

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

Júlia Bertaso Barbieri

TO REGISTER OR NOT TO REGISTER:

Uma comparação entre o desenho industrial brasileiro e o *(Un)Registered Community Design* europeu quanto à obrigatoriedade do registro

Porto Alegre

2024

Júlia Bertaso Barbieri

TO REGISTER OR NOT TO REGISTER:

Uma comparação entre o desenho industrial brasileiro e o *(Un)Registered Community Design* europeu quanto à obrigatoriedade do registro

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Prof^ª. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody.

Porto Alegre

2024

Júlia Bertaso Barbieri

TO REGISTER OR NOT TO REGISTER:

Uma comparação entre o desenho industrial brasileiro e o *(Un)Registered Community Design* europeu quanto à obrigatoriedade do registro

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Monografia a ser apresentada em 20 de fevereiro de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

Julia Bastos Duarte da Silva

Prof^a. Dra. Maria Cláudia Mércio Cachapuz

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à minha orientadora, Prof^a. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody, não somente pelo acompanhamento ao longo do semestre – no grupo de pesquisa, na equipe do Oxford *Intellectual Property Moot* e, enfim, no TCC – mas também pelo ânimo inspirador em incentivar o envolvimento acadêmico.

Em seguida, agradeço à minha mãe, Elisa Bertaso, e ao meu pai, Ivan Barbieri, por apoiarem a minha carreira e os meus estudos de forma tão incondicional que beira o incompreensível.

Agradeço à minha irmã, Luísa Bertaso Barbieri, que inicia a sua graduação na UFRGS enquanto eu encerro a minha. Que as dificuldades nunca te façam duvidar do teu potencial, da tua inteligência e do teu talento, que são notáveis. Tenho muita sorte de ter a tua companhia na vida.

Agradeço aos meus avós, Aldo Barbieri (*in memoriam*), Elisa Barbieri, Fernando Bertaso e Iêda Bertaso, por serem fonte, para todos os que vieram depois deles, da percepção do valor da educação, da leitura e da Arte.

Ao Giordano Loureiro, agradeço por ter mudado tudo desde que as coincidências o trouxeram para mim. Obrigada por permanecer. Sobretudo, quero que saiba o quanto me faz bem.

Aos amigos que levo da Faculdade de Direito da UFRGS – em especial, à Anna Carolina, à Letícia e à Nathália –, agradeço não só por fazerem a trajetória mais leve, mas por, em grande parte, darem sentido a ela.

Aos amigos que vêm de antes, obrigada por serem constâncias na inconstância da vida. Nomeadamente, ao Tiago, agradeço por não ter deixado de ser meu amigo depois do terceiro ano, tendo substituído esse (*terrível*) plano inicial para virar o mais inseparável deles. À Camila, à Júlia, à Laura, à Maria Victória e à Rafaela, agradeço por serem referências do que é amizade sem reservas e em qualquer fase da vida. À Alice, à Catarina, à Eduarda e à Isadora, agradeço por serem irmãs que escolhi – e por terem me escolhido de volta.

Por fim, ressalto a importância da UFRGS e do seu corpo docente, que proporciona – e continuará proporcionando – ensino, pesquisa e extensão aos que os buscam. Obrigada pela oportunidade de vivenciar a Universidade pública.

RESUMO

No Brasil, para além da proteção de obras de arte, realizada pelo Direito Autoral, o desenho aplicado à indústria é protegido pela Propriedade Industrial. Na União Europeia, vigem duas espécies de regulamentação comunitária do *design*, com o objetivo de manter um sistema homogêneo para todos os seus Estados-Membros: o *Registered Community Design* (RCD) e o *Unregistered Community Design* (UCD). O RCD protege o desenho por um tempo inicial de cinco anos, podendo atingir um máximo de vinte e cinco anos de proteção, sendo o registro obrigatório. O UCD, por outro lado, é instituto que visa a salvaguardar, pelo período de três anos, o *design* não registrado, dispensando, portanto, formalidades referentes ao registro, sendo sua violação vinculada à existência da cópia por parte do infrator. Esse modelo, até o presente momento, não foi adotado pelo ordenamento brasileiro, que exige registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial para assegurar quaisquer direitos sobre desenho industrial. No universo da Propriedade Industrial no Brasil, a proteção do *design* frequentemente se enquadra no registro de Desenho Industrial, espécie que comporta formas plásticas ornamentais e o conjunto de decisões visuais de um produto, como suas linhas e cores. Considerando que o direito estrangeiro, especialmente o europeu, é paradigma para inovações jurídicas brasileiras, a presente pesquisa é relevante, pois indaga sobre a necessidade de disciplina legal do desenho não registrado. A metodologia adotada é a pesquisa de direito comparado entre o direito brasileiro e o europeu e o estudo de caso a partir do caso paradigmático *Rothy's Inc v Giesswein Walkwaren AG [2020] EWHC 3391 (IPEC)*. As técnicas de pesquisa são a bibliográfica e a documental. A partir do estudo de cada instituto dedicado à proteção do desenho e da comparação entre esses, obtêm-se os resultados desta monografia, com a percepção da aproximação entre o desenho industrial e o RCD em diversos pontos, da falta de instituto equivalente ao UCD no Brasil e, finalmente, da percepção de vantagens na garantia dos direitos por determinado tempo a desenhos não registrados, mesmo que tal proteção seja mais branda.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Desenho industrial. *Community Design*. Registro.

ABSTRACT

In Brazil, beyond the protection of artworks provided by *Direito Autoral*, industrial design is protected by Industrial Property. In the European Union, there are two types of Community design regulations in place to maintain a homogeneous system for all its Member States: the Registered Community Design (RCD) and the Unregistered Community Design (UCD). The RCD protects the design for an initial period of five years, extendable to a maximum of twenty-five years of protection, with registration being mandatory. On the other hand, the UCD aims to safeguard the unregistered design for a period of three years, waiving formal registration requirements, and its violation is linked to the existence of copy by the infringer. Up to the present moment, this model has not been adopted by the Brazilian legal system, which requires registration with the National Institute of Industrial Property to secure any rights over industrial design. In the realm of Industrial Property in Brazil, the protection of design often falls under the registration of Industrial Design, a category that encompasses ornamental plastic forms and the set of visual decisions of a product, such as its lines and colors. Considering that foreign law, especially European law, serves as a paradigm for Brazilian legal innovations, this research is relevant as it explores the need for a legal discipline such as the unregistered design. The adopted methodology involves comparative law research between Brazilian and European law, along with case study of the paradigmatic case *Rothy's Inc v Giesswein Walkwaren AG [2020] EWHC 3391 (IPEC)*. The research techniques employed include bibliographic and documentary analysis. Based on the inputs collected from the study of each institute dedicated to design protection and the comparison between them, the results of this work emerge, highlighting the similarity between industrial design and RCD in various aspects, the absence of an equivalent institute to UCD in Brazil, and finally, the recognition of advantages in guaranteeing rights for a certain period to unregistered designs, even if such protection is milder.

Keywords: Intellectual Propriety. Industrial design. Community Design. Registration.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Art. – Artigo

CDC – *Community Design Court*

CF – Constituição Federal de 1988

CJEU – *Court of Justice of the European Union*

IHMI – Instituto de Harmonização no Mercado Interno

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LDA – Lei de Direito Autoral

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OHIM – *Office of Harmonization in the Internal Market*

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PI – Propriedade Intelectual

RCD – *Registered Community Design*

RPI – Revista de Propriedade Industrial

UCD – *Unregistered Community Design*

UE – União Europeia

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – <i>The Pointed Loafer</i> da Rothy's Inc.....	51
Figura 2 – <i>The Flat, The Point e The Loafer</i> (criados pela Rothy's).....	51
Figura 3 – <i>Pointed Flat</i> da Giesswein.....	52
Figura 4 – Divulgação feita pela Rothy's do <i>Pointed Loafer</i>	52
Figura 5 – A sapatilha Allegra K.....	53
Figura 6 – A sapatilha Bonnibel.....	54

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparação entre as proteções do desenho no Brasil.....	25
Quadro 2 – Comparação entre o RCD e o UCD.....	41

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
PARTE I: A PROTEÇÃO DO DESENHO APLICADO À INDÚSTRIA NO BRASIL E NA EUROPA.....	19
1.1. O DESENHO INDUSTRIAL E A PROTEÇÃO DO DESENHO NO BRASIL.....	19
1.2. O <i>(UN)REGISTERED COMMUNITY DESIGN</i> NA EUROPA.....	30
PARTE II: O <i>UNREGISTERED COMMUNITY DESIGN</i> NA PRÁTICA.....	44
2.1. <i>TO COPY OR NOT TO COPY?:</i> A VERIFICAÇÃO DA REPRODUÇÃO, A DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO, A <i>OVERALL IMPRESSION</i> E O ÔNUS DA PROVA..	45
2.2. ESTUDO DE CASO: <i>ROTHY'S V. GIESSWEIN</i>	50
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	61
REFERÊNCIAS.....	66

INTRODUÇÃO

Nos diversos ordenamentos jurídicos do mundo, verifica-se a presença e a ausência de diferentes institutos, podendo-se traçar comparações. Não é diferente no campo de estudo da Propriedade Intelectual (PI), que é intensamente internacionalizado, incluindo as matérias de direitos autorais, de direitos sobre bens imateriais de vários gêneros e de Propriedade Industrial, sob a qual se encontra o desenho industrial¹.

De fato, não é possível identificar uniformidade alguma entre os sistemas nacionais de proteção do desenho industrial². Sob esse aspecto, enquanto o Brasil protege o desenho industrial por meio da Lei de Propriedade Industrial (LPI), a União Europeia (UE) mantém um sistema uniformizado entre os Estados-Membros que regula o *Community Design*. Das observações das diferentes formas de proteção do desenho na realidade nacional e, ainda, nas diferentes manifestações internacionais – mais especificamente, no direito comunitário europeu –, nasce o presente trabalho.

Para tanto, verifica-se o motivo da importância da Propriedade Intelectual: a constante capacidade inventiva dos seres humanos. Muito antes de sequer desenvolver necessidades econômicas tão complexas quanto as atuais, homens e mulheres já interagiam com a natureza a fim de potencializar o aproveitamento de recursos. A essa ação, dá-se o nome de *técnica*³.

No campo da técnica, desde a descoberta das primeiras lanças até o aprimoramento das tecnologias digitais mais intrincadas, a espécie humana cria instrumentos e os coloca à sua disposição. Por meio da criatividade, a evolução das mais diversas áreas do conhecimento não é só remota, mas também contínua⁴. Não

¹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

³ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

por acaso a palavra *designer* remonta ao século XVII, como documentado pelo *Oxford English Dictionary*⁵.

O sentimento estético, do mesmo modo, pode ser traçado aos primórdios da civilização. A arte sempre esteve junto ao ser humano, sendo forma para a transmissão de emoções e de impressões pessoais. Não somente o artista experiencia sentimento quando o manifesta ao criar, mas seus pares também têm a oportunidade de fruir do prazer estético oferecido pelas obras⁶.

Não obstante, o campo da *estética* pode se mesclar com o campo da *técnica*. Nessa combinação, a utilidade não exclui necessariamente o caráter artístico de uma obra, uma vez que objetos industriais podem ser arquitetados com o valor artístico em mente⁷. De fato, atualmente, um dos desafios encontrados pelas empresas é pensar em modos de se destacar frente aos concorrentes – e a aparência do produto é uma das principais formas encontradas de causar diferenciação e apelar ao consumidor⁸.

A capacidade criativa particular à humanidade, somada à chegada da reprodução e da difusão em escala, com a prensa de Gutenberg, e à transição de uma sociedade de produção artesanal para industrial, a partir da Revolução Industrial, resultou nas primeiras percepções de que as invenções não são exauridas no objeto físico criado, podendo ser replicadas e gerar riqueza. Com uma perspectiva renovada, começa-se a tratar sobre Propriedade Intelectual em importantes convenções internacionais, como a de Paris de 1883 e a de Berna de 1886⁹.

⁵ DENIS, Rafael Cardoso. *Uma introdução à história do design*. São Paulo: Edgar Blücher, 2000.

⁶ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

⁷ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

⁸ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

⁹ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

Como já pontuado, a Propriedade Intelectual abrange os campos da Propriedade Industrial, dos Direitos Autorais e de outros direitos sobre bens imateriais *sui generis*¹⁰. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual compreende os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, entre outros itens listados no art. 2º da convenção que instituiu a organização¹¹.

Nota-se, assim, que os bens protegidos sob o “guarda-chuva” da Propriedade Intelectual moram nos campos da técnica e/ou da arte. Sob uma perspectiva histórica, mais precisamente segundo a visão da Escola de Bauhaus, o *design* pode ser considerado como a síntese de todas as artes e dos ofícios¹²; como a aplicação, em igual medida, da arte e da tecnologia¹³. Nesse sentido, integra objeto protegido pela Propriedade Intelectual.

Esses bens imateriais são resultado do intelecto humano e apresentam valor econômico, podendo ser considerados ativos¹⁴. Por esse motivo, falar em *proteção* é assegurar a exclusividade de exploração do que foi criado ao seu autor, viabilizando justa recompensa individual e, mais além, oferecendo melhorias na vida do conjunto social¹⁵. Isso incentiva a difusão das ideias, promovendo avanços e inovações para a sociedade, garantindo que a autoria seja respeitada e gerando resultado financeiro para quem liderou o desenvolvimento de invenções¹⁶. Entre essas invenções, há as que resultam do ofício do desenho.

No Brasil, a proteção para o desenho pode nascer de duas fontes, ambas contidas no amplo universo da Propriedade Intelectual: o Direito Autoral ou a Propriedade Industrial. Enquanto o Direito Autoral é regido pela Lei 9.610/1998, que

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.

¹¹ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Genebra, 2002.

¹² CARMEL-ARTHUR, Judith. *Bauhaus*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.

¹³ SLACK, Laura. *What is product design?* UK: RotoVision SA, 2006.

¹⁴ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

¹⁵ NETTO, José Carlos C. *Direito autoral no Brasil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9786553624634. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624634/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

¹⁶ BRANCO, Gilberto. *Propriedade intelectual*. Curitiba: Aymar, 2011.

abrange os direitos de autor e aqueles que lhe são conexos¹⁷, chamada de Lei de Direitos Autorais (LDA), a Propriedade Industrial está disciplinada na Lei 9.279/1996, a Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Dessa forma, é essencial averiguar determinadas características da criação, assim como sua aplicação ou não à indústria, a fim de enquadrar o desenho como propriedade a ser protegida pela LDA ou pela LPI. Para isso, deve-se identificar se a criação se enquadra como *obra intelectual protegida*, disciplinada pela LDA, ou *desenho industrial*, definido pela LPI.

A *obra intelectual protegida* é conceituada pelo art. 7º da LDA como “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. O termo “obra de arte” não é utilizado na redação da lei; tampouco há exigência legal de elemento estético para que a obra se enquadre como objeto a ser protegido pelo Direito Autoral¹⁸.

No Direito Autoral, não há necessidade de registro. Ou seja, a proteção ao autor é automática. De qualquer modo, a realização do registro é possível, mas o documento não terá valor constitutivo, apenas probatório, em caso de controvérsia sobre a titularidade da obra¹⁹.

