



Revista Eletrônica do IBPI

Sobre a questão das peças de
reposição *must-match*

Edição Especial

Janeiro de 2010

IBPI

Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual



O IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual não se responsabiliza pelos conteúdos, bem como pelas opiniões emitidas nos artigos publicados nesta revista. A responsabilidade é dos próprios autores.

Você não pode utilizar os artigos contidos nessa obra para fins comerciais; você deve dar crédito ao autor original.

Plataforma de publicação digital: www.ibpi.org

ISSN – 2176-5057

Editorial

Direção acadêmica – *Karin Grau-Kuntz*

Direção Internacional – *Gert Würtenberger*

Editora – *Carolina Tinoco Ramos*

Conselho Editorial

Allan Rocha de Souza

Bruno Lewicki

Denis Borges Barbosa

Enzo Baiocchi

Guilherme Carboni

Roberto Reis

Victor Albuquerque

ÍNDICE

. A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil

Denis Borges Barbosa..... 5

. Ainda sobre a questão das peças de reposição

Karin Grau-Kuntz 68

. O abuso das montadoras face às fabricantes independentes de autopeças

Newton Silveira 79

A PROTEÇÃO DOS MERCADOS SECUNDÁRIOS NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

*Denis Borges Barbosa**

Sumário

O resguardo da competição nos mercados de peças e serviços de reposição.....	6
Do mesmo instituto no direito brasileiro.....	7
A noção de limitações aos direitos de propriedade intelectual.....	8
Das limitações aos direitos como expressão de ponderação de interesses	13
Da projeção internacional das limitações.....	16
Da distinção entre os propósitos das limitações.....	21
Função da marca: estímulo à concorrência.....	24
Das limitações em favor da liberdade de concorrência.....	27
Da aplicação ponderada das limitações em análise	36
De como essas limitações servem à concorrência.....	39
O equilíbrio de interesses no tocante ao aspecto concorrencial das marcas	44
O fenômeno do mercado secundário no contexto dos desenhos industriais	46
A decisão e o contexto da Propriedade Intelectual.....	52
Da desnecessidade de uma limitação legal para desenhos industriais	57
Da assimilação funcional dos desenhos industriais às marcas.....	62
Conclusão	66

* Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ). Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF). Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba.

O resguardo da competição nos mercados de peças e serviços de reposição

O Código da Propriedade Intelectual da França assim dispõe:

"Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :(...)

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite."

Assim, o registro da marca não impede, naquele direito, que terceiros façam uso dela para indicar a destinação de um produto ou de um serviço, quando tal uso seja *necessário* para a comercialização do item, especialmente se é um acessório ou peça destacada do bem ao qual se destina.

A jurisprudência ¹ e a doutrina ² apontam para a importância dessa disposição, no que faculta a concorrência de produtores independentes das peças e serviços.

A Corte de Justiça Européia analisou o caso em análise, à luz da legislação européia, no qual a marca BMW desejava impedir que uma oficina de revenda e conserto utilizasse tal signo distintivo para promover seus produtos e serviços. Tal pedido foi julgado

¹ Vide, caudalosamente, os julgados recolhidos em Code de La Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed., 2009, p. 619 e seguintes.

² Por exemplo, POLLAUD-DULLIAN. Frédéric, Droit La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 612 e seguintes.

improcedente e a Corte garantiu à oficina o direito de usar marca alheia, mesmo sem o consentimento do seu titular ³.

Do mesmo instituto no direito brasileiro

Uma das mais interessantes inovações do Código da Propriedade Industrial de 1996⁴ é a instituição de uma lista de limitações à exclusividade das marcas.

Dispõe o art. 132 nos termos seguintes:

"Art. 132. O titular da marca não poderá:

³ Acórdão do Tribunal de 23 de Fevereiro de 1999. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik. - Pedido de decisão prejudicial: Hoge Raad - Países Baixos. - Directiva sobre as marcas - Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios de um garagista. - Processo C-63/97, "64. Face ao que precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5.º e 7.º da directiva não permitem ao titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas". Encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:PT:HTML>, visitado em 3/1/2010

⁴ Tenho insistido em que a Lei 9.279/96 seja o Código da Propriedade Industrial vigente. Embora isolado nesta perspectiva, noto que o site oficial do Poder Executivo reparte comigo esse entendimento: vide http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Codigos/quadro_cod.htm. A razão de minha insistência é histórica e lógica. No Cap. I, do meu Tratado, ([3] § 1. 1. - Lei da Propriedade Industrial ou Código da Propriedade Industrial?) assim explico: A lei se peja de chamar-se "Código", embora o seja. Desde 1945, quando a primeira lei geral brasileira sobre Propriedade Industrial foi promulgada através do Decreto Lei 7.903, a denominação sempre correspondeu à realidade: tivemos o Código da Propriedade Industrial de 1945, o de 1967, o de 1969 e - finalmente - o de 1971. Nunca se lhes contestou a natureza de Código. Fazem-no, agora, e não é difícil perceber a razão. Diz o Art. 64 § 4º. da Carta da República que não serão sujeitos a prazo de urgência os projetos de Código. Ao Poder Executivo, porém, convinha fazer voar o projeto, sem o trâmite que a Carta impõe. Daí rebatizar o Código - tentando frustrar o espaço de participação e debate que o povo brasileiro e, em particular, o setor industrial, tinha um interesse, constitucionalmente reconhecido, de exigir. A existência de pelo menos dois outros projetos anteriores - o PL 207/91 do Deputado Luiz Henrique e a iniciativa do deputado José Coutinho - possivelmente também motivou o Executivo a desnaturar seu projeto e a solicitar a urgência indicada. Com efeito, o trâmite legislativo da mensagem seria afetado pela precedência do outro projeto, do qual em boa parte passaria a depender, segundo as regras de procedimento do Congresso. Quanto ao ponto, vide o pronunciamento do dep. Helio Bicudo no Diário do Congresso Nacional de 7 de maio de 1993, p. 9056.

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrências;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo."

A noção de limitações aos direitos de propriedade intelectual

O que são tais limitações à exclusiva? Dannemann assim explica o caso acima citado:

“O legislador tratou de especificar as hipóteses em que o titular da marca não pode exercer o direito decorrente do registro, incorporando na lei vigente o conceito do “justo uso”, especificando determinadas práticas como lícitas e não infringentes do direito do titular da marca registrada”⁵.

Assim explicitamos anteriormente, tratando da idêntica categoria no âmbito das patentes⁶:

Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.

⁵ Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial.

⁶ Tratado da Propriedade Intelectual, 2º. Vol. Cap. VI, [14] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.

Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social”⁷.

Queremos crer, no entanto, que - ao contrário das clássicas limitações administrativas, como as restrições de zoneamento ou de gabarito, que representam a prevalência do bem estar social sobre a conveniência individual - as chamadas “limitações” da Lei 9.729/96 representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo⁸. O dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes talvez seja exemplo mais próximo.

A lei de 1996 assim considera fora da exclusividade da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral⁹, trata-se de um rol de limitações legais (daí, involuntárias), objetivas e incondicionais à exploração da patente¹⁰.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, com toda a

⁷ Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a. edição, 1988.

⁸ José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.

⁹ Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

¹⁰ A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

*dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar*¹¹.

Limitações como ponderação em abstrato de interesses

*As limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico*¹², *uma ponderação de interesses constitucionais incorporada ao direito normativado e não realizadas, caso a caso, ad hoc*¹³. *Preceitua o mestre de Lisboa, José de Oliveira Ascensão*¹⁴:

*(...) Mas na segunda metade do século XX extraiu-se da concepção como propriedade a ilação que o direito autoral não deveria teoricamente ter limites – porque era uma propriedade. Os limites passaram a ser designados exceções. E as exceções, justamente porque excepcionais, deveriam tendencialmente ser abolidas*¹⁵.

¹¹ Recomenda-se, sem necessariamente endossar, a leitura do longo e minucioso capítulo dedicado ao art. 43 do CPI/96 no livro de Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001.

¹² Ensina José Oliveira Ascensão, O fair use no Direito Autoral, Revista Forense – Vol. 365, p. 73 e seg., “E, efectivamente, verificamos que neste domínio os sistemas jurídicos se separam. O sistema europeu, particularmente o continental, mostra a preferência por uma tipificação, tendencialmente exaustiva, das cláusulas admissíveis. O sistema norte-americano é dominado pela cláusula geral valorativa do fair use”

¹³ Essa característica não exclui a apreciação da própria limitação ao parâmetro constitucional, como se constata, por exemplo, da decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971) e no Caso Germania 3 - BVerfGE 825/98 de 29.06.2000, discutidos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Nem previnem a reponderação ad hoc, como nota Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

¹⁴ Op. cit.

¹⁵ O Prof Ascensão se refere aqui a uma importante divergência mais conceitual do que terminológica. Narra SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de Computador, Ed. Lumen Juris, no prelo: “Eduardo Vieira Manso designa como “exceção” o gênero do qual as derrogações e limitações são as espécies (cf. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais (derrogações e limitações), São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 42/43), José de Oliveira Ascensão entende que “os limites não são exceções” porquanto não há direitos absolutos e os limites são apenas regras negativas (Direito Autoral, 2ª. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 256; “O fair use no Direito Autoral”, in Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2002, p. 94). Mas essas limitações aos direitos patrimoniais de autor eram classificadas como exceções, entre outros, por Henri Desbois (Le Droit d’Auteur en France, 3e. ed., Paris: Dalloz, 1978, p. 312, 351)”

Abriu então a época da “caça às exceções”. Foram objecto duma redução drástica, que prossegue nos dias de hoje.

Tudo isto está errado:

- o direito autoral não é propriedade;*
- os limites não são exceções.*

No que respeita à segunda afirmação, basta recordar um princípio geral do Direito. Todo direito subjectivo é resultante de uma pluralidade de disposições, umas positivas outras negativas; de poderes e vinculações, digamos. Não há direitos absolutos. A vinculação não é excepção, é uma manifestação tão normal como a do poder. O direito subjectivo é a resultante daquele complexo de preceitos.

*O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites*¹⁶.

Os limites, como ocorrência comum, modelam a atribuição realizada. É normalmente através deles que se dá abertura a exigências de interesses públicos ou gerais, como os que têm por finalidade a promoção da cultura ou da educação; ou de interesses do público em geral, como o uso privado. Mas há sempre na base dum limite, como na base de qualquer preceito legal, uma motivação de interesse geral. Pode ser, por exemplo, a expansão dos instrumentos de comunicação, em termos de atingirem o maior número possível de pessoas.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

¹⁶ [Nota do original] Isto é particularmente sensível no Brasil, em que a Constituição Federal tão insistentemente sublinha, nomeadamente quando refere os direitos intelectuais, o princípio da função social. Cf. sobre esta matéria o nosso “Direito Intelectual, exclusivo e liberdade”, Rev. Ordem Advogados, Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1.195-1.217; e in Revista da ABPI nº 59, São Paulo, jul./ago.02, pp. 40-49.

- quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito¹⁷.

E, especialmente quanto às marcas¹⁸:

8.3.2. Fair usage: dos limites ao direito

O CPI/96 estabelece, como uma proposta inédita na nossa história jurídica, alguns limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, o Código prevê que o titular da marca:

- (a) *poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem*
- (b) *impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; nem, especialmente,*
- (c) *impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.*

Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos permissíveis compreende as limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra.

¹⁷ Hugenholtz, Bernt. 'Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?', encontrado em <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-FierceCreatures.doc>, visitado em 29/1/2008. .

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, Nota Sobre a Noção do Uso Como Marca.

(...) Como na Lei 9.279/96 mantém-se o princípio de que o licenciante é responsável (diz a nova lei: tem o direito..) pela qualidade do produto licenciado, a oposição da marca do licenciado não pode importar qualquer demérito ou diluição do direito do titular.

Também é inadequada a menção ao fornecedor de acessórios na segunda hipótese mencionada. Melhor se referiria o dispositivo aos produtores de bens e serviços que sirvam como insumo, acessório e elementos de reposição dedicados a uso em conexão com certo equipamento ou material específico, no tocante à marca destes últimos.

Das limitações aos direitos como expressão de ponderação de interesses

Assim, em nosso sistema, a exclusiva de marcas é sujeita a certas limitações, que fazem cessar, em seu escopo, o direito de exclusão¹⁹. Em nosso entendimento, a função das limitações é aplicar adequadamente as tensões de interesses deduzidos em sede constitucional, e constituídos no estamento da lei ordinária. Assim discutimos a questão específica²⁰:

[4] § 5.7. (C) Da razoabilidade como limitação legal aos direitos

Em cada modalidade dos direitos intelectuais, a aplicação da regra de razoabilidade tende a surgir na forma de limitações aos direitos – analisados em cada caso nos segmentos pertinentes deste livro.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas –

¹⁹ Em posição divergente, OLIVEIRA, Maurício Lopes de. “Direito das Marcas”. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Júris, 2004, p.95., afirma que “não parece adequado considerar como limites ao direito de marcas as regras fixadas pelos incisos I, II e III do artigo 132 da nossa LPI; seria uma distorção partir do princípio de que o direito de marcas pudesse se estender ao bem material marcado. O direito de marcas é intrinsecamente imaterial. As regras contidas nos incisos I, II, e III não são, pois, propriamente restritivas”

²⁰ No nosso Tratado, Vol. I, Cap. II.

inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Constituição. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

Assim é que já tivemos ocasião de notar²¹:

As limitações legais em matéria de propriedade intelectual – patentes, registro de cultivares, direitos autorais, etc. - representam uma conciliação entre interesses constitucionais fundamentais. De um lado, a esfera moral e patrimonial da criação humana, protegida pelo texto básico; de outros, interesses tais como a tutela à educação, o direito de citação, o direito à informação, o cultivo das artes no ambiente doméstico, etc.

Argumentar-se-ia, talvez, que tais limitações seriam tomadas sempre como exceções, a serem restritamente interpretadas. Mas exceções não são, e sim confrontos entre interesses de fundo constitucional. Como já tive também a oportunidade de considerar, citando Canotilho: “As idéias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surge em todo o lado onde haja necessidade de “encontrar o Direito” para resolver “casos de tensão” (Ossenbühl) entre bens juridicamente protegidos. (...)

Assim, não é interpretação restrita, mas equilíbrio, balanceamento e racionalidade que se impõe. Outra ponderação que se poderia fazer é que a interpretação se faria sempre em favor do autor. Assim, sempre se restringiria as limitações ao direito autoral do art. 46 à sua expressão mais augusta. Porem não se argua, de outro lado, o intuito protetor da lei autoral, que faz interpretar em favor do autor as disposições negociais.

²¹ Denis Borges Barbosa (1999) Direito Autoral - Apresentações Gratuitas, <http://denisbarbosa.addr.com/88.DOC>

No caso, não estamos interpretando negócios jurídicos, mas texto legal, e existem dois objetos de tutela igualmente dignos de proteção – a criatividade e a fruição pública da arte. Assim, a racionalidade e a funcionalidade são os critérios heurísticos relevantes, não o viés pro autorem, que se aplica no contexto privado.

As duas funcionalidades das limitações legais

As limitações (em inglês americano fair usage) têm, na verdade, dois fundamentos cumulativos. Um econômico, e outro diretamente constitucional, ambos inteiramente entrelaçados. Quanto à atual lei americana de direito autoral, diz Pamela Samuelson ²²:

An extensive literature in the United States discusses the economic underpinnings of copyright law. This literature justifies not only the grant of exclusive rights to authors, but also certain limitations on authors' rights that differentiate American copyright law from European authors' rights law.

E continuando, quanto ao caso específico das limitações legais aos direitos autorais:

The U.S. copyright statute now codifies the judicially created fair use doctrine. The fair use provision directs courts to consider four factors when determining whether a use is fair and therefore noninfringing: (1) the purpose and character of the defendant's use; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the defendant's appropriation; and (4) the harm, if any, to the actual or potential market for the copyrighted work if the use is determined to be fair.

²² Pamela Samuelson, Economic and constitutional influences on copyright law in the United States, encontrado em www.ssrn.com. Vide também J.H. Reichman, Legal Hybrids Between The Patent and Copyright Paradigms, 94 COLUM. L. REV. 2432 (1994).

Ao contrário do sistema brasileiro e europeu, a lei ordinária americana assim estabelece os parâmetros, e não os casos específicos, nos quais a propriedade deva se inclinar ao uso de terceiros. Mas tais parâmetros são importantíssimos para avaliar, no Brasil ou em qualquer outro país, a própria adequabilidade – e daí, constitucionalidade – das limitações. Também são instrumentos importantes para interpretar, além da regra geral de que as limitações em Propriedade Intelectual devam ser lidas extensivamente, o quão extensivamente deverão ser aplicadas.

Uma leitura extensiva das limitações (e, conseqüentemente, restritiva aos direitos de propriedade) se justifica em particular quando o texto literal das limitações se mostra histórica e constitucionalmente injustificável.

Da projeção internacional das limitações

O Direito Internacional vem estabelecendo um regramento comum sobre certos aspectos das limitações. Sobre isso, notamos ²³:

Limitações e direito internacional

A questão das limitações aos direitos da Propriedade intelectual foi tratada com alguma extensão no Acordo TRIPs, constante do Tratado de Marraqueche, em vigor desde 1/1/1995 e – quanto a certos aspectos relativos a patentes – em vacatio legis no Brasil até 1/1/2000.

No tocante aos direitos autorais, por exemplo, TRIPs preceitua que os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, condicionadas a casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses

²³ A Imunidade das Preparações das Farmácias de Manipulação às Patentes, em BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

legítimos do titular do direito ²⁴. *O Acordo igualmente dispõe sobre limitações às marcas.*

É no tocante às patentes, porém, a disposição que particularmente nos interessa:

Art. 30- Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Há que se considerar, assim, quatro aspectos:

- as limitações não serão amplas;*
- não conflitarão irrazoavelmente com a exploração normal da patente* ²⁵
- não prejudicarão irrazoavelmente os interesses legítimos de seu titular*
- e levarão em conta os interesses legítimos de terceiros.*

²⁴ TRIPs – ARTIGO 13 Limitações e Exceções - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. Quanto a tais limitações, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges . Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information a cockroach s view of encroachment, BARBOSA, Denis Borges, ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, p. -371., também publicado em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d’auteur et accès à l’information.Perspective latino-americaine. L’Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, p. 373-446; e , especialmente, Christophe Geiger, The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?, IIC 2006 Heft 6, p. 683.

²⁵ Nota Maria Edelvacy Pinto Marinho, O Regime de Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, dissertação de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília,2005: “A jurisprudência da OMC a entende como possibilidade de exclusão da concorrência de modo a possibilitar o retorno do investimento do inventor e garantir o seu lucro. Assim afirmou o painel: ‘À prática normal da exploração pelos titulares de patentes, como por qualquer outro direito de propriedade intelectual, deve-se excluir toda forma de competição que pudesse diminuir significamente o retorno econômico antecipado pela concessão da patente com exclusividade de mercado. As formas específicas da exploração de uma patente não são estáticas, sem dúvida, para ser uma exploração efetiva deve se adaptar às formas de competição que mudam face ao desenvolvimento tecnológico e à evolução das práticas de mercado. A proteção de todas as práticas de exploração normal é um elemento-chave da política refletida em todas as leis de patentes’.” (WT/114/R parágrafo 7.55).

Trata-se inequivocamente de um mandado de ponderação, com certas ressalvas em favor do titular quando em face aos interesses legítimos de terceiros, cláusula que pode abranger toda a extensão dos direitos fundamentais, interesse público, e tutela dos demais concorrentes.

Quanto ao primeiro aspecto – o da amplitude da exceção –, a jurisprudência da OMC ofereceu apenas uma interpretação literal e contida:

“A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um tratado utiliza o termo ‘exceção limitada’, a palavra ‘limitada’ pode ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra ‘exceção’. O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como denotando uma exceção restrita – uma que faz somente uma pequena diminuição dos direitos em questão” (WT/DS114/R §7.30, grifo nosso)²⁶

Tal leitura não se configura com definitiva nem estável²⁷; na verdade, como este autor teve oportunidade de indicar em estudo recente²⁸, o alcance das limitações não pode deixar de levar em conta a leitura dos princípios constantes do preâmbulo, art. 7º e 8º de TRIPs, que dão vetor e foco ao mandado de ponderação do art. 30. Já nos consideranda:

²⁶ A tradução do trecho é igualmente de Maria Edelvacy Pinto Marinho, op. cit.

²⁷ UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. “In adopting a narrow concept of “limited”, the panel has focused on the extent of the curtailment and not on the extent of the economic implications thereof. Hence, an exception with little economic effects might be disallowed under this doctrine even if the patent owner is not negatively affected in practice. In the panel’s view, the economic impact of the exception must be evaluated under the other conditions of Article 30. Given that panel reports do not create binding precedents (and the fact that this particular report was not subject to appeal), nothing would prevent future panels and the Appellate Body from adopting a broader concept in this matter, as suggested by Canada in its submission”.

²⁸ Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property". Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

(...) Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; (...)

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de Propriedade Intelectual na esfera interna também surge em TRIPs, evitando a exclusiva proteção dos interesses dos titulares.

