entanto, o inciso I do art. 100 da Lei 9.279/1996 considera irregistrável o desenho industrial que for contrário à moral e aos bons costumes, que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou que atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia ou sentimento digno de respeito e veneração.

Para poder ser registrado o desenho industrial deve ser novo. Cada país é livre para delimitar a extensão temporal ou geográfica que a novidade deve ter,¹⁹ já que os tratados internacionais não regulamentam o tema. O Brasil adotou um critério absoluto de novidade: o desenho industrial é considerado novo quando não estiver compreendido pelo estado da técnica, composto por tudo que estava acessível ao público, no território nacional ou no exterior, antes da data do depósito do pedido de registro (cf. § 1º do art. 96 da Lei 9.279/1996). Para que a anterioridade retire a novidade do desenho industrial, é necessário que ela o reproduza por completo e não de forma parcial.²⁰ O estado da técnica também abarca o conteúdo dos pedidos de patente ou de registro já depositados no Brasil, mas ainda não publicados, desde que a publicação venha a ser feita, ainda que em data posterior (§ 2º do art. 96 da Lei 9.279/1996). Já os depósitos feitos no exterior só integram o estado da técnica depois de terem sido publicados. Consideram-se excluídos do estado da técnica:

- (a) o desenho industrial que tiver sido divulgado durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederam o seu depósito (§ 3º do art. 96 da Lei

¹⁹ KUR, Annette. TRIPs and design protection. *From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*, p. 151. CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*, p. 401. GERVAIS, Daniel. *L'accord sur les ADPIC*, p. 329 SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, p. 105.

²⁰ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, p. 159. POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, pp. 89-90. Entendendo que uma anterioridade quase idêntica também retira a novidade, vide: POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*, p. 556.

9.279/1996), quando tal divulgação tiver sido feita pelo criador, por terceiros que se basearam em informações ou atos do criador ou pelo INPI, ao publicar pedido depositado sem o consentimento do criador, mas fundado em seus atos ou informações; e

- (b) o desenho industrial que tiver sido depositado em outro país pelo mesmo criador, que gozará de prioridade para depositá-lo no Brasil, dentro do prazo de 6 (seis) meses contado da data do depósito inicial (cf. art. 4º, C-1, da Convenção da União de Paris e arts. 16 e 99 da Lei 9.279/1996).

Para merecer proteção também é necessário que o desenho industrial seja original. Segundo o art. 97 da Lei 9.279/1996, “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”. Seu parágrafo único esclarece que “o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos”.

Parte da doutrina considera que a originalidade é uma característica muito próxima da novidade, de modo que seus conceitos seriam confundíveis e não comportariam maior distinção.²¹ Não parece ser a melhor orientação. A interpretação não pode pretender equiparar conceitos que a própria lei diferencia: por mais que os conceitos sejam interligados, é necessário identificar os elementos que os distinguem. Nem tudo o que é novo é original.

Outros autores defendem que a originalidade seja vista como um aspecto subjetivo da novidade, decorrente do fato do desenho industrial se originar de uma criação independente e não ser cópia consciente de outra já previamente existente.²² Nessa concepção subjetiva, qualquer criação independente e autônoma seria original, desde que seu criador ignorasse a pré-existência de outros objetos idênticos ou substancialmente semelhantes. A independência da criação revela a boa-fé do criador, mas não é um pressuposto suficiente para a sua proteção. Por mais que tenha sido criado de forma

²¹ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, p. 689. BARBOSA, Denis B. *O contributo mínimo na propriedade intelectual*, p. 529. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 174. CUNHA, Frederico. *A proteção legal do design*, p. 37-39. CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs*, p. 124. GREFFE, Pierre; GREFFE, François. *Traité des dessins et des modèles*, p. 113.

²² SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*, p. 101 e 127. GAMA CERQUEIRA, João da. *Op. cit.*, p. 664. MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 236. KUR, Annette. TRIPs and design protection. *From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*, p. 150. CARVALHO, Nuno P. de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*, p. 400.

autônoma, o desenho industrial não poderá ser protegido se consistir em reprodução ou imitação de algo já previamente conhecido, por mais que o segundo criador ignorasse sua existência. Não é possível deixar de considerar a originalidade à luz de parâmetros objetivos de comparação, pois do contrário chegar-se-ia ao paradoxo de proteger criações substancialmente idênticas ou parecidas, apenas pelo fato de terem sido criadas autonomamente, sem que um criador soubesse do trabalho do outro.²³ Isso levaria a problemas insolúveis, seja pela impossibilidade de assegurar exclusividade a dois objetos idênticos, seja pela inconveniência de transferir ao legítimo titular o ônus de comprovar a má-fé do infrator.