Conforme a LDA, os direitos patrimoniais do autor duram até o fim da sua vida, sendo transferidos aos herdeiros por até setenta anos contatos a partir do 1º de janeiro do ano após seu falecimento. Depois, a obra cai em domínio público, sendo sua reprodução e seu uso livres.

É interessante notar que o art. 8º da LDA, no qual são listados itens excluídos da proteção da lei, cita o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. À título de exemplo, mesmo que uma criação artística seja resguardada pelo Direito Autoral, no momento em que for aplicada a um produto, como uma camiseta, e comercializada, não se fala em proteção pela LDA a esse item. Nesse cenário ilustrativo, o motivo de existir da obra deixou de residir apenas no campo artístico.

¹⁷ ODY, Lisiane Feiten Wingert. 2018. *Direito e Arte: o Direito da Arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 106.

¹⁸ ODY, Lisiane Feiten Wingert. 2018. *Direito e Arte: o Direito da Arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 108.

¹⁹ ODY, Lisiane Feiten Wingert. 2018. *Direito e Arte: o Direito da Arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 108.

Em contraste, o *desenho industrial* é definido pelo art. 95 da LPI como a forma plástica ornamental de um objeto ou, ainda, o conjunto ornamental de linhas e cores *aplicado a um produto*. Deve oferecer resultado visual novo e original no aspecto externo. O desenho industrial reside no campo da técnica, sendo sua proteção restringida à nova forma que se deu ao produto, sem consideração à utilidade²⁰. A previsão legal para a proteção da função técnica dos produtos criados reside nas patentes²¹. Em suma, quando há obra de arte aplicada com potencial para servir de tipo para fabricação industrial, está se falando em desenho industrial e, portanto, de proteção assegurada pela LPI, ligada unicamente ao aspecto visual²².

O termo *forma plástica*, utilizado na redação da lei, diz respeito à plasticidade do produto, ou seja, capacidade de mudança do formato do objeto. Ademais, quando se emprega o termo *design* ou até mesmo *design de produto* ao tratar da matéria, como é comumente feito, não se deve considerar que a esfera do desenho industrial abarca todo o universo sugerido pelos conceitos²³. Faz-se a distinção:

Em linhas gerais, o *design* de produtos pode estar preocupado com a geração e o desenvolvimento de ideias eficientes e eficazes por meio de um processo que leva a novos produtos, enquanto o *design industrial* pode estar preocupado com o aspecto desse processo que traz o tipo de forma artística e usabilidade geralmente associadas ao *design artesanal* para a produção em massa [grifo da autora]²⁴.

Evidencia-se, nesse sentido, que o desenho industrial não pode ser protegido como obra artística. Mesmo dependente da questão visual, é igualmente indissociável da possibilidade de aplicação industrial, incompatível com uma obra destinada somente à emanção da personalidade do autor, como acontece com a

²⁰ DANNEMANN, Gert Egon; CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama; MENDES, Hermínia Leitão. *Desenho industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?* Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008.

²¹ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

²² BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.

²³ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

²⁴ MORRIS, Richard. *Fundamentos do design de produto*. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 22.

obra intelectual protegida. Inversamente, uma obra puramente artística tampouco pode ser registrada como desenho industrial²⁵.

Quanto ao tema da necessidade ou não de registro, o art. 2º, inciso II, da LPI estabelece que a proteção se dará mediante a concessão de registro de desenho industrial. No Brasil, o registro é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O INPI é uma autarquia federal responsável por executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Encarrega-se, ademais, de avaliar convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Entre os serviços prestados pelo INPI, os mais relevantes se referem à gestão dos registros de ativos de Propriedade Intelectual no plano nacional²⁶.

Para que o pedido de registro seja deferido, existem alguns requisitos de proteção, quais sejam: novidade (quando o objeto não for compreendido no estado da técnica), originalidade (quando, mesmo que pela combinação visual de elementos conhecidos, dele resulte uma configuração visual distintiva de outros objetos) e suscetibilidade de industrialização²⁷.

Existem também hipóteses que excluem a possibilidade do registro, esclarecidas no art. 100 da LPI. São elas: o ferimento da moral e dos bons costumes, ofensa à honra ou à imagem de pessoas, o que for contrário à liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Ainda, são impedidas as formas necessárias comuns do objeto ou aquelas determinadas essencialmente por questões técnicas ou funcionais. Por fim, é previsto o direito de terceiros de interporem ação de nulidade administrativa em até cinco anos se observada irregularidade no registro²⁸.

²⁵ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

²⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Identidade institucional*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 7 dez. 2023.

²⁷ LIMA, João Ademar de. *Curso de Propriedade Intelectual para Designers*. João Pessoa: Editora Idéia, 2001.

²⁸ DANNEMANN, Gert Egon; CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama; MENDES, Hermínia Leitão. *Desenho industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?* Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008.

Retomando a comparação do Direito Autoral à Propriedade Industrial e, mais especificamente, ao desenho industrial, deve-se examinar a existência de similaridade nos requisitos, o que se confirma. Enquanto o desenho industrial pede, como exposto, pela originalidade e pela novidade, o direito do autor depende apenas da primeira, em um nível de maior exigência. A originalidade do desenho industrial diz respeito à diferenciação em relação a outros produtos, o que não se aplica à arte²⁹.

Uma vez concedido o registro de desenho industrial, após publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI) do INPI, esse terá vigência inicial de dez anos, a contar da data de depósito do pedido, mediante recolhimento da taxa quinquenal de manutenção. A prorrogação se dará até três períodos consecutivos de cinco anos cada, com nova cobrança de taxas. Isso é disciplinado no art. 120 da LPI³⁰.

Fato é que a obrigação de registro existe na maior parte dos ordenamentos ao redor do mundo para que haja proteção do *design*. Segundo coleta realizada pela *International Trademark Association*, o direito sobre o *design* não registrado, ou *unregistered design right*, é adotado somente por sete jurisdições: Japão, Turquia, Israel, Reino Unido, República da Coreia, China e União Europeia (UE). No Japão e na Coreia, nota-se que esse direito só existe devido ao *Unfair Competition Prevention Act*, não a institutos especializados³¹.

Na União Europeia, anteriormente, era necessário lidar com as diversas legislações dos países membros para adquirir proteção do *design*, o que era burocrático, pouco prático e financeiramente custoso para pessoas físicas e empresas que procuravam exclusividade sobre suas criações. O *Council Regulation* (EC) nº 6/2002 de 12/12/2001, então, estabeleceu um sistema unificado para

²⁹ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

³⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Desenhos Industriais*. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>. Acesso em: 9 dez. 2023.

³¹ INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. *Worldwide Report on Protection of Unregistered Designs*. 2021. Disponível em: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209_UDR-survey_Designs-Enforcement-SC.pdf. Acesso em: 9 dez. 2023.

adquirir um *Community Design*, trazendo também outras inovações jurídicas bem-vindas³².

Ainda que institua o *Registered Community Design* (RCD) – que, como sugere o nome, se assemelha ao padrão mais replicado no cenário internacional, devido à necessidade de registro –, o *Council Regulation* (EC) nº 6/2002 também marca a criação do *Unregistered Community Design* (UCD). O UCD é a forma da comunidade europeia de assegurar a exclusividade do uso de *designs* levados a público sem terem passado pelo processo de registro. Antes disso, entre os países da Comunidade Europeia, apenas o Reino Unido, à época ainda Estado-Membro, reconhecia o *design* não registrado³³.

No *Council Regulation* (EC) nº 6/2002, “*design*” é conceituado como a aparência externa de um produto ou de parte dele, resultado das linhas, contornos, cores, formas, texturas, materiais e/ou ornamentação. “*Produto*”, por sua vez, abrange itens industriais e artesanais incluindo embalagens, símbolos gráficos e tipografias, além de “*complex products*” (produtos complexos), formados por componentes múltiplos, podendo ser montados e desmontados. O termo “produto”, ainda, é utilizado desconsiderando os programas de computador³⁴.

Todavia, não há como esperar que o resguardo de *designs* registrados e não registrados seja o mesmo. Logicamente, a proteção conferida a desenhos não registrados é menos expressiva do que aquela garantida aos registrados.

Enquanto a duração inicial do RCD é de cinco anos, com possibilidade de prorrogação a cada cinco anos, atingindo um máximo de vinte e cinco anos, o UCD protege até três anos contados da data na qual o produto se tornou disponível ao público, de forma automática e sem oportunidade de prorrogação. No mesmo sentido, à medida em que o direito conferido pelo RCD não depende do infrator ter conhecimento prévio do *design* registrado, o UCD se aplica às situações em que houve cópia do *design* não registrado.

³² BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 111-133, 2004.

³³ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

³⁴ ZEUNER, Stefan; WININGER, Aaron. Community Design - A New IP Right for a 450 Million Consumer Market. *IPL Newsletter*, vol. 23, n. 3, 2005, pgs. 35-37.

No caso do UCD, quem deve provar que o *design* não foi copiado é o acusado. Contudo, existem alguns documentos que o *designer* precisa providenciar. Primeiramente, o dia da publicação, uma vez que esse é marco inicial da proteção automática concedida pelo UCD. Ainda, a demonstração das circunstâncias dessa publicação, provando o que foi mostrado e como foi mostrado. Por fim, o relato da disponibilidade ao público – mais precisamente, se especialistas da área teriam tido oportunidade de acessar o *design*. Isso poderia se dar, por exemplo, pela publicação de fotos do produto em *sites* especializados ou pela exposição em feiras dedicadas ao segmento de mercado³⁵.

Os requisitos para a obtenção do RCD ou do UCD se assemelham ao que se observa no Brasil para a concessão do registro: “*novelty*” (novidade) e “*individual character*” (caráter individual). Existe *novidade* se nenhum produto idêntico foi disponibilizado antes ao público. Existe *caráter individual* quando a *overall impression* (impressão global) causada ao *informed user* (usuário informado) causa diferenciação quando comparada à impressão global tida pelo mesmo tipo de usuário a qualquer outro *design* disponível ao público anteriormente³⁶.

Se, porventura, o acusado identificar que o *designer* acusador não atinge algum desses requisitos, contestar a validade do UCD e ter seus argumentos aceitos, o efeito é *erga omnes*. Da mesma forma, pode defender que o *design* da outra parte se encaixa em uma hipótese excluída de proteção³⁷.

Não são contemplados pelo escopo do *Community Design* os *designs* cuja aparência é ditada somente pela função técnica ou, ainda, aqueles que são contrários às políticas públicas ou aos princípios morais aceitos socialmente³⁸. Mais uma vez, essas hipóteses se assemelham ao que existe no Brasil sobre a mesma matéria.

³⁵ BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 118, 2004.

³⁶ ZEUNER, Stefan; WININGER, Aaron. Community Design - A New IP Right for a 450 Million Consumer Market. *IPL Newsletter*, vol. 23, n. 3, 2005, pgs. 35-37.

³⁷ BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 111-133, 2004.

³⁸ BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 111-133, 2004.

A presente monografia nasce a partir da sobreposição da existência do desenho não registrado na União Europeia e da ausência desse instituto no ordenamento brasileiro, como observado. Considerando que o direito estrangeiro, particularmente o europeu, é paradigma para inovações jurídicas brasileiras, a pesquisa se volta ao estudo comparativo do *Community Design*, com foco no UCD, aos institutos brasileiros, em especial o desenho industrial.

Para tanto, o trabalho é dividido em duas partes: a primeira versa sobre a proteção do desenho aplicado à indústria no Brasil e na Europa, enquanto a segunda aprofunda o entendimento sobre o UCD. Utiliza-se o direito comparado como método de procedimento, tecendo uma comparação entre o direito brasileiro e o direito comunitário europeu, além do estudo de caso que é desenvolvido na Parte II. Como técnicas de pesquisa, adota-se a pesquisa bibliográfica e documental. Assim, torna-se possível tecer reflexões acerca da aplicabilidade e do interesse no transplante de alguma forma de desenho não registrado para a realidade nacional.

A relevância do trabalho reside, portanto, na indagação da necessidade de disciplina legal do desenho não registrado no Brasil, assim como na contribuição na produção de pesquisa nacional sobre o incipiente tópico – recente não apenas para os juristas brasileiros, mas para os ordenamentos internacionais como um todo. O Brasil é o país latino-americano que lidera o *ranking* no índice Global de Inovação da OMPI, sendo o 49º colocado geral³⁹. Para um país com esse nível de capacidade criativa, é primordial que a matéria da Propriedade Intelectual esteja sendo constantemente atualizada para acompanhar não somente os avanços tecnológicos, mas também os jurídicos.

Nesse sentido, também traz-se luz à especial importância da Propriedade Intelectual para certos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, caracterizados por serem adaptadores de tecnologias já criadas por outros países, entre os quais se encaixa o Brasil. É a Propriedade Intelectual que vai determinar a limitação ou o estímulo ao ritmo do desenvolvimento tecnológico, justamente em razão da falta ou

³⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Brasil sobe cinco posições e chega ao 49º lugar no Índice Global de Inovação*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-sobe-cinco-posicoes-e-chega-ao-49o-lugar-no-indice-global-de-inovacao>. Acesso em: 10 jan. 2024.

da presença de políticas estrategicamente favoráveis a determinados setores da indústria⁴⁰.

De fato, “os direitos da propriedade intelectual são muito mais um instrumento político do que ferramentas de pura técnica jurídica”⁴¹. Por meio desse instrumento, é possível incentivar – ou travar – o desenvolvimento industrial e econômico. Logo, é essencial refletir sobre os caminhos tomados pelo Brasil para concretizar um desses possíveis resultados quando se fala em *design*.

⁴⁰ VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 4.

⁴¹ VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 4.

PARTE I: A PROTEÇÃO DO DESENHO APLICADO À INDÚSTRIA NO BRASIL E NA EUROPA

Na primeira parte, adentra-se mais profundamente na análise dos principais pontos dos institutos relacionados à proteção do desenho nos ordenamentos jurídicos do Brasil e da União Europeia. Divide-se, então, em dois subcapítulos: (2.1) *o desenho industrial e a proteção do desenho no Brasil* e (2.2) *o (Un)registered Community Design na Europa*.

O primeiro subcapítulo versa sobre o desenho industrial no Brasil, considerando os principais elementos do instituto, como o sujeito do direito, o objeto do direito, os requisitos legais e as hipóteses de impedimento. Além disso, traça-se uma comparação a outros institutos brasileiros que protegem outros tipos de desenho.

No segundo subcapítulo, aborda-se o *Registered Community Design* e o *Unregistered Community Design*, estabelecidos pelo *Council Regulation (EC) nº 6/2002* e em vigor nos Estados-Membros da União Europeia.

1.1. O DESENHO INDUSTRIAL E A PROTEÇÃO DO DESENHO NO BRASIL

Na origem do desenho industrial, as artes industriais se confundiam com as artes plásticas. Contudo, esse não é mais o caso nos dias atuais, tendo cada uma se distinguido em um próprio gênero⁴². A dicotomia que nasce a partir dos direitos de Propriedade Industrial e dos direitos autorais eventualmente se depara com obras que habitam ambos os espaços, perfazendo a forma e a função em igual medida⁴³.

