

NOTA DO EDITOR

Iniciamos este número com artigo da lavra de Gabriel Di Blasi, versado sobre a proteção dos desenhos industriais. O articulista discute a falta de uniformidade acerca da natureza e do escopo de proteção mais apropriado para abarcar este tipo de propriedade. O escrito é de grande valia, pois explora o tema no âmbito da legislação nacional e estrangeira, em profundidade. O artigo seguinte, concebido por Allan Rocha de Souza, narra à evolução histórica da proteção dos direitos autorais desde a Antiguidade. Trata-se de um primeiro artigo de uma pequena série a ser publicado em nossa Revista. Em seguida publicamos o texto de Tiago Nader Barroca, abordando um assunto pouco explorado em nosso País: a proteção das fontes digitais pelo ordenamento jurídico nacional. A novidade do tema é motivo suficiente para a sua leitura. Em seqüência, publicamos texto de Denis Borges Barbosa e Pedro Barbosa, sobre a denominada "Supplementary Protection Certificate" (SPC). Entendem os Autores, lastreados em judiciosos argumentos, que a SPC não influi em nada na patente nacional, sendo certo que tal instituto sequer merece aplicação

no nosso ordenamento. Tais conclusões por si só já justificam a leitura deste escrito. O artigo seguinte, de Nathaly Uchôa, Gilberto Martins e Ana Müller, analisa a proteção patentária de invenções biotecnológicas no Brasil e em outros países. Os articulistas demonstram que atualmente existe pouca ou quase nenhuma interação entre os setores de P&D e o produtivo, o que tem ocasionado uma absorção mínima dos conhecimentos gerados em atividades científicas desenvolvidas no Brasil. O artigo convida os leitores a uma reflexão sobre a LPI em face do atual cenário brasileiro, em busca de uma solução eficaz para este problema que acaba por inibir um maior desenvolvimento das criações biotecnológicas em nosso País. Fechando este número, publicamos artigo da lavra de Marcela Trigo sobre o conceito de reivindicações de segundo uso médico e um resumo das controvérsias a respeito de sua patenteabilidade. O artigo também expõe uma interessante crítica ao óbice imposto pela Anvisa a tal patenteabilidade.

José Henrique Barbosa
Moreira Lima Neto
Diretor Editor

CARTAS

A Redação da Revista de ABPI recebe também os agradecimentos de Biblioteca Nader Cavera Klein (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC), Carmen Tiburcio (Luis Roberto Barroca & Associados - Escritório de Advocacia), Estelita Vinuesa (Presidente da OAB/DF), Inocência Oliveira (Deputado Federal - Segundo-Vice Presidente de Câmara dos Deputados), Isabella Macdon (Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura), José Otávio Ransiero Neto (Diretor da Biblioteca do Instituto dos Advogados Brasileiros), Lucina Lés Conceição Tavares (Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro), Maria Luiza Pinheiro Negreiros (Secretária-Geral da OAB/AM), Maria Lucia Lourenço Urueta (Juiz Federal

Coordenadora do Fórum Civil em Exercício), Miguel Aguiar Casagrande (Presidente da OAB/GO), Néli Inês Batista (Diretor de Extensão Tecnológica - DEXT/Biotecnologia - Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR), Paulo Fátima Basso (Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Roberto Villem Bellocchi (Presidente do Tribunal de Justiça), Susana Dias (Conselho Federal da OAB - Biblioteca Ars Torrens), Tereza Cavero (Ministro da Justiça), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Universidade do Distrito Federal, Universidade Casa Filha, Waldir Dantas (Presidente da OAB/RJ) e dos senadores Álvaro Dias, Caribaldi Alves Filho e Lécia Vânia.

QUESTÕES ATUAIS NA PROTEÇÃO DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

GABRIEL DI BLASI

Advogado e arquiteto - alista do escritório Di Blasi, Favarin, Vas e Dias & Associados

Síntese: I - Considerações gerais - II - Proteção de partes de objetos no Brasil - Bibliografia

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O desenho industrial é um tipo de criação intelectual que envolve tanto características funcionais quanto estéticas em um mesmo objeto. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, os desenhos industriais são o ponto de encontro entre arte e tecnologia, uma vez que os desenhistas se empenham em criar produtos cujas formas e aparência satisficam as preferências estéticas dos consumidores, bem como suas expectativas com relação à performance funcional do produto¹.

Nos últimos anos, com a globalização e a crescente importância dos desenhos industriais, a ausência de padrões coerentes para sua proteção tornou-se clara e problemática.

A dificuldade reside no fato de que existem muitas interpretações sobre o ponto em que arte e tecnologia, relacionadas à funcionalidade, se encontram e qual a natureza e o escopo de proteção mais apropriado para esse tipo de propriedade. Portanto, existem inúmeras diferenças nas definições ou, em alguns casos, definições insuficientes. Não só existem diferenças significativas nas leis nacionais

para a proteção de desenhos industriais, mas também, em muitos casos, há falta de especificidade da lei, como o prazo e o escopo de proteção do desenho industrial. Por exemplo, embora a TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) preveja a proteção para todos os desenhos industriais novos e originais, o referido Acordo não apresenta definições ou normas para os desenhos que podem ser protegidos.