A nosso ver, a originalidade é um conceito auxiliar e complementar que se destina a modular o grau de novidade necessário para a proteção do desenho industrial. Para ser protegido como desenho industrial, não basta que o objeto seja diferente daqueles já integrantes do estado da técnica (requisito de novidade), pois não pode representar uma imitação substancial deles. Quando se examina a existência ou não de uma imitação substancial, a análise recai sobre a originalidade do desenho industrial e não propriamente sobre sua novidade. Nessa hipótese, a exigência de originalidade restringe o universo dos desenhos industriais passíveis de proteção, ao impedir o registro de imitações substanciais ou de formas comuns, banais ou vulgares. Em outras situações, a originalidade atua em sentido contrário, ampliando a possibilidade de proteção ao permitir o registro de desenhos industriais dotados de uma combinação original que atribua novidade ao conjunto formado por elementos já conhecidos. A originalidade funciona como uma válvula de calibração do requisito da novidade, restringindo-o ou ampliando-o conforme o caso. Por essa razão, costuma se dizer que a originalidade exerce no âmbito dos desenhos industriais papel similar ao desempenhado pelo requisito de atividade inventiva na concessão de patentes.²⁴

Como a proteção recai sobre a ornamentação, é indiferente a finalidade que o objeto possa ter, pois a aparência não deve influenciar o modo como o objeto funciona.

²³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, pp. 63-64. GREFFE, Pierre; GREFFE, François. *Traité des dessins et des modèles*, p. 110.

²⁴ BARBOSA, Denis B. *O contributo mínimo na propriedade intelectual*, pp. 523, 543 e 547-548. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, pp. 173 e 176. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, p. 657. POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*, p. 555.

O revestimento roxo ou vermelho da bola de futebol não interfere em sua utilidade. O desenho industrial protege a forma unicamente quanto ao seu aspecto estético ou decorativo. No entanto, é preciso considerar que o desenho industrial não é fruto unicamente de uma concepção estética, pois sua apresentação ornamental é influenciada pelas imposições advindas da função a ser desempenhada pelo objeto (todo recipiente para líquidos deve ter um gargalo) ou dos materiais que viabilizam sua fabricação econômica. Essas imposições limitam a criatividade da forma ornamental do objeto e devem ser levadas em consideração na análise de sua originalidade. Quando o espaço para criação for reduzido, pequenas mudanças podem bastar para tornar o objeto original,²⁵ mas em contrapartida o escopo de proteção fica reduzido ao que é peculiar, sem vedar o uso dos aspectos gerais de cunho comum e banal.

As formas que forem necessárias, comuns, vulgares ou determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais não são registráveis como desenho industrial (art. 100, II, da Lei 9.279/1996). A forma é comum ou vulgar quando sua aparência for banal, corriqueira e de uso generalizado. No entanto, a forma comum pode ser protegida em alguns casos, quando empregada de forma inusitada, fora de seu campo de aplicação usual (um abajur em forma de bola de futebol, por exemplo).²⁶ A forma é necessária quando seu emprego for imprescindível para atingir o resultado técnico ou funcional desejado, que não poderia ser obtido por outro meio. A esfera redonda é necessária para que a bola role. Parte da doutrina considera que a existência de outras opções que permitam atingir o mesmo resultado demonstra que a forma não é necessária, mesmo que desempenhe algum papel técnico ou funcional.²⁷ Contudo, a legislação não se limita a vedar o registro da forma necessária, pois também nega proteção à forma que for ditada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Maitê

²⁵ BARBOSA, Denis B. *O contributo mínimo na propriedade intelectual*, p. 522. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 177. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, pp. 594 e 634. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, p. 660.

²⁶ DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Op. cit.*, p. 179. CUNHA, Frederico C. da. *A proteção legal do design*, pp. 61-62.

²⁷ SILVEIRA, Newton. *O direito de autor no design*, p. 127. GUSMÃO, José R. Desenhos industriais. In: Tratado de direito comercial, pp. 293-294. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Op. cit.*, p. 179. KUR, Annette. TRIPs and design protection. *From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*, p. 152. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Op. cit.*, pp. 618-619. PASSA, Jérôme. *Op. cit.*, pp. 667-668.

Moro,²⁸ William Cornish e Llewelyn,²⁹ Azéma e Galloux,³⁰ Greffe e Greffe,³¹ Pollaud-Dulian,³² Schmidt-Szalewski e Pierre³³ reputam irregistráveis todas as formas cuja apresentação seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, mesmo que elas não sejam as únicas que permitam atingir tal resultado.

5. A TRAMITAÇÃO DO DEPÓSITO

O pedido de registro de desenho industrial deve ser apresentado ao INPI em formulário próprio, instruído com relatório descritivo (se houver), reivindicações (se for o caso), desenhos ou fotografias, indicação do campo de aplicação do objeto e comprovante do pagamento da taxa de depósito. Os documentos em língua estrangeira precisam ser traduzidos. O desenho industrial deve ser referir a um único objeto, mas pode explicitar um máximo de 20 (vinte) variações em sua configuração, desde que se destinem ao mesmo propósito e observem a mesma característica distintiva preponderante. O desenho deve representar o objeto e suas variações de forma clara e suficiente para permitir sua reprodução. O fato do depósito não indicar as possíveis variações do desenho industrial não restringe necessariamente seu âmbito de proteção, que forçosamente se estenderá a qualquer imitação substancial, ainda que não descrita no depósito.