E no importante teor do Art., 8º.

Princípios

1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a

práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Como se vê, concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico (nisso quase que repetindo o disposto no art. 5º XXIX da Carta de 1988). Mas conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia²⁹.

Pelo que já se notou, há diversas fórmulas, em TRIPs, de regramento das limitações.

Assim é que o preceito se expressa no tocante a marcas:

ART.17 - Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

E a desenhos industriais:

²⁹ Para a real aplicação desses princípios na jurisprudência e ação coletiva dos Estados membros de TRIPs, vide o recente estudo de Barbosa, Chon e Moncayo, op. Cit.

ART.26 2 - Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

Aqui, a redação se assemelha tão proximamente à das patentes que nossas observações acima serão em quase tudo aplicáveis ao caso. Em particular, enfatiza-se – como no caso das marcas – o interesse de terceiros, que não os do titular do direito; e não menos se aplica ao caso as cláusulas gerais do Acordo que admitem a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para *evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares* ou para evitar o recurso a *práticas que limitem de maneira injustificável o comércio*.

Note-se, por fim, que nada em Direito Internacional exige que as limitações sejam enunciadas taxativamente em listagens legais; como já indicamos, não é esse o sistema adotado no regime americano, sem que jamais se tenha exigido a conformação a um modelo taxativo e legal.

Da distinção entre os propósitos das limitações

Várias são as causas jurídicas de se invocar limitações³⁰:

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

³⁰ A Imunidade das Preparações das Farmácias de Manipulação às Patentes, em BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

- a) *quando colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;*
- b) *quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;*
- c) *quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito*

Mais recentemente ³¹, prosseguimos no mesmo tema:

10.5. Mesmo o uso como marca não admite abuso

O mesmo art. 132 da Lei 9.279/96 elenca uma série de hipóteses em que mesmo o uso como marca não legitima o uso excessivo, contrário às necessidades da livre concorrência. Com efeito, tal dispositivo veda que o titular do registro o use contra a livre concorrência, declarando:

(a) que os comerciantes ou distribuidores podem usar seus próprios sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, para publicidade e distribuição, facultando assim o uso das marcas de comércio a par das de fábrica. Evita-se, assim, o extravasamento indevido da exclusiva aos ciclos posteriores de circulação de mercadorias e serviços.

(b) que os fornecedores de insumos dedicados (no dizer da lei, "fabricantes de acessórios" utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Evita-se, assim, o uso da marca para coibir o mercado de reposição.

A jurisprudência aponta que a mesma limitação, com as restrições da prudência, merece ser aplicada aos serviços de conserto e manutenção:

³¹ Nota Sobre a Noção do Uso Como Marca,, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008

*Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível.
Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica.
Relator: Juiz de Alçada Convocado Munir Karam.*

Ação Indenizatória - Publicidade Enganosa - Uso Indevido da Palavra Philips por Prestadora de Serviços Não Autorizada - Apelo Parcialmente Provido. No atual estágio da evolução social, a proteção de uma logomarca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses da empresa titular, mas a própria comunidade, por proteger o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terão na aferição da origem e da qualidade dos serviços prestados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade.

Assim, distinguimos as limitações que dizem respeito ao uso da marca como sistema de expressão, e as limitações que garantem que o uso da marca no seu campo próprio se faça contra os interesses da livre concorrência.

Função da marca: estímulo à concorrência

Pode-se argüir que o propósito central dos direitos de propriedade intelectual – de todos eles - é o de estimular a concorrência³². Mesmo com a economia clássica³³, já se

³² Valor Social e Econômico da Patente (2000), in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. “O valor da patente, ou o valor do software, deve ser avaliado não em função do atendimento das utilidades finais, mas, sim, em função da capacidade de aumento da competitividade que a propriedade intelectual tem. O valor da patente, neste universo em que estamos, não é o atendimento ao doente africano. O valor da patente, ou o valor comparativo dos vários sistemas da propriedade intelectual, é a capacidade que a patente tem de propiciar maior competição no mercado. Dentro dos pressupostos de que a mão do mercado a tudo apalpa e a tudo acaricia e que dela resultam todas as benesses da humanidade, a patente, o direito autoral, o MP3, todos esses novos, e sempre novos, sistemas de proteção e de uso da tecnologia devem ser avaliados em sua capacidade de aumentar a competição. O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o

ênfatizava a noção de que o ganho concorrencial a longo prazo justificaria as restrições imediatas resultantes da exclusiva.

No caso das marcas, a sua função econômica tem assim sido descrita ³⁴:

A marca, ao designar um produto, mercadoria ou serviço, serve em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto ³⁵. O exercício equilibrado e compatível

consumidor. É extrair de vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de atendimento às necessidades básicas da humanidade. A propriedade industrial tem, nesse Fusca em que fomos colocados pelo contexto histórico, uma única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando monopólios dentro desse Fusca, essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a competição. Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da patente”.

³³ John Stuart Mill, Principle of Political Economy, Chapter 10, Of Interferences of Government Grounded on Erroneous Theories “The condemnation of monopolies ought not to extend to patents, by which the originator of an improved process is allowed to enjoy, for a limited period, the exclusive privilege of using his own improvement. This is not making the commodity dear for his benefit, but merely postponing a part of the increased cheapness which the public owe to the inventor, in order to compensate and reward him for the service”.

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 2.1.3. Para que servem as marcas?. Quanto ao ponto, vide igualmente Stacey L. Dogan, Mark Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, <http://ssrn.com/abstract=560725>, visitado em 22/10/2006. Stephen L. Carter, The Trouble With Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, Trademarks, in The New Palgrave Dictionary Of Economics And The Law 601 (1998); Nicholas Economides, The Economics of Trademarks, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 MEM. ST. U.L. REV. 199, 214-17 (1991); Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p. 58.

³⁵ “One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the

com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

Cabe, no entanto, lembrar o que diz Ascarelli:

“La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple”³⁶.

Assim, o benefício não é só - ou essencialmente - a retribuição ao criador, mas especialmente garantir à sociedade um ganho concorrencial (e citamos aqui a maior parte dos autores):

[a] seja por criar um vetor estritamente voluntário³⁷ de qualidade³⁸,

well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79th Con., 2ⁿ 2nd. Sess. 3 (1946).

³⁶ Tullio Ascarelli, Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales, Barcelona, 1961, pp. 438-9. Não concordamos com a análise de Ascarelli quanto à proteção dos consumidores (vide Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008). No entanto, consideramos precisa a observação que as marcas são um instrumento de diferenciação concorrencial.

³⁷ « La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été élaborés et marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise déterminée ». Frédéric Pullaud-Dullian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999, §1.305

³⁸ "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles," 90 Virginia Law Review 2099 (2004). Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), p. 166 e seg. ["In the case of trademarks, it involves the incentive to develop a good reputation for one's brand through consistency of quality. If two producers adopt similar marks for their products, but consumers are not likely to be confused between the two, then each producer still has strong incentives to build a strong reputation for quality, and this works to the advantage of the consumer as well as the producers. But if there is a possibility of confusion, then each producer has less incentive to create a good reputation, since each will try to "free ride" on the other's reputation."], Michael Rushton, "Economics

[b] seja por diminuir a assimetria de informação ³⁹,

[c] seja ainda para estimular o consumo em si mesmo através da criação de um imaginário próprio ⁴⁰.

Esse ganho corresponde à função específica da proteção das marcas no sistema das exclusivas de Propriedade Intelectual ⁴¹; e para assegurar que tais funções sejam satisfeitas, há uma ponderação entre os interesses do titular (retorno) e os da sociedade (ganho concorrencial). As limitações à exclusiva de marcas de que falamos agora representam exatamente uma expressão normativa dessa ponderação.

Entre essas limitações destinadas a garantir o ganho concorrencial, se listam as que permitem o uso da marca do comerciante a par da marca do industrial; a que permite o uso da marca para designar a aplicação de uma peça de reposição; e a que indica a exaustão dos direitos relativos ao signo distintivo. Quanto a este último - por suas peculiaridades - deixamos de comentar neste estudo ⁴².

and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship”, encontrado em <http://www.law.ed.ac.uk/script/newscript/rushton.htm>, visitado em 24/11/05

³⁹ LW.T. Rogers Co. v. Keane, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) (“The purpose [of trademark protection] is to reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or producers with which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying from the producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.”)

⁴⁰ “The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?”. Barton Beebe, Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005). “Trademarks make perception advertising possible. Trough perception advertising, a desirable mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception advertising may distort purchasing decisions”, Nicholas Economides, Trademarks, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law (Peter Newman, Ed.), May 1998

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges, Tratado, op. cit., Vol. I, Cap. I, [4]§3: “Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que detém legitimamente o bem incorpóreo, segundo os requisitos do sistema de proteção específico, o direito funcionaliza aquele bem incorpóreo. Lembre-se que não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica das propriedades sob a Constituição, mas à especificação funcional de cada modelo, no seu desenho constitucional. (...)”

⁴² Em particular, vide a decisão de 20 de outubro de 2009 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.RECURSO ESPECIAL Nº 609.047 - SP (2003/0193287-4). RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. EMENTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA

Das limitações em favor da liberdade de concorrência

Voltemo-nos, assim às modalidades descritas no art. 132 I e II.

De acordo com o inciso I do Art. 132 do CPI/96, o titular de uma marca de indústria não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

“Os comerciantes estão livres, portanto, para confeccionarem impressos, cartazes, placas e letreiros em que a sua marca de comércio apareça junto com as marcas de indústrias correspondentes aos produtos que podem ser encontrados em sua loja. A única restrição que se faz é que esta publicidade não seja ofensiva à reputação da marca”⁴³.

NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. Vide igualmente BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas. FORGIONI, Paula A. Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais, artigos publicados na Revista Criação do IBPI, no. 2, 2009. Em análises mais antigas, veja-se GAEDE, Helena Cândida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 83, 2006, p. 46-47; 50-51. SIEMSEN, Instituto Dannemann. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005, p. 263 e 264. GUISE, Mônica Steffen. Comércio Internacional e Propriedade Intelectual: Limites ao Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, 52-56. AHLERT, Ivan B.. Importação Paralela e Licença Compulsória. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 27, 1997, p. 39-42. SCHOLZE, Simone H. C.. Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 54, 2001, p. 9-12. DANNEMANN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 93-96, SILVA, Antonio Carlos Fonseca da, Importação paralela de medicamentos, Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 19, p. 11–27, jan./jun. 2002, Fekete, E. K. “Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto da globalização”. Anais do XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1997, BARBOSA, A.L.F., FONSECA, Antonio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo: Atlas, 2001, p. 192-252. ADIERS, Cláudia Marins, As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e dos aspectos contratuais e concorrenciais, em BARBOSA, Denis Borges, org. Aspectos Polêmicos em Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2005. OIKAWA, Alysson Hautsch, A importação paralela e a licença de marca <<http://www.gazetajuridica.com.br/index.php/2007/01/19/a-importacao-paralela-e-a-licenca-de-marca/>>, visitado em 18/4/2008. BARBOSA, A. L. Figueira Barbosa Pirataria: Contradições da Propriedade Industrial - Quando a propriedade industrial induz à pirataria, JC e-mail 2749, de 18 de Abril de 2005.

⁴³ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 46

Em tese, esse inciso é aplicável apenas aos casos de marca de comércio, mas, na prática, deve ser interpretado ampliativamente para atingir também as marcas de serviços. Com isso, as oficinas mecânicas, por exemplo, estão autorizadas a colocar na fachada de seus estabelecimentos as marcas dos veículos que estão habilitadas a consertar ou revender.

A pragmática tem acolhido essa limitação, como se lê em decisão do TJPr:

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 17ª Câmara Cível da Comarca de Maringá. Apelação Cível nº. 354.511-5, rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 08.11.2006.

”DIREITO MARCÁRIO. USO DE MARCA REGISTRADA POR REVENDEDOR PARA INDICAR A DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS (ACESSÓRIOS) QUE COMERCIALIZA. HIPÓTESE QUE NÃO CONSTITUI OFENSA AOS DIREITOS DO TITULAR DA MARCA, QUE NÃO PODE COIBI-LO DE ASSIM PROCEDER. ART. 132, II DA LEI 9.279/96. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONDUTA FRAUDULENTA NÃO VERIFICADA, DE MODO A CARACTERIZÁ-LA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CORRETAMENTE LANÇADA. APELAÇÃO 2, DESPROVIDA. (...).

1. De acordo com o artigo 132, inciso II da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, o titular de marca registrada não pode impedir que fabricantes de acessórios e revendedores utilizem-na para indicar a destinação dos produtos que fabricam e comercializam. Em corolário, sendo essa a hipótese configurada nos autos, não há se falar em violação de direitos marcários, uso indevido de marca ou contrafação.

2. Para caracterização da concorrência desleal, é necessária a prática de conduta ilícita visando confundir os consumidores para captar a clientela do concorrente (art. 195, inciso III da Lei 9.279/96). Ausente, in casu, a prática de conduta ilícita ou o emprego de meio fraudulento para esse fim, desfalece a pretensão de recebimento de perdas e danos, deduzida pela autora.

3. De acordo com o contido no § 4º do artigo 20 da lei processual civil, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 3º do mesmo artigo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 354.511-5, da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá, em que é apelante 1 Barbosa & Guimarães Ltda. apelante 2 Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A 2 e apelados as mesmas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos.

I- RELATÓRIO

1. Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A ajuizou "Ação de Abstenção de Uso Indevido de Marca com pedido de antecipação de tutela, perdas e danos e multa diária" em face de Barbosa & Guimarães Limitada - Multifiltros, aduzindo que: a) é legítima detentora dos registros das marcas "TATU", "TATUSA", "SUPER TATU a marca da terra" e "TATU DURO MARK", por ela utilizadas nos vários equipamentos e implementos agrícolas que produz e comercializa, inclusive em peças de reposição dos componentes de bens provenientes de seu parque industrial; b) no entanto, tomou conhecimento de que a ré vem oferecendo, ao público em geral, a prestação de serviços de televendas de produtos/peças de

reposição assinalados com a marca TATU; c) não bastasse isso, a ré ainda incluiu em seus catálogos de produtos, os códigos de identificação de peças e componentes, idealizado e desenvolvido pela autora; d) assim e considerando que os produtos ofertados pela ré são destinados para as mesmas finalidades a que se destinam os produtos provenientes da autora, bem como voltados para o mesmo público consumidor, a sua conduta configura violação aos direitos marcários, além de caracterizar possível concorrência desleal pela utilização de idênticos códigos de identificação de peças/componentes de reposição; e) diante do que, propôs a autora a presente demanda, requerendo em sede de tutela antecipada seja determinado à ré que "cesse, imediatamente o uso de suas marcas e dos códigos de identificação das peças, a qualquer título", liminar essa que deverá ser convalidada definitivamente, ao final da demanda, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, ocasião em que deverá a ré ser condenada também ao pagamento de perdas e danos, a serem apuradas por meio de perícia técnica contábil, além das custas, despesas processuais e honorários de advogado.

2. Através do despacho de f. 75-verso e 76, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora para condenar a ré "a se abster de fazer referência à marca Tatu nas peças que comercializa bem como a se utilizar dos mesmos códigos para as peças de equipamentos".

3. Citada, a ré ofereceu contestação (f. 90/97-TJ), argüindo, em linhas gerais, que: a) é mera revendedora de peças de reposição para máquinas e implementos fabricados por terceiros que colocam no mercado produtos como colheitadeiras, tratores e plantadeiras, sendo as peças que comercializa adquiridas no mercado, dos próprios fabricantes e de outras indústrias que suprem o chamado mercado paralelo; b) no que concerne à marca TATU, a ré teve o cuidado de inscrever na capa da lista de preços, a

indicação de marca registrada ao lado da marca SUPER TATU, inexistindo, portanto, violação do direito de marca; c) mesmo porque, conforme dispõe o próprio texto legal (art. 132, Código de Propriedade Industrial), "O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas legais de concorrência"; d) relativamente a indicação dos códigos às peças de reposição, essa conduta nada tem de ilegal, primeiro, porque a autora possui registro apenas da marca TATU e não dos códigos das respectivas peças, compostos de letras e algarismos; e, segundo, porque o registro dos códigos que resultam da combinação de letras e algarismos - como ocorre no caso vertente - é vedado pelo art. 124, II da Lei 9.279/96; e) atualmente a ré não comercializa peças de reposição destinadas às máquinas fabricadas pela autora, cujos produtos foram inclusive retirados de sua lista de preço, de modo que a tutela antecipadamente concedida perdeu inteiramente o seu objeto; f) tocante ao pedido de perdas e danos, não ofereceu a autora sequer indícios de prejuízos efetivamente sofridos em razão da atividade desenvolvida pela ré, revelando-se o mesmo improcedente, como improcedentes se revelam os demais pedidos formulados pela autora.

4. Frustrada eventual conciliação entre as partes, sobreveio a sentença de f. 186/189, pela qual o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada concedida às f. 75-verso e 76.

Em corolário, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento dos honorários devidos ao Patrono da ré, fixados em R\$

1.000,00, nos termos do artigo 20, § 4º, terceira figura, do Código de Processo Civil.

5. Por não concordar com a verba honorária arbitrada na sentença, a ré Barbosa & Guimarães Ltda. dela recorreu (f. 192/195), pleiteando a elevação dos honorários, em razão da complexidade da matéria discutida na lide.

6. Irresignada com a decisão, a autora Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas também interpôs recurso de apelação (f. 202/213), nos seguintes termos: a) ao julgar improcedentes os pedidos exordiaais, a sentença contrariou não só a liminar outrora concedida, como também o quanto foi demonstrado e comprovado nos autos; b) conforme demonstrado, a apelada utiliza indevidamente: (i) a marca TATU, sem qualquer licença de uso outorgada pela autora; bem como, (ii) os códigos de identificação das peças juntamente com a marca TATU, o que, todavia, foi inexplicavelmente desconsiderado pela sentença; c) as peças/componentes comercializados pela apelada são idênticos aos fabricados e comercializados pela apelante, havendo que se destacar que os produtos oferecidos nos catálogos da apelada vêm demarcados com a marca TATU; d) a forma de venda e oferta à venda das peças de reposição destinadas aos produtos da apelante, perpetrada pela apelada, induz o comprador a erro, eis que pode o mesmo adquirir os produtos da ré pensando tratar-se daqueles provenientes da autora, não só em virtude da finalidade das peças, como também pela aposição da marca TATU nos catálogos da apelada, caracterizando assim a prática da concorrência desleal; e) com efeito, ao ofertar à venda determinados produtos, utilizando marca indevidamente reproduzida, a apelada atrai em proveito próprio uma clientela induzida em erro quanto à origem do produto, desviando a clientela da apelante; f) desta forma, resultam inegáveis os prejuízos causados à autora que, além de nada receber pela exploração e uso de sua marca, terá abalada a sua boa

imagem (já que não pode atestar a qualidade dos produtos vendidos pela apelada), assistindo-lhe, por isso, o direito de obter a reparação das perdas e danos sofridos, bem como dos lucros cessantes, de acordo com os artigos 208 e seguintes da Lei 9.279/96. Contra-razões pela autora às f. 219/222 e pela ré, às f. 224/226.

É a exposição dos pontos controvertidos sobre os quais versam os recursos.

II- VOTO

(...) 8. Analisando detidamente a espécie fática em discussão, bem como os documentos carreados ao feito, não vislumbro as práticas de violação de direitos marcários e concorrência desleal, imputadas pela apelante à apelada.

Embora titular das marcas "TATU" e "SUPER TATU", utilizadas nos vários equipamentos e implementos agrícolas que produz e comercializa, não pode a apelante Marchesan impedir que fabricantes de acessórios e revendedores utilizem tais marcas para indicar a destinação dos produtos (acessórios) que eles, fabricantes e revendedores, a sua vez, fabricam e comercializam. Nesse diapasão, dispõe expressamente a Lei nº 9.279/96 (que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), no seu artigo 132, inciso II:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

.....

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas legais de concorrência".

Ora, é exatamente essa a situação que pretende a apelante impedir: a utilização das suas marcas pela apelada para indicar a destinação das peças e acessórios de reposição por ela comercializados, pelo que agiu

corretamente o Magistrado processante ao julgar improcedente o seu pleito.

Com efeito, conforme se infere dos catálogos de f. 56/63 e 98/119, a apelada Barbosa e Guimarães, ora designada pelo seu nome fantasia "Multifiltros", utilizou-se das marcas "TATU" e "SUPER TATU" de titularidade da apelante Marchesan tão somente para indicar a destinação das peças e acessórios por ela revendidos - "Peças para SLC, TATU, Jumil e Semeato" (f. 98) -, tomando a cautela de acrescentar no seu informe publicitário uma nota em que esclarece que "TATU é marca registrada de Marchesan Implementos e Maq. Agrícolas TATU S/A" (f. 99).