O avanço técnico não se contrapõe à proteção do sujeito ou da equipe responsável pelas novas formas aplicadas à indústria. O reconhecimento desses direitos, na verdade, é força que incentiva o *designer* industrial nos âmbitos jurídico, financeiro e cultural. Nesse sentido, é essencial que o Brasil, país fortemente conectado ao sistema industrial, pense sobre a matéria e estabeleça proteção do

⁴² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

⁴³ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 15.

desenho industrial de forma a proporcionar avanços tecnológicos e conferir justa proteção ao indivíduo criador⁴⁴.

Segundo a Lei nº 9.279/1996, a LPI, o titular do direito do desenho industrial é aquele que primeiro requerer o depósito, existindo prioridade para aqueles que tenham anteriormente solicitado pedido de registro de desenho industrial em países que mantenham acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito nacional, pelo tempo contado de seis meses. O pedido de registro pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas que tenham legitimidade para fazê-lo, ou seja, que tenham de fato criado ou adquirido os direitos sobre a obra de arte aplicada ao produto⁴⁵.

Em casos nos quais o empregador mantém contrato de trabalho com o empregado a fim de possibilitar a atividade inventiva, o desenho industrial pertencerá exclusivamente ao primeiro. A LPI ressalta que essa deve ser a natureza dos serviços para os quais o empregador foi contratado para que isso se aplique.

Definido o sujeito do direito, cabe indicar o objeto do direito, que, quando se trata do desenho industrial, pode ser descrito como “uma configuração ornamental nova e específica ao produto de modo a torná-lo inconfundível ao público consumidor”⁴⁶. Portanto, ele se refere à contribuição do *design* aos prazeres de fruição visual, sendo dependente do novo efeito estético concedido ao produto, sem acréscimo de utilidade. Em suma, é uma criação relativa à forma, não à funcionalidade⁴⁷.

Na redação dada pela LPI, o desenho industrial é definido da seguinte maneira:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a *forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua*

⁴⁴ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 16.

⁴⁵ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 17 jan. 2024.

⁴⁶ DI BLASI, Gabriel. GARCIA, Mario S. MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 27.

⁴⁷ TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial [grifo da autora]⁴⁸.

Destarte, a obra a ser regida pela LPI como desenho industrial é a *obra de arte aplicada*, exatamente por poder servir como tipo de fabricação industrial, ou seja, ter *aplicação* industrial. Ainda, os termos “*artes aplicadas*” e “*desenhos industriais*” são eventualmente utilizados para definir o objeto de proteção do desenho industrial. Contudo, a utilização de “*obra de arte aplicada à indústria*” é preferencial, exatamente a fim de evitar erros de interpretação⁴⁹.

Ressalta-se que “não é a arte que se industrializa, mas a indústria que se reveste de caráter artístico”⁵⁰. O desenho industrial deve ser essencialmente pensado, portanto, como a produção artística de objetos industriais, e não o contrário⁵¹.

A proteção concedida pelo registro de desenho industrial garante o monopólio da sua exploração pelo titular, por um prazo determinado⁵². Observa-se, assim, o sentido econômico da busca pelo registro por parte das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem formas novas de apresentar visualmente um produto.

Destaca-se que criações puramente artísticas e sem aplicação industrial não podem ser registradas como desenho industrial e restarão sob proteção do Direito Autoral⁵³, como antecipado pela Introdução da presente monografia. Não somente o objeto de cada proteção será diferente, mas a extensão e as características da proteção em si.

A proteção do direito do autor nasce do próprio ato de criar, não sendo necessário o registro, que é facultado como meio de provar a autoria em caso de

⁴⁸ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Brasília, DF: Presidência da República, 1996, n.p.

⁴⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁵⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 307.

⁵¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 307.

⁵² TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2013.

controvérsia⁵⁴. Os direitos patrimoniais do autor o acompanharão durante toda a sua vida, perdurando ainda por setenta anos contados de primeiro de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, segundo a LDA. Quanto à ofensa do Direito Autoral, observa-se:

O plágio ocorre quando a criação da obra é usurpada de seu autor, sendo o termo utilizado ordinariamente para designar ‘furto’ de propriedade intelectual. [...] Atualmente, entende-se juridicamente o plágio como forma específica de ofensa ao direito autoral, por meio de interferência consciente do plagiador em direito de personalidade do autor⁵⁵.

Dessa forma, o Direito Autoral confere o direito ao uso exclusivo da obra e ainda reconhece os direitos morais do autor, sendo ferido por falsificações – quando própria criação é falsa – e plágio – quando a criação é original, mas a titularidade da autoria não é autêntica. Não são fruto de simples equívocos, tendo em vista a necessária carga moral negativa para que a violação ocorra. Enquanto isso, o desenho industrial serve para impedir terceiros, sem consentimento, de fabricar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido⁵⁶.

Sobre a comparação, continua-se a reflexão:

O direito autoral é uma proteção visivelmente mais voltada para o autor e sua obra, enquanto a proteção do desenho industrial é mais adequada a uma visão comercial, à utilização comercial do objeto. É inegável que cada vez mais autores têm interesse em fazer arte e obter lucro dessa atividade. A razão de existir a proteção por desenho industrial constitui, entre outras, uma facilidade para a comercialização e a transferência da obra⁵⁷.

De fato, quando comparando a obra protegida pelo Direito Autoral à obra de arte aplicada à indústria protegida como desenho industrial, é importante não só destacar as diferenças, mas também os modos como podem se complementar. Um deles é a utilização do registro como desenho industrial por artistas que procuram

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

⁵⁵ ODY, Lisiane Feiten Wingert. Plágio: reflexões a partir do REsp 1.645.746. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 12, n. 2, 2023. Disponível em: <http://civilistica.com/plagio-reflexoes-a-partir/>. Data de acesso: 31 jan. 2024, p. 8.

⁵⁶ ODY, Lisiane Feiten Wingert. Plágio: reflexões a partir do REsp 1.645.746. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 12, n. 2, 2023. Disponível em: <http://civilistica.com/plagio-reflexoes-a-partir/>. Data de acesso: 31 jan. 2024, p. 8-25.

⁵⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 369.

utilizar suas obras também como fonte de renda gerada a partir da comercialização de produtos⁵⁸.

Inversamente, naquelas situações nas quais a criação não é puramente artística, mas somente técnica, tem-se uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial⁵⁹. Nesses casos, há um direito outorgado ao inventor, garantindo exclusividade de exploração da invenção ou do modelo de utilidade, durante período determinado⁶⁰.

A exclusividade concedida pela patente diz respeito aos direitos de propriedade sobre a invenção⁶¹. Isso significa que, sem a concordância do titular, não há produzir, vender, usar, colocar à venda ou importar para esses fins o produto patenteado, conforme determina a LPI.

Essa exclusividade temporária inicia com a concessão do registro, mas seus efeitos retroagem à data do depósito. O prazo é de vinte anos do depósito ou de dez anos da concessão, o que acontecer por último. Após esse período ser concluído, a contrapartida recebida pela sociedade ao privilégio cedido ao inventor, a concessão da patente, é o eventual domínio público sobre ela⁶².

Na comparação desses dois institutos, nota-se que, quanto à natureza e aos fundamentos, o direito do criador de desenhos industriais é idêntico ao direito do inventor⁶³. Há, também, aproximação entre esses sistemas de proteção na medida em que todos requerem obtenção de registro e, mais além, assemelham-se quanto aos requisitos, a serem tratados adiante. Verifica-se, ainda, que há aplicação subsidiária de diversas regras de patentes aos desenhos industriais, exatamente por essa similaridade no que tange aos requisitos⁶⁴.

⁵⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2013.

⁶⁰ DI BLASI, Gabriel. GARCIA, Mario S. MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

⁶¹ TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

⁶² TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

⁶³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

⁶⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

Diferencia-se, finalmente, a marca tridimensional do desenho industrial. Mesmo que ambos possam servir para proteger a aparência de objetos tridimensionais – valendo ressaltar que o desenho industrial também se aplica a objetos bidimensionais –, a extensão e as características da proteção concedida apresentam disparidades, assim como os requisitos.

A proteção inicial para marcas é de dez anos, mas tende à duração ilimitada, tendo em vista a possibilidade de renovação sistemática. Ela requer a realização de registro e confere direito de exclusividade ao seu titular, com observância ao princípio da especialidade, devido ao qual a proteção se vincula à especificação, ou seja, aos produtos/serviços iguais ou similares. Marcas iguais podem ser registradas para produtos ou serviços diferentes, considerando que não há risco do consumidor se confundir entre eles⁶⁵. A exceção a essa regra resta nas marcas de alto renome, conforme disciplinado pelo art. 125, da LPI⁶⁶.

Nesse sentido, mesmo que a extensão da proteção marcária possa se estender indefinidamente no tempo, enquanto o desenho industrial atinge um máximo de vinte e cinco anos, ao se considerar o princípio da especialidade, pode-se refletir que a amplitude da proteção das marcas tridimensionais é mais branda do que aquela conferida aos desenhos industriais⁶⁷. Não obstante, os dois institutos exigem registro, não conferindo proteção de forma automática, como acontece com o Direito Autoral.

Buscando simplificar a comparação entre os institutos que conferem proteção ao âmbito visual do desenho, tratados anteriormente, elaborou-se o quadro-resumo representado pelo Quadro 1. Desconsidera-se, portanto, a patente de invenção e os modelos de invenção, que protegem os aspectos técnicos, não os estéticos.

⁶⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁶⁶ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1996].

⁶⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

Quadro 1 – Comparação entre as proteções do desenho no Brasil

	Desenho Industrial	Direito Autoral	Marca tridimensional
Necessidade de registro?	Sim.	Não. É facultado como meio para provar a autoria em caso de controvérsia.	Sim.
Objeto	Obra de arte aplicada à indústria.	Obra de caráter puramente artístico.	Forma tridimensional com suficiente capacidade distintiva que não é desenho industrial registrado por terceiro.
Exemplo do objeto	<i>Design</i> de produto da base de um abajur.	Escultura, pintura à óleo, ilustração (emanação da personalidade do autor sem aplicação industrial).	Garrafa de bebida que diferencia o produto aos olhos do consumidor (como a icônica garrafa de vidro da Coca-Cola).
Duração	Inicial de 10 anos, podendo ser renovado três vezes de 5 anos. Duração máxima de 25 anos.	Toda a vida do autor e mais 70 anos contados do primeiro dia do ano subsequente ao seu falecimento.	Inicial de 10 anos, podendo ser renovada infinitamente.
Requisitos	Novidade, originalidade, legalidade, aplicabilidade industrial e ornamentalidade.	Originalidade, exteriorização e legalidade. As hipóteses de exclusão da proteção são previstas no art. 8º da LDA.	Distintividade, disponibilidade e legalidade, além da forma não poder atender somente ao efeito técnico. Respeito ao princípio da territorialidade e da especialidade.
Proteção	Direito ao uso exclusivo, ou seja, impedir terceiros, sem consentimento, de fabricar, colocar à venda, vender ou importar o objeto.	Direito ao uso exclusivo e direitos morais do autor.	Direito ao uso exclusivo da forma tridimensional para os produtos mencionados no pedido.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A questão dos requisitos é ponto-chave para a compreensão do instituto do desenho industrial, um dos focos deste trabalho. Dessa forma, explora-se o entendimento dos conceitos nesta oportunidade.

Os requisitos modernos para a concessão do registro de desenho industrial, como antecipado brevemente, são a *novidade*, a *originalidade* e a *aplicabilidade*

industrial, além da licitude⁶⁸. Não obstante, alguns autores incluem a *ornamentalidade* como requisito.

O requisito da *novidade* aparece no art. 96 da LPI e dispõe que o desenho é considerado novo quando não é compreendido no estado da técnica. No parágrafo 1º, é definido que o *estado da técnica* abarca “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”.

A novidade, portanto, é um critério objetivo de aferição, conceituada de forma negativa. Isso se dá porque a única maneira possível de defini-la é compreender o universo do que *não* existia até o momento da avaliação, sendo necessário averiguar se o desenho, *objetivamente*, se encaixa nesse universo⁶⁹.

Por essa razão, é necessário cuidado especial quanto à publicização das criações às quais o autor visa a proteção por meio do desenho industrial, uma vez que, caso existam provas de que as formas do desenho já tenham sido disponibilizadas ao público, o produto não poderá obter o registro⁷⁰. Será considerado que o produto não é novo, já estando compreendido no estado da técnica.

O requisito da *originalidade*, enquanto isso, é trazido pelo art. 97 da LPI como uma configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores, podendo ser resultado da combinação de elementos conhecidos. É considerado como original o desenho que não é reproduzido, copiado ou imitado, mas é verdadeiro fruto da concepção do autor⁷¹. Nesse sentido, o conceito de originalidade é equiparável aos de caráter expressivo e valor artístico⁷².

⁶⁸ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

⁶⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁷⁰ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

⁷¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

⁷² SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 83.

É essencial, nesse caso, que os consumidores tenham a capacidade de perceber a originalidade do produto. Por esse motivo, mudanças sutis configurariam novidade, mas não cumpririam o requisito da originalidade, uma vez que não distinguem o objeto sob avaliação de objetos anteriores de forma satisfatória aos olhos do público⁷³.

Comparando os requisitos da originalidade e da novidade sob outras óticas, coloca-se que a originalidade é compreendida em sentido *subjetivo*, em relação à esfera pessoal do autor. Enquanto isso, a novidade, como já posto, é *objetivamente* analisada, uma vez que será considerada *nova* a criação desconhecida como situação de fato. Acrescenta-se, a essas noções, que “*objetivamente novo* é aquilo que ainda não existia; *subjetivamente novo* é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo”⁷⁴.

O requisito da *aplicação industrial*, isto é, a possibilidade de servir para a fabricação em escala industrial, se relaciona à obrigatoriedade do objeto poder ser replicado em escala. Sem essa característica, considera-se que a obra comporta somente caráter artístico, não sendo elegível para ser registrada como desenho industrial⁷⁵.

Para além dos requisitos já mencionados, unânimes na doutrina, alguns autores ainda citam a *ornamentalidade*. Contudo, a Lei nº 9.279 (LPI) não define o que deve ser assimilado como ornamental⁷⁶.

Nessa perspectiva, distingue-se o que é ornamental do que é artístico. Para entender se um objeto tem característica ornamental, é necessário um olhar mais pessoal e parcial, enquanto o cunho artístico dispensa juízos sobre seu valor estético, sendo mais positivo e seguro. O verbo que origina o adjetivo “ornamental” é “ornar” e que seus sinônimos são decorar, enfeitar, abrilhantar, o que demonstra que a forma plástica do objeto deve ser resolvida a fim de causar uma impressão mais

⁷³ TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

⁷⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 17 jan. 2024.

⁷⁵ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

⁷⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

enfeitada ou decorada do que outros⁷⁷. Entretanto, não se deve exigir que, para que o objeto seja ornamental, tal obra seja caracterizada como *bela*, visto que a subjetividade dos diferentes gostos pessoais torna impossível a apreciação jurídica com base no que é ou não considerado belo⁷⁸.

Em suma, para que esse requisito seja atingido, é necessário que a arte aplicada ao produto seja ligada à função de ornamentação. Isso significa que, se uma escolha de *design* é feita porque é a única opção possível, por exemplo, não se deve considerar que esse elemento é ornamental, mas simplesmente necessário⁷⁹.