Além disso, a crescente tendência para a proteção de desenhos oriundos das novas tecnologias, tais como, as imagens de computador (interfaces gráficas - GUI, ícones e fontes) e características funcionais de um objeto como desenho industrial, confirma a importância dessa espécie de proteção da propriedade intelectual. Simultaneamente, mostra a necessidade de harmonização das leis nos diferentes países, de forma que exista uma coerência na proteção de outras tecnologias pelas diferentes tutelas do direito da propriedade intelectual em relação ao desenho industrial.

Assim, o objetivo deste artigo é considerar as questões atuais e as tendências na regulamentação da proteção de desenho industrial no mundo, pois é um assunto que vem sendo discutido implemen-

1. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional models.

Genebra, 1992, p. 3. Disponível em www.wipo.int/edocs/indoc/design/ind_01_06.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

Gusmão & Labrunie

Propriedade Intelectual

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 12º andar - 01452-002 - São Paulo - SP

Fone: 00 55 11 - 21.49.45.00

Fax: 00 55 11 - 38.19.04.55

Site: www.gipl.com.br

email: gipi@gipi.com.br

no contexto nacional quanto internacional. Tais discussões concluído que existe uma necessidade crescente de se harmonizar a proteção dos desenhos e a respectiva legislação, especialmente a fim de reduzir as incertezas quanto às exigências para depósito, período de vigência, custos e escopo de proteção.

A proteção dos desenhos industriais

A primeira questão que se coloca é "O que pode ser protegido o desenho industrial?" O desenho industrial, em tese, se refere apenas à aparência de um produto, caracterizada por suas cores, su, materiais etc. Entretanto, a Diretiva da União Européia e os desenhos industriais define "desenho ou modelo" como a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultantes características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, su, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação". A partir dessa disposição, não apenas a aparência de produto será protegida, mas também o produto em si, desde que esteja de acordo com a definição de desenho, seja novo e a caráter individual.

No Reino Unido, o desenho industrial é definido como "as características de forma, configuração, modelo ou ornamentação aplicadas a um artigo por qualquer processo industrial". Assim, a proteção dos desenhos exclui o método ou princípio de construção e as características funcionais do artigo. A mesma tendência está presente na Austrália onde o desenho industrial significa a aparência total do produto limitado de uma ou mais características visuais do mesmo".

Na EUA, a proteção de desenhos industriais está disponível para qualquer desenho de um artigo de manufatura novo, original (não copiado) e ornamental. Em outros países, tais como a África do Sul e o Reino Unido, "original" significa meramente que ele é um trabalho autoral não copiado, enquanto que a Diretiva da União Européia estabelece que o desenho deve ser novo e ter caráter singular. É importante notar que o conceito de "original" é diferente do termo "singular". A Diretiva da União Européia considera que um desenho tem caráter singular se a impressão global produzida pelo próprio informante difere da impressão global produzida em tal modo por qualquer desenho que tenha sido disponibilizado ao público antes da data de depósito do pedido".

Na França, é a forma, padrão, cor ou qualquer combinação dessas características, em um artigo ou parte de um artigo, que tenha uma aparência estética, uso industrial, seja novo e não-óbvio que deve ser considerada. No Brasil, um desenho industrial é "a forma plás-

tica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".

A legislação brasileira ainda restringe a proteção ao resultado visual externo, o que levanta a questão se os desenhos são limitados a características visuais. Uma decisão alemã sustenta que apenas resultados visuais externos podem ser protegidos. Entretanto, no Reino Unido, existe uma decisão garantindo proteção por desenho industrial ao interior de um ovo de Páscoa. Seguindo esse raciocínio, nos EUA, existe o entendimento de que caso se pretenda que a característica interna do desenho seja percebida, ela pode ser protegida.

Quanto à novidade, este é um requisito comum e essencial nas leis nacionais e regionais. Dependendo da lei nacional, a novidade pode ser considerada absoluta ou relativa. A maioria dos países exige a novidade absoluta. E dessa forma deve prevalecer a regra. Quanto à publicação anterior ao depósito, ela prejudicará o requisito da novidade, exceto quanto às publicações feitas pelo próprio depositante. Nesse caso, alguns países – como os EUA, o Canadá e a União Européia – têm um período de graça de um ano anterior à data de depósito em seu território. No Brasil, esse prazo é de 180 dias.

É importante notar que algumas legislações de propriedade industrial fazem referência à possibilidade de se reconhecer o desenho industrial não apenas para produtos manufaturados, mas também para trabalhos artesanais, que não geralmente protegidos pelo direito autoral. Este escopo de proteção, onde disponível, está baseado no fato de um desenho industrial ser considerado uma expressão artística, que responde parcialmente a uma preocupação estética do designer. A Diretiva Européia sobre desenhos industriais inclui a proteção para o artesanato. Entretanto, a tendência na maioria das jurisdições é de limitar a proteção do desenho industrial a produtos manufaturados por qualquer processo industrial, sendo a proteção por direito autoral mais indicada para a proteção de artesanato.