O pedido de registro é submetido a um exame preliminar, destinado unicamente a verificar se está instruído com todas as informações e documentos necessários. Caso falte algum elemento, o INPI deverá exigir sua complementação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do depósito ser considerado inexistente. O atendimento da exigência assegura a data original do depósito. O depositante tem a opção de requerer que o desenho industrial permaneça sob sigilo pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Nessa hipótese, o depositante poderá desistir do pedido e retirá-lo no prazo de até 90 (noventa)

²⁸ MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 141.

²⁹ CORNISH, William; LLEWELYN, David. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, p. 546.

³⁰ AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, p. 633. Vide também: GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*, pp. 323-325.

³¹ GREFFE, Pierre; GREFFE, François. *Traité des dessins et des modèles*, pp. 72-74.

³² POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*, pp. 535 e 540.

³³ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, p. 155.

dias após a data de depósito. Pedidos retirados não são publicados e não afetam a novidade de qualquer depósito posterior, que venha a ser apresentado pelo depositante original ou por terceiro.

Depois que o desenho industrial tiver sido depositado, caso nenhum sigilo tenha sido requerido, ele será automaticamente publicado e registrado, desde que tenha observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104 da Lei 9.279/1996. O art. 106 da Lei 9.279/1996 estabelece um regime simplificado de concessão, que impede o INPI de fazer qualquer análise prévia quanto à novidade ou originalidade do desenho industrial. Os únicos aspectos a serem objeto de verificação prévia pelo INPI consistem:

- (a) na ausência de contrariedade à moral e aos bons costumes ou de ofensa à honra ou imagem de pessoas, ou de atentado à liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia ou sentimento dignos de respeito e veneração (art. 100, I, da Lei 9.279/1996);
- (b) no fato do desenho industrial não corresponder a uma forma necessária, comum, vulgar ou essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais (art. 100, II, da Lei 9.279/1996);
- (c) na apresentação das informações e documentos listados no art. 101 da Lei 9.279/1996; e
- (d) na referência a um único objeto, limitado ao máximo de 20 (vinte) configurações variantes, que se destinem ao mesmo propósito e contenham a mesma característica distintiva preponderante (art. 104 da Lei 9.279/1996).

Caso constate os óbices previstos no art. 100 da Lei 9.279/1996, o INPI deverá indeferir o pedido de registro de desenho industrial. Casos os vícios digam respeito ao disposto nos arts. 101 e 104, o INPI deverá formular exigência para que o depositante retifique o pedido no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

6. DA CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

Desde que o pedido atenda às condições formais listadas nos arts. 100, 101 e 104 da Lei 9.279/1996, o desenho industrial é automaticamente registrado, sem qualquer verificação prévia quanto à sua novidade ou originalidade. O certificado informa o

número do registro, o título da criação, o nome e a qualificação do criador, indica o prazo de vigência e retrata os desenhos protegidos, além de eventualmente descrever seu relatório, reivindicações e a prioridade estrangeira em que o depósito se baseou.

O registro vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data do depósito. Sua proteção pode ser prorrogada por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. Assim, é possível proteger o desenho industrial pelo prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos, após o qual a proteção se exaure. A prorrogação do registro deve ser pleiteada durante o último ano de vigência e instruída com o comprovante da taxa respectiva. Se esse prazo ordinário de renovação não for observado, a legislação confere um prazo extraordinário, ao permitir que a renovação seja requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o término da vigência do registro. Nessa hipótese, porém, há uma taxa adicional a ser paga.

O titular do registro também deve pagar uma taxa de retribuição quinquenal, que é devida a partir do segundo quinquênio da data de depósito. O pagamento do segundo quinquênio deve ser feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro. O pagamento dos demais quinquênios é feito junto com o pedido de prorrogação do registro. A lei permite que o pagamento do quinquênio seja feito dentro de 6 (seis) meses subsequentes ao término do prazo para prorrogação, mas nessa hipótese também há uma elevação no valor a ser pago.

7. ALCANCE E LIMITES DA PROTEÇÃO

O titular do registro tem o direito de impedir que terceiros produzam, usem, mantenham em depósito, exponham à venda, comercializem, importem ou exportem, sem seu consentimento, objetos que violem seu desenho industrial. Tais condutas configuram ilícito civil e penal (arts. 42, 109, § único e 188 da Lei 9.279/1996). Não incorrem em ilicitude:

- (i) atos praticados em caráter privado e sem finalidade comercial, que não prejudiquem os interesses econômicos do titular do desenho industrial, como uma cópia privada;
- (ii) atos imbuídos de finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas (como a reprodução do desenho industrial para estudo

acadêmico); ou

- (iii) a importação, depósito, exposição à venda ou comércio do produto que tiver sido colocado no mercado interno pelo titular do desenho industrial ou com o seu consentimento.