Essa questão não diz respeito somente à presença ou não do requisito da ornamentalidade, mas também é levantada pelo que a LPI estabelece como as hipóteses de impedimento do registro de desenho industrial, sendo trazida pelo art. 100, inciso II, como “a forma necessária, comum ou vulgar do objeto”.

Se a forma é *necessária*, ou seja, imposta pelos requisitos técnicos, não há ornamentalidade no produto. Ademais, avanço técnico que representa, não há como a proteção do aspecto visual impedir que outros sujeitos empreguem a mesma técnica para efetuar evoluções tecnológicas no mesmo sentido⁸⁰. Isso é disciplinado a fim de garantir que o interesse da coletividade se mantenha acima do interesse individual do autor, o que não acontece se o desenho se encaixar, de fato, nos requisitos que enquadram o desenho industrial, uma vez que nesses casos não há impedimento ao desenvolvimento técnico devido à enorme quantidade de possibilidades quanto à forma estética⁸¹.

Enquanto isso, se a forma for considerada *comum* ou *vulgar*, significa dizer que já é abarcada pelo que existe no estado de arte ou é ausente de distintividade e,

⁷⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

⁷⁸ CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do “design”*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

⁷⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

⁸⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁸¹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 82.

assim sendo, não é nova. Se não há novidade, por sua vez, também não há originalidade⁸².

Outrossim, o art. 100, inciso I, da LPI desconsidera como desenho industrial registrável tudo aquilo que for contrário à moral e aos bons costumes, que ofenda a honra ou a imagem de pessoas ou que atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou sentimento de veneração. Caso a obra se encaixe nas hipóteses previstas em pelo menos um dos incisos do art. 100, mesmo que seja nova, original e industrialmente aplicável, não poderá ser registrada, visto que as proibições elencadas pelo art. 100 são categóricas e absolutas⁸³.

As obras que não são afastadas pelas proibições absolutas, estando em conformidade com a legislação vigente, preenchem o requisito da *legalidade*. O art. 106, parágrafo 4º, da LPI, antecipa o indeferimento do pedido de registro em casos contrários.

Preenchendo os requisitos e sendo de fato classificado como uma arte aplicada à indústria, o objeto é elegível para ser registrado como desenho industrial. Para esses fins, o art. 101, incisos I a VI, da LPI estabelece que o depósito do pedido de registro deve conter o requerimento, desenhos ou fotografias, campo de aplicação do objeto e comprovante do pagamento do depósito. Ainda, caso seja necessário, devem ser acrescidos o relatório descritivo e as reivindicações.

No caso do pedido não atender formalmente o disposto pelo art. 101 da LPI, e na existência de dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, o INPI concederá cinco dias para que as exigências sejam cumpridas. Caso contrário, será considerado inexistente.

O art. 104 da LPI dispõe que o pedido de registro deverá se referir a um único objeto, com no máximo vinte variações. O parágrafo único informa que o desenho ou a fotografia deverá representar o objeto de forma clara.

⁸² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

⁸³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

Depositado o pedido, haverá exame formal, mas não de requisitos relativos ao mérito, como a novidade e a originalidade⁸⁴. Depois de concedido o registro e expedido o certificado, o titular poderá solicitar o exame de mérito referente a esses requisitos relativos, segundo disciplina o art. 111 da LPI. Se o parecer do INPI entender que não há novidade ou originalidade, um processo de nulidade do registro será instaurado de ofício.

O registro vigora por dez anos contados a partir do depósito, como prevê o art. 108 da LPI. O titular pode prorrogar por três períodos consecutivos de cinco anos cada um, totalizando um período máximo de vinte e cinco anos de exclusividade sobre o desenho industrial.

Por fim, o art. 219 da LPI, prevê a extinção do registro pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros, pela falta de pagamento da retribuição ou pela inobservância do disposto no art. 217. Esse, por sua vez, disciplina que a pessoa domiciliada no exterior deverá manter procurador qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente.

Como se pode perceber, atualmente não há falar em proteção específica do *design* de produtos bidimensionais ou tridimensionais no Brasil se não houve registro, sendo apenas o Direito Autoral garantido de forma automática. Existe, para sanar essa falta em alguma medida, a previsão de concorrência desleal, disciplinada pelo art. 195 da LPI. Contrasta-se, a essa realidade, o *Community Design*, vigente na União Europeia. Nesse contexto, interessa examinar o RCD e o UCD, a começar por breve retrospectiva histórica da Propriedade Intelectual na Europa.

1.2. O (UN)REGISTERED COMMUNITY DESIGN NA EUROPA

Na Europa, uma das primeiras legislações que tratou sobre direitos de Propriedade Intelectual foi a inglesa *Statute of Monopolies* de 1624, que estabelecia regras sobre a propriedade de “novos modos de fabricação” – patentes. A Coroa

⁸⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

tinha poder para conceder o monopólio por determinado tempo a fim de incentivar o desenvolvimento de novos ofícios ou de novas invenções no reino⁸⁵.

Em seguida, no início do século XVIII, houve a introdução do Direito Autoral como pauta, que conferiu um direito muito mais longo às criações. Contudo, ao contrário de uma patente, o Direito Autoral protege apenas contra cópias, não contra criação independente, embora a cópia seja interpretada de maneira abrangente⁸⁶.

São introduzidas, então, as marcas (*trade marks*), que, da forma com a qual são entendidas hoje, são fruto da Revolução Industrial. Esse direito foi se tornando mais protetivo durante o tempo: inicialmente, apenas protegendo contra a cópia, em seguida contra confusões inocentes e, por fim, até concorrentes que sequer geram confusão óbvia ao consumidor⁸⁷.

Após tudo isso, seguiu-se um grupo adicional de direitos para suprir lacunas que ainda restavam. No Reino Unido, então, novas regulações se fizeram presentes para disciplinar as questões referentes aos cultivares, a novos *designs* industriais, aos banco de dados, entre outros. Em seguida, os tribunais passaram a aplicar a lei geral de concorrência desleal e, ainda, organizações internacionais – como a União Europeia, a OMPI e a Organização Mundial do Comércio (OMC) – passaram a criar suas próprias propostas para a expansão da Propriedade Intelectual⁸⁸.

Conforme antecipado pela Introdução, o *Community Design* foi instituído pelo *Council Regulation* (EC) nº 6/2002 (o “Regulamento”, adiante). É definido pela própria redação como um sistema unificado para a obtenção de um modelo ou desenho comunitário, que concede proteção uniforme e produz efeitos em todo o território da comunidade europeia⁸⁹.

⁸⁵ VAVER, David. Intellectual property: the state of the art. *Victoria University of Wellington Law Review*, v. 116, 2000. Disponível em: <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2001/2.html>. Acesso em: 30 jan. 2024.

⁸⁶ VAVER, David. Intellectual property: the state of the art. *Victoria University of Wellington Law Review*, v. 116, 2000. Disponível em: <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2001/2.html>. Acesso em: 30 jan. 2024.

⁸⁷ VAVER, David. Intellectual property: the state of the art. *Victoria University of Wellington Law Review*, v. 116, 2000. Disponível em: <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2001/2.html>. Acesso em: 30 jan. 2024.

⁸⁸ VAVER, David. Intellectual property: the state of the art. *Victoria University of Wellington Law Review*, v. 116, 2000. Disponível em: <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2001/2.html>. Acesso em: 30 jan. 2024.

⁸⁹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Na época, os quinze Estados integrantes da União Europeia eram Áustria, França, Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca, Grécia, Países Baixos, Reino Unido, Finlândia, Irlanda e Portugal. Ocorrendo a integração de novos Estados-Membros, a proteção conferida pelo *Community Design* se expande automaticamente⁹⁰, sendo que atualmente a União Europeia conta com vinte e sete países⁹¹.

Nas considerações iniciais do mesmo Regulamento, há breve contextualização da realidade que se apresentava quanto à legislação dos Estados-Membros sobre *design*. Até então, em geral, cada país tinha sua legislação nacional para disciplinar a questão, o que resultava na existência de proteções diferentes nos diferentes Estados. A exceção era os países do Benelux, união econômica formada pela Bélgica, pela Holanda e por Luxemburgo, que já previa legislação uniforme antes mesmo do *Community Design*⁹².

Em função disso, nas trocas comerciais entre os Estados-Membros da União Europeia, era inevitável que ocorressem eventuais conflitos quanto à propriedade de desenhos e modelos. Afinal, *designs* idênticos podiam pertencer a diferentes criadores.

O *Community Design* proporcionou benefícios à Comunidade Europeia não somente sob a ótica da redução de controvérsias, mas também da viabilização financeira e da simplificação do processo burocrático. Conforme posto pelo Regulamento mencionado, um dos seus propósitos fundamentais é minimizar os custos e as dificuldades, democratizando o acesso à proteção das criações de pequenas e médias empresas e de criadores individuais independentes⁹³. Autores relatam avanços nesse sentido, constatando que os custos atuais para a obtenção do desenho registrado comunitário é uma fração do que se gastaria antes alinhando

⁹⁰ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

⁹¹ COMISSÃO EUROPEIA. *A UE & eu*. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2022.

⁹² UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

⁹³ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

registros para cada legislação nacional da União Europeia⁹⁴ – sendo o processo iniciado e concluído em apenas oito semanas, aproximadamente⁹⁵.

Sobre a comparação da situação pretérita da União Europeia ao seu sistema atual, observa-se:

Anteriormente, obter proteção do *design* na UE envolvia navegar uma colcha de retalhos de tipos diferentes de legislação para cada um dos seus quinze Estados-Membros. O nível e a qualidade da proteção conferidos por essa situação variava significativamente e resultava em falta de segurança jurídica, algo que se provou prejudicial a investimentos. [...] O Regulamento tornou a proteção do *design* em toda a UE financeiramente acessível e simples de obter⁹⁶ [tradução livre da autora].

De fato, para a União Europeia, contar apenas com as legislações nacionais para tratar sobre a titularidade de desenhos e modelos é um obstáculo à livre circulação de mercadorias. Entre diversas considerações trazidas na parte inicial do referido Regulamento – que, entre outros fins, justificam sua razão de ser –, o Conselho levanta objetivos como encorajar os criadores por meio do reforço da proteção da estética industrial, incentivar a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e o investimento na produção e, ainda, adequar o sistema às necessidades

⁹⁴ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

⁹⁵ MAHMOOD, Tiffany. Design law in the United States as compared to the European Community Design system: what do we need to fix? *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2015. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol24/iss2/5>. Acesso em: 23 jan. 2024.

⁹⁶ Lê-se, no idioma original: “Previously, gaining design protection across the EU involved navigating a patchwork of different types of national legislation for each of the current fifteen EU member states. The level and quality of protection this situation afforded varied greatly and resulted in a lack of legal security, which proved detrimental to investment. [...] The Regulation now makes EU-wide design protection cheap and simple to obtain”. AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023, p. 35.

do mercado interno, tornando-o mais acessível⁹⁷. Além disso, determina importantes conceitos, como *design*, *produto* e *produto complexo*.

Entende-se *design* ou *desenho* como a aparência da totalidade ou de parte do produto, resultante das linhas, contornos, cores, forma, textura e materiais do próprio produto ou de sua ornamentação. Como exemplos do que a ampla definição de *design* abarca, cita-se logotipos, embalagens, símbolos gráficos, tipos de letra e ícones de computador⁹⁸.

Como *produto*, são designados os itens industriais ou de artesanato, o que inclui os componentes para montagem em um produto complexo, as embalagens, as formas de apresentação, os símbolos gráficos e os caráter tipográficos, mas exclui os programas de computadores. *Produtos complexos* ou *complex products*, ainda, são aqueles formados por componentes múltiplos que podem ser montados e desmontados. Esses conceitos são delineados pelo art. 3º do *Council Regulation (EC) n° 6/2002*⁹⁹.

Tal Regulamento entrou em efeito em março de 2002 e estabeleceu duas formas de proteção do *design*: uma proteção de menor duração, mais branda, destinada ao *design* não registrado, e uma proteção de prazo mais longo, mais forte, referente ao *design* registrado¹⁰⁰. À primeira, dá-se o nome de *Unregistered Community Design*, enquanto a segunda é chamada de *Registered Community Design*.

⁹⁷ Lê-se, no idioma original: “(4) *The effect of design protection being limited to the territory of the individual Member States whether or not their laws are approximated, leads to a possible division of the internal market with respect to products incorporating a design which is the subject of national rights held by different individuals, and hence constitutes an obstacle to the free movement of goods. [...] (7) Enhanced protection for industrial design not only promotes the contribution of individual designers to the sum of Community excellence in the field, but also encourages innovation and development of new products and investment in their production. [...] (8) Consequently a more accessible design-protection system adapted to the needs of the internal market is essential for Community industries*”. UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024, p. 1.

⁹⁸ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

⁹⁹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹⁰⁰ BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 111-133, 2004.

Antes das novas normas entrarem em efeito, apenas o Reino Unido previa proteção para *designs* não registrados entre os integrantes da União Europeia da época¹⁰¹. Por sua vez, o Regulamento em questão instituiu esse tipo de proteção a nível da Comunidade, sinalizando reconhecimento ao fato de alguns setores produzirem quantidades muito grandes de modelos ou desenhos para produtos com vida econômica curta, aos quais mais interessa a ausência de formalidades de registro do que a duração e a força da proteção¹⁰².

Um exemplo é a indústria *fashion*, que costuma lançar sazonalmente sapatos ou peças de roupa, descontinuando o produto após a coleção chegar ao fim. A ciclicidade é uma característica própria do mercado da moda, que nega o que já existe para constantemente apresentar *designs* novos¹⁰³. Nesse sentido, a burocracia e os custos do registro podem acabar dificultando – ou até inviabilizando – o registro de produtos de vida útil tão curta. Independentemente disso, para as empresas ou para os empreendedores, é importante ter a proteção. O UCD foi a solução ao impasse apresentada à Comunidade Europeia.

Para além da questão dos setores de alto giro de criação, destaca-se a necessidade de um instituto que proteja o *design* não registrado na medida em que é proveitoso dar oportunidade para que o criador teste o produto no mercado e, assim, reflita se é interessante buscar o registro. Pensa-se, nesse sentido, em empresas pequenas ou empreendedores independentes sem capacidade de investimento para arcar com os custos do registro sem ter certeza sobre o retorno financeiro que o produto dará¹⁰⁴.

O *design* registrado, nesse ínterim, se adequa aos setores da indústria que se beneficiam de forma especial da maior segurança jurídica proporcionada por essa modalidade, dispondo de um período de proteção mais longo e, portanto, mais

¹⁰¹ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtjp/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹⁰² UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹⁰³ SAFATLE, Amália. Cultura do consumo: o grande nó da sustentabilidade na cadeia da moda. *P22_ON*, 2017, p. 1-2.

¹⁰⁴ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

adequado ao tempo de mercado de seus produtos¹⁰⁵. Para ilustrar quais produtos integram esses setores e podem ser protegidos, pode-se pensar nos aspectos visuais dos eletrodomésticos, dos móveis de luxo, das jóias e dos automóveis.

O processo de registro é responsabilidade do Instituto de Harmonização no Mercado Interno ou, em inglês, *Office of Harmonization in the Internal Market* (OHIM). O OHIM foi instituído pelo *Council Regulation* (EC) N° 40/94 de 20 de dezembro de 1993, oportunidade na qual o Conselho implantou a *Community Trademark* (marca comunitária).