No Canadá, o artesanato é protegido tanto por desenho industrial quanto pela legislação autoral. Nos EUA, ele pode ser protegido por desenho industrial e no Brasil apenas por direito autoral. Uma terceira perspectiva é encontrada na Indonésia onde a definição de desenho industrial não só inclui a proteção de artesanato como também determina que um desenho industrial é "...a criação quanto à forma, configuração ou a composição de linhas ou cores, ou li-

5. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FICPI. Submissão to WIPO, 2002, p. 1.
6. Artigo 5.1 da Diretiva 90/71/EEC.
7. Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).
8. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks, Genebra, 1992, p. 3. Disponível em www.wipo.int/edocs/indoc/indoc/indoc_99act_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

nhas e cores, ou a combinação assim obtida, em uma forma bi ou tridimensional que cause uma impressão estética e possa ser percebida em um modelo bi ou tridimensional e usado para produzir um produto, bem ou um artigo industrial e um artesanato".

Como se pode perceber, há elementos comuns que caracterizam o desenho industrial e que devem ser levados em conta para a harmonização. Visibilidade e característica estética são comumente consideradas um pré-requisito para o reconhecimento de um desenho industrial quando incorporado a um produto. Porém, mesmo que as leis nacionais considerem relevante o requisito estético para determinar um desenho industrial, esse critério não é objetivo, uma vez que depende da subjetividade do examinador. Portanto, deve-se considerar a característica visual geral resultante da combinação de linhas, cores, formas etc. que confira ao produto um resultado novo e original. Contudo, é importante observar que eliminar o elemento estético permitiria a proteção para desenhos funcionais e não-funcionais.

2) Requisitos para depósito e publicação

Os requisitos para o depósito variam de país para país. Em geral, desenhos ou fotografias são exigidos. Nos EUA, por exemplo, o depositante deverá apresentar, ainda, o desenho em uma única reivindicação escrita.

Talvez a questão mais fundamental para a harmonização seja a diferença entre estilos e formatos de desenhos aceitáveis e a especificação determinada pelas respectivas leis nacionais e regionais. Essa diversidade pode ser causa de incertezas entre aqueles que devem usar o regime de registro de desenho, o de desenhos não-registrados ou o sistema de patentes a fim de se definir o escopo de proteção do desenho.

Dado o padrão seguido pela maioria e considerando o fim de harmonização, a solução preferível seria que os depositantes apresen-

tassem apenas uma clara representação do desenho, mostrando suas características relevantes e uma reivindicação ou declaração de novidade, na qual o depositante especifica o que deseja proteger.

Quanto à publicação, no Canadá, na África do Sul e nos EUA, o desenho depositado não é publicado e é mantido em sigilo até a concessão do registro. No Brasil, o depositante poderá requerer o sigilo do pedido por um período de 180 dias. Entretanto, isso atrasará o processamento e concessão do desenho. No Japão, o depositante poderá requerer que o desenho seja mantido em sigilo por um período de até três anos contados a partir da concessão do desenho. Este é um tipo de desenho chamado "desenho em sigilo". Já na Europa, no momento do depósito, o depositante poderá requerer que a publicação do desenho seja postergada por um período de até 30 meses contados da data de depósito ou da prioridade".

Assim, a tendência é que o sigilo dos depósitos seja mantido até a concessão do registro dos respectivos desenhos.

3) Características funcionais e partes de objetos (apare parts)

Normalmente, a aparência de um produto ou a característica funcional da forma afeta sua performance técnica, uma vez que suas funções não serão desenvolvidas sem tais características sendo, portanto, necessárias ao produto. Muito embora a proteção por desenho industrial seja indicada apenas para a aparência do produto – e não para suas funcionalidades – a originalidade das características funcionais deveria ser levada em conta pelas leis nacionais.

Segundo a lei da África do Sul, existe uma previsão especial para desenhos funcionais que é semelhante à de modelo de utilidade, uma vez que essa previsão protege um novo aperfeiçoamento funcional em um determinado objeto. Todavia, essa previsão especial exige a presença de um elemento estético. Enquanto a proteção do dese-

9. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonesia, Tokyo, 2004, p.21.

10. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonesia, Tokyo, 2004, p.47.

11. Disponível em: <http://osmi.europa.eu/ctd/dep/ctd/dep.html>. Acesso em: 7 de maio de 2007.

VEIRANO ADVOGADOS

www.veirano.com.br - atendimento@veirano.com.br

Escritórios / Offices

São Paulo Tel.: (+55 11) 5080-3700	Petrópolis Tel.: (+55 24) 2121-7500
Ribeirão Preto Tel.: (+55 16) 3013-3000	Porto Alegre Tel.: (+55 51) 4009-3000

é feita com base em desenhos e fotos, a proteção do modelo de idade é determinada pelas reivindicações. Outra distinção na lei africana diz respeito ao "desenho estético" que usa a definição sica de desenho industrial. Também na Austrália, não se exclui proteção os desenhos que apresentem características funcionais, acordo com o Design Act 2003, uma característica visual pode, não necessita, servir a um objetivo funcional¹⁴. Já na legislação re desenhos dos EUA, apenas a aparência de um produto, mas as características estruturais ou utilitárias, é objeto de proteção. A japonesa não protege o desenho "composto de formas, que indispensáveis para assegurar as funções de um artigo"¹⁵. Na União Européia, o artigo 7 da Diretiva 96/71/EC restringe a pro- de produtos que tenham características funcionais, uma vez "As características da aparência de um produto determinadas usivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo re- de desenhos e modelos". Ainda, o artigo 8 (1) do Regulamento 6/2002, em relação aos desenhos industriais não registrados, te os termos do artigo 7 da Diretiva.