Veja-se que a apelada Barbosa & Guimarães não noticia estar revendendo ou comercializando "produtos e peças de reposição assinadas com a marca TATU", como alega a apelante, e sim "peças para SLC, Tatu, Jumil e Semeato". Assim e considerando inexistir nos autos qualquer elemento indicativo ou comprobatório de que a apelada esteja reproduzindo as marcas de titularidade da apelante nos seus produtos (art. 333, I, CPC), não há se falar aqui em violação de direitos marcários, uso indevido de marca ou contrafação. Não se vislumbrando tais práticas, ademais, na utilização pela apelada de códigos de identificação idênticos àqueles idealizados pela apelante, eis que nos termos do artigo 124 da Lei 9.279/96, "não são registráveis como marca: ... II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distinta", nem tampouco "VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva".

9. De igual forma, a utilização pela apelada de códigos de identificação iguais àqueles idealizados e utilizados pela apelante nas suas peças e componentes, não caracteriza a prática da concorrência desleal, como sugerido. Conquanto não se possa exatamente definir ou especificar tal prática, é cediço que ela visa confundir os consumidores para captar a clientela do concorrente, de forma ilícita e com prejuízo para este (que pode ser fabricante ou comerciante). Está do artigo 195, inciso III da Lei 9.279/96:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

.....

III - emprega meio fraudulento, para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem".

Em comentários ao referido dispositivo legal, preceitua José Carlos Tinoco Soares: "não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que determinarão os atos que se constituem em concorrência desleal, porque a lei institui genericamente como sendo o 'emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem', cremos que, em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento"⁴⁴.

Considerando, destarte, que a lei não confere direitos ao idealizador de códigos numéricos, nem autoriza o registro de letra, algarismo, data ou sinal descritivo para designar as características de um produto, não se pode atribuir à apelada Barbosa & Guimarães a prática de conduta fraudulenta em razão da utilização de códigos numéricos iguais àqueles usados pela apelante Marchesan, para designar os acessórios e produtos que comercializa. A prática da concorrência desleal, decorrente do desvio ilícito de clientela, configurar-se-ia no particular caso estivesse a apelada

44

In Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, RT, p. 296.

vendendo acessórios e produtos fabricados por terceiro como se fossem provenientes da apelante, o que, no entanto, não logrou essa última comprovar. Pelo que se verifica dos seus informes publicitários, a apelada não oferecia, nem vendia "produtos e peças de reposição assinadas com a marca TATU", e sim "peças para SLC, Tatu, Jumil e Semeato", não me parecendo pretendesse a mesma induzir a erro o público alvo, fazendo-os acreditar que os produtos por ela comercializados tratam-se de peças originais SLC, Tatu, Jumil e Semeato.

Incensurável, pois, a sentença apelada! (...)

III- DECISÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador FERNANDO VIDAL DE OLIVEIRA, com voto, e dele participou o Desembargador RENATO NAVES BARCELLOS”.

Da aplicação ponderada das limitações em análise

Os autores enfatizam que a aplicação dessas limitações, como qualquer procedimento de ponderação, está sujeito a uma constrição funcional: ela é um “justo meio”, e não pode desbordar de seus propósitos ⁴⁵.

⁴⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 217-218. Esta disposição não constava em nenhum Código anterior e visa naturalmente evitar quaisquer tipos de desentendimentos entre os titulares das marcas e os seus usuários quanto ao seu emprego na comercialização de produtos. Assim, tanto os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terão a faculdade de utilizar os seus próprios sinais distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais. Não vá o comerciante ou distribuidor pretender modificar, apensar, acrescentar ou fazer imprimir, por qualquer meio, a sua marca de comércio à marca original do fabricante. Isto não é e não será permitido. A título de exemplo e tomando as marcas de fábrica "Arno" ou "Walita", para um sem número de eletrodomésticos, os comerciantes Mappin, Arapuã ou outros

Conforme alerta Dannemann,

*“esse dispositivo precisa ser interpretado com extremo cuidado porque pode dar impressão de que o uso da marca seria livre e a critério do comerciante. Não é bem assim, porque, a prevalecer a interpretação literal, a marca de fábrica poderia servir de instrumento para enganar o consumidor a respeito da origem do produto, convertendo-se em meio de captação ilegal de clientela”*⁴⁶.

*“Por isso, nas hipóteses em que o anúncio do comerciante seja veiculado de tal modo que transmita ao consumidor a idéia de que os produtos que vende seriam originais ou controlados pelo fabricante titular da marca, este poderá, com base no inciso III, do art. 130 da LPI, fazer valer seu direito de zelar pela reputação da sua marca, exigindo a sua retirada do anúncio”*⁴⁷.

divulgarão e propagarão as primeiras, conjuntamente, com estas últimas para estabelecer um vínculo entre elas. Tal procedimento acontecerá em caráter não exclusivo de uma forma geral, salvo naturalmente os casos específicos em que houver permissão ou contrato de licença entre o titular da marca e o comerciante e/ou distribuidor. Não poderá o titular da marca impedir que os fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de ser também uma faculdade que terá o fabricante do acessório, porém não poderá fazer sobrepujar a marca principal do produto para comercializar o seu acessório. Poderá, isto sim e quando muito, fazer projeção de sua marca de fabricante do acessório, dizendo de forma singela que tal produto poderá ser empregado naquele outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso, como acessório do produto, com tais e tais marcas. Assim deverá ser porque as práticas leais de concorrência não vão permitir que um fabricante se projete sobre o produto de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem.

⁴⁶ Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. No entanto, a jurisprudência se mostra mais cautelosa: Portanto a empresa registradora da marca tem proteção legal para impedir que terceiros se “utilizem indevidamente de sua propriedade, não cabendo qualquer reparos na sentença, que determinou ao apelante a retirada da marca Hering de sua fachada, bem como a “figura dos dois peixes”. Também com relação ao fornecimento de produtos, não se pode obrigar a apelada a continuar a fornecê-los, mesmo porque não há nenhum contrato entre as partes que a obrigue. No entanto, está claro que a decisão proferida não visou a proibição de que o apelante comercialize os produtos já adquiridos da apelada, mesmo porque tal pedido não foi formulado pela reconvinte. Assim, a decisão não visou efeitos prejudiciais ao apelante, posto que somente aplicou a lei ao caso em comento, assegurando um direito à reconvinte, decorrente da proteção que a lei lhe confere”. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Rêmolio Letteriello, AC 2008.037213-2/0000-00, Julgado em 27.08.2009.

⁴⁷ Idem, eadem.

Ademais, para que não haja ilicitude em sua conduta, o comerciante ou distribuidor deve compor o seu nome empresarial e título de estabelecimento com um sinal distintivo próprio, sem reprodução das marcas dos produtos que revende ou conserta.

“O uso isolado da marca de outrem para compor o título de estabelecimento próprio caracteriza contrafação, pois dá a falsa impressão de que a loja assim identificada seja diretamente explorada pelo titular da marca, ou sob licença ou franquia deste”⁴⁸.

O inciso II do artigo 132, por sua vez, autoriza que fabricantes de acessórios utilizem marca alheia para indicar a destinação de seus produtos, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. É o caso, por exemplo, dos fabricantes de peças destinadas a um tipo de automóvel específico, como autofalantes e pneus, que poderão indicar quais os

⁴⁸ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 46.

veículos são compatíveis com seus produtos⁴⁹. Aqui também, se enfatiza a constrição resultante da ponderação de interesses⁵⁰.

De acordo com Lucas Rocha Furtado,

“se a peça ou componente está sendo fabricando para compor um produto final, o qual será identificado por determinada marca, inexistente direito do

⁴⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 217-218. Esta disposição não constava em nenhum Código anterior e visa naturalmente evitar quaisquer tipos de desentendimentos entre os titulares das marcas e os seus usuários quanto ao seu emprego na comercialização de produtos. Assim, tanto os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terão a faculdade de utilizar os seus próprios sinais distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais. Não vá o comerciante ou distribuidor pretender modificar, apensar, acrescentar ou fazer imprimir, por qualquer meio, a sua marca de comércio à marca original do fabricante. Isto não é e não será permitido. A título de exemplo e tomando as marcas de fábrica "Arno" ou "Walita", para um sem número de eletrodomésticos, os comerciantes Mappin, Arapuã ou outros divulgarão e propagarão as primeiras, conjuntamente, com estas últimas para estabelecer um vínculo entre elas. Tal procedimento acontecerá em caráter não exclusivo de uma forma geral, salvo naturalmente os casos específicos em que houver permissão ou contrato de licença entre o titular da marca e o comerciante e/ou distribuidor. Não poderá o titular da marca impedir que os fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de ser também uma faculdade que terá o fabricante do acessório, porém não poderá fazer sobrepujar a marca principal do produto para comercializar o seu acessório. Poderá, isto sim e quando muito, fazer projeção de sua marca de fabricante do acessório, dizendo de forma singela que tal produto poderá ser empregado naquele outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso, como acessório do produto, com tais e tais marcas. Assim deverá ser porque as práticas leais de concorrência não vão permitir que um fabricante se projete sobre o produto de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem.

⁵⁰ Dannemann, op. cit.: “No inciso II, reitera-se a preocupação do legislador em impor limitações aos próprios limites de "uso justo" de marcas de terceiros. Este inciso trata especificamente da permissão conferida ao fabricante de acessórios, destinados a equipar um bem principal, de indicar a destinação do produto por este comercializado. Cumpre ressaltar, que este inciso, in fine, enfatiza a importância de se zelar pelas práticas leais de concorrência de modo a não promover a vantagem indevida àquele que não tem a titularidade da marca, bem como garantir que sua integridade material e reputação sejam preservadas. Desse modo, o fabricante poderia indicar que seu acessório destina-se ou é compatível com produtos das marcas "X", "Y" ou "Z". No entanto, não poderá passar a imagem de que tal produto é um acessório oriundo do mesmo fabricante do veículo e de seus componentes. Tomamos como exemplo a indústria automobilística, onde temos a montadora concorrendo com fabricantes de acessórios compatíveis com seus veículos. Não poderá a montadora, titular da marca "ZZZ", de um determinado carro, impedir que o fabricante de acessórios indique que seu produto se destina a equipar o veículo "ZZZ". No entanto, extrapola-se tal limite de "uso justo" de marca alheia quando o fabricante de acessórios busca, por qualquer meio, divulgar seu produto como se original da montadora fosse. Ou mesmo, que este use a marca "ZZZ" como chancela de qualidade de seu produto, de forma a criar associação, perante os consumidores, com a montadora, legítima titular dos direitos sobre a marca "ZZZ".”

titular desta marca de impedir que, na peça fabricada pelo fornecedor, seja lançada a marca do produto final”⁵¹.

No entanto, igualmente ao disposto no inciso I, “o fabricante também não poderá pretender identificar o produto acessório com uma marca que seja uma reprodução ou imitação do sinal distintivo pelo qual é conhecido o produto principal pertencente a outrem”⁵², sob pena de praticar um ato de concorrência desleal.

Do mesmo modo, o fabricante também não está autorizado a colocar em destaque a marca do produto principal e esconder sua marca própria, uma vez que, com essa atitude, os consumidores poderiam supor que tratar-se-ia de produto original, sendo induzidos a erro⁵³.

De como essas limitações servem à concorrência

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico.

⁵¹ FURTADO, Lucas Rocha. “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”. 1ª ed., São Paulo, Ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 128.

⁵² SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 47.

⁵³ FURTADO, Rocha Lucas. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília: Brasileira Jurídica, 1996, p. 217-218. A Lei no. 9.279/96, entretanto, estabelece, em seu art. 132, uma série de situações em que não serão aplicáveis os direitos do titular da marca. A primeira das hipóteses indicadas (art. 132, I) permite, por exemplo, aos revendedores de veículos utilizar suas marcas de serviço juntamente com as marcas dos produtos por eles revendidos. A segunda hipótese (art. 132, II) permite que fabricantes de acessórios possam lançar a marca do produto final nas peças por eles fabricadas. Se a peça ou componente está sendo fabricado para compor um produto final, o qual será identificado por determinada marca, inexistente direito do titular desta marca de impedir que, na peça fabricada pelo fornecedor, seja lançada a marca do produto final.

Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner⁵⁴, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

A doutrina distingue, quanto a isso, as marcas de fantasia, criações linguísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas arbitrárias, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas.

Nas marcas sugestivas, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Umbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, cozinhas e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de biunivocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo⁵⁵.

Nas marcas descritivas o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho antisséptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e impertubado, que lhe desse o efeito de singularização no universo simbólico que facultasse o registro⁵⁶. A notoriedade confere ao

⁵⁴ William M. Landes e Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p.172.

⁵⁵ Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoletto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana...

⁵⁶ AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e «Antisséptico» possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa

signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

Já nos termos genéricos não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum⁵⁷. Mas Landes e Posner⁵⁸ notam que, ainda aqui, haverá um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

Como notam Landes e Posner⁵⁹, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos. (...)

Então, impossível o monopólio de marcas? A jurisprudência estrangeira se divide quanto a esse ponto. No caso americano *La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.), a decisão entende que sim:

Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly which derives from "its appropriation and subsequent use in the marketplace.

Ou em *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 266 F.2d 129, 136 (6th Cir), cert. denied, 361 U.S. 820 (1959):

The right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly and should not be extended unless the owner is clearly entitled thereto.

Granado.(...)Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granado, e de sua utilidade ou serventia.

⁵⁷ A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo.

⁵⁸ LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003, P. 191.

⁵⁹ *Op. cit.*, p.172.

De outro lado, vide 815 F.2d 500, Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories:

A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, identity, sponsorship, or origin of the product. (...) An imitator may use in a truthful way an originator's trademark when advertising that the imitator's product is a copy so long as that use is not likely to create confusion in the consumer's mind as to the source of the product being sold. (...) The underlying rationale is that an imitator is entitled to truthfully inform the public that it believes that it has produced a product equivalent to the original and that the public may benefit through lower prices by buying the imitation...⁶⁰

A doutrina igualmente se divide ⁶¹. A tendência predominante parece se inclinar para o entendimento que a exclusividade da marca não seria, por si só, um monopólio. Mas, como ocorre com qualquer exclusividade na concorrência, efeitos de monopólio podem resultar da marca, por exemplo:

⁶⁰ Vide também 363 F.2d 945, Standard Oil Co. (Ky.) v. Humble Oil & Refining Co., (C.A.5 (Miss.) 1966), "The antitrust laws require competition, not piracy. The essence of competition is the ability of competing products to obtain public recognition based on their own individual merit. A product has not won on its own merit if the real reason the public purchases it is that the public believes it is obtaining the product of another company. There is not now, not has there ever been, a conflict between the antitrust laws and trademark laws or the law of unfair competition".

⁶¹ Para uma revisão da doutrina quanto ao ponto, vide Weinberg, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> , "A product's trade dress such as a design feature (e.g., the product's exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value"..

(a) a diferenciação resultante da marca pode criar um mercado (ainda que por efeito simbólico), para cuja entrada a fidelização do cliente desafiaria competição em preço ou qualidade.⁶²

(b) o eventual efeito de rede, resultante da marca, aumentaria o poder de mercado do titular⁶³.

(c) a marca, com a clientela que lhe seria complementar, permitiria economias de escala, ensejando um monopólio natural⁶⁴.

Além disso, citam-se, extensamente, os eventuais efeitos anticoncorrenciais resultantes de licenciamento de marcas, em particular no tocante as vendas casadas⁶⁵.

De outro lado, indicando as repercussões concorrenciais das marcas – ainda quando não haja monopólio ou esse seja irrelevante - a jurisprudência administrativa do CADE registra um número de casos em que marcas foram tidas como elementos de possível violação das normas de defesa da concorrência⁶⁶ e em um caso específico – o famoso caso Colgate-Kolynos – foram consideradas elemento central do potencial ilícito⁶⁷.

⁶² LUNNEY JR., Glynn S. “Trademark Monopolies”, 48 Emory L.J. 367 (1999), p. 426-27. BARBOSA, Antonio Luis Figueira. “Marcas e outros signos na realização das mercadorias” In Sobre a proteção do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 53: “De fato, não têm sido poucos os estudos, inclusive de caráter puramente empírico, que demonstram como a lealdade do consumidor facilita a ocorrência de imperfeições no mercado, transformando-se em uma barreira à entrada no mercado de potenciais competidores. Alguns autores reconhecem benefícios nas marcas ao garantirem qualidade, mas também levantam hipóteses da lealdade gerar imperfeições. Há, todavia, dois perigos potenciais. Um perigo é esta racional “lealdade à marca” conduzir a um desapontamento de expectativas se a qualidade não é mantida para uma linha específica de bens, ou para todos os produtos que ostentem a marca, e o consumidor não está informado das perdas em qualidade. O outro é que, se a marca for a única fonte de informação sobre a qualidade, ela será uma eficaz barreira à entrada, possibilitando lucros excessivos”.

⁶³ Lunney, p. 429-30.

⁶⁴ Ib. Ibidem. p. 429-30, 461-62.

⁶⁵ WEINBERG, op. cit., p. 30 e seg.

⁶⁶ Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2.

⁶⁷ Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva.

Assim é que, havendo ou não um monopólio na exclusividade de marcas, parece certo que tais signos distintivos possam ser instrumentais na concorrência. Igualmente, a jurisprudência estrangeira consagra a teoria de abuso de marcas⁶⁸, ou seja, o emprego de um meio em tese lícito, para se ter vantagem ilícita.

O equilíbrio de interesses no tocante ao aspecto concorrencial das marcas

Relembremos o que diz a lei em vigor:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência

Assim, no nosso sistema constitucional - e aqui, também na lei ordinária - o titular da marca X não pode impedir que alguém fabrique um acessório e indique na sua embalagem: esse acessório é destinado aos produtos da X. Nem seria razoável impedir o comerciante (ou prestador de serviços) indicar que produtos de terceiros vende, ou quanto aos quais presta serviços.

Mantido o conteúdo informativo, sem conotação de que o usuário da marca alheia se arroga qualquer qualificação especial (como, por exemplo, ser concessionário autorizado) atende-se o consumidor e os interesses de uma competição mais acirrada.

⁶⁸ Em particular o caso americano *Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena*, 298 F. Supp. 1309 (S.D. N.Y. 1969). Vide, quanto à questão, Stephen J. Davidson e Nicole A. English, *Applying The Trademark Misuse Doctrine To Domain Name Disputes*, encontrado em <http://www.cla.org/trademark%20misuse.pdf>, visitado em 4/10/05.

Por que isso? Simplesmente, se o fabricante de acessórios e peças de reposição não pudesse dizer para que as peças servem, estaríamos garantindo um efeito a mais à exclusiva do titular da marca. Se a marca - além de indicar a origem do produto ou serviço -, pudesse evitar que outros produtos, de outras origens, claramente designados como tal, servissem ao mesmo mercado, se estaria assegurando um outro direito, que não é da mesma natureza de uma marca.

Como não se tem uma contrapartida social dessa *outra* exclusiva ⁶⁹, ela apenas serviria para acrescer o poder de exclusão do titular sem os benefícios concorrenciais relativos. Uma exclusiva sem valor social, que só serviria para aumentar seus preços e diminuir a escolha dos consumidores. Assim, enunciou-se a limitação.

A chave para se entender por que a limitação precisa ocorrer está na natureza funcional dos direitos de propriedade intelectual ⁷⁰:

(...) o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da plena in re potestas. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 (...)

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade ⁷¹.

⁶⁹ A proibição de indicar para que serve o acessório não assegura a manutenção voluntária de qualidade do produtor onde o acessório se insere (ao contrário, diminui seu empenho de oferecer um acessório melhor), não diminui a assimetria de informação (o consumidor está informado que a origem é diversa), nem estimula o consumo em si mesmo através da criação de um imaginário próprio.

⁷⁰ Barbosa, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, Lúmen Júris, no prelo, 2010.

⁷¹ Muito antes da tendência corrente pela funcionalização da propriedade, prescrevia o art. 2º o Código da Propriedade Industrial de 1945: "A proteção da propriedade industrial, em sua função

Ou seja: a marca não serve apenas para garantir ao seu titular o retorno dos seus investimentos; ela tem a necessária e indeclinável obrigação de servir aos fins sociais para os quais é criada, inclusive – e principalmente – o de propiciar melhores condições de concorrência em favor do público.

O fenômeno do mercado secundário no contexto dos desenhos industriais

Recentemente, tem-se em muito questionado o alcance dos desenhos industriais, como exclusivas da Propriedade Intelectual, no tocante aos mercados secundários de peças de automóveis.

Documento oficial europeu assim descreve o problema⁷²:

O debate relativo à protecção de desenhos ou modelos de produtos complexos no mercado de pós-venda já vai longo (cerca de 15 anos) e foi iniciado, precisamente, pelo sector automóvel, que constitui um caso muito singular. As principais razões para este facto são as seguintes: o desenho ou modelo tem uma importância substancial na escolha original do veículo por parte do consumidor, estes veículos sofrem acidentes, sendo igualmente bens caros e duradouros que os proprietários reparam por intermédio da substituição de peças e não da compra de um veículo novo. Outros sectores

econômica e jurídica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo."