Constatou-se a necessidade do OHIM pois, embora conservada a estrutura institucional já existente na Comunidade, era preciso estabelecer um organismo que executasse medidas administrativas a nível comunitário, fosse independente no plano técnico e dotado de autonomia jurídica, administrativa e financeira. Dessa forma, o OHIM tem personalidade jurídica e é apto a exercer os poderes de execução estabelecidos no *Council Regulation* (EC) N° 40/94, sendo sediado na Espanha, em conformidade com o que foi votado pelos representantes dos Estados-Membros¹⁰⁶.

Os *Community Design Courts* (CDCs), enquanto isso, são tribunais nacionais especializados apontados por cada Estado-Membro da União Europeia. Os CDCs detêm jurisdição exclusiva sobre ações de violação ou ameaça de violação de um *Community Design*, assim como declarações de não-violação, ações de declaração de nulidade dos UCDs e *counterclaims* pela declaração de nulidade¹⁰⁷.

Para argumentar a nulidade, o interessado deverá provar que não se verifica a presença dos requisitos ao *Community Design*. A seção 1 do título II do *Council Regulation* (EC) n° 6/2002 dispõe sobre os requisitos de proteção referentes ao direito relativo aos desenhos e modelos. São estes: *novelty* (novidade) e *individual character* (caráter individual). Ainda, define as hipóteses em que o *design* não será protegido.

¹⁰⁵ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹⁰⁶ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 15 mar. 1994. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R0040>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹⁰⁷ MASSA, Charles-Henry; STROWEL, Alain. Community design: Cinderella revamped. *European Intellectual Property Review*, v. 25, n. 2, p. 70, 2003.

O Regulamento descreve um *design* que detém *novidade* como aquele que não teve *design* idêntico, que difere apenas em detalhes insignificantes, divulgado para o público antes da data da reivindicação da proteção. Existem dois conceitos do que pode ser entendido como *novelty*: *absolute novelty* (novidade absoluta, em tradução livre), que corresponde a objetos que nunca foram experimentados antes, e *relative novelty* (novidade relativa, em tradução livre), referente àqueles que trazem novas combinações de elementos previamente experimentados¹⁰⁸. Ambas as definições são abarcadas.

Sobre o requisito de caráter singular, o Regulamento dispõe que a impressão global (*overall impression*) suscitada no usuário informado (*informed user*) diferir da impressão global causada nesse tipo de consumidor por qualquer *design* anteriormente divulgado ao público. Considerará-se o grau de liberdade à disposição do criador na realização da criação para apreciar o caráter singular do *design*¹⁰⁹.

O Tribunal de Justiça da União Europeia, designado neste trabalho como *Court of Justice of the European Union* (CJEU), ressalta que a redação do Regulamento não determina quem é, de fato, o *informed user*. Contudo, a CJEU indica que ele deve ser entendido como um usuário que se encontra na média entre o *average consumer* (consumidor médio, em tradução livre), que não precisa ter conhecimento especializado algum, e o *sectorial expert* (especialista de setor, em tradução livre), que tem expertise técnica detalhada e profunda. Seria, então, um usuário especialmente observador, tanto em razão de sua experiência pessoal, quanto a conhecimentos de setor adquiridos, que tem como tendência natural a comparação direta de *designs*, quando apresentado à oportunidade¹¹⁰.

¹⁰⁸ BERLYNE, Daniel Ellis. *Aesthetics and psychobiology*. New York, NY: Appleton-Century-Crofts, 1971.

¹⁰⁹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹¹⁰ Conforme julgado pela CJEU: “[the concept of the informed user] must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectorial expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the informed user may be understood as referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of their personal experience or their extensive knowledge of the sector in question”. UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice of the European Union (CJEU). Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013. *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores*. Relatora: R. Silva de Lapuerta. 19 jun. 2014. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0345>. Acesso em: 15 jan. 2024, p. 34.

Superada a necessidade de determinar o conceito de *informed user*, que importa para a compreensão do requisito da *novelty*, insta delinear outro termo relevante trazido pelo Regulamento, também determinante para a noção de *novelty* e, ainda, de *individual character*. Nesse sentido, entende-se que o *design* sofreu *divulgação (disclosure)* “[...] se tiver sido divulgado na sequência do depósito do pedido de registro ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição e utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo [...]”¹¹¹.

A essa determinação, excetuam-se as ocasiões em que os fatos não poderiam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados que operam na Comunidade pelas vias normais no decurso da atividade. Adicionalmente, não se considera como disponibilizados para o público aqueles *designs* revelados a terceiros em confidencialidade explícita ou implícita. Essas definições são parte do texto do próprio Regulamento, no art. 7º¹¹².

Pontua-se que o “teste de mercado” realizado pelo criador protegido pelo UCD não deve ser motivo para que ele seja impossibilitado de buscar a proteção do RCD, durante ou após o período dos efeitos da proteção do desenho não registrado, mesmo considerando a questão da divulgação. A respeito disso, disciplina o Regulamento, ainda no preâmbulo:

(20) É igualmente necessário permitir que o criador ou o seu sucessível testem no mercado os produtos que incorporam o desenho ou modelo antes de ser tomada uma decisão sobre se é desejável a protecção resultante do seu registo como desenho ou modelo comunitário. Para o efeito, é necessário prever que a divulgação do desenho ou modelo pelo criador ou pelo seu sucessível, bem como a sua divulgação abusiva durante um período de doze meses anterior à data de depósito do pedido de registo, não deve impedir a apreciação da *novidade* e do *carácter singular* do desenho ou modelo em questão¹¹³.

Quanto às hipóteses de impedimento, o referido Regulamento antecipa: (I) desenhos ou modelos ditados pela sua função técnica e desenhos ou modelos de

¹¹¹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10. jan. 2024, p. 5.

¹¹² UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10. jan. 2024, p. 5.

¹¹³ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10. jan. 2024, p. 2.

interconexões; (II) desenhos e modelos contrários à ordem pública ou aos bons costumes. Enquanto a segunda situação é prevista no art. 9º e é autoexplicativa, a primeira costa no art. 8º nos seguintes termos:

(1) As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de protecção como desenhos ou modelos comunitários.

(2) Um desenho ou modelo não será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que as características da sua aparência devam necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função¹¹⁴.

A análise realizada pelo OHIM para conceder o registro se limita à verificação se o *design* é efetivamente um *design* e se a aplicação não ofende a moralidade pública. Os pedidos que não sofrerem objeções logo recebem o registro, sendo então publicados no *Community Designs Bulletin* (Boletim dos Desenhos e Modelos Comunitários), em alguns meses¹¹⁵.

Concedido o registro, o RCD terá duração inicial de cinco anos a contar da data de depósito do pedido, podendo ser prorrogado a cada cinco anos, até atingir o máximo de vinte e cinco anos. A renovação se dará somente ao titular ou a pessoas autorizadas por ele, mediante o pagamento da taxa, produzindo efeitos no dia seguinte à data do termo do registro existente¹¹⁶. Pedidos de registro foram aceitos pelo OHIM desde 1º de janeiro de 2003¹¹⁷.

Em contraste, o UCD tem duração de três anos, sem possibilidade de prorrogação. Exatamente por ser uma proteção que não exige registro, é automática, ou seja, entra em efeito no momento em que o *design* se tornar

¹¹⁴ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024, p. 5.

¹¹⁵ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹¹⁶ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹¹⁷ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

disponível ao público na Comunidade, tendo sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo que leve a obra a ser conhecida pelos meios especializados do setor, com atenção às ressalvas trazidas pelo art. 7º (normalidade das vias e confidencialidade)¹¹⁸. A proteção automaticamente foi aplicada aos *designs* qualificáveis desde 1º de março de 2002¹¹⁹.

O direito ao desenho ou modelo comunitário pertencerá ao criador ou a seu sucessor, podendo duas ou mais pessoas compartilharem o direito entre si se a criação foi desenvolvida em conjunto. Ressalta-se, sobre o sujeito do direito, que o direito ao *design* criado por um trabalhador no desempenho de suas funções em nome de outrem pertence a esse último. Isso é previsto no art. 14º do Regulamento e se aplica tanto ao RCD, quanto ao UCD¹²⁰.

O art. 15 do Regulamento elucida que, caso um UCD seja divulgado ou reivindicado por sujeito que não tem direito a ele, qualquer um que efetivamente tenha esse direito pode reivindicar reconhecimento como legítimo titular. Essa possibilidade prescreve no prazo de três anos a contar da data da divulgação do *design* ao público – prescrição que não se aplica caso a pessoa esteja agindo de má fé¹²¹.

A proteção conferida pelo *Community Design*, como previsto no art. 19º do Regulamento que o institui, diz respeito ao direito exclusivo de utilização do desenho ou modelo. Esse direito proíbe, em face de terceiros, a fabricação, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exploração e a utilização ou o armazenamento de produtos nos quais o *design* esteja incorporado. A ressalva é que, diferentemente do RCD, o UCD só permite que o titular alegue seu direito se o *design* tiver sido *copiado*, ou seja, não será oponível contra trabalhos de criação independente, cujos criadores não poderiam razoavelmente conhecer o *design*

¹¹⁸ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹¹⁹ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol11/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹²⁰ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹²¹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024, p. 6.

anterior, mesmo que muito similares ao *design* protegido pelo UCD¹²². Diferente disso, o titular do RCD pode alegar que sua propriedade foi infringida mesmo que o suposto infrator não tenha copiado ou sequer tenha conhecimento sobre aquele RCD¹²³.

Ainda, o art. 85 estabelece que, em caso de litígios decorrentes da suposta violação de um RCD ou de um UCD, o tribunal deve tratar o RCD ou o UCD como válido caso o titular apresente as provas necessárias. Isso pode ser contestado pela parte oposta por meio da via de exceção (*way of plea*, em inglês) ou da ação de reconvenção (*counterclaim*, em inglês)¹²⁴.

Nota-se, em vista do exposto, que o RCD e o UCD variam não só devido à presença ou não do registro, mas também quanto à duração, à força e à amplitude da proteção conferida aos *designs*. Para fins comparativos, a autora elaborou um quadro-resumo, como se verifica abaixo.

Quadro 2 – Comparação entre o RCD e o UCD

	Registered Community Design (RCD)	Unregistered Community Design (UCD)
Necessidade de registro?	Sim.	Não.
Objeto	<i>Design</i> (desenhos e modelos).	<i>Design</i> (desenhos e modelos).
Duração	Inicial de 5 anos, podendo ser renovado quatro vezes de 5 anos. Duração máxima de 25 anos.	3 anos, sem possibilidade de prorrogação.

¹²² Lê-se, no idioma original: “1. A registered Community design shall confer on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having his consent from using it. The aforementioned use shall cover, in particular, the making, offering, putting on the market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes. 2. An unregistered Community design shall, however, confer on its holder the right to prevent the acts referred to in paragraph 1 only if the contested use results from copying the protected design. The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it results from an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought not to be familiar with the design made available to the public by the holder. 3. Paragraph 2 shall also apply to a registered Community design subject to deferment of publication as long as the relevant entries in the register and the file have not been made available to the public in accordance with Article 50(4)”, UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 7.

¹²³ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹²⁴ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 20.

Requisitos	<i>Novelty, individual character</i> , não se encaixar nas hipóteses previstas nos arts. 8º e 9º.	<i>Novelty, individual character</i> , não se encaixar nas hipóteses previstas nos arts. 8º e 9º.
Proteção	Direito ao uso exclusivo e a proibir terceiros de utilizar sem consentimento.	Direito ao uso exclusivo e a proibir terceiros de utilizar sem consentimento.
Violação	Basta que o segundo <i>design</i> cause a mesma <i>overall impression ao informed user</i> que o RCD.	Caso o segundo <i>design</i> cause a mesma <i>overall impression ao informed user</i> do que o RCD, apenas se o <i>design</i> em litígio for resultado de cópia, e não de criação independente..

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Ainda sob uma perspectiva comparativa, desta vez entre o RCD e o *trademark*, verifica-se que há alguma sobreposição no tocante ao objeto protegido – no caso, os símbolos gráficos, que podem receber proteção de qualquer um dos institutos. Isso se dá devido à ampla definição conferida pelo Regulamento ao que é *design*. Evidentemente, tais proteções divergem em muitos pontos.

Avalia-se os benefícios do RCD: (I) não há necessidade para o uso efetivo do *design* e, portanto, o registro não pode ser cancelado pelo não-uso, o que pode vir a acontecer pelo *trademark*; (II) diferentemente do *trademark*, um *design* pode ser não-distintivo; (III) um registro basta para cobrir a proteção do *design* em todas as classes de bens¹²⁵.

Inversamente, há vantagens no *trademark*: (I) o *trademark* pode ser renovado *ad infinitum*, enquanto o RCD atinge um máximo de vinte e cinco anos; (II) o RCD exige novidade como requisito, o que não acontece com o *trademark*; (III) o RCD se limita à proteção de bens, não abarcando serviços; (IV) RCDs são mais vulneráveis quando são objetos de litígio, visto que a OHIM não examina a presença de todos os requisitos nas aplicações; (V) o RCD é novo, representando um desafio, enquanto o *trademark* é legalmente consolidado¹²⁶.

Por todo o exposto, mesmo que haja sobreposição de alguns tipos de *design* que podem ser protegidos pelo RCD e pelo *trademark*, cada caso concreto pede por uma solução específica, a depender dos objetivos prioritários do criador ao buscar o

¹²⁵ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹²⁶ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

registro. Além disso, nada impede que o titular cumule as proteções, adquirindo ambas¹²⁷.

Mais além, equiparando o direito brasileiro e o direito comunitário europeu, não seria errado falar que o RCD da União Europeia se assemelha muito ao desenho industrial do Brasil, desde a duração máxima e os requisitos até às características da proteção. Na verdade, é notável que, entre os institutos do *Community Design*, é o UCD que mais se afasta da realidade nacional, precisamente devido à inexistência da necessidade de registro. Dessa forma, é especialmente interessante estender a análise da proteção do desenho não registrado, que é o objeto da Parte II deste trabalho.

¹²⁷ AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

PARTE II: O UNREGISTERED COMMUNITY DESIGN NA PRÁTICA

Na Parte II, adentra-se nos pormenores do UCD, com o auxílio de um caso prático. Para isso, subdivide-se a exposição em duas: (2.1) *To copy or not to copy?: a verificação da reprodução, a divulgação ao público, a overall impression e o ônus da prova*; e (2.2) *Estudo de caso: Rothy's v. Giesswein*.

No primeiro subcapítulo, trata-se de alguns pontos-chave para o uso da proteção conferida pelo UCD: a divulgação ao público, a *overall impression* causada no *informed user*, a necessidade de provar a cópia e, ainda, uma reflexão acerca do ônus da prova da cópia. No RCD, conforme sintetizado pelo Quadro 2¹²⁸, não é necessário ter havido cópia para que os direitos do *Community Design* se apliquem. Essa fato resulta, precisamente, do registro, que torna pública a propriedade daquele autor e, portanto, afasta a possibilidade de *designs* iguais – mesmo aqueles fruto de criação independente, sem o *designer* ter tido contato com o desenho pretérito.