Brasil, de acordo com o inciso II do artigo 100 da Lei 9.279/96, rma de um objeto, que é determinada essencialmente por caracte- rísticas técnicas ou funcionais, não é protegida.

acionado ao tópico das características funcionais, as partes de ob- são componentes individuais de um produto complexo que é posto de múltiplos componentes "susceptíveis de serem dele re- s para desmontar e nele recolocados para montar novamente"¹⁴.

Diretiva Européia prevê proteção para partes de objetos desde a parte componente seja visível durante o uso do artigo e possa substituída quando o produto complexo for reparado. Partes onentes não-visíveis, bem como as partes que têm seus dese- ditados por aspectos funcionais e são caracterizadas como st-fi", não podem ser protegidas. Similarmente, no Japão; s funcionais são excluídas da proteção. Quanto ao Brasil, o será tratado no item II a seguir, essas partes de objetos podem egistradas e protegidas, desde que sejam fabricadas e vendidas radamente e a parte do objeto possa ser identificada separada orpo do objeto principal. A forma da parte deve ser completa- te definida ou acabada.

EUA, as partes podem ser protegidas desde que sejam consi- das não-funcionais.

unto, apesar de haver restrições de algumas legislações nacionais, considerando que o desenho industrial está relacionado direta- e à aparência do produto ou objeto, que na maioria das vezes é ia através das características funcionais do mesmo, esses aspek- suais ditados pela função técnica não deveriam ser considerados

obstáculos para a proteção do referido desenho. O mesmo raciocínio deveria ser estendido para proteção das partes dos objetos.

4) Regimes de proteção e exame substantivo

Basicamente, existem três regimes de proteção ao desenho industrial: direito autoral; sistema sui generis de registro de desenhos; e sistema sui generis de direitos não-registrados¹⁵. Adicionalmente, algumas leis nacionais protegem o desenho industrial por patente, como o sis- tema de patentes norte-americano. Cada regime tem um impacto na natureza da proteção do desenho em muitos aspectos, tais como exame, prazo de proteção, efeitos no contencioso judicial etc.

Por um lado, Japão e Canadá adotam um regime de registro com exame substantivo. Por outro, na Itália, na Argentina e no Brasil, existe o regime de registro sem exame substantivo, o que é permiti- do pelo Acordo de Haia.

Em contraste com tais regimes está o sistema de desenhos não re- gistrados, que tem como princípio um sistema de responsabilida- des, tal como a legislação de repressão da concorrência desleal. É considerado um sistema de proteção muito próximo ao do direito autoral. O Reino Unido conta com esse regime, que é adotado para desenhos industriais em três dimensões, sejam eles funcionais ou não-funcionais.

Com relação ao exame do desenho industrial, existem algumas leis nacionais, como as leis dos EUA, do Japão e do Canadá, que exi- gem um exame substantivo, baseado em uma busca de anteriorida- des. Essas leis podem ser consideradas um desafio à harmoniza- ção, uma vez que, por exemplo, o Acordo de Haia aceita o sistema de registro sem exame substantivo.

No Japão, o exame substantivo é conduzido somente após a conclu- são do exame formal. Esse exame é considerado importante porque assegura que o desenho preencheu todos os requisitos administrativos.

No Brasil, o sistema de registro é aplicável, mas o exame substan- tivo é opcional e pós-registro. Assim, caso o desenho seja objeto de disputa judicial, o exame substantivo, para a aferição dos requisi- tos previstos no capítulo III da Lei 9.279/96, dependendo da de- manda judicial, é obrigatório antes da realização da audiência¹⁴.

Na Austrália, o exame do desenho pode ser requerido por qual- quer pessoa ou de ofício pela autoridade que concedeu o registro. Trata-se, porém, de um exame pós-registro, ainda que durante a tramitação do exame sejam consideradas as possíveis razões para a revogação do registro do desenho.

Existem diferentes posições filosóficas que são refletidas em diferentes regimes de proteção. Ainda há claros obstáculos para que se chegue

14. Artigo 1º da Diretiva 96/71/EC.

15. UNCTAD, ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge Uni- versity Press, 2005, p. 334.

16. DI BLASI, Gabriel, *A Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2005, p. 393.

a um consenso quanto ao regime adequado a ser aplicável, particular- mente com relação àqueles regimes que exigem o exame substantivo em comparação com aqueles que não o exigem. Entretanto, a tendên- cia indica a adoção de um sistema de registro sem exame.

5) Prazo

O prazo de proteção de um desenho industrial depende do sistema de proteção, podendo variar de dez anos a 25 anos. Por exemplo, no Japão, a proteção de um desenho é de quinze anos contados da data do registro. Na Austrália, o prazo máximo é de dez anos a par- tir da data do primeiro depósito em que o desenho tenha sido divul- gado. Na União Européia, a proteção inicial é por um período de cinco anos, a partir da data de depósito do desenho, renovável a cada cinco anos, limitado ao prazo máximo de 25 anos de proteção. No Brasil, de acordo com o artigo 108 da lei nº 9.279/96, o prazo é de dez anos renováveis por períodos de cinco anos, limitados a um prazo de 25 anos de proteção. Já nos EUA, a patente de desenho tem um prazo de quatorze anos contados da data da concessão.