⁷² Bruxelas, 14.9.2004, COM(2004) 582 final. 2004/0203 (COD). Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a Directiva 98/71/CE, relativa à protecção legal de desenhos e modelos (apresentada pela Comissão) {SEC(2004) 1097}- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, vide [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com\(2004\)0582_/com_com\(2004\)0582_pt.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0582_/com_com(2004)0582_pt.pdf)

do mercado são bastante mais fragmentados, os volumes são demasiado pequenos e os modelos mudam com demasiada frequência para que os produtores independentes possam ter um incentivo económico para entrar no mercado.

É importante não esquecer que o debate relativo a peças sobresselentes se refere apenas a uma pequena parcela do mercado total dos veículos automóveis e seus componentes. As peças novas não são abrangidas e muitas peças sobresselentes não preenchem os requisitos exigidos para a protecção ou não são utilizadas como peças de substituição para restituir a aparência geral do veículo original. As estimativas das várias partes interessadas variam consideravelmente. Tal como consta da avaliação de impacto exaustiva, o mercado automóvel de substituição, no seu todo, representa 42 a 45 mil milhões de euros na UE15. Segundo a ECAR, favorável à liberalização, a dimensão do mercado abrangido pela presente proposta pode potencialmente constituir aproximadamente 25% do referido mercado, ou 9-11 mil milhões de euros. Contudo, os construtores automóveis estimam que o mercado abrangido representa apenas 5% do mercado total.

Os principais tipos de peças em causa são painéis de carroçaria, vidros de automóveis e dispositivos de iluminação, todos eles de substituição. Estas peças podem ser fornecidas por fabricantes de veículos, fornecedores de equipamento de origem e fornecedores independentes. Estas distinções não são rígidas, dado que os fornecedores de equipamento de origem podem, por vezes, actuar quer como contratantes de fabricantes de veículos quer, em separado, como fornecedores independentes, mesmo para peças idênticas. Este caso aplica-se, em especial, aos vidros e dispositivos de iluminação para automóveis.

Os fornecedores independentes têm dificuldade em entrar neste mercado. A característica que define todos os produtos deste mercado é o desenho ou

modelo must match , que implica que as peças de substituição devem ser idênticas às peças de origem. Dada a precisão com que são concebidos os carros modernos, a margem de erro é frequentemente muito reduzida. Os fornecedores independentes vêm-se na obrigação de moldar as peças com base nas amostras de origem. Pelo contrário, os fornecedores de equipamento de origem podem recorrer aos moldes utilizados na produção de peças para o mercado primário. A capacidade que os fornecedores independentes têm para abastecer regularmente o mercado de pós-venda com peças não originais de alta qualidade é também reduzida devido às pequenas alterações periódicas de carroçaria e design introduzidas pelos fabricantes de veículos para «refrescar» os respectivos modelos. O facto de os painéis de carroçaria que não sejam de origem se adaptarem mal pode explicar que os fornecedores de equipamento de origem continuem a deter uma parte considerável do mercado, mesmo em países em que a liberalização da legislação em matéria de protecção de desenhos ou modelos tenha tornado a concorrência possível. Nos casos em que as características do produto, a sofisticação dos fabricantes e o modo de abastecimento não suscitam grandes preocupações com a adaptabilidade das peças (por exemplo, vidros e luzes), a quota de mercado dos fornecedores independentes é, aparentemente, bastante mais elevada. Este elemento ilustra o facto de os direitos relativos a desenhos ou modelos constituírem apenas um factor da capacidade de controlo do mercado de pós-venda de peças sobresselentes por parte dos construtores automóveis, o que não lhes retira, porém, a devida importância.

O mesmo impacto apontado no contexto europeu se verifica no mercado brasileiro, com exercício, pelas titulares de desenhos industriais, de exclusão perante todos fornecedores independentes. Em evento de 2007, assim tocamos o problema ⁷³:

Chamo a atenção do auditório para o fato de que nós estamos nesse instante com uma importantíssima causa junto à SDE. Provavelmente a mais importante causa jamais discutida em matéria de propriedade intelectual no âmbito do direito da concorrência, que é o pleito da indústria de revenda de peças automobilísticas, de declarar abusivo o uso do desenho industrial para impedir a venda de pára-choques e outras peças dotadas de design para impedir que a indústria de reposição abasteça o mercado secundário. Se for decidido que, nessa hipótese, há abuso da propriedade intelectual, e ele pode ser reprimido pelos órgãos de defesa da concorrência, estaremos no caminho de uma nova propriedade intelectual.

Esse caso é muito importante, não é um problema exclusivo da indústria de peças de reposição, é um problema de todos nós. Se for concluído que há abuso anticompetitivo da propriedade intelectual nesse caso, que se exerce com abuso de direitos de propriedade intelectual, a mesma tese alcançará o remédio genérico, beneficiará os associados da Abifina, todos nós brasileiros seremos beneficiados. Se houvesse um Cade que reconhecesse o abuso de preços de produtos patenteados como abuso de poder econômico, o que ele nunca fez, não precisaríamos nem das licenças compulsórias como acabaram de ser decretadas.

Quando estava assessorando o Ministério da Saúde na antepenúltima tentativa de domar os preços dos remédios contra a Aids, consultei o Cade, porque não seria na hipótese só um caso de licença compulsória por interesse público, mas também caso de licença compulsória por abuso de

⁷³

II Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento SIPID 2007, ABIFINA, 1007.

*poder econômico, o que é muito mais vendável internacionalmente. Mas recebi a resposta de que abuso de preços não é abuso de poder econômico na tradição do Cade. Está na hora de mudar essa postura, fazer o Cade participar desses nossos debates como o de hoje*⁷⁴.

No entanto, ao contrário do que se esperava, a decisão da SDE ignorou os interesses enunciados acima:

Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51

Representante: Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças - ANFAPE

Representadas: Ford Motor Company Brasil Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda.

Assunto: Averiguação Preliminar instaurada para apurar denúncia de que as referidas montadoras estariam cometendo abuso de poder econômico ao proporem ações judiciais com o intuito de proibir as fabricantes independentes de comercializarem, no mercado de reposição, autopeças que estejam protegidas por registros de propriedade concedidos às montadoras. A SDE determinou o arquivamento da Averiguação Preliminar concluindo que: (i) a legislação não prevê licenciamento compulsório de desenho industrial, mas apenas de patentes e que, de toda sorte, não competiria ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência decidir sobre licenciamentos compulsórios, como pleiteado na Representação; (ii) o

⁷⁴ Sobre a questão discutida nesta seção, vide BEIER, Friedrich-Karl, Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law IIC 1994 Heft 6 840, NATOLI, Roberto, The Spare Parts Issue in Italy After the New Design Law: Is There Still Room for an Automobile Manufacturers' Monopoly? IIC 2002 Heft 6 688, SCHOVSBO, Jens, As If Made for Each Other - Intellectual Property Rights and Protection of Compatible Products IIC 1998 Heft 5 510, Spare parts protection under the design law, http://www.ipr-helpdesk.org/documents/ES_SpareParts_0000006565_00.xml.html, The unregistered design right: interpretation and practical application of the must-match exemption, Dyson Limited v Qualtex (UK) Limited, 8 March 2006, [2006] EWCA Civ 166, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, Vol. 1, No. 7

direito de propriedade intelectual favorece a concorrência ao estimular a inovação; e (iii) não há, no caso, abuso de poder econômico, mas o exercício regular de direito de propriedade industrial pelas montadoras. Foi ainda determinado o envio de cópia integral da Averiguação Preliminar para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da SDE e para o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, para adoção das medidas cabíveis.

A notícia do Valor Econômico, de 12/3/2008, narra o contexto da decisão recém ementada:

*SDE arquiva processo de autopeças contra montadoras de veículos -
Juliano Basile*

As montadoras conseguiram uma vitória importante na disputa contra empresas que fazem peças de reposição de veículos. Parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça mandou arquivar a representação de empresas que acusaram as montadoras de fechar o mercado ao vetar a fabricação de peças de reposição para veículos de suas marcas. A SDE concluiu que não há abuso de poder econômico pelas montadoras, mas o exercício regular de direito de propriedade industrial sobre as autopeças.

A disputa teve início no fim de 2006, quando as empresas de autopeças começaram a receber notificações de três das maiores montadoras do país - Volkswagen, Fiat e Ford - determinando que não mais fabricassem peças para seus veículos. Muitas destas empresas se negaram a parar de fabricar as peças de reposição e sofreram ações de busca e apreensão por parte das montadoras. Em algumas destas ações, as empresas de autopeças não apenas perderam o material fabricado, como foram obrigadas pela Justiça a ressarcir as montadoras.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) , que congrega quase 30 empresas do setor, resolveu contra-atacar e, em abril de 2007, ingressou na SDE alegando que as montadoras queriam retirá-las do mercado. Segundo a Anfape, a restrição na fabricação de peças de reposição pelas montadoras levaria, em última instância, ao aumento nos preços ao consumidor final, que teria um número menor de fabricantes para adquiri-las.

As montadoras rebateram essas alegações, dizendo que investem no desenvolvimento de peças de reposição e possuem as patentes para a produção de componentes externos dos veículos, como capôs, pára-pára-choques, faróis e espelhos retrovisores. Este direito estaria sendo ferido pelas firmas de autopeças, a quem as montadoras acusaram de pirataria.

Ontem, a SDE concluiu o seu parecer sobre o caso e decidiu pelo arquivamento da denúncia da Anfape. A secretária reconheceu que as montadoras investem milhões para desenvolver as peças de seus veículos e que as patentes são protegidas pela legislação. "No caso da indústria automobilística, são conhecidos os significativos investimentos feitos pelas montadoras para desenvolver novos produtos e processos produtivos", diz o parecer assinado pela secretária de Direito Econômico substituta, Ana Paula Martinez.

Segundo ela, a legislação brasileira garante a proteção dos direitos de propriedade industrial para "incentivar investimentos privados em inovação e evitar comportamentos oportunistas por parte de outros agentes econômicos".

Ana Paula afirmou que as patentes podem beneficiar o consumidor, ao permitir o desenvolvimento de novos e melhores produtos. Para ela, os órgãos antitruste devem intervir só quando houver abuso dos procedimentos de registro dos direitos, o que não estaria ocorrendo neste

caso. "Os direitos de propriedade industrial não necessariamente conferem poder de mercado a seus detentores".

A decisão e o contexto da Propriedade Intelectual

A proteção ao desenho industrial, no Brasil, encontra sua base - e seus limites - na própria Constituição. A exclusividade legal das criações industriais - inclusive o desenho industrial - existe para proteger o investimento em criação de propósitos econômicos. Mas da própria Constituição resultam limites dessa exclusividade.

Para começar, o dispositivo constitucional que cobre a proteção dos desenhos industriais diz que tal exclusividade será assegurada somente “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. E esse “País” está em letra maiúscula, contrastando com o art. 172 da Constituição, que diz que o investimento estrangeiro poderá ser sujeito aos controles necessários ao desenvolvimento.

Em segundo lugar, toda exclusividade - das patentes, desenhos industriais etc. - entra em tensão com o princípio básico da liberdade de concorrência. Quem tem uma patente, limita a concorrência ⁷⁵ e disto resulta que - como demonstram as decisões das Supremas Cortes dos vários países - essas exclusividades devem ser lidas restritivamente, sempre em favor do público. A lei relativa aos desenhos industriais só protege o investimento do titular do direito enquanto concorrencial, e só até o momento em que ele se torna anticompetitivo, ou contra o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Em terceiro lugar, a proteção dos desenhos industriais é, no contexto da Constituição, uma propriedade. E, por isso, está sujeita ao princípio da função social.

Em resumo, os limites constitucionais e legais impedem que os direitos de exclusividade excedam sua utilidade social, e se transformem em prejuízo para a sociedade e a economia em geral.

⁷⁵ Ainda que imediatamente, aumentando a concorrência no futuro, como queria John Stuart Mill; mas mesmo este diferimento não escapa de um crivo de adequabilidade aos interesses constitucionais subjacentes.

Patentes existem porque trazem investimentos necessários à sociedade, e seu uso é lícito enquanto existir um equilíbrio de vantagens entre a sociedade e o investidor. A Suprema Corte americana já disse que o sistema de patentes não foi feito para garantir a fortuna de seus titulares, mas para servir à sociedade⁷⁶.

Os limites às exclusivas são, desde início, os deduzidos no contexto da Constituição, como que falamos acima. Alguns - mas não todos - desses limites estão explicitados na lei ordinária, que, no caso, é a 9.279/96.

É exatamente o que o ocorre com o uso do desenho industrial para impedir a existência do mercado de reposição. No caso das marcas, o setor de reposição conseguiu fazer que esses interesses, que estão já na Constituição, fossem explicitados também na lei ordinária. Mas a lei ordinária vai - sempre - ser lida de acordo com a Constituição. No meu entender, não há uma leitura compatível com a Constituição que legitime uma exclusividade sobre desenhos industriais, quando o art. 132, II veda exatamente o mesmo efeito, com base nos limites constitucionais intrínsecos.

O registro de desenho industrial, como todas as exclusividades legais da propriedade intelectual, é uma reserva de mercado. Mas não é, por isso, ilegal. Muito pelo contrário. As patentes são reservas de mercado inteiramente legais.

Mas são legais apenas e somente enquanto utilizadas dentro dos limites legais. Ter e dirigir um carro é legal, mesmo se a massa do povo anda de ônibus e trem. Mas ninguém tem direito de usar seu carro como instrumento de agressão e crime.

A questão em análise, assim, não é da reserva de mercado legal. Mas da ampliação desmedida do poder de fogo de uma patente, para atuar em segmentos de mercado além do que se justifica pelo princípio do retorno do investimento.

⁷⁶ “this court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)” *Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, p. 511 (1917). “Este tribunal consistentemente entendeu que o fim primário das leis de patente não é a criação de fortunas privadas para os proprietários de patentes, mas promover o progresso da ciência e artes úteis.”

Em um número de países, as leis de desenho industrial foram alteradas para explicitar o que resulta desta reflexão ⁷⁷. Como no caso de marcas, a extensão do poder de mercado resultante de uma marca não pode ir além do mercado para o qual a exclusividade é concedida, mediante uma ponderação dos valores pertinentes.

Uma patente - ou registro de desenho industrial - se interpreta sempre restritamente, ou, mais precisamente, na extensão necessária para garantir o retorno justo do investimento em criação - mas não mais ⁷⁸. A tendência dos países centrais é entender

⁷⁷ Por exemplo, o Designs Act 2003 da Austrália que, no pertinente, assim diz: 72 Certain repairs do not infringe registered design (1) Despite subsection 71(1), a person does not infringe a registered design if: (a) the person uses, or authorises another person to use, a product: (i) in relation to which the design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the product is a component part of a complex product; and (c) the use or authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall appearance in whole or part. (2) If: (a) a person uses or authorises another person to use a product: (i) in relation to which a design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the person asserts in infringement proceedings that, because of the operation of subsection (1), the use or authorisation did not infringe the registered design; the registered owner of the design bears the burden of proving that the person knew, or ought reasonably to have known, that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in paragraph (1)(c). (3) For the purposes of subsection (1): (a) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in whole if the overall appearance of the complex product immediately after the repair is not materially different from its original overall appearance; and (b) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in part if any material difference between: (i) the original overall appearance of the complex product; and (ii) the overall appearance of the complex product immediately after the repair; is solely attributable to the fact that only part of the complex product has been repaired. (4) In applying subsection (3), a court must apply the standard of the informed user. (5) In this section: repair, in relation to a complex product, includes the following: (a) restoring a decayed or damaged component part of the complex product to a good or sound condition; (b) replacing a decayed or damaged component part of the complex product with a component part in good or sound condition; (c) necessarily replacing incidental items when restoring or replacing a decayed or damaged component part of the complex product; (d) carrying out maintenance on the complex product. standard of the informed user, in relation to the overall appearance of a complex product, means the standard of a person who is familiar with the complex product, or with products similar to that product. use, in relation to a product, means: (a) to make or offer to make the product; or (b) to import the product into Australia for sale, or for use for the purposes of any trade or business; or (c) to sell, hire or otherwise dispose of, or offer to sell, hire or otherwise dispose of, the product; or (d) to use the product in any other way for the purposes of any trade or business; or (e) to keep the product for the purpose of doing any of the things mentioned in paragraph (c) or (d)", encontrado em <http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/Act1.nsf/0/139AC590B59EC8E0CA25768E001B0359?OpenDocument>, visitado no Dia de Reis de 2010.

⁷⁸ Como nota o sempre citado acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964); "Uma vez a patente seja concedida: deve-se interpretá-la restritamente, não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente, o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse deixa suas mãos, é restrito; o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.

que o uso de desenho industrial para impedir o mercado de reposição é antimercado, anticapitalista e contra a sociedade. Uma economia de mercado adulta não é compatível com esses excessos, como um sistema de trânsito adulto não aceita que alguém use seu carro para esmagar seus desafetos.

A determinação de que haja ou não ofensa à ordem econômica depende de inúmeros elementos de fato. Em tese, e sem ter o benefício da totalidade dos dados de mercado, entendo que o abuso de um monopólio legal é, em princípio, contrário ao Direito. Presente as situações de fato que configuram o abuso de poder econômico, haverá, sim, uma ofensa da natureza das que o CADE tem de cuidar.

Há algum tempo, modificou-se o preconceito que se tinha contra as patentes; desde a década de 70, as autoridades antitruste passaram a achar que uma patente, quando existem alternativas tecnológicas (você pode chegar ao mesmo resultado, com outras patentes ou tecnologias livres), não importa em abuso de poder econômico ⁷⁹.

Assim, na situação da doutrina econômica corrente presume-se que uma patente não importe em violação dos parâmetros concorrenciais - cabe aquele que reclama contra o dono da patente provar o abuso (caso Illinois Tools, de 2006 ⁸⁰).

Finalmente, quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada – passa ao público.” [Once the patent issues: it is strictly construed, it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent the patentee’s control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article – including the right to make it in precisely the shape it carried when patented – passes to the public.”]

⁷⁹ Tal mudança é documentada em nosso trabalho BARBOSA, Denis Borges. A Criação de um Ambiente Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual - O Caso Sul Americano. VLEX, 2008, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia - Núm. 8, Enero 2008, encontrado em ar.vlex.com/vid/competitivo-propriedade-sul-americano-37250885.

⁸⁰ Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), encontrado em <http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/04-1329.pdf>, visitado em 5/1/2010. Como informa a Wikipédia em http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_Tool_Works_Inc._v._Independent_Ink,_Inc. (visitado em 5/1/2009) “Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), was a case decided by the Supreme Court of the United States involving the application of U.S. antitrust law to “tying” arrangements of patented products. The Court ruled unanimously^[1] that there is not a presumption of market power under the Sherman Antitrust Act when the sale of a patented product is conditioned on the sale of a second product in a tying arrangement. A plaintiff alleging an antitrust violation must instead establish the defendant’s market power in the patented product through evidence”. Segundo http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005_04_1329 (visitado na mesma data), “Justice John Paul

O caso dos desenhos industriais é exatamente o oposto dessa hipótese tradicional. A solução sob exclusividade *não tem alternativas*, pois ninguém vai querer trocar um pára-lama de uma marca X por outro pára-lama de uma marca Y. Não há alternativas. É o que os economistas chamam de *must-match*.

O que os economistas da SDE leram nos livros tradicionais não se aplica ao caso. É o caso de querer seguir uma moda de inverno de Paris no meio do verão carioca: o padrão dominante não se aplica ao caso. É de se crer que ocorreu no caso do arquivamento do processo na SDE foi um seriíssimo erro teórico.

Neste caso, em que não existem alternativas, e havendo o contexto econômico pertinente, presume-se a violação, e é o titular da patente que tem de provar a não violação. No caso da SDE aplicaram-se os parâmetros inversos. E, como ocorre tantas vezes nos erros dos economistas, é a população brasileira que pagará o prejuízo.

Da desnecessidade de uma limitação legal para desenhos industriais

O sistema das limitações em Propriedade Intelectual representa, como demonstramos acima, uma expressão de tensões de interesses específica no contexto constitucional, manifestada – vale dizer, *didaticamente* – numa norma da lei ordinária.

No entanto, tais limitações não têm substâncias em si mesmas; não representam decisões normativas auto-centradas; elas manifestam interesses jurídicos em tensão num plano mais abstrato do que a expressão na lei ordinária.

Isso se demonstra pelo fato de que as limitações, servientes desse equilíbrio de interesses deduzidos em plano constitucional, não estão isentas de revisão e escrutínio em face do parâmetro constitucional relevante.

Stevens, who wrote the opinion, rejected the rule used in *International Salt Company v. United States*, 332 U.S. 392, that the assumption should be made that such power existed. Stevens wrote, "The question presented to us today is whether the presumption of market power in a patented product should survive as a matter of antitrust law despite its demise in patent law. We conclude that the mere fact that a tying product is patented does not support such a presumption."