A ilicitude diz respeito não só à cópia servil (reprodução), mas também à imitação substancial. A imitação deve ser analisada à luz das semelhanças que gerem a mesma impressão geral e não das diferenças menores que os objetos eventualmente tenham.³⁴ Meras variações de tamanho ou dimensões não elidem a ilicitude da cópia, de modo que o carro de brinquedo em miniatura pode violar o desenho industrial do automóvel em tamanho natural.³⁵ 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 àquilo 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.³⁶

Ressalvados os casos de manifesta reprodução servil, a constatação da violação comumente requer uma perícia técnica. Antes da colheita dessa prova, o titular do desenho industrial dificilmente conseguirá obter uma liminar que impeça a imitação de

³⁴ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, p. 697. FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*, p. 333. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, p. 423. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*, p. 203. CARVALHO, Nuno P. de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*, p. 414. GERVAIS, Daniel. *L'accord sur les ADPIC*, p. 332.

³⁵ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Op. cit.*, p. 431. BARBOSA, Denis B. *O contributo mínimo na propriedade intelectual*, p. 501. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 191. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, p. 647.

³⁶ BARBOSA, Denis B. *Op. cit.*, pp. 522, 527 e 542. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Op. cit.*, pp. 191-192. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Op. cit.*, p. 204. CUNHA, Frederico C. da. *A proteção legal do design*, p. 70. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Op. cit.*, p. 652.

seu desenho industrial.³⁷ Como destaca Frederico Cunha,³⁸ algumas perícias incorrem em erro metodológico, ao procurarem traçar um gráfico dos percentuais de semelhança encontrados nos objetos sob comparação. Esse tipo de dissecação é desaconselhável, pois equipara os aspectos secundários às características determinantes, sem levar em conta os diferentes pesos e relevâncias que eles possuem na impressão geral do objeto.

8. DA NULIDADE E DEMAIS MODOS DE EXTINÇÃO DO REGISTRO

O registro confere um direito de propriedade sobre o desenho industrial. A ausência de qualquer verificação prévia quanto à novidade ou originalidade naturalmente debilita a força do registro, pois diminui a presunção de legalidade e dificulta a obtenção de liminares contra atos de contrafação praticados por terceiros. O regime simplificado de concessão agiliza o registro dos desenhos industriais e guarda certa correlação com a proteção dos direitos autorais, que também não se submete a nenhuma análise prévia de novidade ou originalidade.

Para robustecer seu direito, o titular do registro pode requerer que o INPI confirme a novidade e originalidade de seu desenho industrial. Trata-se de um exame de mérito posterior à concessão do registro, que pode ser pleiteado a qualquer momento de sua vigência. Requerido o exame, o INPI elabora um parecer acerca do preenchimento ou não dos requisitos de mérito. Caso conclua pela ausência de novidade ou originalidade, o INPI deverá instaurar de ofício um procedimento administrativo de nulidade.

O processo administrativo de nulidade também pode ser instaurado a pedido de terceiros, desde que seja requerido dentro de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro. Quando a nulidade for requerida no prazo de 60 (sessenta) dias após a concessão, os efeitos do registro serão automaticamente suspensos. O decurso do prazo quinquenal não impede o INPI de instaurar de ofício o procedimento administrativo de nulidade, quando constatar vício ao proceder ao exame de mérito requerido pelo titular, nem proíbe que o legítimo interessado questione a validade do registro do desenho industrial diretamente em juízo, a qualquer tempo de sua vigência. O procedimento administrativo

³⁷ GUSMÃO, José R. Desenhos industriais. In: *Tratado de direito comercial*, pp. 298 e 302. GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*, p. 334. DANEMMAN SIEMSEN. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 194. MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 228.

³⁸ CUNHA, Frederico C. da. *A proteção legal do design*, p. 72.

de nulidade comporta contraditório. O titular do registro é intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Com ou sem manifestação, o INPI emite um parecer que é publicado para manifestação das partes no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, é proferida decisão declarando a nulidade ou validade do registro. Essa decisão não comporta recurso e encerra a instância administrativa.

Qualquer terceiro interessado pode ajuizar ação para declarar a nulidade do registro de desenho industrial. A propositura dessa ação não se sujeita a qualquer prazo decadencial nem requer o prévio exaurimento da via administrativa de impugnação. A ação de nulidade deve ser proposta perante a Justiça Federal e o INPI obrigatoriamente integrará a lide. O titular do registro terá prazo de 60 (sessenta) dias para se defender. O prazo de defesa conferido pela Lei 9.279/1996 deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis, pois foi estabelecido por legislação especial já vigente antes da promulgação do Código de Processo Civil de 2015. O juiz poderá suspender liminarmente os efeitos do registro, quando reputar presentes os requisitos processuais necessários para tanto.

A legislação também permite que a nulidade do registro de desenho industrial seja suscitada incidentalmente perante a Justiça Estadual, como matéria de defesa do réu acionado numa ação de contrafação. Parte da jurisprudência considera que a nulidade do desenho industrial não poderia ser discutida de forma incidental, no bojo de uma ação de contrafação.³⁹ Trata-se, contudo, de interpretação contrária aos arts. 118 e 56, § 1º, da Lei 9.279/1996.