Para os UCDs, essa não é a realidade, o que os difere de forma mais extrema das proteções do desenho que existem no Brasil. Portanto, no segundo subcapítulo, coloca-se o estudo de caso de *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG [2020] EWHC 3391*, julgado pela *Intellectual Property and Enterprise Court (IPEC)* do Reino Unido, que envolve questões referentes ao RCD e ao UCD e marca um dos últimos momentos em que o *Community Design* se estendia à Grã-Bretanha, logo antes do fim do período de transição do *Brexit* (saída do Reino Unido da União Europeia)¹²⁹. O caso é elucidativo, pois demonstra a relevância da prova da cópia para o desenho comunitário não registrado, uma vez que a decisão se deu no sentido de que o UCD não foi infringido, enquanto o RCD foi considerado violado.

¹²⁸ Consultar as páginas 41-42.

¹²⁹ THOMA, Max; PARISH, Oliver. *To the point: Rothy's Inc v Giesswein Walkwaren AG*. Mathys & Squire: Londres, 2021. Disponível em: <https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/to-the-point-rothys-inc-v-giesswein-walkwaren-ag/>. Acesso em: 29 jan. 2024.

2.1. TO COPY OR NOT TO COPY?: A VERIFICAÇÃO DA REPRODUÇÃO, A DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO, A OVERALL IMPRESSION E O ÔNUS DA PROVA

Como antecipado pela Parte I, para que o UCD tenha efeito, é preciso que seja provado que o segundo *design* foi copiado¹³⁰. A motivação para isso é justificada no *Council Regulation (EC) n° 6/2002*, que expõe que o uso exclusivo conferido pelo RCD está de acordo com a maior segurança jurídica fornecida por esse, precisamente devido à existência do registro. Nesse sentido, estabelece, em seu preâmbulo, que o UCD é um instituto que serve para prevenir a cópia, uma vez que a proteção sem registro não haveria como ser estendida a produtos resultantes da criação independente de outro *designer*. Ainda, estende-se o direito conferido pelo UCD ao comércio de produtos nos quais o *design* foi aplicado¹³¹.

O art. 19 reafirma o que é trazido no preâmbulo desse Regulamento, delineando que os direitos conferidos pelo *Community Design* só serão aplicáveis pelo autor do UCD se provado que o uso contestado é fruto de cópia. Tais direitos, rememora-se, são a proibição da fabricação, da oferta, da colocação no mercado, da importação, da exploração e da utilização ou do armazenamento de produtos nos quais o *design* esteja incorporado por parte de terceiros¹³².

É importante que o autor que espera se beneficiar do UCD esteja ciente de que o suposto *infringer* pode se defender e, assim, provar que aquela obra foi fruto

¹³⁰ AIDE, Christopher M. *The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio*, 1 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 35 (2003). Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹³¹ Lê-se, no idioma original: “*The exclusive nature of the right conferred by the registered Community design is consistent with its greater legal certainty. It is appropriate that the unregistered Community design should, however, constitute a right only to prevent copying. Protection could not therefore extend to design products which are the result of a design arrived at independently by a second designer. This right should also extend to trade in products embodying infringing designs*”. UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 6.

¹³² Lê-se, no idioma original: “*1. A registered Community design shall confer on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having his consent from using it. The aforementioned use shall cover, in particular, the making, offering, putting on the market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes. 2. An unregistered Community design shall, however, confer on its holder the right to prevent the acts referred to in paragraph 1 only if the contested use results from copying the protected design.*” UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 7.

de criação independente, não de reprodução indevida¹³³. Nesse cenário, não restará provado que o *design* foi copiado e, portanto, os direitos que seriam conferidos pelo UCD não se aplicam. É em vista dessa característica da proteção do UCD – a necessidade de ter havido cópia – que o momento e as condições nas quais houve a divulgação a público são tão relevantes, não só como marco do início do termo da proteção, mas também em caso de controvérsia.

Como exemplo, é possível suscitar a situação de um *designer* externo à União Europeia que deseje obter o UCD. Nessa hipótese, uma possível rota poderia ser a publicação da criação na Internet, mais especificamente em algum *site* acessado pelos círculos especializados que operam naquele setor na Europa¹³⁴. Tudo isso para que haja a divulgação ao público, que estabelece o marco inicial da proteção, e, conseqüentemente, a “oportunidade” para a cópia.

Ainda, é pontuado pelo art. 7 do *Council Regulation (EC) n° 6/2002* que apresentações em exposições, utilizações no comércio ou divulgações de qualquer outro modo levam à conclusão que o *design* foi disponibilizado ao público¹³⁵. O CJUE também estabelece que um desenho não registrado pode ter se tornado conhecido no “curso normal de negócios” para os círculos especializados por meio de imagens compartilhadas com os comerciantes do segmento de mercado¹³⁶, e não por outros *designers* ou por especialistas do setor¹³⁷. Cada caso concreto será avaliado pelos CDCs.

Excepciona-se, como definido pelo mesmo Regulamento, situações em que o desenho é revelado a terceiros com confidencialidade implícita ou explícita¹³⁸. Sobre

¹³³ AIDE, Christopher M. *The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio*, 1 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 35 (2003), p. 36. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.

¹³⁴ BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 116, 2004.

¹³⁵ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. p. 5.

¹³⁶ DACK, S.; KOUIJ, P.A.C.E. van der; VISSER, D.J.G.; VRENDENBARG, C.J.S. *EU IP LAW. A short introduction to European intellectual property law*. Leiden: Leiden Law School, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1887/3275564>. Acesso em: 26 jan. 2024, p. 152.

¹³⁷ BROWN, Abbe; KHERIA, Smita; CORNWELL, Jane; ILJADICA, Marta. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 359.

¹³⁸ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 5.

o tema, o CJUE determina que o UCD pode não ter se tornado conhecido no curso normal de negócios aos círculos europeus especializados se foi disponibilizado apenas a uma empresa do setor ou se foi apresentado em *showrooms* fora da União Europeia, mesmo sem confidencialidade alguma. Isso também dependerá do caso concreto e do julgamento dos CDCs¹³⁹.

É essencial que o *design* se torne público no território da Comunidade Europeia. O tópico causava discordância antes – visto que, por exemplo, a criação poderia ter se tornado disponível em outro território mas, ainda assim, conhecida pelo círculo europeu de especialistas. Para sanar a dúvida, o art. 111a(5) foi adicionado ao Regulamento, prevendo que o desenho só aproveitará proteção como UCD se for disponibilizado ao público no território da União Europeia¹⁴⁰.

Devido à importância que o marco da divulgação ao público representa para o instituto do UCD, o *Council Regulation (EC) n° 6/2002* versa que, em caso de litígio, o titular do desenho não registrado deve apresentar prova dos seguintes pontos: (I) o dia da primeira publicação, visto que determina o marco inicial da proteção; (II) as circunstâncias da publicação, que demonstram como se deu a divulgação – *por vídeo, por fotos, na Internet, em uma feira...*; (III) a disponibilidade ao público, que justifica *como* os círculos especializados tomaram conhecimento do *design*. O titular também deve indicar os aspectos que tornam seu *design* detentor de caráter singular, segundo o que antecipa o art. 85(2), para que seja presumido válido¹⁴¹.

É o que é preconizado, também, pelo CJUE no caso *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores (C-345/13) (Karen Millen v. Dunnes Stores*, adiante):

Para que uma CDC trate um desenho não registrado como válido, o detentor do direito do *design* não deve provar que o *design* tem caráter individual conforme o significado do Art. 6 do Regulamento, mas somente indicar o que constitui o caráter individual daquele *design*. Isto é, indicar, na sua visão, qual

¹³⁹ DACK, S.; KOOIJ, P.A.C.E. van der; VISSER, D.J.G.; VRENDENBARG, C.J.S. *EU IP LAW. A short introduction to European intellectual property law*. Leiden: Leiden Law School, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1887/3275564>. Acesso em: 26 jan. 2024, p. 150.

¹⁴⁰ BROWN, Abbe; KHERIA, Smita; CORNWELL, Jane; ILJADICA, Marta. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 359.

¹⁴¹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>, p. 20.

é o elemento ou quais são os elementos do design em questão que indicam seu caráter individual¹⁴² [tradução livre da autora].

Subsiste, então, a questão do ônus da prova em relação à reprodução, ponto necessário para que se determine que houve violação do UCD: *qual das partes deve provar que efetivamente houve cópia?* O *Council Regulation (EC) n° 6/2002* deixa em aberto, mas o CJUE tem estabelecido que é o titular do UCD que deve suportar o ônus de provar que o uso contestado resulta da cópia do desenho original¹⁴³.

Essa foi uma das perguntas a serem resolvidas no caso C-479/12, intitulado *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH* (*Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard*, adiante). Na ocasião, o *Bundesgerichtshof* (Tribunal de Justiça Federal da Alemanha) estava incerto se o titular do UCD deveria suportar o ônus da prova, assim como havia dúvidas se, em caso positivo, “semelhanças materiais” percebidas pelo Tribunal reverteriam ou aliviariam o ônus da prova.

Salienta, na decisão, que o art. 19 do Regulamento que instituiu o *Community Design* não prevê regras expressas sobre a produção de provas. Devido a essa indeterminação, se o art. 88, intitulado *Applicable Law* (Direito Aplicável)¹⁴⁴, fosse seguido tal qual disposto, a regra deveria ser estabelecida individualmente pelas legislações de cada Estado-Membro¹⁴⁵.

¹⁴² Lê-se, no idioma original: “[...] in order for a Community design court to treat an unregistered Community design as valid, the right holder of that design is not required to prove that it has individual character within the meaning of Article 6 of that regulation, but need only indicate what constitutes the individual character of that design, that is to say, indicates what, in his view, are the element or elements of the design concerned which give it its individual character”. UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice of the European Union (CJEU). Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013. *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores*. Relatora: R. Silva de Lapuerta. 19 jun. 2014. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0345>. Acesso em: 15 jan. 2024, n. p.

¹⁴³ DACK, S.; KOUIJ, P.A.C.E. van der; VISSER, D.J.G.; VRENDENBARG, C.J.S. *EU IP LAW. A short introduction to European intellectual property law*. Leiden: Leiden Law School, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1887/3275564>. Acesso em: 26 jan. 2024, p. 151.

¹⁴⁴ Lê-se, no idioma original: “1. The Community design courts shall apply the provisions of this Regulation. 2. On all matters not covered by this Regulation, a Community design court shall apply its national law, including its private international law. 3. Unless otherwise provided in this Regulation, a Community design court shall apply the rules of procedure governing the same type of action relating to a national design right in the Member State where it is situated”, UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. p. 20.

¹⁴⁵ ALEMANHA. Bundesgerichtshof. Case C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75. *H. Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna*. Relator: E. Jarašiūnas. 13 fev. 2014. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1392269>. Acesso em: 15. jan. 2024.

Contudo, no parecer do Advogado-Geral em *Gautzsch Großhandel*, se a questão processual do ônus da prova ficasse sujeita a cada legislação nacional, um dos grandes objetivos do *Community Design* não seria cumprido, pois haveria muita variação da proteção fornecida, a depender do sistema legal de cada país. Ou seja, a proteção uniforme não se faria realidade¹⁴⁶. Tal objetivo não é apenas subentendido, mas concretamente expresso no preâmbulo do referido Regulamento¹⁴⁷.

Sob essa luz, considerou-se que a interpretação adequada do art. 19(2) é que o titular do desenho protegido deve suportar o ônus de provar que o uso contestado resulta da cópia desse *design*, enquanto a parte acusada deve provar que houve criação independente. Sobre o assunto, versa o parágrafo 41 da decisão do CJUE:

[...] considerando a estrutura e a lógica abrangente do Artigo 19(2) do Regulamento N° 6/2002, há de se estabelecer que, quando o titular de um desenho protegido está se baseando no direito estabelecido no primeiro subparágrafo desse dispositivo, o ônus de provar que o uso contestado resulta da cópia desse desenho recai sobre esse titular, enquanto, no segundo parágrafo desse dispositivo, o ônus de provar que o uso contestado resulta de um trabalho independente de criação cabe à parte contrária¹⁴⁸ [tradução livre da autora].

Entretanto, há de se considerar as situações nas quais fazer o titular provar a cópia impossibilitaria ou excessivamente dificultaria a produção da evidência. Diante desse contexto, observando o princípio da efetividade, o tribunal é obrigado a utilizar todos os procedimentos disponíveis sob a legislação nacional para enfrentar o

¹⁴⁶ ALEMANHA. Bundesgerichtshof. Case C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75. *H. Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna*. Relator: E. Jarašiūnas. 13 fev. 2014. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1392269> . Acesso em: 15. jan. 2024.

¹⁴⁷ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹⁴⁸ ALEMANHA. Bundesgerichtshof. Case C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75. *H. Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna*. Relator: E. Jarašiūnas. 13 fev. 2014. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1392269> . Acesso em: 15. jan. 2024, p. 9.

percalço – incluindo, quando apropriado, regras de direito nacional para ajustar ou aliviar o ônus da prova¹⁴⁹.

Em suma, como demonstrado pelo Acórdão do Tribunal de Justiça em *Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard*, o ônus da prova da cópia recai sobre o titular do UCD. Contudo, pode ser aliviado ou revertido, a depender do caso concreto. Ainda, caso a parte oposta esteja desafiando a validade do UCD com uma *counterclaim* (ação de reconvenção), a responsabilidade de provar a falta de *individual character* ou de *novelty* pertence a essa parte, como posto pelo CJUE em *Karen Millen v. Dunnes Stores*¹⁵⁰.

Utiliza-se a decisão sobre ônus da prova decorrente de *Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard* em um caso paradigmático para a matéria do *Community Design: Rothy's Inc v Giesswein Walkwaren AG [2020] EWHC 3391 (IPEC) (Rothy's v. Giesswein*, adiante). Nesta oportunidade, é relevante explicar os fatos do caso a fim de prover melhor ilustração. Portanto, adentra-se no estudo de caso de *Rothy's v. Giesswein*.

2.1.2. ESTUDO DE CASO: ROTHY'S V. GIESSWEIN

No caso *Rothy's v. Giesswein*, o objeto da disputa é uma sapatilha de bico fino fabricada com fio tricotado feito de plástico reciclado (“*ballerina shoes*” de “*knitted yarn*”, conforme o idioma original do caso). Em 2017, a Requerente, Rothy's Inc, baseada nos Estados Unidos, lançou o *Pointed Loafer*¹⁵¹ no mercado, como se observa na Figura 1.

¹⁴⁹ DACK, S.; KOOIJ, P.A.C.E. van der; VISSER, D.J.G.; VRENDENBARG, C.J.S. EU IP LAW. *A short introduction to European intellectual property law*. Leiden: Leiden Law School, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1887/3275564>. Acesso em: 26 jan. 2024.

¹⁵⁰ BROWN, Abbe; KHERIA, Smita; CORNWELL, Jane; ILJADICA, Marta. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 359.

¹⁵¹ Descrito no idioma original do caso da seguinte maneira: “*The Pointed Loafer is a type of ballerina shoe with, as the name suggests, a pointed toe and a protruding tongue that gives the appearance of a loafer*”. REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 2.

Figura 1 – Pointed Loafer da Rothy's Inc



Fonte: Reino Unido (2020), p. 2.