Como já se viu no direito comparado, as limitações são sujeitas a restrições em favor de interesse constitucionalmente protegidos, inadequadamente expressos na norma da limitação, de forma que uma corte constitucional possa corrigir o alcance do parâmetro normativo, como ocorreu na decisão do Tribunal Constitucional Alemão, decisão no caso “Schulbuchprivileg” (BverfGE 31, 229, de 07.07.1971):

3. O interesse da coletividade de ter livre acesso aos bens culturais justifica que as obras protegidas possam, após suas publicações, serem incorporadas sem autorização do autor em coleções para uso da Igreja, escolas e para fins educativos, mas não, porém, que o autor seja obrigado a colocar sua obra à disposição para aqueles fins sem ser compensado economicamente (§ 46, Lei de Direitos de Autor -UrHG).”⁸¹

Mais ainda, as disfunções das limitações podem ser supridas pela adequada aplicação do texto legal, em conformidade com os princípios constitucionais pertinentes, ainda que em dissonância com o texto literal da lei⁸²:

Há quem defenda que a propaganda comparativa tenha ficado proibida através de uma aplicação a contrário senso do item IV do artigo 132. De qualquer forma, ficou mais limitada, pois o titular e o depositante da marca tiveram assegurado o direito de zelar pela sua integridade ou reputação (artigo 130, III) e a proteção de que trata a Lei 9.279/96 abrangeu expressamente o uso da marca na propaganda (artigo 131).

⁸¹ BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; GRAU-KUNTZ, Karin. A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 50.

⁸² Nota do autor o dispositivo em comento é o seguinte "Art. 132. O titular da marca não poderá: (...) IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a expressão da atividade de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.

Como se vê, o autor denega o texto literal da limitação, para fazer preponderar o conjunto dos valores radicados no texto básico ⁸³, suscitando em acréscimo a o sobreprincípio da ponderação, segundo o qual não se afetam os princípios em jogo senão na exata medida necessária para prestigiar o valor sobrevalente – e não mais ⁸⁴

⁸³ Gustavo Leonardos aponta aqui apenas a prevalência dos princípios (“exigências de otimização”: “normas que determinam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro do contexto jurídico e real existentes” segundo Robert Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86) sobre as regras da lei ordinária, num contexto em que a regra, aliás, sensibiliza até o senso comum. Esse modelo é o descrito, por exemplo, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, (MEDIDA LIMINAR) Nº 2.054-4 - DF, Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000) Relator: O Sr. Ministro Ilmar Galvão "Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que se quer dizer é que os princípios têm um peso diferente nos casos concretos e que o princípio de maior peso é o que prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois deles, o de menor peso deve ceder em prol do mais importante, sem que, todavia, e, por óbvio, esse último deva desaparecer do sistema jurídico, como ocorre em termos de antinomia de normas. É uma questão, portanto, de peso ou importância".

⁸⁴ “O juízo de ponderação entre os pesos dos direitos e bens contrapostos deve ter uma medida que permita alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins. (...) Decorre da natureza dos princípios válidos a otimização das possibilidades fáticas e jurídicas de uma determinada situação.” STUMM,

A jurisprudência tem, em avassaladora maioria, acompanhado tal entendimento, que privilegia os demais interesses abrigados na Constituição (o da tutela do consumidor, o da liberdade de expressão, etc.) sobre a literalidade do texto do art. 132, IV ⁸⁵. Assim, mesmo perante um texto legal literalmente construtivo, se perfaz a sua aplicação à luz dos interesses constitucionais que se devem atender.

Vê-se – desta maneira - que mesmo quando explicitadas, as limitações serão sempre interpretadas de acordo com os interesses básicos subjacentes, numa *leitura conforme*. Mas – seria necessário explicitá-las para se obter uma aplicação das exclusivas da Propriedade Intelectual em acordo com os princípios que as determinam?

Na verdade, toda a norma de Propriedade Intelectual será aplicada de forma que prestigie os valores constitucionais pertinentes. O princípio da leitura conforme a Constituição pressupõe a "escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, em meio a outras que o texto comportaria", porém, esta não deve decorrer "da leitura mais óbvia do dispositivo. É ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição."⁸⁶.

Tal princípio não se restringe a um critério hermenêutico, sendo também uma forma de controle de constitucionalidade, com a legalidade da norma dependendo da interpretação conferida à mesma. Caso esta seja dada pelo judiciário, excluir-se-ão as demais (incompatíveis).⁸⁷

Raquel Denise. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 1995, p.81.

⁸⁵ Vide, por exemplo, enfatizando o critério de proporcionalidade indicado por Gustavo Leonardos: “Ora, ao veicular propaganda com dois pães num ringue de boxe, com um deles hipertrofiado por força do bromato e outro com as medidas habituais - produzido pela Recorrida, obviamente - é visível a tentativa de comparação entre produtos, a qual não está lastreada em nenhum critério objetivo ou mesmo em comprovação de ser seu pão mais saudável que o vendido pelos concorrentes”. TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 16/6/2009, APELAÇÃO CÍVEL Nº 030070038010

⁸⁶ Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 174/175

⁸⁷ "(...) quando o judiciário condiciona a validade da lei a uma determinada interpretação ou declara que certas aplicações não são compatíveis com a Constituição, está, em verdade, declarando a inconstitucionalidade de outras possibilidades de interpretação (Auslegungsmöglichkeiten) ou de outras possíveis aplicações (Anwendungsfälle)." Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 177.

Barroso destaca que é possível dividir o processo de interpretação conforme a Constituição nos seguintes elementos:

"1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita.

2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.

3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição.

4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal."

Assim, presentes os pressupostos constitucionais, o dispositivo legal será amoldado ao querer constitucional; toda a norma é sujeita às limitações inerentes da leitura constitucional. Isto nos fez sempre descrever as limitações inseridas na lei ordinária como elementos pré-fabricados de um exercício de ponderação – uma formulação mais didática e operativa do que jurídica. A opção do sistema americano por um sistema aberto, mas definido em sua estruturalidade evidencia essa natureza.

"Ainda que se não possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto, na interpretação conforme a Constituição, se tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de nulidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação (Anwendungsfälle) do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal". Gilmar Ferreira Mendes in *Jurisdição Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1996. p.275.

Neste exato sentido, temos indicado nosso entendimento de que as limitações – no Direito Brasileiro – não são taxativas⁸⁸; outros autores – especialmente no campo autoral – têm indicado doutrina oposta⁸⁹. Igualmente, temos sistematicamente combatido a idéia de que se deve aplicar às limitações uma interpretação restritiva⁹⁰:

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do Art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova

⁸⁸ LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da USP, p. 276, 2007. “da constatação de que as limitações não são excepcionais decorre também a conclusão de que é possível a sua aplicação por analogia a situações que não foram previstas, nem “implicitamente” pelo legislador; e que, da mesma forma, as limitações não são *numerus clausus*, podendo se imaginar situações em que, mais que a aplicação analógica de uma das limitações existentes, a interpretação sistemática levaria à “criação”, no caso concreto, de uma limitação”. VALE, Alexandre Otávio de Almeida Barbosa do, Das Limitações ao Direito de Autor: Uma Análise do Cabimento da Doutrina do Fair Use Interpretada pela Teoria do Market Failure sua Aplicação às Redes de Compartilhamento Ponto-a-Ponto. Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito ao curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da Professor Denis Borges Barbosa, 2009. “Da análise das limitações contidas na Lei de Direitos Autorais, exsurge duas conclusões: uma, que não se pode ter que tais limitações sejam taxativas, nem que sua interpretação seja restritiva, sendo possível divisar hipóteses outras de limitações não contidas na letra fria da lei”.

⁸⁹ Por exemplo, HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual – subsídios para o ensino. 2.ed. São Leopoldo: UNISINOS, 1998. , p.77, postula a interpretação contrária no tocante *ao direito autoral*. Assim também Eliane Y. Abrão: ““Nos inciso do art. 46 da Lei 9.810/98, encontramos direitos e obras originariamente protegidos, e que só têm o seu uso liberado, por expressa isenção legal, tendo em vista situações excepcionais, nas quais o interesse público, a disseminação do conhecimento, ou mesmo o interesse mútuo de produtores e titulares na comercialização da obra avultam sobre o direito individual do autor. O rol das obras que independem de prévia autorização do autor para o seu uso público é taxativo, porque a limitação é uma exceção à regra geral, e no dia em que o legislador deixar de considerá-la como tal, passará automaticamente a demandar a autorização prévia para o seu uso.”

⁹⁰ Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

Da assimilação funcional dos desenhos industriais às marcas

Em pelo menos uma das suas condicionantes econômicas, há intensa similaridade entre a eficácia das marcas e dos desenhos industriais: a da função “irracional” de criação de um imaginário que estimule o consumo ⁹¹. Função essa que longamente se identifica como central no desenho das marcas, como nota um acórdão da Suprema Corte americana de 1942:

"A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos através dos símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi conduzido acreditar que é seu desejo. O proprietário de uma marca explora esta tendência humana fazendo todo esforço possível para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de um símbolo sedutor. "Não importa que

⁹¹ Sobre a função análoga representada pelo design, diz BARBOSA, Antonio Luis Figueira. “Marcas e outros signos na realização das mercadorias” In Sobre a proteção do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 53.: “A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a “tecnologia da sensualidade”. Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor: “Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias”.

meios use, o alvo é o mesmo – levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus clientes potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é aposta. Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande valor. Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal” ⁹²

Mas – como se viu ao analisarmos o regramento internacional das limitações – a proximidade entre os regimes de limitações aos direitos entre marcas e desenhos industriais não se reduz a essa função “mítica” ⁹³. Na verdade, o ponto comum central é o entendimento de que:

⁹² Felix Frankfurter (Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). [Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). ““The protection of trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.”] Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacob Jacoby, "The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. <http://ssrn.com/abstract=229325>.

⁹³ LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”, Dissertação de mestrado apresentado à Kent University, encontrada em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc, visitado em 26/10/2006. "Where there is a well established sign, it may attract secondary meaning through either extended use, or the creation of ‘myths’. Barthes defines a myth as “the complex system of images and beliefs which a society constructs in order to sustain and authenticate its own sense of being” Myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning beyond that of the original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre-existing sign equals the signifier, or ‘form’ of the myth. This, in conjunction with its signified, or ‘concept’ forms the signification. Myths may be created through either a products continued association with a specific colour, whereby the products own myth is transferred to the colour, or where brand owners actively formulate a myth through advertising campaigns. In any case, advertising will certainly help to speed up the process through which society attaches particular meaning to a colour symbol. To use ‘Nike’ as an example, the Nike symbol will, on a basic level, signify Nike products. However, attached to these products is a ‘myth’ of quality, sportsmanship and youth culture. This is because Nike trainers are used by professional sportspeople, and, through both the passage of time, and a series of rigorous advertising campaigns, have attached themselves to youth culture. The Nike symbol, used in all advertising,

Marcas	Desenhos Industriais
<p>ART.17 - Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.</p>	<p>ART.26 2 - Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, <u>levando em conta o legítimo interesse de terceiros</u></p>

Ou seja, que o desenho industrial – como a marca – pode ser sujeito às limitações resultantes de *interesses* de terceiros. Veja-se: não exige o texto internacional que se protejam *direitos* de terceiros, ampliando a regra para a tutela dos interesses legítimos de terceiros – competidores e a sociedade.

Aqui, e no tocante aos interesses *competitivos* (que no sistema constitucional brasileiro não são só dos competidores, mas da sociedade) se encontrará a homologia mais impressionante.

Se o sistema jurídico brasileiro tutela – em norma jurídica e na prática dos tribunais – os interesses da sociedade em se ter concorrência no mercado de reposição de peças de automóveis, vedando que o sistema de marcas se anteponha a esses interesses, como

represents the brand, and its connotations must therefore typify everything the myth purports. Drescher [Drescher, “The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth”, 82 TMR 301, p. 310] argues that “the myth which obsesses the mark on a symbolic level insinuates itself into the product denoted by the mark at the material level”

suscitar a noção de que o desenho industrial possa vedar o que o sistema de marcas propugna?

A resposta inocente seria: os sistemas seriam diferentes; na marca, o que se garante é o direito à informação consciente do consumidor. No desenho industrial, *como na patente*, a tutela seria da criação *enquanto* corporificada e não *da informação sobre a utilidade*.

A contestação, porém, é errônea. Como começamos a notar nesta seção, o objeto protegido pelo desenho industrial não é a funcionalidade do objeto (quais problemas técnicos ele resolve ou satisfaz), mas a ornamentalidade do corpo ⁹⁴ onde a criação se projeta. A lei veda proteção à funcionalidade ⁹⁵ através do registro de desenho.

Assim, é à ornamentalidade que se volta a proteção. É como no caso das marcas, uma tutela sobre conteúdo informativo, ainda que a informação não seja *sobre* o produto, mas *no* produto. Funcionalmente, as analogias são mais intensas com o sistema de marcas do que com o de patentes industriais.

De outro lado – e já o enfatizamos até à demasia – a *raison d'être* da limitação de marcas de que se fala é impedir que se prive o consumidor de uma *informação* que lhe cria opções concorrenciais. Libera-se a *informação necessária*. No contexto específico dos produtos *must match* (e bem se veja que é a esse fenômeno que se volta a análise, deixando livre dessa crítica toda a imensa esfera de licitude nos desenhos industriais) a informação corporificada se faz igualmente necessária.

Aqui, a reinterpretação das relações entre propriedade intelectual e tutela da concorrência que se fez corrente na doutrina jurídica e econômica a partir de 1975 não se aplica. A patente não é, em abstrato, monopolista na proporção em que se podem ter outras soluções técnicas para suprir a utilidade demandada. Quem quiser um carburador

⁹⁴ 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 configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

⁹⁵ Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que 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 idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

com tais e tais características pode tê-lo do montador ou de qualquer pessoa que, sem violar patentes, ofereça solução alternativa.

Não há alternativas no contexto restrito, mas relevante, das peças *must match*. Tem-se aqui, *em abstrato*, uma exclusividade que não comporta em alternativas. Na definição tradicional do que seja um monopólio *econômico*, a implementação de um modelo que torne exclusivo o fornecimento de peças de reposição ou acessórios no âmbito da ornamentalidade permite a total liberdade de formulação de preços ao abrigo da concorrência.

Assim, tem-se uma hipótese não só irredutível ao modelo convencional e corrente do que seja um sistema de propriedade intelectual, e se avulta o *interesse jurídico* dos consumidores e terceiros, no tocante a esse fenômeno limitado (e só a esse fenômeno) em se ter acesso às alternativas. É a tessitura das limitações da propriedade intelectual.

Conclusão

Analisamos aqui a hipótese de aplicação dos mecanismos expressos pelo art. 132, I e II do CPI/96 a determinadas hipóteses de aplicação do sistema de proteção dos desenhos industriais.

Nosso trajeto importou em determinar as homologias possíveis entre os dois fenômenos, de modo a indicar a *possibilidade* de aplicação da regra constante no dispositivo em questão igualmente ao fenômeno da aplicação da exclusiva de desenhos industriais às peças de reposição e a acessórios (e aos serviços ancilares);

Coube-nos concluir que a homologia assim se perfaz, para afirmar:

[a] a proteção dos interesses de se ter alternativas no mercado de reposição ou de acessórios é prevista no sistema de propriedade intelectual, através do art. 132, I e II do CPI/96, que impede o uso da exclusiva de marcas para impedir o acesso a informação necessária aos consumidores;

[b] as características dos objetos protegidos pelos desenhos industriais *no contexto dos acessórios e peças de reposição must-match*, importam na restrição de acesso a conteúdo informativo necessário;

[c] Não há homologia entre o sistema de patentes e o de desenho industrial, no pertinente à presente análise, *no contexto dos acessórios e peças de reposição must-match*.

[d] Há homologia entre as circunstâncias pertinentes às informações necessárias aos consumidores no tocante *ao contexto dos acessórios e peças de reposição must-match*.

[e] A limitação inserida no art. 132, I e II do CPI/96 não é discricionária nem autóctone, mas responde a interesses derivados de valores constitucionais, em especial o de promover a competição e favorecer o consumidor.

[f] A origem e eficácia das limitações, em Direito Brasileiro, resultam da aplicação de ponderação de interesses constitucionalmente sancionados, através dos mecanismos gerais e consagrados pelos procedimentos do que se convencionou chamar “direito civil-constitucional”, prescindindo de enunciando literal em regra da lei ordinária.

[g] Assim, independentemente de apuração de violação das normas de defesa da concorrência, e pela mera aplicação do direito da Propriedade Intelectual, como em vigor no País, permite que se escude a produção e comercialização de objetos que incluam ou complementem criações ornamentais protegidas por desenhos industriais, *no contexto dos acessórios e peças de reposição must-match* sem que o respectivo registro possa ser utilizado para prevenir tais atividades de produção ou circulação.

Cumpram-me advertir que tal entendimento não é extensível a outras hipóteses e circunstâncias; a homologia é restrita aos, e intransferível, dos fenômenos demarcados. A utilização da análise aqui entretida, para estendê-la a outras hipóteses, ou contestar por argumentos *ad terrorem* suas conclusões, pode ilustrar as artes da retórica, mas certamente empanam o ofício pedestre do Direito.

AINDA SOBRE A QUESTÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Karin Grau-Kuntz*

1. Nos últimos meses tive a chance de participar de diversas discussões e eventos envolvendo a questão da proteção exclusiva dos desenhos das peças de automóveis *must-match*.¹ O argumento mais comum que vem sendo apresentado para justificar essa proteção exclusiva no mercado secundário é que o exclusivo seria fundamental para possibilitar aos titulares dos direitos recuperarem seus investimentos para que, assim, tenham recursos para continuar investindo no setor automobilístico e inovando. O raciocínio assim proposto desvenda um entendimento deveras simplista da propriedade intelectual, talvez até mesmo a prova da compreensão imperfeita desse instituto. Não pretendo dizer com isso que a proteção exclusiva garantida pela propriedade intelectual não seja justificada por um raciocínio que envolva a noção de premiação daquele que inova apostando que, assim, ele se sinta motivado a manter um fluxo criativo. Não é o raciocínio em si considerado passível de crítica, mas antes a forma como se quer aplicá-lo à realidade dos mercados.

Propriedade intelectual não é direito individual absoluto e estático. Propriedade intelectual é direito de natureza instrumental-concorrencial, dinâmico e altamente vinculado à compreensão das forças que atuam no mercado. Para bem entender a questão das peças de reposição *must-match* é necessário, então, partir de conceitos básicos, ou seja, atinar de antemão o que vem a ser propriedade intelectual para que, então, em um segundo momento, possa ser feita uma análise dos efeitos dessa proteção dentro da realidade do mercado automobilístico.

* Karin Grau-Kuntz: Mestre e Doutora em Direito pela Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Munique. Coordenação Acadêmica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI.

¹ Detalhes sobre a questão das peças *must-match*, sua definição, etc. vide GRAU-KUNTZ, Karin, *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*, in Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 145, p. 148-184, 2007.

Realizada a análise nesse contexto o resultado restará evidente: o reconhecimento da proteção exclusiva das peças *must-match* no mercado secundário seria extremamente nocivo, posto que tal proteção ganha, nessas circunstâncias, um caráter altamente anticoncorrencial, o que não é desejado pela vertente patrimonial da propriedade intelectual, um instituto que tem em primeira linha por fim fomentar concorrência.

2. O que é propriedade intelectual? As dificuldades de compreensão do instituto já começam com o emprego da expressão “propriedade”.

Quando falamos em *direito de propriedade* temos geralmente em mente a relação de exclusividade de alguém em relação a um bem material, garantida e oponível socialmente (pelo Estado) em relação a terceiros. A exclusividade garantida sobre a coisa permite o usufruir e dispor dela por meio de uma *relação direta* entre titular do direito e a coisa sobre a qual o direito recai. Assim, por exemplo, o proprietário de uma colher irá tomá-la com a sua mão para, por meio dela, degustar uma sopa ou uma sobremesa. A relação entre o proprietário e a colher, o objeto da relação de propriedade, se esgota em si mesma. Em outras palavras, a interação entre pessoa e objeto independe da existência de fatores externos.

Transpondo essa relação direta à nossa realidade cultural e econômica, e salientando o reconhecimento do homem como seu próprio senhor (note que nem sempre e nem todas as sociedades se organizaram/se organizam com base nesse valor), é fácil compreender que a propriedade sobre coisas é garantida, no que toca seu aspecto econômico, para permitir a autodeterminação patrimonial dos indivíduos. Nesse sentido, porque garante a autodeterminação patrimonial das pessoas, e porque aquele que é proprietário de alguma coisa poderá tirar proveito direto e imediato da coisa, dizemos que o direito de propriedade sobre bens materiais é um direito de natureza *individual*.

Ocorre, porém, no que toca a propriedade intelectual, que apesar de nos referirmos a uma *propriedade*, a relação acima exposta entre proprietário e coisa não se

deixa transpor aos bens intelectuais. A impossibilidade aqui não é ideológica, mas sim física, real. É que bens intelectuais, como bem diz a expressão *intelectuais*, não são coisas, objetos palpáveis, passíveis de posse, mas antes manifestações imateriais. E não é possível lidar com algo imaterial da mesma forma como se lida com algo material.