A tendência indica que a harmonização do prazo de proteção para o desenho industrial seja de no máximo 25 anos, renováveis a cada cinco anos¹⁷.

6) Variações do Desenho industrial

A proteção de variações de desenhos é prevista nas legislações na- cionais. Por exemplo, no Reino Unido, as variações são permitidas desde que elas sejam aplicadas em artigos normalmente vendidos ou usados em conjunto. A legislação do Canadá permite variações e os EUA aceitam "variantes óbvias". Isto é, o desenho que tenha o mesmo conceito com pequenas variações nas formas modificadas. O Acordo de Haia permite limitados depósitos múltiplos na mesma classe. No Brasil, é possível o registro de até vinte varian- tes do mesmo desenho, desde que eles tenham o mesmo objetivo e apresentem as mesmas características preponderantes.

17. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FICPI Submissions to WIPO, 2002, p. 3.
18. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Working Document - CET1201, 2002, p.4.

A tendência é usar o princípio adotado pelo Acordo de Haia, que dispõe de múltiplos depósitos em uma mesma classe de artigos, conforme a Classificação de Locarno.

7) Proteção cumulativa

Com relação à dupla proteção cumulativa, o desenho industrial tem um caráter misto de obra-de-arte, uma vez que ele pode ser conside- rado uma expressão da criatividade do desenhista, cumulada com a aplicação industrial. Isso significa que o desenho pode ser protegi- do por, no máximo, dois regimes diferentes. É possível que se prote- ja o desenho industrial tanto pelo direito autoral, uma vez que ele é considerado uma obra-de-arte, quanto pelo regime sui generis de proteção para os desenhos industriais devido a sua aplicabilidade industrial. Além disso, a proteção por marcas também é possível¹⁸.

A lei norte-americana não permite a proteção do desenho industrial como obra artística (direito autoral). A proteção autoral seria possível se as características externas do produto pudessem ser separadas do produto em si (noção de separabilidade e independência). Por exem- plo, o desenho de um artista utilizado em estamperia para tecidos.

Em outros países, por exemplo, na Suíça, a proteção cumulativa dupla é aceita se o desenho possuir um elevado caráter artístico. Caso contrário, se a característica não estiver presente, apenas o re- gime de proteção sui generis será permitido¹⁹.

Já no Reino Unido há três tipos de proteção (direito autoral, regis- tro e desenhos não-registráveis).

Em relação ao uso da proteção de marcas para o desenho industrial, é possível quando o requerente usa o desenho como um sinal distin- tivo. A marca não protegerá o desenho como tal, mas identificará e distinguirá produtos e serviços no mercado com aquele desenho. O escopo dos direitos concedidos pelo registro de marca e o registro de desenho industrial são bastante distintos entre si, uma vez que o de- senho garante ao seu titular o direito de impedir terceiros não-auto- rizados de explorar qualquer produto que incorpore o desenho, en-

19. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Indus- trial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*, Cam- brige, 1992, p. 12 e 13. Disponível em www.wipo.int/ipdocs/editions/industrial_art_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

JOHANSSON & LANGLOIS

ABOGADOS
Fundada en 1945
Santiago-Chile

Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales,
Derechos de Autor, Nombres de Dominio.

San Pio X, Nº 2466, Pta 11
Providencia
Santiago-Chile
P.O.Box 1834, Santiago-Chile

Teléfono: (562)-231 2434
Fax: (562)-231 2434
E-mail: en@jli.cl
www.jli.cl

nto a marca impede terceiros de utilizar o desenho (como ca) em conexão com determinados bens ou serviços. Nos EUA, porém possível a proteção por trade-dress.

colha da estratégia de proteção dependerá do depositante. A lência é que essa proteção cumulativa não crie obstáculos para rmonização, uma vez que são tipos distintos e independentes wotégio. O principal problema causado pela proteção cumulativa é a busca nos respectivos sistemas, que consome mais tempo e nde de uma estratégia cuidadosa.

Escopo de proteção

scopo de proteção conferido pelo desenho varia de acordo com a legislação do país. Por exemplo, a Diretiva europeia inclui qual-quer desenho que "não produza no usuário informado uma impres-são global diferente".

Japão, o desenho industrial confere direitos ao desenho e aos ímos semelhantes. A violação ocorre se terceiros não-autoriza-dos exploram o produto com desenho registrado ou desenhos seme-lhantes. O escopo de proteção é determinado pelos desenhos e s esclarecimentos anexados ao pedido.

contenidos, o escopo de proteção para os desenhos industriais rido na Austrália é ditado pela declaração de novidade e dis-tinção, que irá identificar as características visuais novas e dis-tintas do desenho. Contudo, se o desenho não apresentar a referida ração, a proteção deve-se basear na aparência como um todo.²¹

la, a lei australiana confere os seguintes direitos exclusivos ao r: (a) fazer ou oferecer o produto que contenha o desenho rido; (b) importar tal produto na Austrália, com fins comer-ciais; (c) vender, alugar ou dispor, ou oferecer para a venda, alou de qualquer outra forma dispor de tal produto; (d) usar o rido com fins comerciais; (e) manter o produto com o propósi-to: realizar qualquer um dos atos relacionados em (c) ou (d); e rtorizar outra pessoa a praticar qualquer um dos atos mencio-nados nos parágrafos (a), (b), (c), (d), ou (e).²²

Brasil, o escopo de proteção está relacionado aos desenhos de-senhos no respectivo registro de desenho industrial, conforme o ar-tigo 109. Ainda, os direitos conferidos são iguais aos direitos de-ritos previstos no artigo 42 da Lei 9.279/96.

rmonização em relação ao escopo de proteção deveria ter como tipo um padrão objetivo, tal como a Classificação de Locarno e rquisitos do Acordo de Haia. Além disso, a proteção deveria re-ferir-se apenas ao desenho ou sua adaptação para uma determina-da classe de artigos de acordo com a Classificação de Locarno.