Além das hipóteses de nulidade, o registro do desenho industrial também se extingue pelo término do prazo de vigência, pela renúncia do titular, pela falta de pagamento das taxas devidas ou pela ausência de um agente domiciliado no país, dotado de poderes para receber citações e representar em instância administrativa ou judicial o titular domiciliado no exterior. A falta de uso não é motivo hábil para a extinção do registro de desenho industrial. Os efeitos da nulidade retroagem à data de depósito do pedido de registro. As demais hipóteses de extinção geram apenas efeitos “ex nunc”. Como a nulidade é dotada de efeitos “ex tunc”, o processo administrativo ou judicial de nulidade deve prosseguir mesmo que o registro já tenha sido extinto. A declaração de

³⁹ Vide STJ, Resp 1.132.449-PR, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2012.

nulidade legitimará qualquer ato de contrafação que tiver sido praticado durante a vigência do registro, impedindo qualquer cobrança indenizatória contra quem tiver explorado o desenho industrial.

9. DESENHO INDUSTRIAL E MARCA

No passado, o § 6º do art. 95 do DL 7.903/1945 vedava que o registro de marca correspondesse à “cor, formato e envoltórios das mercadorias ou produtos”. Por essa razão, Pontes de Miranda⁴⁰ e Gama Cerqueira⁴¹ negavam que um desenho industrial pudesse ser registrável como marca. Contudo, tal óbice não mais perdura. O inciso XXI do art. 124 da lei 9.279/1996 proíbe o registro como marca apenas da “forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”. Portanto, caso o desenho industrial consista numa forma nova, original e dissociada de efeito técnico, nada impede seu registro como marca. O inciso XXII do art. 124 da Lei 9.279/1996 corrobora essa interpretação ao vedar o registro como marca do “objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro”. Se o desenho industrial for próprio, seu titular poderá protegê-lo como marca também.

Para merecer a proteção como marca, é necessário que o desenho industrial seja apto a distinguir o produto e diferenciá-lo de seus concorrentes. Há vários produtos que, em função de seu formato ou envoltório característicos, são facilmente reconhecidos por sua aparência, sem que o consumidor precise ler a marca nominativa para identificá-los.⁴² É o caso do formato da caneta “Bic”, da embalagem triangular do chocolate “Toblerone” ou do bolso estilizado de determinadas calças jeans, por exemplo. Nada impede que tais desenhos industriais sejam protegidos como marca, já que efetivamente desempenham o papel de signos distintivos do produto.

Embora a vigência do registro de desenho industrial perdure no máximo por 25 (vinte e cinco) anos, isso não impede que ele permaneça registrado como marca por mais

⁴⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, p. 427.

⁴¹ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, pp. 672-673.

⁴² DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*, p. 84-85. MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 126-127. LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*, pp. 1709-1710.

tempo. A cumulação das proteções não suprime sua dualidade, de modo que é preciso observar as especificidades de cada tutela. A extinção da proteção por desenho industrial não ocasiona a perda das demais tutelas existentes, pois tais direitos têm fulcro em registros distintos, sujeitos a prazos diferenciados de vigência. Como destaca Nuno Pires de Carvalho,⁴³ “a aparência ornamental de objetos que possuem ou adquiriram uma natureza distintiva pode constituir uma marca e ser protegida como tal, seja durante o período de proteção do desenho industrial ou após sua expiração”.

Outra distinção reside no campo de aplicação. A proteção dada pela marca é relativa: vigora apenas no âmbito dos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sem vedar que terceiros usem a marca em produtos ou serviços totalmente diversos (ressalvados os casos de alto renome ou notoriedade, regidos pelo art. 125 da Lei 9.279/1996 e pelo art. 16.3 do TRIPs). Já o desenho industrial é dotado de uma proteção mais abrangente, pois tutela o objeto ou desenho ornamental qualquer que seja o produto no qual ele seja empregado.

O art. 101, V, da Lei 9.279/1996 obriga que o depositante informe o campo de aplicação do desenho industrial. No entanto, tal requisito destina-se apenas a facilitar as buscas de anterioridades (feitas com base em códigos atribuídos às diversas figuras e objetos) e a indicar a aplicação industrial do objeto,⁴⁴ nos casos em que ela já não puder ser descortinada pelo título do desenho industrial ou por suas imagens. A indicação do campo de aplicação não influencia no âmbito de proteção do desenho industrial, que se estende a qualquer formato ornamental idêntico ou semelhante, ainda que usado em ramo diverso. O desenho industrial de uma garrafa de suco impede que a mesma ornamentação seja empregada por terceiros num pote de detergente ou em outro produto fora do ramo de atividade do titular.⁴⁵ Como ressalta Pontes de Miranda,⁴⁶ não há originalidade no

⁴³ CARVALHO, Nuno P. de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*, p. 396, em tradução livre do original: “*the ornamental appearance of objects that have or acquired a distinctive nature may also constitute trademarks and be protected as such, either during the term of protection of the industrial design or after it expires*”. Vide também MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, pp. 274-275 e 296.

⁴⁴ DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 182. CUNHA, Frederico C. da. *A proteção legal do design*, p. 42. Vide também MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, pp. 225 e 232.