No que pese a adoção da expressão *propriedade intelectual* ela tem lá suas razões históricas e, nesse sentido, surge vinculada a um momento histórico determinado e aparece impregnada por um valor ideológico específico. Mas agora não é o momento adequado para enveredar por esse caminho.² O que interessa aqui é demonstrar que, apesar de falarmos em *propriedade* intelectual, não nos referimos, por impossibilidade real, à mesma relação que vincula um proprietário ao objeto do direito de propriedade. E, conseqüentemente, como veremos a seguir, estaremos diante de fenômenos de naturezas distintas.

A propriedade intelectual, sabemos, tem na *informação* seu objeto.³ A informação, por sua vez, é ubíqua (omnipresente). A não ser que seja guardada em segredo absoluto, ela se espalha como que levada pelos ventos e ninguém poderá sujeitá-la à sua posse exclusiva, impedindo desse modo que terceiros também a utilizem, como poderá fazer o proprietário da colher de sopa do exemplo *supra*. Dai dizermos que em relação às informações em seu estado natural, diferentemente do que ocorre com a colher de sopa (ou seja, com os bens materiais), não há *rivalidade de consumo*.

Se as informações são espalhadas (divulgadas) como que levada pelos ventos, se muitos, ao contrário do que ocorre com a colher de sopa, podem fazer concomitantemente uso delas, então porque o legislador reconhece um direito de propriedade sobre elas? Qual é o sentido da propriedade sobre algo que está à

² Com relação ao direito de autor vide GRAU-KUNTZ, Karin, *Direito de Autor – Um ensaio Histórico*, no prelo da Revista da Escola da Magistratura Federal da 2a. Região, EMARF nº. 13.

³ A menor unidade da propriedade intelectual é a informação. A informação, por sua vez, é caracterizada por um conjunto organizado de símbolos inteligíveis a um determinado receptor, capaz de aderir ao patrimônio intelectual daquele. Aqui lançamos mão do termo *informação* no sentido de conhecimento que pode ser transmitido. Essa determinação é importante, pois, dependendo da perspectiva científica adotada, a expressão estará sendo usada em referência a conteúdos diversos.

disposição de todos? Traçando um paralelo exemplificativo, faria sentido reconhecer a propriedade da água que preno em minhas mãos juntas em forma de concha nas margens do Rio Amazonas? Ou faria sentido ser proprietária de um punhado de areia no meio do deserto do Saara? Onde não há rivalidade de consumo, i. e., onde qualquer um tem acesso a algo em manifestação abundante – informação, água nas margens do Rio Amazonas, areia no meio do deserto do Saara – a propriedade não fará sentido algum.

Nesse passo começa a ganhar contorno a idéia por trás do reconhecimento de um direito de propriedade sobre informações: o que se quer é, através do exclusivo, emprestar a elas um valor econômico. Em outras palavras, o que se quer é transformar aquilo que circulava livremente e, portanto, aquilo que não tinha um valor econômico, em *mercadoria*. *Mercadoria*, por sua vez, como bem diz a própria expressão, pressupõe a existência de um mercado. Propriedade intelectual não faz sentido onde não há mercado.

Para fazer da informação algo passível de utilização no mercado, o que, por sua vez, pressupõe que se ela circular no mercado haverá oferta e procura por ela, o que, por fim, indica interesse na produção de informações, o legislador “interfere” na natureza ubíqua das informações transformando-as em bens exclusivos (ou seja, em bens econômicos = rivalidade de consumo). Insistindo nesse ponto, enquanto as informações circularem livremente, ou seja, enquanto não houver rivalidade em seu consumo, elas não serão dotadas de valor econômico e não interessarão ao mercado (o mercado não se interessa por aquilo que não tem valor econômico).

3. Mas o legislador não pode simplesmente tirar de sua manga uma lei que transforme a realidade livre das informações. Ele deve necessariamente justificar as razões que o levam a tomar essa decisão. E isso não em razão de uma obrigação calcada em valores morais (pode até ser que ele aja por essa razão, mas ela não é determinante aqui), mas sim porque direito é consenso positivo, ou seja, medidas injustificadas geralmente não serão aceitas e acatadas pelos destinatários e acabam por não

produzirem efeitos.⁴ Então cabe perguntar qual é a justificativa da propriedade intelectual, ou ainda, como justificar a intervenção do legislador na natureza das coisas, fazendo exclusivo aquilo que em seu estado natural nem ao menos é passível de apropriação.⁵

Enquanto no que toca a relação entre proprietário e coisa o legislador reconhece o domínio sobre algo material destacando a importância da liberdade de autodeterminação patrimonial, para justificar a interferência na natureza livre das informações, ou seja, a criação de uma exclusividade sobre elas (propriedade intelectual), o legislador lança mão de uma teoria econômica.

Partindo do princípio que os homens são egoístas por natureza presume-se que eles só irão produzir profissionalmente informações para o mercado se vislumbrarem nessa produção algum tipo de compensação ou vantagem econômica. Se o mercado deseja a produção de informações, e se elas são capazes de gerar avanço tecnológico – (nova informação = novo produto atrativo = consumo = geração de capital = desejo dos concorrentes de também lucrarem no mercado = incentivo para que os concorrentes inovem = novo produto ainda melhor e mais atrativo = fomento do bem estar social) – então seria importante transformar as informações em algo exclusivo, ou seja, dotá-las de valor econômico.

Observando essa teoria com cuidado, teoria que batizo de “*equação de legitimação da propriedade intelectual*”, resta evidente que o legislador não transforma a informação em algo exclusivo com o fim precípua de que o titular do direito exclusivo fique rico, mas antes para possibilitar que a informação possa ser empregada no mercado (e por isso agora a informação será denominada de bem econômico) para que, então, ponha em passo o desejado processo de fomento da concorrência. O exclusivo,

⁴ Se o Estado contar com um aparato militar forte ele por certo poderá obrigar os destinatários a acatarem a norma injustificada lançando mão da força das baionetas, mas esse tipo de solução geralmente não é coroada de sucesso por longo período.

⁵ Podemos nos apossar exclusivamente da pedra caída no chão, para tanto basta que a tomemos com as mãos; mas como poderemos nos apossar exclusivamente da notícia do jornal de hoje, ou da forma de uma peça externa de um carro?

ou seja, o incentivo garantido ao titular da propriedade intelectual, é um meio voltado à consecução de um fim de natureza concorrencial externo a ele. O legislador só interfere na natureza da informação porque acredita que essa intervenção irá desembocar em um efeito positivo para a sociedade como um todo, que surge traduzido na expressão *fomento do bem estar social*. Tendo isso em consideração, o direito de propriedade sobre os bens intelectuais é, inclusive, ao contrário do que ocorre com o direito de propriedade sobre coisas, limitado temporalmente.

Ao titular do direito exclusivo sobre o bem imaterial não é concedida nenhuma garantia imediata de compensação econômica. Pelo contrário, o que se garante a ele é a *possibilidade de tentar buscar no mercado compensação econômica*. O exclusivo, então, precisa do mercado para gerar efeitos; sem mercado o exclusivo sobre a informação é desprovido de qualquer sentido. Na verdade a propriedade sobre bens intelectuais, diferentemente da propriedade sobre coisas, que incluiu possibilidade de utilização real e direta do objeto sobre o qual recai o direito, só garante ao seu titular a *possibilidade de sua utilização econômica no mercado*.

4. Entendida o que é propriedade intelectual, ou seja, uma *possibilidade* de utilização econômica exclusiva, que se garante *mediatamente* a alguém, para que com ela este alguém possa tentar reaver no mercado os investimentos empregados na consecução de um trabalho criativo, para que deste modo, perseguindo a finalidade *imediate* da proteção, gere a desejada concorrência de inovação, cabe agora adequar esse entendimento às regras de funcionamento do jogo do mercado. Esse passo é tão importante quanto compreender a natureza instrumental-concorrencial da propriedade intelectual em oposição à natureza individual da propriedade sobre coisas. Isso porque o conteúdo do exclusivo sobre bens intelectuais não se deixa comportar em uma visão estática do instituto, mas antes requer uma análise do instituto inserido no mercado.

Lançando mão da questão das peças de reposição *must-match*, o direito exclusivo não é garantido apenas para possibilitar que as montadoras recuperem no mercado os recursos investidos no desenvolvimento do design das peças, para que assim

continuem a investir em inovação (o que é benéfico para o consumidor = fomento do bem estar social). Mas antes, uma vez que aquela possibilidade garantida pelo exclusivo tem um caráter instrumental-concorrencial, é necessário que o processo de tentativa de recuperação dos recursos investidos seja feito dentro de um cenário onde prevaleça a concorrência. Explicando pela negativa, a razão da garantia do exclusivo não é viabilizar a recuperação *anticompetitiva* dos recursos investidos, e isso mesmo e apesar dessa recuperação implicar na possibilidade de investimentos posteriores em inovação. O que se deseja alcançar com o reconhecimento de um exclusivo sobre bens intelectuais é a *possibilidade de recuperação dos recursos de uma maneira pró-concorrencial*.

Mas o que significa exatamente isso? Isso significa que não se garante o exclusivo apenas para tornar segura a possibilidade de retorno do investimento, que por sua vez poderá ser usado para gerar nova inovação, mas também para estimular aquilo que eu chamo de *concorrência de superação inovadora*, ou seja, para estimular um processo movido pelo desejo dos agentes econômicos de se superarem mutuamente no mercado.

Ainda esmiuçando o raciocínio proposto, pelo reconhecimento da proteção exclusiva o legislador concede ao titular do exclusivo uma *vantagem concorrencial* que, por sua vez, deve necessariamente ser aplicada no mercado de forma a servir de estímulo à concorrência de inovação. Essa vantagem concorrencial pode ser comparada a um “*escudo*”⁶ de duração limitada a ser empregado contra a *concorrência de imitação*. Mas o emprego dessa vantagem concorrencial em forma de um “*escudo*” não poderá jamais acontecer de modo a impedir aquilo que foi aqui denominado como “*concorrência de superação inovadora*”. Se isso vier a ocorrer, então o escudo estará sendo mal empregado, ou seja, lança-se mão dele contra a sua própria finalidade.

⁶ A expressão “*efeito de escudo*”, que tão bem ilustra o papel do exclusivo no mercado, não é minha, mas de Gert Würtenberger. Em uma palestra proferida neste ano durante uma viagem ao Brasil, referi-me ao efeito “*arma*” do exclusivo. Após o evento, o colega alemão chamou minha atenção quanto à imprecisão do termo “*arma*”, observando que a ilustração mais adequada seria “*escudo*”, expressão que passei a adotar desde então.

A instrumentalidade concorrencial da propriedade intelectual salta aqui aos olhos. Esse instituto jurídico não está limitado em sua função de mecanismo voltado a possibilitar a recuperação de investimentos em inovação no mercado, o que gera efeitos positivos, sem dúvida. Mas a ele vem ainda agregada uma função crucial na economia moderna, qual seja a de instrumento de organização econômica (concorrencial) dos bens intelectuais.⁷

É sob essa perspectiva que deve ser questionado o argumento proposto no início desse ensaio.

5. No que toca a questão das peças *must-match* ao titular do desenho é garantida a proteção exclusiva para que ele possa tentar buscar no mercado o prêmio pelo seu esforço criativo. O desenho do para-choques, por exemplo, não só dá uma aparência própria ao carro, como também contribui com a sua aerodinâmica. No mercado primário,⁸ sabemos, há concorrência. Nele o consumidor, diante das alternativas oferecidas pela concorrência, irá preferir entre um modelo ou outro. Seguindo a lógica de uma situação onde há concorrência, os agentes atuantes nesse mercado vão se esforçar para apresentar um design mais belo do carro, com uma melhor aerodinâmica. Tentarão ganhar o consumidor. Nesse quadro o consumidor estará diante de carros cada vez mais elegantes e sob essa perspectiva ele estará diante de novas alternativas. Enfim, o mercado funciona, e nestas condições o exclusivo gera a desejada *concorrência de superação inovativa*.

No mercado secundário, porém, a situação é outra. No mercado secundário não há, na verdade, mercado, naquele sentido de palco onde ocorre relações de concorrência entre os agentes econômicos, porque não há alternativas para gerar a *concorrência de superação inovadora*. Isso quer dizer que no mercado secundário a propriedade

⁷ A importância dos bens intelectuais na economia moderna vem bem plasmada na expressão “sociedade de informação”.

⁸ Para compreender as diferenças entre mercado primário e secundário reporto mais uma vez ao trabalho citado na nota de rodapé número 2.

intelectual não surge cumprindo com sua função ordenadora dos bens intelectuais, no sentido de evitar a concorrência de imitação e fomentar a *concorrência de superação inovadora*. Ao contrário, ela surge como um estorvo, como fonte geradora de um indesejado monopólio estático.

Esse raciocínio não coloca em xeque a proteção garantida por meio do exclusivo, mas sim os efeitos dela em uma situação especial, que é a do mercado secundário de peças *must-match*.

6. Para bem compreendermos essa situação é necessário ainda diferenciar entre aquilo que chamo de “*monopólio de eficiência*” e “*monopólio de alternativas*”. Note aqui que a palavra monopólio não é a tecnicamente mais adequada, mas uma vez que é bastante ilustrativa tomo a liberdade de empregá-la, mas não sem antes advertir o leitor.

Valho-me para ilustrar a explicação dos dois tipos de “monopólios” de um exemplo. Pensemos no medicamento Viagra. O produto foi introduzido no mercado e enquanto não houver alternativas medicamentosas que gerem os mesmos efeitos terapêuticos o produtor do Viagra ocupará, sem dúvida, uma posição privilegiada no mercado (*vantagem concorrencial*, vide *supra*). Mas apesar disso o mercado está aberto para que outras empresas químicas desenvolvam um medicamento com os mesmos efeitos terapêuticos do Viagra. O exclusivo aqui é um exclusivo com jeito de “monopólio” – só o “dono” do Viagra tem sucesso no tratamento de disfunção sexual masculina – porém esse “monopólio” não bloqueia qualquer possibilidades de desenvolvimento de outros medicamentos contra impotência. Não se trata, assim, enquanto (e se) outro medicamento com os mesmos efeitos do Viagra não for desenvolvido, de um “*monopólio de possibilidades*”, mas apenas de um “*monopólio de eficiência*”.

Voltando então ao caso das peças de reposição *must-match*, no mercado primário vemos uma situação semelhante à do medicamento Viagra. Um design sensacional pode significar um “*monopólio de eficiência*”, mas não significará um

“*monopólio de alternativas*”. No mercado secundário, ao contrário, como as peças são *must-match*, o “monopólio” não é de eficiência, mas sim de *alternativas de fabricação*. Ninguém poderá desenvolver uma peça para concorrer com a peça *must-match* (concorrência implica necessariamente em algum grau de diferenciação entre produtos).

A proteção exclusiva das peças *must-match* no mercado secundário gera uma situação indesejada do ponto de vista da finalidade da propriedade intelectual: gerando um “*monopólio de alternativas*” faz inviável a *concorrência de superação inovadora*.

O argumento que a proteção exclusiva no mercado secundário seria fundamental para possibilitar aos titulares dos direitos recuperarem seus investimentos para que, assim, tenham recursos para continuar investindo no setor automobilístico e inovando, só poderá ser aplicado à situação das peças *must-match* no mercado secundário às custas do fomento da *concorrência de superação inovadora* o que, por sua vez, não gera inovação e, por fim, em nada promove o bem-estar social.

7. Esclarecidas sob o aspecto funcional as falhas do argumento proposto no início desse ensaio, cabe ainda, antes de encerrar essa exposição, destacar três pontos que não podem ser ignorados na formação de opinião quanto à questão da proteção exclusiva das peças de reposição *must-match* no mercado secundário:

- Independentemente da conclusão que se tire quanto a proteção do design no mercado secundário, a indústria automobilística tem garantida no mercado primário a possibilidade de, no momento em que vende o carro ao consumidor que, presume-se, considera a aparência do veículo como determinante da sua escolha de compra, recuperar seus investimentos destinados ao desenvolvimento do design das peças *must-match*. Em outras palavras, ninguém nega à indústria automobilística a chance de recuperar os investimentos destinados ao desenvolvimento das peças *must-match*. O mercado primário oferece indubitavelmente essa oportunidade.

- Dizer que a não-garantia da proteção do design das peças de reposição *must-match* no mercado secundário impossibilitaria à indústria automobilística recuperar os investimentos investido no desenvolvimento dessas peças, fator necessário para fomentar inovação posterior, implica necessariamente em presumir que estas empresas repassariam os custos de inovação de tais peças para o mercado secundário. As razões que justificariam o repasse dos custos ao mercado secundário têm por motivação evidente o lucro fácil (fácil no sentido de lucro certo, posto que no mercado secundário não há concorrência). Ao invés de enfrentar a concorrência no mercado primário e ajustar seus preços a ela, como quer a economia organizada com base no princípio de que deve haver concorrência, procura-se um caminho muito mais cômodo. E luta-se por ele querendo aplicar a propriedade intelectual como se ela fosse um instituto estático ou um direito individual. Esse artifício não só fere a concorrência como instituição jurídica, mas ainda dá ensejo a uma vantagem setorial que não se estende a outros ramos industriais, o que, por sua vez, poderá dar margem a considerações calcadas no primado de igualdade de grantia de chances básicas aos agentes econômicos.⁹

- Supondo que os custos de inovação sejam repassados para o mercado secundário e lançando mão de argumentos econômicos, pergunta-se: será que a falta de proteção dessas peças naquele mercado geraria de fato efeitos negativos, ou seja, desestimularia o processo de inovação posterior? Vejamos o que aconteceria se não se admitisse a proteção das peças no mercado secundário. Será que a indústria automobilística deixaria de inovar ou passaria a cobrar mais pelo carro no mercado primário?

Nem uma coisa, nem outra. Por uma razão muito simples. Se no mercado primário de carros há concorrência, então a falta de inovação ou o aumento dos preços acabariam por ser auto-regulados pela própria competição entre os agentes. Em outras palavras, no momento em que uma produtora de veículos, diminuindo a margem de

⁹ As chances básicas de competição podem ser ilustradas por meio de um exemplo: na disputa por velocidade entre dois atletas é importante que ambos percorreram a mesma distância, caso contrário nós não poderemos falar em competição por velocidade.

lucros nas peças, deixasse de aumentar o preço do carro, vendendo-o mais barato que suas concorrentes, as outras montadoras ou teriam de se ajustar a esse nível de preço, ou teriam de oferecer mais qualidade para o consumidor para justificar o preço mais alto cobrado. O mesmo raciocínio se deixa aplicar no que toca a ameaça de não mais inovar; ela só seria um risco se não houvesse concorrência no mercado primário. Em síntese, negue-se a proteção e as empresas automobilísticas terão de procurar um caminho para inovar não só no design, mas também no preço de produção do design. O beneficiário aqui será o consumidor.

Parecer

Newton Silveira*

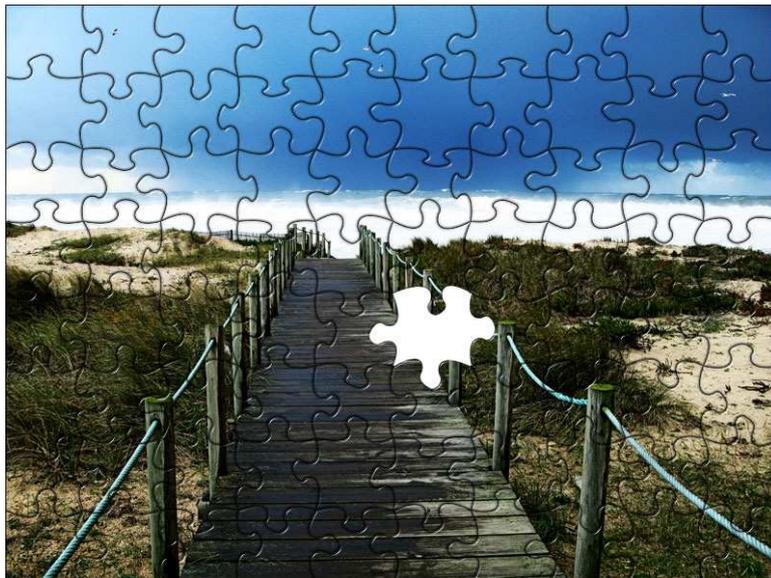


“Além disso, cumpre notar que as esferas de proteção conferidas pelos institutos da propriedade industrial, em regra, não se interpenetram, cobrindo áreas estanques do engenho humano, cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios, voltados para a consecução de uma determinada finalidade.”

(A marca tridimensional no desenho industrial. Walter Godoy dos Santos Júnior. Revista CESA nº 4 – jul/set 2007)

O ABUSO DAS MONTADORAS FACE ÀS FABRICANTES INDEPENDENTES DE AUTOPEÇAS

Partes isoladas do desenho industrial de um produto seguem sendo um desenho industrial?