21. Art. 9.1 da Directiva 98/71/EC
Design Act 2003, Item 19
Design Act 2003, Parte 2.10.1.

9) Novas tecnologias

A tendência recente é no sentido de estender a proteção do de-senho industrial para as novas tecnologias, tais como web designs (ícones, fontes tipográficas e interfaces gráficas).

A legislação brasileira sobre desenhos industriais não prevê restri-ções com relação à proteção de web designs. Quanto aos ícones e fontes, esses podem ser protegidos por desenho industrial como um padrão ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a qual-quer produto, incluindo websites, telas de telefones celulares e media player, digitais portáteis com disco rígido, tal como o Ipod.²³

A vantagem dessa proteção é que não existe restrição para o uso do ícone em qualquer produto, uma vez que ele é considerado uma configuração. Em alguns casos, esses desenhos também podem ser protegidos por marca. Quanto às interfaces gráficas, elas podem ser protegidas pelo registro de desenho como um padrão ornamen-tal de linhas e cores, embora este desenho possa ser uma aplicação temporária em um website, na tela de um telefone celular ou Ipod. O foco da proteção se baseia no padrão ornamental das linhas e cores da interface gráfica. A proteção por desenho industrial é ade-quada uma vez que a interface gráfica atende o requisito da aplica-ção industrial e preenche os requisitos legais.

Na Europa, a proteção dos símbolos gráficos e fontes tipográficas são permitidas, mas estão excluídos os programas de computador dessa proteção. Segundo a legislação Europeia, as interfaces grá-ficas são partes de um programa de computador e, em princípio, não seriam consideradas desenho industrial. Porém, considerando os aspectos legal e econômico, esta disposição não faz sentido, mesmo porque a tendência é que todas essas tecnologias possam ser prote-gidas por desenho industrial.²⁴

10) Conclusão

Existem muitas diferenças no tratamento nacional do desenho indus-trial. A ausência de padrões consistentes para desenhos industriais torna-se cada vez mais problemática para aqueles depositantes que necessitam de um sistema sem incertezas com relação ao escopo de proteção, requisitos, prazo de proteção e ao exame. Essa necessidade é reforçada pelo crescente número de tecnologias que podem ser prote-gidas pelo regime de proteção dos desenhos industriais, tais como imagens de computador e características funcionais de produtos.

A fim de se obter a harmonização entre as leis nacionais de de-senho industrial será necessário que se façam mudanças nas referidas leis. Algumas das seguintes propostas de harmonização vêm sendo discutidas tanto nacional quanto internacionalmente.

23. Trademark of Apple Computer Inc.
24. KJUR, Aesthetic, industrial design protection in Europe - Directive and Community Design. Disponível em http://www.atip.org/upload/files/activities/tokyo2003/05-Kar_net.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

a) O prazo total do desenho seria de 25 anos, renováveis a cada cinco anos.

b) No pedido deveria ser apresentada uma representação do dese-nho, mostrando o desenho e suas características relevantes.

c) Uma reivindicação ou declaração de novidade, onde fossem es-pecificadas as novas características a serem protegidas, deveria ser um requisito para o depósito.

d) A regra deveria ser a novidade absoluta, sendo que qualquer publicação anterior prejudicaria esse requisito. Entretanto, deveria ser admitido um período de graça de um ano com relação às publi-cações dos depositantes.

e) O escopo da proteção haveria de ser determinado pela Classifi-cação de Locarno.

f) O exame deveria envolver apenas requisitos formais, de forma que o regime de registro fosse criado sem o exame substantivo. Esta é uma opção de proteção mais rápida e menos custosa.

II - A PROTEÇÃO DE PARTES DE OBJETOS NO BRASIL

A proteção de partes de objetos no Brasil é hoje um dos assuntos mais importantes relacionados à proteção dos desenhos industriais.

Segundo o artigo 95 da Lei 9.279/96, desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto (tridimensional) ou o con-junto ornamental de linhas e cores (bidimensional) que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e origi-nal na sua configuração externa e que possa servir de tipo para fabricação industrial.

O depósito de um desenho industrial deve referir-se a apenas um objeto. De acordo com a legislação brasileira, para o desenho in-dustrial ser registrável, deve obedecer às características de novida-de, utilização ou aplicação industrial e originalidade. Portanto, o desenho é registrável quando ele constitui ou modifica as qualida-des estéticas ou artísticas de um objeto, ou seu caráter ornamental (não-funcional), de maneira a produzir uma nova forma, quanto a

25. Artigo 100, I.
26. Artigo 100, II.
27. Artigo 98.

**CARVALHO, VILELA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS**

Marcas
Patentes
Contratos de Tecnologia
Assessoria Empresarial
Contencioso Judicial

Avenida São Luis nº 112, 3º andar, Conjunto 304, 01046-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3231-2343 - 3231-4722 www.carvalhovilela.com.br

carvalhovilela@carvalhovilela.com.br

características tridimensionais ou à combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais.