⁴⁵ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, p. 665. DANEMMANN SIEMSEN. *Op. cit.*, pp.171-172. POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, p. 176.

⁴⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, p. 432.

emprego diverso (proteção de segundo uso) dado a uma forma plástica ornamental pré-existente.

10. DESENHO INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL

A ausência de patente ou de registro como marca ou desenho industrial permite a fabricação e comércio de qualquer produto cujas características técnicas ou ornamentais não sejam objeto de exclusividade alheia. Portanto, a mera cópia de um desenho industrial já previamente utilizado por outrem (mas desprovido de registro) não é necessariamente um ato ilícito, quando as respectivas marcas forem suficientes para distingui-los. Foi a conclusão a que chegou a Suprema Corte dos Estados Unidos ao julgar os casos “Sears” e “Compco”, que envolviam a cópia de formas ornamentais não protegidas.⁴⁷

A liberdade de concorrer, no entanto, não chega ao ponto de legitimar o emprego de meios desleais para desviar a clientela alheia, pois isso seria um abuso de direito. Em determinadas circunstâncias, mesmo os desenhos industriais desprovidos de registro podem ser protegidos, quando sua cópia ocasiona concorrência desleal (art. 195, III, da Lei 9.279/1996 e art. 10 bis da Convenção da União de Paris). A aplicação das leis de concorrência desleal é um dos mecanismos dos quais os países podem se valer para implementar a proteção aos desenhos industriais.⁴⁸

Se a forma ornamental adquiriu “*secondary meaning*” e se tornou elemento distintivo que individualiza um produto em particular e o difere de seus concorrentes, sua reprodução ou imitação substancial será um ato desleal, suscetível de levar o consumidor a erro ou confusão. A despeito da ausência de registro, o desenho industrial da forma do produto poderá ser protegido, para que não seja usado fraudulentamente para ensejar um desvio desleal de clientela.⁴⁹ Nessa hipótese, Tullio Ascarelli⁵⁰ elucida que não se veda

⁴⁷ LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*, pp. 1710-1712.

⁴⁸ CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs*, p. 121. BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property: as revised at Stockholm in 1967*, p. 86. GERVAIS, Daniel. *L'accord sur les ADPIC*, p. 327.

⁴⁹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*, p. 173. MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, p. 289. POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, pp. 57-61 e 583. Em sentido contrário: GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, p. 1278.

⁵⁰ ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, pp. 232-233. No mesmo sentido, SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, pp. 184-185.

propriamente a imitação servil da forma (que em princípio seria de livre uso), mas seu emprego abusivo, como meio fraudulento para causar confusão entre produtos. Segundo Stephen Ladas,⁵¹ caberá ao prejudicado comprovar (i) que a forma ornamental se tornou distintiva de seus produtos, a ponto de ser associada a eles pelo consumidor e (ii) que sua reprodução ou imitação por outrem é apta a induzir a clientela em erro ou confusão quanto à origem do produto. Alguns autores, no entanto, admitem a possibilidade de reprimir a imitação servil independentemente de qualquer risco de confusão, com base no parasitismo da conduta de se aproveitar dos esforços do concorrente.⁵²

11. DESENHO INDUSTRIAL E PATENTE

A forma ornamental de um produto patenteado pode ser registrada como desenho industrial, desde que ela não se relacione intrinsecamente com as funções desempenhadas pelo invento.⁵³ Enquanto a patente protege a inovação técnica do produto ou de seu processo de fabricação, o desenho industrial tutela a forma ornamental de sua aparência externa.

Em algumas situações, o desempenho das funções técnicas ou funcionais pode estar ligado à aparência externa do produto. A doutrina exemplifica com a esfera redonda da bola,⁵⁴ a forma sextavada do lápis (que impede que ele deslize numa superfície inclinada),⁵⁵ a base curva de uma cadeira de balanço⁵⁶ ou quaisquer outras formas que assegurem melhor desempenho ou economia ao objeto. Nos termos do art. 100 da Lei 9.279/1996 e do art. 7º, § 3º, da Lei 9.610/1998, a forma que for determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais não pode ser protegida por

PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, p. 678. POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*, p. 648.

⁵¹ LADAS, Stephen P. *Op.cit.*, p. 1713. Vide também MORO, Maitê. *Op. cit.*, pp. 160-162. VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*, p. 482.

⁵² GREFFE, Pierre; GREFFE, François. *Traité des dessins et des modèles*, pp. 95-96. ROTONDI, Mario. *Diritto industriale*, pp. 498-500.

⁵³ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, pp. 422 e 427. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, p. 686. DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 179. GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*, p. 320.

⁵⁴ CUNHA, Frederico C. da. *A proteção legal do design*, p. 59.

⁵⁵ DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen e MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*, p. 191.