* Advogado especialista em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito Civil (1980) e doutor em Direito Comercial (1982) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde é Professor de Direito Comercial na Graduação e de Propriedade Intelectual na Pós-Graduação. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

Sumário

1. Prolegômenos; 2. A consulta; 3. A tutela do desenho industrial; 3.1. O surgimento da tutela do desenho industrial; 3.2. O desenho industrial consiste em criação estética; 4. O desenho industrial na Lei de Propriedade Industrial brasileira; 5. O desvio de função; 6. Conclusão

1. PROLEGÔMENOS

Nos autos nº 08012.002673/2007-51 de Averiguação Preliminar perante a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça decorrente de representação da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças ANFAPE, sendo as representadas a Volkswagen do Brasil, a Fiat Automóveis e a Ford do Brasil, foi proferido parecer datado de 29/02/1998, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, recomenda-se o arquivamento da presente Averiguação Preliminar, recorrendo-se de ofício ao CADE, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.884/94 e do art. 50 da Portaria MJ nº 4/2006. Sugere-se ainda o envio de cópia integral dos autos ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

À consideração da Sra. Coordenadora-Geral da CGAJ.

Brasília, 29 de fevereiro de 2008.

Eduardo Marques da Silva

Coordenador da CGAJ

De acordo.

*Encaminhe-se à Secretária de Direito Econômico Substituta,
tendo em vista o despacho de fl. 1258.*

Brasília, 03 de março de 2008.

Ana Maria Melo Netto

Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos”

Como o nome da representante já indica, o tema da representação se insere no campo das autopeças.

O sumário executivo do parecer declara desde logo: *“O ponto central da Representação refere-se a suposto conflito entre direito de propriedade industrial e direito da concorrência.”*

Interessa-nos desse parecer o item II.6 que tem como título *“Dos Argumentos Econômicos e Jurídicos da Propriedade Industrial”*. Dessa parte transcrevemos:

“150. Com efeito, o produto ‘automóvel’ é homogêneo no seu aspecto finalístico, servindo o fator estético como elemento fundamental de diferenciação do produto...”

Interessa, ainda, o parágrafo 166:

“166. Nesse sentido, resta completamente prejudicada a apreciação por este órgão da alegação da Representante de que os desenhos industriais das autopeças concedidos às montadoras o foram de forma imprópria, por entender que a forma ornamental a que faz referência o artigo 95 da LPI, para ser considerada design, deveria estar desvinculada de qualquer função técnica. E isso se dá por dois motivos: (i) a propriedade já foi concedida pelo órgão competente para esse tema (i.e., o INPI); e (ii) a Lei nº 8.884/94 não

atribui a qualquer órgão do SBDC a competência para apreciar questões relativas a registro de propriedade industrial, muito menos como instância recursal do INPI.”

Em recente artigo publicado na Revista Criação (Ano I – Número I, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 67-113), Karin Grau-Kuntz comenta o referido parecer da SDE. Transcreve, a certa altura, trecho do parecer:

“Ou seja, no caso destes autos, em que se discute a propriedade sobre desenho industrial em relação a determinadas autopeças, o monopólio legal apenas inviabiliza a concorrência sobre algum modelo específico de uma dada autopeça para proteger os incentivos à inovação, não impedindo a fabricação e comercialização de autopeça similar por terceiros, desde que estes não reproduzam o desenho protegido (o que é plenamente comum e possível, técnica conhecida como tuning).” (p.42)

Respondendo a esse “argumento”, a autora afirma:

“Peça must-match é chamada de must-match porque ela deverá ser necessariamente igual àquela que irá ser substituída. Em outras palavras, para que o bem primário volte a ter a mesma aparência original o consumidor necessita de uma peça igual àquela que será substituída. Aqui uma premissa básica para se compreender a temática que envolve a questão das peças de reposição no mercado secundário.”

E conclui:

“Considerada dentro do sistema jurídico brasileiro o ordenamento não garantiu proteção à propriedade industrial como um valor em si mesmo, mas antes em função dos fins que cumpre, nomeadamente de fomentar a concorrência. Neste sentido a proteção aos bens imateriais só será justificada dentro de um quadro concorrencial.”

2. A CONSULTA

Feitos os breves destaques acima, e considerando que a certa altura a Fiat Automóveis trouxe à colação texto deste parecerista:

“Inicialmente é útil estabelecer a diferenciação entre modelo de invenção e desenho industrial, muitas vezes confundido pela ANFAPE, em sua frágil argumentação. Nesse sentido, já solidificada na doutrina sobre propriedade intelectual a noção trazida por Newton Silveira¹, de que:

‘O modelo de utilidade possui em comum com a invenção o fato de ambos visarem a uma finalidade utilitária. Já os modelos de utilidade e os modelos e desenhos industriais são, ambos, criações de forma. Dessa maneira, o modelo de utilidade comunga da natureza das invenções e das criações de design.

É preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta em melhor utilização.

¹ SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982. p. 51/53. [Salientamos que este trecho é de um livro anterior à nova Lei de Propriedade Industrial, que estabeleceu o DI como uma categoria própria. Essa discussão talvez tenha sido superada pela nova lei, que deu proteção específica aos desenhos industriais, conforme texto acima]

Isso significa que, mesmo quando a invenção decorra da forma do produto, a ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma idéia inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma.

Os modelos de utilidade visam melhorar o uso ou utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade na sua utilização, por meio de nova configuração. (...)

Já os modelos e desenhos industriais, na forma do Código de Propriedade Industrial (cuja noção, como vimos acima, não coincide com a de industrial design), se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. A proteção, no caso, se restringe à nova forma conferida ao produto, sem considerações de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto útil ou não. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade’.

Portanto, cristalina a posição de que o presente caso trata exclusivamente de desenho industrial, merecendo, pois, proteção de registro, nos termos expressos dos artigos 94 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial.”

Fui consultado pela ANFAPE para manifestar-me a respeito do tema exclusivamente do ponto de vista da propriedade industrial, sem pretensões de adentrar na seara do direito da concorrência.

Vale, a esta altura, reiterar a transcrição de Karin Grau-Kuntz à p. 5 supra:

“Considerada dentro do sistema jurídico brasileiro o ordenamento não garantiu proteção à propriedade industrial como

um valor em si mesmo, mas antes em função dos fins que cumpre, nomeadamente de fomentar a concorrência. Neste sentido a proteção aos bens imateriais só será justificada dentro de um quadro concorrencial.”

Isto posto, faço a seguir minhas observações, como dito com foco no campo da propriedade industrial.



3. A TUTELA DO DESENHO INDUSTRIAL

3.1. O SURGIMENTO DA TUTELA DO DESENHO INDUSTRIAL

Com o advento da Revolução Francesa de 1789, sob o lema “Liberté, Egalité, Fraternité”, encerrou-se o ciclo econômico das corporações (de artesãos e comerciantes) instituindo-se a liberdade de iniciativa e de indústria.

A completa eliminação das corporações deu-se em lei de 1791, sob proposta do Dep. francês Le Chapelier. Iniciou-se a fase de liberdade de concorrência, necessária para implementar a revolução industrial que se adiantava.

A par da consagração da concorrência, fazia-se necessário estimular a criação de bens intelectuais, no campo da indústria e no campo das artes. Dessa forma, o mesmo deputado Chapelier propôs e foi aprovada a lei francesa de proteção das invenções no mesmo ano de 1791. Seguiu-se, em 1793, a lei de proteção das obras artísticas.

Era intuitivo que a lei de invenções protegia criações no campo da técnica (soluções técnicas) e a de obras artísticas as criações estéticas (criações de forma).

A forma de um objeto seria, portanto, protegida pelo direito de autor, exceto se essa forma implicasse em uma solução técnica. O célebre saleiro de Benvenuto Cellini sempre foi considerado uma das mais importantes obras artísticas da renascença, embora tivesse uma função utilitária.



O advento da produção massificada, no entanto, trouxe ao mercado produtos de qualidade estética inferior, aos quais os juízes negavam a proteção de direitos autorais. Foi, então, promulgada a lei francesa de 1806, que garantia aos autores a propriedade dos desenhos e modelos de qualquer natureza e destino, sem estabelecer diferenças entre desenhistas artísticos e desenhistas industriais e sem considerar fosse o desenho ou modelo do campo da arte ou do comércio. Essa lei, no entanto, se destinava especialmente às fábricas de seda de Lyon, somente tendo sido estendida a todas as indústrias e a toda França em 1825.

Essa solução passou a ser adotada por outros países, como Inglaterra, Áustria, Canadá, Alemanha, Japão, etc. e generalizou-se.

3.2 O DESENHO INDUSTRIAL CONSISTE EM CRIAÇÃO ESTÉTICA

A revolução industrial trouxe, como consequência, a mecanização das artes, em especial das artes plásticas, que são as que nos interessam no presente trabalho. A influência

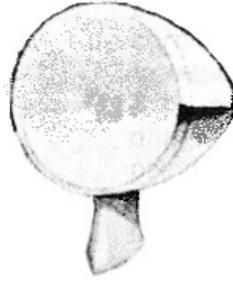
da revolução industrial se manifesta na arquitetura, artes aplicadas, artes industriais e artes decorativas. Trouxe ao arquiteto a preocupação de restabelecer a harmonia entre a arquitetura e a indústria, devido à transição da fase de artesanato à da fabricação em série. À participação pessoal do artesão sucederam-se a máquina e seus processos impessoais.

A princípio, a arquitetura, sob o impacto da mecanização, se esforçou em imitar o trabalho artesanal e as próprias máquinas receberam ornamentação justaposta, postiça, de ferro ou bronze, peculiar aos estilos em voga na ocasião, podendo-se citar a respeito um exemplar inglês aperfeiçoado de 1830 da máquina de Watt, existente no Science Museum de Londres, em que os suportes verticais do eixo do sistema que movimenta o volante são esguias colunas dórico-romanas, caneluradas, de ferro, com estilóbatas e entablamento também de ferro.

Ao mesmo tempo, verificou-se que a produção artesanal, de alto nível artístico, ia desaparecendo do mercado, por não poder competir com a produção manufatureira, e esta última, preocupada com a qualidade, abastardando-se, numa voraz competição de comércio, distanciada dos antigos padrões artesanais.

Seguiu-se a reação em busca de melhorar a qualidade dos produtos industriais e educar o gosto do público, podendo-se referir a criação da "Arts Manufactures" em 1847 pelo inglês Sir Henry Cole e o movimento realizado por William Morris no século XIX, defendendo o "retorno à integração cultural dos grandes períodos do passado", em que a arte, a técnica, a moral, a política e a religião "formavam como um todo, um só sistema de vida". Morris concentrava-se em criar, através da casa, mobiliário, decoração e toda espécie de objetos de uso, um quadro de beleza para a vida do homem, não chegando, no entanto, a admitir fosse a máquina capaz de produzir uma obra de arte. O movimento criado por Morris, conhecido como "Arts and Crafts Movments", desencadeou outros movimentos como, na Bélgica, o "Art Nouveau", na Alemanha o "Jung Stille", na Áustria o "Sezession", na França o "l'Art Moderne", na Itália o "Liberti" e na Inglaterra a "Escola de Glasgow".

Em 1907, na Alemanha, Hermann Muthesius funda o "Deutsche Werkbund" que se baseia no princípio de que "a produção em massa e a divisão do trabalho devem ser feitas para obter qualidade. Todo objeto além de satisfazer estritamente à sua finalidade utilitária, deve ter valor artístico".



Nessa época, Emil Bathenau, Presidente da A.E.G., contratou Peter Behrens, do "Deutsche Werkbund", não só como arquiteto, para projetar todas as obras da fábrica, mas também como supervisor de toda a produção artística e industrial, irmanando-se a arquitetura e as artes industriais, tendo surgido desse ambiente a inspiração de Walter Gropius (auxiliar de Behrens entre 1908 e 1910) para fundar a Bauhaus, escola que veio a aplicar os objetivos propostos pelo "Deutsche Werkbund". Gropius dirigia a Academia de Belas-Artes de Weimar, tendo fundido a ela uma escola de artes e ofícios que tomou o nome de Bauhaus, cujo funcionamento teve início em 1919 e que veio a exercer grande influência sobre as artes industriais e a arquitetura contemporâneas. Na Bauhaus trabalhavam em equipe o artesão, artistas e arquitetos, criando novos produtos no setor das artes aplicadas, em que se procurava ajustar a forma do produto à utilização racional do trabalho das máquinas, despojados da ornamentação postiça e simplificados numa pureza geométrico-funcional.

No período de 1925 a 1928, a Bauhaus criou obras que marcaram época no campo da mobiliária de aço, dos serviços de mesa, dos aparelhos de iluminação, dos têxteis, da tipografia e da propaganda, conhecidas como estilo Bauhaus e que foram exibidas em Paris, no Salão dos Artistas Decoradores de 1930. A Bauhaus aceitava a máquina como veículo apto a criar formas que atendessem aos objetivos comerciais, técnicos e estéticos da cultura da sociedade industrial.

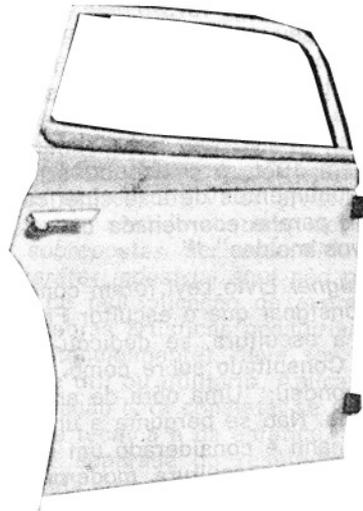
Inspiradores de Gropius e considerados os verdadeiros iniciadores do fenômeno conhecido sob o nome de desenho industrial foram Van de Velde e Behrens. Para Behrens, a arte deixou de ser um fato privado face à presença do potencial produtivo da indústria, sendo o design um fenômeno integral da sociedade moderna.

Esse casamento entre a arte e a indústria torna-se evidente na concepção que Walter Gropius formulava a respeito da atividade do arquiteto no mundo moderno: "o arquiteto é em primeiro lugar um coordenador, um homem de visão e competência profissional, com a tarefa de solucionar harmonicamente os vários problemas sociais, técnicos, econômicos e artísticos que surgem em conexão com a construção. O arquiteto deve conhecer a influência da industrialização, bem como pesquisar e explorar as novas relações ditadas pelo desenvolvimento social e científico". Com relação ao design, a concepção de Gropius é a mesma — "o projeto de um grande edifício e o de uma simples cadeira diferenciam-se apenas na proporção, não no princípio".



Essa concepção unitária da arte e da técnica já se podia vislumbrar na criação de Leonardo Da Vinci, para quem a atividade artística e a atividade científica nasciam de uma inspiração única, nutriam-se sem cessar uma da outra, e as conquistas de uma influenciavam o desenvolvimento da outra.

Como se verifica, o desenho industrial compõe dois elementos que no mundo moderno não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética. A separação lógica entre tais conceitos, além de carecer de aplicação prática, não chega nem mesmo a constituir mais uma separação lógica visto o novo conceito estético de que o feio é incômodo. O design representa a união entre a técnica e a estética, fenômeno do sistema industrial moderno que não pode ser reduzido aos critérios convencionais da arte e da técnica. As novas criações de forma devem, assim, acompanhar a evolução da matéria e serem disciplinadas sem dependência das categorias rígidas da técnica e da estética. Tal forma é fruto da atividade criativa do designer e pode ser considerada como integrante da estética contemporânea.



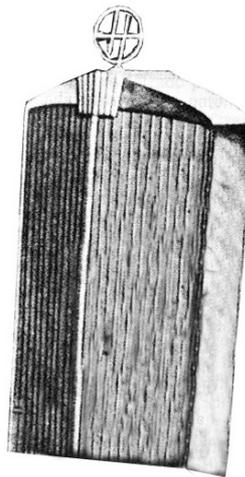
A Bauhaus iniciou a demolição do muro que separava a arte da indústria. A introdução da máquina passa a determinar ampla influência sobre a arte no que se refere ao mobiliário e à decoração, rompendo a raridade da obra de arte, a atmosfera, a aura de encantamento da obra como peça única, que não pode ser reproduzida ou repetida para a satisfação pessoal de um grande número de indivíduos. A arte surge como fato público, reabrindo os canais de comunicação com toda a vida, fora das academias e dos museus, emergindo como trabalho no mundo do trabalho.

À superposição aos produtos industriais de elementos ornamentais e estéticos sem ligação intrínseca entre ornamento e função, de que muitos exemplos se viram na Exposição Universal de Londres, de 1851, sucedeu-se a exploração das novas possibilidades estéticas e funcionais da produção em série, resultando num produto cuja característica estética derivava diretamente do encontro do elemento funcional com o elemento formal.

A Exposição de Paris de 1889 e a Exposição internacional de arte decorativa moderna de 1902 deram mostra dos esforços da técnica industrial em direção a uma beleza funcional, deixando fora de qualquer dúvida a existência, em fins do séc. XIX, de uma tendência a dar forma artística aos objetos de uso comum, representando uma revolução no campo da estética tradicional e transformando os juízos valorativos, que passaram a ver com menos desprezo as artes úteis e aos produtos que são parte da vida prática.

Paralelamente ao desenvolvimento do senso estético dos consumidores, se evidencia a procura de uma funcionalidade mais eficiente, resultando na exigência de produtos mais funcionais e mais agradáveis. Essa busca se mostra mais evidente na arquitetura e no mobiliário. Na arquitetura passa o artista a buscar não somente a beleza, mas a técnica e a funcionalidade, esfumando-se a distinção entre o que é belo e o que é funcional e firmando-se o princípio de que aquilo que não é prático não pode ser belo.

A arte, a ciência e a técnica passam a constituir uma única realidade, justificando a indagação a respeito da conveniência de uma separação legislativa em relação a uma realidade que tende a unir de maneira sempre mais forte. Surge a teoria do formalismo funcional de Paul Soriau, segundo a qual cada coisa é perfeita no seu gênero quando é conforme à sua própria finalidade, não podendo existir contraste entre o belo e o útil (cf. Mallarmé, "Sur le beau et l'Utile").



O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque foi fundado em 1929 "... para a finalidade de estimular e desenvolver o estudo das artes modernas e sua aplicação à manufatura e à vida prática...". Baseado num amplo conceito de arte, foi o primeiro a fundar departamentos nas áreas de Arquitetura, Desenho Industrial e Gráfico, Fotografia e Filmes. Em 1933 realizou uma exposição de móveis e arte decorativa e com a exposição "Arte de Máquinas" iniciou sua coleção dedicada à estética de objetos produzidos pela máquina.

Em fevereiro de 1970, a Galeria do Pavillon de Marsan do Museu do Louvre de Paris apresentou a mostra "Bolide Design", onde se expunham carros Masserati, Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo e outros.

Pode-se dizer que no mundo moderno o conceito de arte se modificou e a forma se acha em estreita conexão com a utilidade tecnológica à qual tende todo produto industrial. A função implica necessariamente em problemas de forma, enquanto esta, por sua vez, é determinada pela exigência de funcionalidade. Pela teoria estética contemporânea, parece quase impossível distinguir entre forma e substância, considerar uma forma sem função ou distinguir entre forma funcional e forma meramente estética.

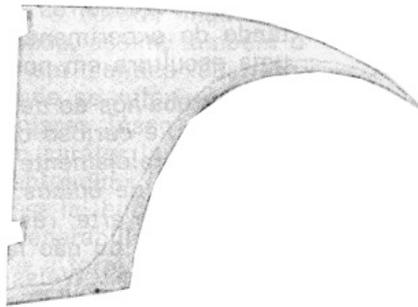


4. O DESENHO INDUSTRIAL NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor têm, como único requisito, a originalidade, as criações no campo da propriedade industrial, tais como as invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais, dependem do requisito de novidade, objetivamente considerado.

A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor. Já objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido subjetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito,

enquanto, em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. Objetivamente novo é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo.



No campo das criações técnicas não é raro acontecer que duas ou mais pessoas cheguem, uma independentemente da outra, à mesma solução, em consequência de se acharem em face do estado atual da técnica. Tal coincidência é extremamente rara no campo da criação artística, visto que o autor trabalha com elementos da sua própria imaginação.

Nas criações técnicas, a lei estabelece que devam ser elas novas do ponto de vista objetivo, colocando o interesse da coletividade acima do interesse pessoal do autor, e considerando como suficiente a novidade subjetiva para a tutela do direito de autor, o que, neste caso, não cria obstáculos ao progresso da coletividade.

No caso dos desenhos industriais, não se pode falar de obstáculo ao desenvolvimento técnico, face à imensa variedade de formas possíveis (lembre-se que a proteção a tais criações não abrange a forma necessária do produto). No entanto, a lei brasileira exige para a concessão de registro de desenho industrial a mesma novidade objetiva que é requisito para a concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Essa exigência é atenuada, entretanto, no caso dos desenhos industriais.



Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial exige não só a novidade objetiva como a originalidade, já que garante o direito de obter patente ao autor de invenção e de modelo de utilidade, somente podendo ser requerido o privilégio pelo próprio autor ou seus herdeiros, sucessores ou eventuais cessionários. Dessa maneira, a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial.

“O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei nº 7.903) tratava dos desenhos e modelos industriais nos arts. 12 a 16.