Segundo a Lei 9.279/96, o registro será rejeitado se o desenho:

- a) for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéias e sentimentos dignos de respeito e veneração²⁵;
- b) for a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais²⁶;
- c) tiver caráter puramente artístico²⁷.

Em princípio, a Lei Brasileira de Propriedade Industrial admite a proteção de partes destacáveis ou partes componentes de objetos, por não tratar expressamente da não registrabilidade de partes de objetos. Portanto, uma parte pode ser objeto de proteção uma vez atendidos os requisitos legais.

Basicamente, a principal diferença entre partes destacáveis e partes componentes é que a maioria dos casos de partes componentes diz res-peito a partes do corpo principal do objeto e que não podem ser substi-tuídas por uma nova, embora possa ser produzida separadamente.

A parte destacável do objeto é registrável se feita e vendida separa-damente e quando pode ser identificada separada do corpo do ob-jeito principal. A forma da parte deve ser completa e definida ou acabada. Entretanto, se um objeto é parte de um desenho e não pode ser separado do corpo do objeto, ou se o componente é ínte-gral na fabricação do objeto principal, a parte componente não pode ser protegida como um desenho brasileiro. Exemplos de partes des-tacáveis que são protegidas por desenho industrial incluem peças de reposição de veículos, tais como o pára-choque, faróis, espelhos e re-trovisores de automóveis, ou a cabeça de lâminas de um aparelho de barbear. Para ser considerada parte destacável e ser protegida pelo registro, torna-se necessário avaliar se aquela parte pode ser produ-zida ou comercializada separadamente, ou se pode ser aplicada ou instalada ao objeto principal manualmente pelo usuário sem ser con-siderada uma parte integral do processo industrial²⁸.

28. CUNHA, Frederico Carlos. A proteção legal do design: propriedade industrial. Rio de Janeiro, Lacerda, 2000, p. 129-130.

ilarmente, apesar de não ser parte destacável, a parte compo- também poderia ser protegida, ou por ser visível durante o normal do produto ou por possuir características visíveis no contexto de sua montagem, o que, por si só, preencheria os requisitos de novidade e do caráter singular. Rastros de pneus, por exemplo, podem ser protegidos uma vez que representam uma característica ornamental e distintiva para pneus, cujas carcaças sempre têm a mesma forma. Outro exemplo de parte componente re-vel como desenho são os solados de calçados e o teclado de telefones celulares. Não obstante, se uma parte componente for parte integrante do objeto principal e fizer parte do processo de fabricação do objeto principal, não poderá ser protegida, uma vez que é parte integrante do objeto e, portanto, não poderá ser separada, com isso, comprometer a integridade do objeto.

Em relação à proteção para "partes de objetos" aceitas pela Legislação Brasileira, podemos mencionar os desenhos de rastros de pneus, uma vez que esses apresentam padrões de forma acabada e nitidamente definida e podem ser produzidos separadamente e aplicados linearmente em segmentos para serem aplicados, por exemplo, em coberturas sobre as carcaças para fins de reaparelamento do processo de recauchutagem. O mesmo ocorre com os solados de calçados. Um outro exemplo classificado como parte destacável do objeto seria a cabeça de lâminas para aparelho de barbear.

Em frente majoritária segue o entendimento de que o registro de um desenho pode ser concedido somente para os casos em que o objeto produzido seja manufaturado em uma sequência de produção ininterrupta³⁰. Assim sendo, se existisse um registro possível para um corpo isolado de garrafa, sem o fundo e sem o gargalo, e um terceiro desenvolvesse uma garrafa utilizando esse mesmo corpo, porém aplicando um tipo de gargalo e fundo novos, esta garrafa poderia constituir um novo objeto de registro em nome desse terceiro. No caso de se desejar a proteção exclusiva para uma determinada parte de objeto que não possa ser destacada do conjunto que o contém, o pedido terá de se referir ao objeto completo.

A jurisprudência entende que esse tema é complexo e deve ser analisado caso a caso. É oportuno mencionar um exemplo em que o pedido de DI foi concedido para "Cabeça de escavação de escova de dentes". O Instituto Nacional da Propriedade Industrial instaurou de ofício um processo de nulidade, alegando que não há sentido nem viabilidade em produzir apenas um fragmento de dente, a não ser que essa cabeça fosse produzida em um objeto à parte, com forma acabada e definida, pronta para atender à finalidade de ser aplicada por encaixe em um cabo de dente, também fosse preparado para recebê-la. Mas, no caso em

pauta, a manufatura da cabeça de escavação em questão não sugere um processo industrial separado do resto da escova. Como consequência, o INPI anulou o respectivo registro.