⁵⁶ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A lei da propriedade industrial comentada*, p. 194.

desenho industrial ou por direito autoral, mas apenas por patente. Segundo o art. 9º da Lei 9.279/1996, “é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

12. DESENHO INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS

Tanto a CUP como o TRIPs permitem que os desenhos industriais sejam protegidos quer por legislação específica, quer por intermédio da legislação de direitos autorais. Fica a critério do direito interno de cada país dispor sobre a possibilidade ou não de cumulação dessas várias formas de proteção. As legislações podem adotar um regime de cumulação total, de separação absoluta ou de cumulação parcial. A grande utilidade em proteger o desenho industrial com base na legislação de direito autoral reside na desnecessidade de registro e no prazo maior de proteção, que começa no ato de criação e se estende por toda a vida do criador e mesmo após sua morte. Por essa razão, Hugo Mignon⁵⁷ defende que as leis de propriedade industrial sejam modificadas para protegerem o desenho industrial independentemente de registro. Isso esvaziaria o artifício de aplicar a legislação de direitos autorais em favor dos desenhos industriais desprovidos de registro.

Alguns autores se posicionam contra a possibilidade de proteger um desenho industrial pela legislação de direitos autorais. Segundo José de Oliveira Ascensão,⁵⁸ os desenhos industriais são eminentemente utilitários, voltados para uma aplicação prática, de modo que só excepcionalmente poderiam ser protegidos por direito autoral, quando efetivamente tivessem um caráter artístico. Considera descabida a aplicação subsidiária da legislação de direito autoral em benefício de formas ornamentais que não foram registradas como desenho industrial. À luz do art. 7º, VIII, da Lei 9.610/1998, Eliane Y. Abrão⁵⁹ também considera que o direito autoral poderia proteger apenas o desenho

⁵⁷ MIGNON, Hugo. *Etude comparée du principe du cumul de protection*, pp. 170-172.

⁵⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, pp. 60-61 e 414-415. No mesmo sentido, MIGNON, Hugo. *Op. cit.*, pp. 124-125, 157 e 168.

⁵⁹ ABRÃO, Eliane. *Direitos de autor e direitos conexos*, pp. 282-284 e 287.

bidimensional do objeto (como o quadro de Andy Warhol retratando o pote das sopas “Campbell’s”), mas não a representação tridimensional que fosse voltada a uma aplicação industrial, pois isso desbordaria do caráter artístico. A seu ver, o art. 98 da Lei 9.279/1996 teria optado pelo regime de separação entre direitos autorais e desenhos industriais.

A produção em massa não é incompatível com a proteção da obra por direito autoral, pois livros, CD’s de música e *posters* são vendidos aos milhares. Não é possível restringir a aplicação dos direitos autorais apenas ao exemplar único de obra artística, produzido de forma artesanal. A violação se configura não só quando o desenho é reproduzido no papel, mas também num objeto tridimensional que o represente.⁶⁰ Do contrário, personagens de estórias em quadrinhos não teriam proteção contra sua reprodução em bonecos tridimensionais.

O inciso XI do art. 6º da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei 5.988/1973) era expresso ao proteger as “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. A Lei 9.610/1998 não reproduz tal disposição. Isso não significa, porém, que deixe ao desamparo as obras de arte aplicada. Seu art. 7º confere direitos autorais a todas as “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível”. Em seus incisos, alude exemplificativamente às obras consistentes em “desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética”.

O inciso VII do art. 8º da Lei 9.610/1998 esclarece que a proteção conferida aos direitos autorais não incide sobre o “aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”. Tal dispositivo, porém, não nega direitos autorais aos desenhos industriais, pois o aproveitamento industrial das ideias abstratas contidas na obra não se confunde com o aproveitamento industrial da própria obra em si (a ideia corporificada sob determinada forma). Ninguém pode ter exclusividade sobre a ideia geral e abstrata de escrever um livro sobre determinado assunto ou de fazer um desenho “*art nouveau*” ou com inspiração floral. Contudo, o livro ou desenho específico que deram forma literária ou artística à ideia que os inspirou são protegidos e não podem ser explorados por outrem, sem que seu autor o consinta (art. 28 da Lei 9.610/1998). Segundo o § 3º do art. 7º da Lei

⁶⁰ CORNISH, William; LLEWELYN, David. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, pp. 422 e 554-555. RAMELLA, Agostino. *Trattato della proprietà industriale*, p. 431.

9.610/1998, “no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”. A mesma diretriz se aplica no domínio da indústria. Não há óbice, pois, a que os direitos autorais sejam cumulados com outros direitos de propriedade intelectual, como é o caso do desenho industrial.

A despeito das posições em contrário, a legislação brasileira adota o regime de cumulação, que permite que o desenho industrial desprovido de registro seja protegido pela lei de direitos autorais. É a posição adotada por Pontes de Miranda,⁶¹ Newton Silveira,⁶² José Roberto Gusmão,⁶³ Maitê Moro,⁶⁴ Denis Borges Barbosa,⁶⁵ Luiz Guilherme de A. V. Loureiro⁶⁶ e Lucas Rocha Furtado,⁶⁷ dentre outros. Entretanto, a cumulação não é total. Nem todas as criações protegidas por direitos autorais são passíveis de registro como desenho industrial. A obra artística desprovida de aplicação industrial não se constitui num desenho industrial. O art. 98 da Lei 9.279/1996 não considera como desenho industrial as obras de caráter puramente artístico, como uma tela, uma música ou um livro, pois eles se diferenciam das outras obras congêneres por seu conteúdo e não propriamente por sua dimensão. O formato físico do livro é basicamente o mesmo de outro; o que muda é o desenho da capa e o conteúdo.