Antes do *Pointed Loafer*, a Rothy's já tinha lançado o *The Point* e o *The Flat*, que ambas as partes concordaram terem sido as primeiras sapatilhas confeccionadas com o material descrito, anteriormente utilizado apenas pelo setor calçadista esportivo para a fabricação de tênis de corrida. Abaixo, a Figura 2 exibe as sapatilhas da Rothy's pretéritas ao *Pointed Loafer*, além do *The Loafer*, que também é relevante ao caso mais adiante¹⁵².

Figura 2 – The Flat, The Point e The Loafer (criados pela Rothy's)



Fonte: Reino Unido (2020), p. 32.

¹⁵² REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 2.

Foi em abril de 2019 que a Giesswein (Requerida), baseada na Áustria, levou a público o *Pointy Flat*¹⁵³. O produto é exibido na Figura 3.

Figura 3 – Pointy Flat da Giesswein



Fonte: Reino Unido (2020), p. 2.

Em 2019, a Requerente alegou que tanto seu RCD, registrado em 9 de novembro de 2017, quanto seu UCD, com marco inicial decorrente da divulgação feita a partir de 24 de novembro de 2017, foram violados pela Requerida. A divulgação se deu pelo site da Rothy's e pelo *e-mail marketing* enviado para moradores dos países integrantes da União Europeia. Os registros da divulgação fornecidos pela Requerida podem ser verificados na Figura 4¹⁵⁴.

Figura 4 – Divulgação feita pela Rothy's do Pointed Loafer



Fonte: Reino Unido (2020), p. 3.

¹⁵³ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 2.

¹⁵⁴ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 2-3.

Foca-se, devido ao tema do presente trabalho, no que concerne à alegação de violação ao UCD. Conforme dito no caso, as questões relacionadas ao UCD eram: (I) se o UCD tinha sido disponibilizado ao público, requisito para a aquisição do direito; (II) se os direitos que subsistiriam seriam de fato propriedade da Requerente; (III) se o UCD produzia uma *overall impression* diferente no *informed user* daquela produzida pelos *designs* dos sapatos “Allegra K” e “Bonnibel”, produtos anteriores ao UCD indicados pela *counterclaim* da Requerida a fim de invalidar o UCD e o RCD; (IV) se o *Pointy Flat* da Giesswein foi resultado de cópia do *Pointed Loafer* da Rothy’s; (V) se o *Pointy Flat* e o *Pointed Loafer* produzem a mesma *overall impression* no *informed user*¹⁵⁵.

A Requerida concordou que o UCD tinha sido disponibilizado ao público na data referida e que os direitos seriam da propriedade da Requerente, caso válido o UCD. A *counterclaim* feita pela Giesswein, enquanto isso, falhou em provar que o Allegra K e o Bonnibel, representados na Figura 5 e na Figura 6, invalidariam o UCD do *Pointed Loafer*¹⁵⁶.

Figura 5 – A sapatilha Allegra K



Fonte: Reino Unido (2020), p. 4.

¹⁵⁵ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 5.

¹⁵⁶ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 35.

Figura 6 – A sapatilha Bonnibel



Fonte: Reino Unido (2020), p. 4.

A partir da fala das testemunhas e das evidências observadas, o julgador chegou à conclusão de que nem o Allegra K nem o Bonnibel causam a mesma impressão global no usuário informado. Embasou a decisão apontando as diferenças-chave: o salto, o material da parte superior e a ausência de *counterline* no Allegra K; o material da parte superior e a ausência de *counterline* no Bonnibel. Essas determinações demonstraram que a proteção do *design* do *Pointed Loafer* é válida e, portanto, levaram o *Deputy High Court Judge* a julgar se houve ou não a violação do direito do desenhos pertencentes à Rothy's¹⁵⁷.

O parágrafo 100 da decisão, no qual o Juiz David Stone listou os itens que diferenciam o UCD do RCD, ilustra bem qualquer disputa relacionada ao desenho comunitário (não-)registrado. Os principais pontos para chegar à resposta da existência ou não da violação ao UCD, como colocado pelo julgador, são os

¹⁵⁷ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 5-28.

seguintes: a divulgação ao público, o tempo da proteção, a produção da mesma *overall impression* e a existência ou não da cópia¹⁵⁸.

Sobre o primeiro ponto, em *Rothy's v. Giesswein*, houve concordância entre as partes de que a divulgação havia acontecido, visto que a Rothy's providenciou as provas necessárias. Não só os registros da Figura 4, que demonstram o *banner* no *site*, o envio de *e-mail marketing* e as publicações nas redes sociais, mas também dados extraídos dessas campanhas veiculadas:

A Requerente sustentou sua divulgação com evidência que: (a) 51 pessoas do Reino Unido visitaram a *webpage* do *Pointed Loafer* em 24 de novembro de 2017; (b) 10 pessoas da UE compraram o *Pointed Loafer* em 24 de novembro de 2017; (c) o e-mail promocional contendo imagens do *Pointed Loafer* foi enviado para pelo menos 452 pessoas com endereços de e-mail da UE, incluindo diversos editores do ramo da moda; e (d) os seguidores de Instagram da Requerente incluíam diversos *designers* de sapatos e escritores baseados em Londres” [tradução livre da autora]¹⁵⁹.

Se a divulgação, que marca o início do UCD, não foi ponto de discordância, tampouco foi a duração dessa proteção. Ambas as partes assentiram que, com a proteção de três anos conferida pelo UCD, o dia 25 de novembro de 2020 marcava o encerramento desse direito. O Juiz pontuou que não haveria, evidentemente, como utilizar o direito do UCD, que já tinha chegado ao fim, para impedir que a Giesswein usasse o *design* mais além. Todavia, se confirmada a violação, subsistiria o direito de pedir danos e prestação de contas dos lucros que se deram em virtude das vendas do produto¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Lê-se, no idioma original: “*The law on unregistered Community designs is largely identical to that in relation to registered Community designs, other than in relation to three main issues: (a) Creation: whereas registered Community designs arise by virtue of the act of registration by the EUIPO, unregistered Community designs arise by virtue of being disclosed for the first time within the territory of the European Union; (b) Duration: registered Community designs can be renewed up to four times for a total period of 25 years whereas unregistered Community designs last for only 3 years; and (c) Infringement: in addition to the allegedly infringing product’s having to produce the same overall impression on the informed user as the unregistered Community design, copying must also be proved*”. REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy’s Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 29.

¹⁵⁹ Lê-se, no idioma original: “*The Claimant supported its disclosure with evidence that: (a) 51 people from the United Kingdom visited the Pointed Loafer webpage on 24 November 2017; (b) 10 people from the EU purchased the Pointed Loafer on 24 November 2017; (c) the promotional email featuring images of the Pointed Loafer was sent to at least 452 people with email addresses in the EU, including various fashion editors; and (d) the Claimant’s Instagram followers included various shoe designers and writers based in London*”. REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy’s Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 29.

¹⁶⁰ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy’s Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 30.

Restava, além disso, avaliar se os produtos (I) causavam a mesma *overall impression* no *informed user* e (II) se o segundo *design* foi resultado de cópia por parte da Giesswein. Esses dois pontos são essenciais para elucidar na prática as divergências entre o RCD e o UCD, visto que, para haver violação do RCD, basta que o ponto I seja provado, enquanto o UCD depende da comprovação de ambos os pontos, de acordo com o que já se observou no Quadro 2¹⁶¹.

A respeito da impressão global causada no usuário ser equivalente entre os *designs* em litígio, a Requerida discordava da Requerente¹⁶². Portanto, restou ao tribunal decidir a questão, relevante tanto para a decisão concernente ao RCD quanto ao UCD.

A decisão do tribunal foi em sentido positivo, após análise de diversas características que uma sapatilha poderia ter, do depoimento de especialistas indicadas pelas partes e do delineamento do perfil do *informed user* do caso em análise, conforme o comprador do setor e de acordo com a jurisprudência. Consta, na decisão:

As diferenças em algumas medidas e proporções podem ser percebidas pelo usuário informado, mas não a ponto de criar uma impressão geral diferente, mesmo se combinadas. [...] O mais importante, e o que mais chamará a atenção do usuário informado neste caso, é que tanto o RCD quanto o Pointy Flat têm partes superiores tricotadas com um fio pesado. Como isso representou uma mudança na confecção de sapatilhas no mercado, isso chamará a atenção do usuário informado. Em outras palavras, [...] o usuário informado concluirá que o RCD e o Pointy Flat não são idênticos, mas produzem a mesma impressão geral¹⁶³ [tradução livre da autora].

Evidentemente, para a decisão acerca da semelhança da *overall impression* do UCD da Rothy's e do *Pointy Flat* da Giesswein, chegou-se à mesma conclusão alcançada na avaliação ligada ao RCD. Na seção dedicada à apreciação do caso da Requerente a respeito do UCD, apenas pontuou, no parágrafo 105: “nos mesmos

¹⁶¹ Consultar as páginas 41-42.

¹⁶² REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 5.

¹⁶³ Lê-se, no idioma original: “*The differences in some measurements and ratios will be noticed by the informed user, but not to such an extent as to create a different overall impression, even in combination. [...] Most importantly, and what will most strike the informed user in this case, is that both the RCD and the Pointy Flat have uppers knitted from a heavy thread. As that was a departure for ballerina shoes, that will strike the informed user. Put a different way, [...] the informed user will conclude that the RCD and the Pointy Flat are not identical, but they do produce the same overall impression*”. REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 28.

termos que rejeitei anteriormente, a Requerida negou que o *Pointy Flat* produz a mesma *overall impression no informed user*¹⁶⁴.

Finalmente, no tocante à cópia, a decisão ressaltou o art. 19 do *Council Regulation (EC) nº 6/2002*, que prevê que o uso contestado deve resultar da cópia do *design* protegido¹⁶⁵. Levantou-se, também, o que foi preconizado no caso *Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard* sobre o ônus da prova, tendo sido concluído que o ônus de provar a cópia reside com o titular do UCD e que o ônus de provar a criação independente pertence ao dono do *design* contestado. Ademais, há a possibilidade de aliviar ou reverter o ônus da prova em situações nas quais a prova se mostrar impossível ou excessivamente difícil de ser produzida¹⁶⁶.

É exatamente isso que tentou realizar a Requerente, ao argumentar pela inversão do ônus da prova da cópia. Evocou-se o caso *A Fulton Co Ltd v. Grant Barnett & Co Ltd (2001) RPC* para tanto:

É raro que em casos de propriedade intelectual haja evidência direta de cópia do *copyright* ou do *design* de um terceiro. Plagiadores copiam em segredo. Os tribunais procedem com base na ideia de que uma grande semelhança entre o *design* do Demandante e o suposto *design* infrator, juntamente com a oportunidade do suposto plagiador ter acesso ao designou à obra do Demandante, levanta a inferência de cópia. Cabe então ao réu refutar tal inferência com evidências que demonstrem que a aparente semelhança surgiu de outra forma. Em *Ibcos Computers Ltd v Barclays Finance Ltd [1994] FSR 275* na página 297, o Juiz Jacob afirma que 'o conceito de semelhanças suficientes transferindo o ônus para o réu provar a não cópia é bem reconhecido no direito autoral'. Ele acrescentou que achava que a proposição 'não é tanto uma questão de lei quanto de pensamento racional simples' [tradução livre da autora]¹⁶⁷.

¹⁶⁴ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 30.

¹⁶⁵ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. p. 7.

¹⁶⁶ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 31.

¹⁶⁷ Lê-se, no idioma original: "She relied on *A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd [2001] RPC 16 at paragraph 95 per Park J*: "It is rare in intellectual property cases for there to be direct evidence of copying of someone else's copyrights or designs. Plagiarists do their copying in secret. The courts proceed on the basis that a close similarity between the claimant's design and the alleged infringing article, coupled with the opportunity for the alleged copier to have access to the claimant's design or work, raises an inference of copying. It is then up to the defendant to rebut the inference by evidence which shows that the apparent similarity arose in some other way. In *Ibcos Computers Ltd v Barclays Finance Ltd [1994] FSR 275 at page 297*, Jacob J said that "the concept of sufficient similarities shifting the onus on to the defendant to prove non-copying is well recognised in copyright law". He added that he thought that the proposition "is not so much one of law as of plain rational thought". REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 31.

Tornou-se, então, a olhar para o processo de criação do *Pointy Shoe* em detalhe. De acordo com as testemunhas responsáveis pelo *design* da sapatilha da Giesswein, além de registros do processo criativo, é fato que a equipe da empresa pesquisou e adquiriu outros sapatos da Rothy's. Não obstante, levando em consideração que o *Pointed Loafer* foi uma edição limitada que não estava no *site* quando os membros do time da Giesswein pesquisaram sobre as sapatilhas da Rothy's, chegou-se a duas possibilidades que determinariam cópia: (I) que um dos donos da Geisswen, Johannes Giesswein, tinha visto e copiado o *Pointed Loafer* da Rothy's, ocultando esse fato durante a interrogação; (II) que algum dos *designers* envolvidos na criação do *Pointy Flat* viu o *Pointed Loafer* na Internet e o copiou inconscientemente¹⁶⁸.

A primeira possibilidade foi desconsiderada na base da confiança despertada no julgador pela evidência apresentada pela Requerida, pelos documentos fornecidos e pela honestidade identificada nas falas das testemunhas da Giesswein. Não foi identificada tentativa alguma de ocultar que houve a compra de sapatos da Requerente, nenhum deles sendo o *design* em questão, nomeadamente o *The Flat*, o *The Point* e o *The Loafer*¹⁶⁹.

A segunda alternativa foi ignorada, pois não foi possível provar que os *designers* da Giesswein envolvidos no desenvolvimento do *Pointy Flat* tinham sequer tido contato com o *Pointed Loafer*. O natural seria concluir que, após encontrarem os *designs* que interessavam, das sapatilhas representadas na Figura 3¹⁷⁰, que usavam o material de fios de plástico reciclado que pesquisavam, encerraram sua busca, sem insistir na procura de um *design* que foi breve e descontinuado, o que é o caso da obra da Rothy's em disputa¹⁷¹.

Partindo dessas premissas, o Juiz David Stone determinou que o *Pointy Flat* (Giesswein) não foi copiado do *Pointed Loafer* (Rothy's)¹⁷². O advogado da

¹⁶⁸ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 33.

¹⁶⁹ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 33.

¹⁷⁰ Consultar a página 52.

¹⁷¹ REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 33-34.

¹⁷² REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 34.

Requerente argumentou que o ônus deveria ser da Requerida para provar que a criação foi independente, o que dizia não ter sido feito, devido à inferência da cópia. O Juiz discordou e negou o pedido, fundamentando:

Eu rejeito esse pedido com base nos fatos perante o Tribunal: em minha opinião, a Requerida apresentou a defesa de seu *design* independente, que considero ser coerente e consistente. Markus Giesswein desejava criar uma sapatilha de um material leve para o verão. Ele, seu irmão e a Sra. Zuk se inspiraram nos três modelos de sapatos da Requerente que compraram. Dois desses modelos tinham bico arredondado, e um tinha bico pontudo. É um passo pequeno e facilmente perceptível para uma entidade que deseja criar uma sapatilha de bico pontudo fazê-lo. A Sra. Zuk, *designer* do *Pointy Flat*, foi interrogada e foi firme em sua versão de como desenhou o *Pointy Flat*. Ela suficientemente explicou a história de *design* independente da Requerida¹⁷³ [tradução livre da autora].