Portanto, o Brasil adota a posição de que partes de objetos que sejam uma parte integral do processo industrial não podem ser protegidas. Quanto às partes destacáveis, elas só são registráveis se fabricadas e vendidas separadamente e quando podem ser identificadas separadas do corpo do objeto principal. Para ambos os casos, a forma da parte deve ser completamente definida ou acabada. Em casos complexos, o INPI aplicará uma análise prática para determinar se o registro de desenho se justifica nos parâmetros legais. Assim, no Brasil, o registro e proteção da parte destacável e componente de um objeto estão disponíveis para os casos em que a parte tem características próprias ou pode ser identificada separada do objeto principal. Geralmente, isso significa que a parte é feita e vendida separadamente ou pode ser identificada ou separada do corpo do objeto principal.

BIBLIOGRAFIA

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

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2005, p. 393.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FICPI. *Submission to WIPO*, 2002, p. 1.

Working Document - CET1201, 2002, p.8.

KUR, Annette. *Industrial design protection in Europe - Directive and Community Design*. Disponível em http://www.atip.org/upload/files/activities/tokyo2003/s05-Kur_art.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Industrial Design and their relation with works of applied art and three-dimensional marks*. Geneva, 1992, p. 5. Disponível em www.wipo.int/edocs/mdocs/ict/en/ict_9/ict_9_6.doc. Acesso em 19 de julho de 2007.

Industrial design protection in Indonesia: a comparative study of the law on Industrial Design Protection between Japan and Indonesia, Tokyo, 2004.

UNCTAD, ICTSD. *Resource Book on TRIPs and Development*, Cambridge University Press, 2005.

30. CUNHA, Frederico Carlos. *A proteção legal do design: propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Lucerna, 2000, p. 135 - 138.

CUNHA, Frederico Carlos. *A proteção legal do design: propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Lucerna, 2000, p. 130.

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS DIREITOS AUTORAIS

ALLAN ROCHA DE SOUZA

Advogado, Consultor Jurídico da DBBA Entertainments, Doutorando em Direito Civil na UERJ, Professor de Direito Civil e de Direitos Autorais em Curitiba e São-Carolus, Autor do livro "A função social dos direitos autorais".

Sinopsis: 1. Introdução. 2. A Trajetória Inicial. 3. A Pressão e os Privilegios. 4. O Copyright na Inglaterra. 5. O Droit D'Auteur na França. 6. O Copyright Norte-Americano. 7. O Direito Autoral no Brasil. 8. Conclusões

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata da história da proteção jurídica dos direitos autorais. É a primeira parte de uma série de quatro artigos cobrindo as diversas etapas da história jurídica da proteção aos direitos autorais. A análise jurídica pretendida apoia-se numa perspectiva histórica, focando principalmente os acontecimentos relevantes à sua compreensão no Brasil. Incorporar-se-á aqui as reflexões sobre a fase inicial da proteção nos países estrangeiros relevantes e as teorias justificadoras da proteção concedida no período.

Dividiu-se este artigo em sete partes principais, representando cada uma dos enfoques. De início busca-se apresentar a trajetória inicial desses direitos, em geral apontado como tendo sido com o advento dos privilégios, mas que porém obtém alguma forma de proteção anterior. A partir de então, e da invenção e difusão dos tipos móveis de Gutenberg, fala-se então dos privilégios concedidos pelos reis. Os direitos autorais propriamente ditos vieram a ser concebidos da experiência dos privilégios e foram o resultado dos conflitos do modelo de gestão do material impresso expresso pelos privilégios.

Concentrando na Inglaterra, França, EUA e Brasil, apontar-se-á os acontecimentos relevantes que conduziram à afirmação des-

tes direitos em lugares diversos, e a elaboração de duas formas principais de conceber a estrutura desses direitos, formando dois sistemas gerais sob os quais se enquadram os diversos sistemas nacionais.

2. A TRAJETÓRIA INICIAL

A espiritualidade da criação, a própria autoria, já havia sido reconhecida e atribuída na Antiguidade assim como sua materialidade, que estariam ligadas à singularidade dos manuscritos. Escribas profissionais existiam desde a Mesopotâmia, indo além dos grupos religiosos. Os gregos já reconheciam a autoria de seus filósofos, que eram geralmente financiados por membros da elite econômica, valorizando a sua condição e status, o que resultaria em retorno econômico com as atividades remuneradas que exerceriam em razão de seus escritos. Pode-se afirmar também que em Roma havia uma produção organizada de múltiplas cópias de textos, tendo emergido e expandido no século I.

Em Roma e sobre o sistema jurídico romano, os debates acerca da existência de uma proteção à criação têm uma maior densidade, em virtude da própria complexidade de seu sistema de normas. E quando se discute a proteção literária em Roma, três são as princi-

1. COLOMBET, Claude. *Propriété Littéraire et Artistique*. Paris, Dalloz, 1997, p. 1-3.
2. AVRIN, Louis. *Script and Book: The Book Arts from Antiquity to the Renaissance*. USA, American Library Association, 1991, p. 75-76.

3. MAY, Christopher & SELL, Susan K. *Intellectual Property Rights: a Critical History*. Lynne Rienner Publishers, 2003, p. 47-48.
4. *Ibidem*, p. 47.

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Bríg. Faria Lima, 1903 12º andar - 01452-912 São Paulo SP - Tel. (011) 3815 1188 - Fax (011) 3813 4639 - www.lms.adv.br