Se é certo que nem toda criação artística, literária ou científica se habilita a ser protegida como desenho industrial, questiona-se se todo registro industrial seria protegível como direito autoral. Uma mesa estilizada, cujos pés de madeira contivessem figuras entalhadas de dragões, certamente é tanto um objeto utilitário como uma obra de arte. No entanto, uma mesa comum também poderia ser considerada como uma obra artística? Para José Carlos Tinoco Soares⁶⁸ e Maitê Moro,⁶⁹ todo desenho industrial seria passível de proteção como direito autoral, dada a impossibilidade de discriminar seu

⁶¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, p. 428.

⁶² SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*, pp. 33 e 88.

⁶³ GUSMÃO, José R. Desenhos industriais. *Tratado de direito comercial*, p. 287.

⁶⁴ MORO, Maitê. *Marcas tridimensionais*, pp. 203-206, 222-225 e 295.

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*, p. 867.

⁶⁶ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A lei da propriedade industrial comentada*, pp. 195-196.

⁶⁷ FURTADO, Lucas R. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*, pp. 141-142.

⁶⁸ SOARES, José C. Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*, p. 153.

⁶⁹ MORO, Maitê. *Op. cit.*, p. 205 e 217.

mérito criativo. Já Pontes de Miranda,⁷⁰ Newton Silveira,⁷¹ Gama Cerqueira,⁷² Joanna Schmit-Szalewski e Jean-Luc Pierre⁷³ objetam que nem todo desenho industrial possui valor artístico que justifique a incidência de direitos autorais. O inciso II do art. 100 da Lei 9.610/1998 nega que a forma necessária, comum ou vulgar do objeto possa ser protegida por desenho industrial. O que é comum e banal não representa criação alguma e não pode ser protegido nem como desenho industrial, nem como direito autoral.

⁷⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, v. XVI, p. 424.

⁷¹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*, p. 121.

⁷² GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, pp. 647-652.

⁷³ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, p. 148.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. 2. ed. São Paulo: Migalhas, 2014.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. 3. ed. Milão: Giuffrè, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior e Carolina Tinoco Ramos (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Volume I.

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. 2. ed. Nova York: Oxford University Press, 2004.

BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property: as revised at Stockholm in 1967*. 4. ed. Genebra: WIPO, 2007.

CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*. Haia: Kluwer Law International, 2006.

CERVIÑO, Alberto Casado; PRADA, Begoña Cerro. *GATT e propiedad industrial*. Madrid: Tecnos, 1994.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1976.

CORNISH, William; LLEWELYN, David. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*. Londres: Sweet & Maxwell, 2003.

CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.

CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo e José Bushatsky, 1975.

DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1956. Volume II.

FLORIDIA, Giorgio. *Il riassetto della proprietà industriale*. Milão: Giuffrè, 2006.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*. 2. ed. Paris: Dalloz, 2003.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. Vols. I e II.

GAUDENZI, Andrea Sirotti. *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza (La riforma del codice della proprietà industriale)*. Turim: UTET, 2010. Volume V.

GERVAIS, Daniel. *L'accord sur les ADPIC*. Bruxelas: Larcier, 2010.

GREFFE, Pierre; GREFFE, François. *Traité des dessins et des modèles*. 7. ed. Paris: Litec, 2003.

GUSMÃO, José Roberto. *Desenhos industriais. Tratado de direito comercial*. Fábio Ulhoa Coelho (org.). São Paulo: Saraiva, 2015. Volume VI.

KUR, Annette. *TRIPs and design protection. From GATT to TRIPs. Studies in industrial property and copyright law*. Friedrich-Karl Beier e Gerhard Schrickler (orgs.). Weinheim: VCH, 1996. Volume 18

LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Volumes II e III.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A lei da propriedade industrial comentada*. São Paulo: Lejus, 1999.

MIGNON, Hugo. *Etude comparée du principe du cumul de protection: lorsque le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles ne font plus qu'un*. Saarbrücken: Éditions Universitaires Européennes, 2014.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009.

PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: L.G.D.J.. 2006. Volume I.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*. Paris: Economica, 2011.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Volume XVI.

POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*. 3. ed. Paris: Marchal et Billard, 1899.

_____. *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*. 4. ed. Paris: Marchal et Billard, 1898.

RAMELLA, Agostino. *Trattato della proprietà industriale*. 2. ed. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1927. Volume I.

ROTONDI, Mario. *Diritto industriale*. 5. ed. Pádua: CEDAM, 1965.

SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*. 2. ed. Pádua: CEDAM, 1999.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Litec, 2007.

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

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SOLEAU, Eugène. *De la protection des dessins et modèles d'art appliqués à l'industrie*. Paris: Charles Blot, 1902.

VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. 5. ed. Milão: Giuffrè, 2005.