Rothy's v. Giesswein é um caso icônico em relação à matéria do *Community Design* exatamente por escancarar e esclarecer as diferenças entre o RCD e o UCD – tendo sido a violação do primeiro validada e a do segundo considerada inexistente devido à ausência do elemento da cópia. Leciona sobre a questão da *overall impression*, contida no parágrafo 14 do preâmbulo da Regulação, da necessidade da cópia para a violação do UCD, prevista no art. 19(2), da divulgação, descrita no art. 7, além de questões processuais como o ônus da prova e a tentativa de invalidar a proteção do desenho devido à falta de novidade decorrente de *designs* anteriores que causam a mesma *overall impression* sob o argumento da falta de caráter individual.

Abordou-se, até o final da presente parte, sobre requisitos necessários à existência do direito conferido pelo UCD, a fim de complementar o que foi trazido ao longo da Parte I sobre o *Community Design*. Com a pesquisa realizada até então a respeito do desenho industrial e das outras formas de proteções do desenho no Brasil, do próprio *Community Design* e, especialmente, do UCD, há mais clareza

¹⁷³ Lê-se, no idioma original: “I reject that submission on the facts before the Court: in my judgment, the Defendant has set out its independent design case, which I find to be coherent and consistent. Markus Giesswein wanted to make a ballerina shoe of a summer-weight material. He, his brother and Ms Zuk all took inspiration from the three of the Claimant’s shoes they purchased. Two of those had a rounded toe, and one had a pointed toe. It is a small and readily apparent step for an entity wishing to make a pointy-toed ballerina shoe to do so. Ms Zuk, the designer of the Pointy Flat, was cross-examined, and unswayed on her version of how she designed the Pointy Flat. She sufficiently explained the Defendant’s independent design story”. REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy’s Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020, p. 34.

para traçar paralelos que emanam dos temas. Nesse sentido, desenvolvem-se as considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente monografia, tratou-se sobre a proteção do desenho e sobre as formas com as quais essa se expressa – seja a depender do objeto, da extensão e da força da proteção, dos requisitos, ou, ainda, da obrigatoriedade ou não do registro, ponto-chave desta comparação. Para tanto, elegeu-se o direito brasileiro e o direito comunitário europeu como objetos da pesquisa.

No ordenamento jurídico brasileiro, tomou-se como foco o desenho industrial, perpassando brevemente o Direito Autoral e a marca tridimensional na exposição das proteções do desenho, diferenciando das patentes de invenção, institutos que resguardam as qualidades técnicas de obras, não estéticas. Por sua vez, no estudo do *Community Design* europeu, composto pelo RCD e pelo UCD, deu-se ênfase no UCD.

Embora não seja possível colocar o objeto protegido pelo desenho industrial como total equivalente do que se compreende por *design* no instituto europeu, a realização do paralelo ainda é válida, visto que ambos abarcam a forma estética dada a objetos industriais, mais especificamente às linhas, às cores, aos materiais ou, enfim, à aparência global do produto. O conceito europeu se demonstra mais abrangente, incluindo também trabalhos de *design* como as tipografias e os símbolos gráficos. Esses desenhos, no Brasil, seriam protegidos pelo Direito Autoral ou pelo registro de marca, uma vez que não são *obras de arte aplicadas à indústria*, como disciplinado pelo desenho industrial, além de não necessariamente terem fins puramente ornamentais.

Similarmente, os requisitos para a validade das proteções encontram pontos de divergência e de convergência. Enquanto o desenho industrial demanda as características de novidade, de originalidade, de ornamentalidade, de legalidade e de aplicabilidade à indústria, o RCD e o UCD vão falar expressamente em *novelty* e *individual character*. A *novelty* é equiparável à novidade, sendo requisito objetivo e se referindo ao que existe – ou não – como estado da arte no momento em que o *design* é criado. Enquanto isso, pode-se aproximar o *individual character* da originalidade, haja vista que ambos são requisitos subjetivos, que dizem respeito à

impressão causada no usuário e à extensão da liberdade criativa disponível ao *designer* no momento da criação.

Nesse mesmo sentido, as hipóteses de impedimento são basicamente idênticas entre o *Community Design* e o desenho industrial. Não há falar em desenho industrial se a forma for necessária, comum ou vulgar, ditada apenas pelas obrigações técnicas – determinação também prevista ao RCD e ao UCD. Ora, se fosse o caso, não haveria presença do requisito de ornamentalidade, que diz respeito à forma da obra. Ambos os ordenamentos ainda prevem impedimento se a obra for contrária à moralidade pública.

O afastamento da proteção à função técnica pelos institutos em análise é indissociável de seus fundamentos. Tanto o *Community Design* quanto o desenho industrial existem para proteger o aspecto visual dos produtos, não inovações técnicas. Se, porventura, abrangessem também esse aspecto inventivo, excederiam seus escopos de proteção e, como efeito, travariam o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Para resguardar invenções do campo da técnica, sempre há como recorrer às patentes.

Quanto aos termos das proteções, verifica-se que o RCD se assemelha muito ao desenho industrial. Ambos chegam a um máximo de vinte e cinco anos de proteção, apenas se diferenciando quanto ao termo inicial – tendo o desenho industrial um mínimo de dez anos, enquanto o RCD começa em cinco anos. A diferença nesse quesito é que o desenho industrial pode ser prorrogado por quatro vezes de cinco anos e o RCD por cinco vezes de cinco anos.

O UCD, diferentemente, é resguardado de cópias pela duração de três anos e, devido a não ser registrado, não apresenta maneira de prorrogar. Para tanto, o *designer* pode aproveitar o período de graça do “teste de mercado” previsto pelo Regulamento e, após confirmar seu interesse, ter direito de registrar o desenho como RCD. Neste contraste, observa-se que o UCD é significativamente mais curto do que o desenho industrial brasileiro e o RCD, o que se relaciona à necessária qualidade mais leve da proteção que pode ser conferida por uma modalidade sem registro.

O RCD e o desenho industrial também guardam semelhança entre si e se afastam do UCD no que se refere à força da proteção. Os dois primeiros conferem o

uso exclusivo do desenho, garantindo que seu titular possa fazer uso da obra como bem entender. Nesses casos, não é necessário que tenha havido cópia, prática que exige a carga moral negativa da intencionalidade, para que o titular do RCD ou do desenho industrial possa impedir o uso de terceiros. Se um segundo *designer* chegar a uma solução visual excessivamente parecida, o que muitas vezes pode acontecer em trabalhos criativos, o titular terá como impedir seu uso, mesmo que essa criação tenha se dado por vias totalmente independentes ou que esse *designer* nunca sequer tenha tomado conhecimento do *design* protegido. Nesse sentido, basta demonstrar que a impressão global transmitida pelos produtos é a mesma.

Em contraposição, como visto com mais destaque na segunda parte do trabalho, o UCD protege o titular em situações nas quais a cópia da outra parte restar provada. Não há como impedir a comercialização de um produto, mesmo que extremamente similar ao UCD, se a criação por parte do segundo *designer* foi independente. Provar que os produtos causam a mesma impressão no consumidor, portanto, não é suficiente – é preciso que hajam evidências que apontem que houve cópia.

Nesse âmbito, seria possível aproximar o UCD ao Direito Autoral, que protege contra falsificação, plágio e cópia. No caso analisado, *Rothy's v. Giesswein*, o Juiz levantou até mesmo a tese de “cópia inconsciente” como uma das últimas possibilidades para provar a infração do UCD – hipótese que não se sustentou.

Por fim, chega-se ao “X da questão”: o marco inicial da proteção conferida por cada modalidade analisada. Para o RCD e para o desenho industrial, é o registro. Para o UCD, cuja característica essencial é a inexistência desse, é a data da primeira divulgação no território da União Europeia (*disclosure*), sendo imperativo que especialistas do setor tenham a oportunidade de ter contato com a obra no curso normal dos negócios.

O registro é o ponto-chave do qual se verificam as principais diferenças entre os institutos. Devido à maior segurança jurídica provida pelo RCD e pelo desenho industrial, assim como pela publicização e pela disponibilização das características essenciais da obra protegida por parte de uma instituição responsável – o INPI, no caso brasileiro, e o OHIM, no caso da Comunidade europeia –, podem ser fonte de

salvaguardas menos brandas do que aquelas garantidas pelo desenho não registrado.

O UCD, por outro lado, só pode proteger em caso de cópia, *exatamente* por ser uma proteção sem registro. Sem esse elemento, não há como disponibilizar o desenho de forma institucional para que a obra seja protegida independentemente da cópia.

Mesmo representando proteção menos expressiva, o UCD apresenta benefícios característicos da mesma fonte que abrandam sua proteção: a falta de registro. Como exposto pelo próprio *Council Regulation (EC) nº 6/2002*, há as óbvias vantagens da ausência das formalidades, das burocracias e dos custos que vêm com a obtenção do registro. Não somente existem setores que têm como característica intrínseca o alto giro de produtos com durações curtas nas prateleiras – e que, portanto, sequer necessitariam de proteções alongadas no tempo –, mas também existem aqueles criadores que, diferentemente de grandes empresas, não têm viabilidade financeira ou acesso a apoio jurídico para registrar tudo que criam e que colocam no mercado.

Para esses, a oportunidade de verificar o retorno dado por produtos ofertados ao mercado antes de investir recursos com a realização de registros é diretamente ligada à saúde financeira das suas empresas e à segurança de experimentar criações com menos temor às cópias. Ainda mais em vista da facilidade da replicação do que é disponibilizado na Internet hoje em dia – com gigantes da *fast fashion* que captam imagens de pequenos criadores e imediatamente as jogam em suas cadeias de produção, em um desequilíbrio de poder que perpassa desde questões monetárias até questões de acesso ao Direito.

Estender proteção a pequenos criadores é, também, zelar pela igualdade econômica e pela liberdade de concorrência. Afinal, grandes *players* invariavelmente têm a capacidade de investimento para resguardar suas próprias criações. *Designers* independentes e empreendedores, não necessariamente.

Ainda que a alegação de concorrência desleal, prevista pela LPI, possa buscar solucionar, em alguma medida, casos em que a desonestidade de uma das partes cause confusão entre dois produtos, não é instituto específico criado com a proteção da qualidade criativa do *design* em vista, como é o UCD. Em última

análise, oportunizar uma modalidade de proteção destinada ao desenho não registrado é ter um Direito que se aproxima, cada vez mais, das garantias que os integrantes da indústria criativa buscam quando exercem suas profissões.

REFERÊNCIAS

- AIDE, Christopher M. The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 35, 2003. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol1/iss1/2>. Acesso em: 8 dez. 2023.
- ALEMANHA. Bundesgerichtshof. Case C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75. *H. Gautzsch Großhandel v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna*. Relator: E. Jarašiūnas. 13 fev. 2014. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1392269>. Acesso em: 15. jan. 2024.
- BARBOSA, Denis Borges. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.
- BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.
- BRANCO, Gilberto. *Propriedade intelectual*. Curitiba: Aymará, 2011.
- BERLYNE, Daniel Ellis. *Aesthetics and psychobiology*. New York, NY: Appleton-Century-Crofts, 1971.
- BULLING, Alexander; LANGÖHRIG, Angelika; HELLWIG, Tillman. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 86, n. 2, p. 111-133, 2004.
- BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.
- BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. *Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências*. Brasília, DF: Presidência da República, 1998.
- BROWN, Abbe; KHERIA, Smita; CORNWELL, Jane; ILJADICA, Marta. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- CARMEL-ARTHUR, Judith. *Bauhaus*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: Volume II; Tomo I; Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*; Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

COMISSÃO EUROPEIA. *A UE & eu*. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2022.

CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do "design"*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

DACK, S.; KOUIJ, P.A.C.E. van der; VISSER, D.J.G.; VRENDENBARG, C.J.S. *EU IP LAW. A short introduction to European intellectual property law*. Leiden: Leiden Law School, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1887/3275564>. Acesso em: 26 jan. 2024.

DANNEMANN, Gert Egon; CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama; MENDES, Hermínia Leitão. *Desenho industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?* Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008.

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

DI BLASI, Gabriel. GARCIA, Mario S. MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Brasil sobe cinco posições e chega ao 49º lugar no Índice Global de Inovação*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-sobe-cinco-posicoes-e-chega-ao-49o-lugar-no-indice-global-de-inovacao>. Acesso em: 10 jan. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Identidade institucional*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 7 dez. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Desenhos Industriais*. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>. Acesso em: 9 dez. 2023.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. *Worldwide Report on Protection of Unregistered Designs*. 2021. Disponível em: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209_UDR-survey_Designs-Enforcement-SC.pdf. Acesso em: 9 dez. 2023.

MAHMOOD, Tiffany. Design law in the United States as compared to the European Community Design system: what do we need to fix? *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2015. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol24/iss2/5>. Acesso em: 23 jan. 2024.

MASSA, Charles-Henry; STROWEL, Alain. Community design: Cinderella revamped. *European Intellectual Property Review*, v. 25, n. 2, p. 68-78, 2003. Disponível em: https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A138322/datastream/PDF_01/view. Acesso em: 31 jan. 2024.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

NETTO, José Carlos C. *Direito autoral no Brasil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9786553624634. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624634/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

ODY, Lisiane Feiten Wingert. 2018. *Direito e Arte: o Direito da Arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

ODY, Lisiane Feiten Wingert. Plágio: reflexões a partir do REsp 1.645.746. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 12, n. 2, 2023. Disponível em: <http://civilistica.com/plagio-reflexoes-a-partir/>. Data de acesso: 31 jan. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Genebra, 2002.

REINO UNIDO. Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). EWHC 3391. *Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG*. Judge David Stone. 16 dez. 2020.

SAFATLE, Amália. Cultura do consumo: o grande nó da sustentabilidade na cadeia da moda. *P22_ON*, 2017.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6a ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN: 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 jan. 2024.

SLACK, Laura. *What is product design?* UK: RotoVision SA, 2006.

THOMA, Max; PARISH, Oliver. *To the point: Rothy's Inc v Giesswein Walkwaren AG*. Mathys & Squire: Londres, 2021. Disponível em: <https://www.mathys-squire.com/>

insights-and-events/news/to-the-point-rothys-inc-v-giesswein-walkwaren-ag/. Acesso em: 29 jan. 2024.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário – volume 1*. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 15 mar. 1994. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R0040>. Acesso em: 10 jan. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *Official Journal of the European Communities*, Bruxelas, 5 jan. 2002. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice of the European Union (CJEU). Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013. *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores*. Relatora: R. Silva de Lapuerta. 19 jun. 2014. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0345>. Acesso em: 15 jan. 2024.

VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. São Paulo: Lex Editora, 2005.

VAVER, David. Intellectual property: the state of the art. *Victoria University of Wellington Law Review*, v. 116, 2000. Disponível em: <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2001/2.html>. Acesso em: 30 jan. 2024.

ZEUNER, Stefan; WININGER, Aaron. Community Design - A New IP Right for a 450 Million Consumer Market. *IPL Newsletter*, vol. 23, n. 3, 2005, pgs. 35-37.