O art. 12 definia os modelos industriais privilegiáveis como “toda forma plástica... que sirva(m) de tipo de fabricação de um produto industrial e se diferencie(m) dos seus similares por certa forma... própria e nova...”. O art. 13 se refere ao desenho industrial como “disposição ou conjunto de linhas ou de côres, ou linhas e

côres, aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto...” sem mencionar o requisito de novidade.

No entanto, o art. 14 declara “também suscetíveis de proteção legal os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem totalmente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos...”

Além disso, o inc. 5º do art. 16 dispunha não serem privilegiáveis, quer como modelo, quer como desenho industrial... “os desenhos ou modelos vulgares”.

O Código de 1967 (DL nº 254) não trouxe inovações relevantes. O art. 9º define o desenho industrial e o art. 10 o modelo industrial, sempre se referindo à ornamentação de um produto. O art. 11 se refere às combinações originais. O art. 13 define os modelos ou desenhos considerados novos. O item “c” do art. 14 declara não privilegiáveis “os desenhos ou modelos vulgares”.

A inovação está no item “e”, o qual acrescentou ao rol dos não privilegiáveis... “quaisquer modelos ou desenhos de caráter puramente artístico salvo quando destinados à exploração industrial e houver consentimento expresso ou tácito do respectivo autor ou seus sucessores legítimos”.

O Código de 1969 (DL nº 1005) manteve a caracterização dos modelos e desenhos, nos mesmos termos do anterior, nos arts. 9º a 11. O art. 12, que trata da imprivilegiabilidade, não mais menciona os desenhos ou modelos vulgares e retirou a ressalva acima transcrita quanto aos de caráter puramente artístico.

O Código de 1971 (Lei nº 5772) manteve redação similar aos anteriores na caracterização dos modelos e desenhos, referindo-se à forma plástica de um produto industrial com nova configuração ornamental (art. 11), a linhas ou cores de um desenho industrial de

um produto (art. 12 – mencionando, agora, o termo novo), e às combinações originais (art. 12).

Finalmente, a Lei de Propriedade Industrial de 1996 (Lei nº 9.279) inovou na proteção dos modelos e desenhos. Essa categoria de bens imateriais passou a se intitular, tão somente, desenhos industriais, sujeitos a um simples registro, e não mais a uma patente como era nas leis anteriores.

Assim, o art. 95 define desenho industrial como “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visível novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

O requisito de novidade é expresso no art. 96: “O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. O requisito é o mesmo das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Melhor teria sido chamá-lo de estado da arte, dado o seu caráter estético.

A originalidade, para os fins da Lei, é estabelecida no art. 97: “O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.”

O art. 100 estabelece não ser registrável “II – a forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.”

Por ora nos interessa saber que o desenho industrial consiste em ornamentação (bi ou tridimensional) de um produto industrial, ou seja, objeto de produção massificada ou em série. Se esse produto pode, ou deve, ser útil é outra questão.”

Assim sendo, quando um desenho industrial possua somente originalidade relativa, isto é, sua originalidade consista unicamente na novidade de aplicação, não podem eles merecer a proteção da lei de direitos autorais, estando sujeita sua tutela ao requisito de novidade da Lei de Propriedade Industrial. Divulgados por qualquer forma antes do pedido de registro, considerar-se-ão de domínio público, podendo ser livremente explorados por quem quer que seja.

Já quando a forma possuir suficiente originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais, essa proteção independe de qualquer registro, decorre do próprio ato de criação. No caso dos desenhos aplicados à indústria, tal forma deverá ser dotada de valor artístico, isto é, deverá possuir caráter expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual protegida.

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, a novidade da invenção deve ser considerada em relação ao estado da técnica. Já a lei de direitos autorais subentende o requisito de originalidade, ao se referir às obras intelectuais como criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas.

Nessa ordem de idéias, pode-se dizer que coincidem os conceitos de originalidade, caráter expressivo e valor artístico.



Já os desenhos industriais, na forma da Lei de Propriedade Industrial (cuja noção não coincide com a de industrial design), se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. A proteção, no caso, se restringe à nova forma conferida ao produto, sem considerações de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto útil ou não. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade. A nova forma, de caráter ornamental, se aplica a qualquer classe de objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrário estariam fora do âmbito de proteção da Lei de Propriedade Industrial. Os desenhos industriais constituem invenções de forma (invenções em sentido lato), destinadas a produzir efeito meramente visual, não sendo requisito essencial dessas criações o cunho artístico, mas apenas a sua novidade.

A novidade de um desenho industrial pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações, quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística.



Como se verifica, a proteção aos desenhos industriais prevista na lei de propriedade industrial procura, simplesmente, completar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico nem técnico de tais produtos, caso em que, respectivamente, a proteção decorreria da lei de direitos de autor ou das patentes de invenção ou de modelo de utilidade.

Os desenhos industriais, criações de forma bidimensionais ou tridimensionais, têm por finalidade conferir um aspecto novo ao objeto a que se aplicam. Pode-se dizer, assim, que, enquanto os desenhos industriais são sobrepostos a um produto, os modelos industriais

constituem sua própria forma. Entram nessa categoria os recipientes, móveis, artefatos de metais, de cerâmica, de joalheria, objetos de moda e todo e qualquer produto industrial, podendo coexistir num mesmo objeto desenhos e modelos industriais.

Autores modernos, face ao estágio atual de desenvolvimento do desenho industrial, entendem ser artificial a distinção entre modelos industriais e modelos de utilidade, visto que forma e função são concebidos unitariamente.

Diferentemente da proteção conferida pela lei de direito de autor, a proteção que decorre do registro do desenho industrial se resume à exclusividade de fabricação e venda do produto, não incluindo a reprodução de uma imagem do desenho ou do modelo, do mesmo modo que a patente de invenção de uma máquina não impede a reprodução de sua imagem.

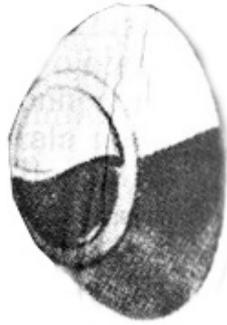
O desenho industrial tutela a forma de produtos industriais. As diversas leis de propriedade industrial brasileiras mencionavam os requisitos de novidade e combinações originais, estas em contraposição aos desenhos e modelos vulgares.

Nessa mesma linha, a Lei de Propriedade Industrial vigente menciona o requisito de resultado visível novo e original, sendo original o desenho industrial de que resulte uma configuração visual distintiva.

A configuração visual de um produto é do campo da estética. Embora o design deva levar em conta a técnica (funcionalidade) e a estética, em termos de proteção legal o desenho industrial não pode objetivar forma vinculada à utilidade do produto, isto é, não pode consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade (caso de um modelo de utilidade).

A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor (aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo). Para a Lei de Propriedade Industrial não é suficiente a originalidade (autoria), mas se exige, também, a novidade em sentido objetivo.

No entanto, quando a Lei se refere à originalidade em relação ao desenho industrial, utiliza esse termo em contraposição aos desenhos vulgares, mesmo que novos. Para esse fim, o legislador utilizou a expressão **configuração visual distintiva**.



Nesse sentido, a originalidade é considerada também em sentido objetivo, ou seja, com significado valorativo.

Dessa forma, teríamos três classes de desenhos novos:

aqueles que, embora novos, são vulgares (não são distintivos);

aqueles que são distintivos (não vulgares, ou originais) mas não possuem caráter expressivo;

aqueles que, embora aplicados a produtos industriais, possuem caráter expressivo (valor artístico).

Os primeiros não seriam protegidos; os segundos somente poderiam ser tutelados como desenhos industriais registrados; os últimos poderiam, cumulativamente, ser protegidos através da lei de direitos autorais.



5. O DESVIO DE FUNÇÃO

Na Revista de Direito Mercantil nº 142 (abril/junho de 2006), publiquei em parceria com o Dr. Walter Godoy dos Santos Jr. (pp. 7-24) estudo sob o título “Propriedade Intelectual e Liberdade”.

Nas notas 29 e 30 desse artigo foram feitas algumas transcrições acerca da liberdade:

“29. Cf. Carlos Olavo. Sinais Distintivos p. 68. Calixto Salomão Filho, ressalta que “Fazem-se necessárias regras que garantam a lealdade do comportamento dos agentes econômicos, sem as quais a concorrência, ainda, que existente e livre, desandaria em um processo autofágico que favoreceria o restabelecimento de estruturas monopolistas e oligopolistas. Esses dois tipos de regra, regulando, de um lado, a “liberdade” e, de outro, a “lealdade” da competição, formam um todo que não se pode chamar de direito concorrencial. A unicidade do sistema não significa que não exista certa tensão entre esses dois tipos de regras. Na medida em que se expande o alcance do conceito de lealdade, tornando mais rigorosas ou mais amplas as regras de concorrência desleal, a liberdade de atuação dos agentes sofre certa restrição. De outro lado, um princípio de liberdade mais

amplo no campo econômico tende a restringir o número de comportamentos considerados desleais. É importante tentar encontrar o correto ponto de equilíbrio entre essas necessidades por vezes opostas. Elemento fundamental para esse equilíbrio é a consideração correta da pluralidade de interesses envolvidos no direito concorrencial. Isso significa que, para determinar o correto ponto de equilíbrio entre a liberdade que se deve dar aos concorrentes e os padrões éticos de comportamento que deles é preciso exigir, faz-se necessário ir além da relação entre os concorrentes e verificar se aquele específico comportamento pode limitar ou de qualquer forma falsear a liberdade de escolha do consumidor. É a consideração dos interesses do consumidor ao lado dos interesses do concorrente que permite resolver eventuais impasses.” Op. Cit., pp. 63 e ss.

30. *J.P.Remédio Marques destaca, neste ponto, que “O contributo dado pela referência jurídico-constitucional leva-nos a interpretar o sentido e o alcance das normas vigentes em matéria de propriedade intelectual em coerência com o princípio da liberdade de iniciativa econômica temperado, igualmente, pela necessidade de repressão de abusos de posição dominante e outras práticas lesivas da equilibrada concorrência entre as empresas, de harmonia com a satisfação de interesses públicos e interesses gerais da comunidade. Como afirma lapidarmente o Prof. Oliveira Ascensão - “O ideal constitucional não é, por isso, a sociedade dos monopólios, em que tudo se torna reservado e venal; é a sociedade da liberdade, em que ao diálogo social se oponha o menor número possível de entraves, e em que, quando os haja, esses entraves traduzam o interesse público, e não a supremacia de interesses privados.” Mas a deficiente compreensão do papel do direito da concorrência máxime, do direito repressor das práticas restritivas da concorrência, também contribuiu para este “estado das coisas”, pois que a simples função de limite*

imposto do exterior do subsistema da propriedade intelectual impediu que aquela disciplina pudesse ser apreciada e mobilizada originariamente no interior do regime dos exclusivos comerciais e industriais. Op. Cit., pp. 351-352”

Mais adiante, citando Remédio Marques:

“41. Cf. Remédio Marques. Op. Cit., p. 350. Para ele, o sentido e o alcance das normas relativas à propriedade intelectual devem ser tidos “em coerência com o princípio da liberdade de iniciativa econômica temperado, igualmente, pela necessidade de repressão de abusos de posição dominante e outras práticas lesivas da equilibrada concorrência entre as empresas, de harmonia com a satisfação de interesses públicos e interesses gerais da comunidade.” Op. Cit., pp. 351-352.”

E pouco mais à frente:

“Do ponto de vista premial, o incentivo proporcionado pelo direito de uso exclusivo deve ser ponderado para que não ocorram excessos, beneficiando-se em demasia determinados agentes de mercado em detrimento da instituição concorrência.”

E concluindo:

“Nessa ótica e diante da ausência de contornos legais nítidos, cumpre ao intérprete do direito preservar a estrutura e a finalidade de novos e antigos institutos de propriedade intelectual,

*estabelecendo as fronteiras entre as respectivas esferas de proteção, prestigiando os requisitos para a sua concessão e garantindo a tais institutos autonomia e existência, pois assim estará preservando a instituição concorrência, que segundo PAULA FORGIONI é “um instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.”*⁵⁵

5. Conclusão

Por todo o acima exposto, deve-se ter em conta as liberdades de acesso à cultura, à saúde, às inovações tecnológicas e ao mercado, para bem ponderar os limites dos direitos exclusivos sobre os chamados bens imateriais ou intelectuais.”

Onde o desvio de função?

Está no fato de que as montadoras não solicitam registro de desenho industrial para o “design” de seus carros completos, o que demonstra que não estão preocupadas com o estímulo às criações de “design”...

Solicitam, sim, registro das partes de reposição, o que demonstra que pretendem, na verdade, monopolizar o mercado secundário.

A finalidade precípua da proteção ao design industrial é estimular o desenvolvimento da criatividade no campo dos produtos industriais. O produto, no caso, é a carroceria como um todo, e não as partes isoladas que não passam de conseqüência do projeto, “conseqüência” essa utilizada pelas montadoras para o exercício abusivo de controlar o mercado de reposição.

Assim fazendo, em lugar de exercerem a função social da propriedade industrial (Constituição. Art. 5º, XXIX), praticam evidente disfunção social.

Vale, pois, transcrever aqui o que já escrevi em outra parte:

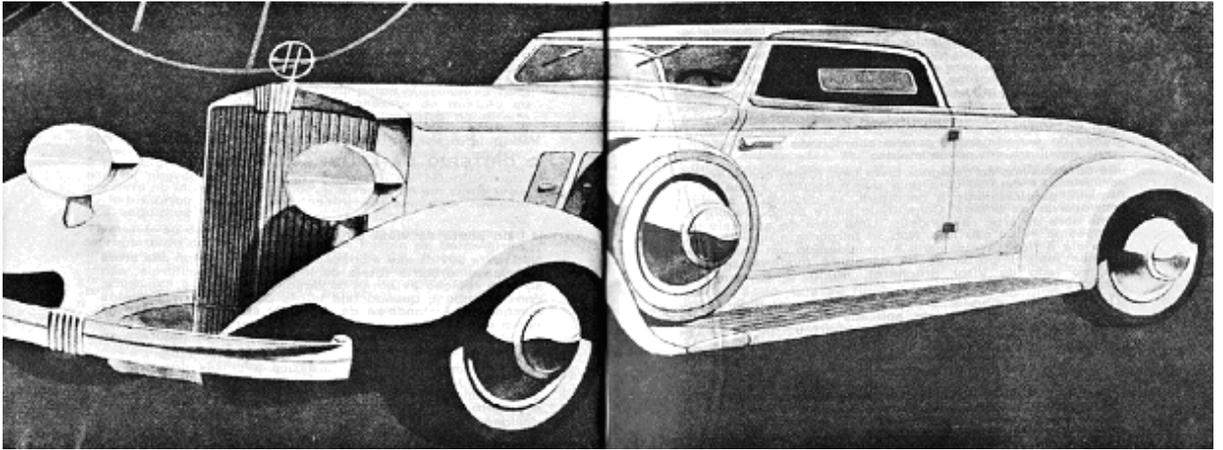
⁵ (Nota original): Paula A. Forgioni. Os Fundamentos do Antitruste. 1ª ed. São Paulo: RT, 1998, pp. 170.

“Assim, a integração do sistema da Propriedade Intelectual, calcado no princípio ético da repressão da concorrência desleal, num Direito Geral da Concorrência (que mais do que um ramo de direito, é um direito interdisciplinar, que junta peças provenientes de setores diversos da ordem jurídica), respaldado pelo princípio constitucional da livre concorrência, é o que se pode extrair da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Nessa medida, em que pese o fato de a tradicional doutrina afirmar que a Propriedade Intelectual é um ramo à parte - excepcional e derogatório do direito da concorrência - parece-nos acertada a concepção de que a Propriedade Intelectual segue uma distinta conotação concorrencial, especialmente quanto à exploração dos direitos dela decorrentes.

Por todo o exposto, conclui-se que, partindo-se da concepção de que a disciplina jurídica da criação intelectual não se confunde com a dos objetos que lhe servem de veículo e tendo presente que a atividade empresarial de exploração de uma invenção ou a reprodução de uma obra relacionam-se ao domínio da economia, os direitos fundamentais do autor e do inventor permanecem constitucionalmente invioláveis enquanto na esfera pessoal de seus titulares, mas sujeitam-se ao princípio da proporcionalidade com relação ao art. 170 da Constituição quando são postos no mercado.”¹

¹ (Nota original):SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no Novo Código Civil Brasileiro. Princípios do Novo Código Civil e outros temas – Homenagem a Tullio Ascarelli. Junqueira de Azevedo, Antônio; Tôres, Heleno Taveira; Carbone, Paolo (coord.). Editora Quartier Latin. São Paulo, 2008. p. 509.



“... the car was more than a different artistic idea. It was a new aesthetic concept expressing a feeling of simplicity. The rendering, with its interplay of highlights and shadows, its fleetness and motion, was itself a fresh concept, which in turn had a definite effect upon the automotive industry’s advertising” – Industrial Design, Raymond Loewy, New York, 1979, pág. 64.

6. CONCLUSÃO

O desenho industrial consiste em criação estética, ainda que sua sede legislativa seja a Lei de Propriedade Industrial.

Embora a carroceria de um automóvel seja, efetivamente, uma criação estética, suas partes isoladas não o são, por falta da necessária distintividade.

O exemplo da Austrália merece ser considerado a respeito, como exposto pela ANFAPE em sua representação:

*“O sistema de registro de desenho industrial na Austrália era regulamentado pelo **Designs Act, de 1906**. Resumidamente, pode-se dizer que essa Lei possibilitava que os proprietários de um desenho industrial registrassem a aparência visual da forma de um artigo, configuração, modelo ou ornamento, desde que novos ou originais. A concessão desse monopólio dava aos proprietários daquele registro o direito exclusivo e legal de usar, licenciar e vender o desenho industrial, por um período máximo de 16 anos.*

*Entretanto, em 11 de dezembro de 2002 foi introduzido, na Casa dos Representantes, o **Designs Bill 2002**, um Projeto de Lei de Proteção ao Desenho Industrial, a fim de propor um novo sistema para a proteção do desenho industrial.*

Uma Consulta Pública foi anunciada pelo Comitê de Seleção dos Projetos de Lei da Austrália, no jornal “Australian”, em 12 de março de 2003, relativamente ao Projeto de Lei de proteção do desenho industrial e suas respectivas emendas⁴⁰.

O Comitê de Legislação Econômica do Senado, em 5 de março de 2003, já havia recomendado o imediato encaminhamento do Projeto de Lei aos seus cuidados, recomendação esta que foi acatada pelo Senado, submetendo o Projeto para relatório, em 27 de março de 2003. Foram apontados para consideração, dentre outros temas, as implicações da provisão de peças de reposição para os consumidores, seguradoras e fabricantes de carros.

⁴ ⁰ http://www.aph.gov.au/senate/committee/economics_ctte/completed_inquiries/2002-04/design/report/report.pdf

Um dos principais objetivos do Projeto de Lei de proteção do desenho industrial era fornecer uma exceção à conduta infrativa, onde o desenho industrial registrado pudesse ser usado com a finalidade de reparação de um produto complexo e usado com relação a uma parte componente do produto complexo⁴¹.

A cláusula 72 do Projeto de Lei traz a defesa do direito de reparação. Ela estabelece, entre outras coisas, que uma pessoa não infringirá um desenho industrial registrado quando ele for uma parte componente de um produto complexo e a finalidade do uso ou autorização for para a reparação de um produto complexo, cabendo ao detentor dos direitos sobre o desenho industrial registrado arcar com a responsabilidade de provar que tal pessoa sabia ou deveria saber que o uso ou autorização tinha finalidade diversa da de reparação de um produto complexo.

O Memorando Explicativo do Projeto de Lei de 2002 indica que a razão política da defesa do direito de reparação é assegurar competição eficaz no mercado de reposição de peças automotivas e tentar descobrir um equilíbrio entre fornecer um incentivo para a atividade de criação do desenho industrial (para veículos novos) e permitir a competição no mercado de peças de reposição, posição corroborada pela Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor.

Basicamente, a disputa era entre os interesses dos principais fabricantes automotivos (que buscavam proteger sua propriedade intelectual no desenho industrial das peças de reposição), de um lado, e a redução de preços e o ganho de eficiências, resultantes de um aftermarket livre e competitivo, de outro.

⁴ ¹ (Nota original) Clause 72 of the Designs Bill 2002, conforme parágrafo 2.7 da consulta pública feita pelo Governo Australiano:

http://www.aph.gov.au/senate/committee/economics_ctte/completed_inquiries/2002-04/design/report/report.pdf

A Associação de Consumidores Australianos⁴² afirmou que a proteção do desenho industrial de peças de reposição é economicamente desfavorável para os consumidores. A Associação Australiana de Peças de Reposição Automotiva⁴³ acrescentou que a proteção do desenho industrial de peças de reposição é economicamente desfavorável para o comércio varejista local e para os negócios de fabricação, sendo que, na opinião da Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor⁴⁴, as empresas que detenham poder de mercado no mercado primário de equipamento original, e passem a incorporar o desenho industrial de peças individuais, estariam aptas a influenciar o mercado de reposição de equipamentos originais. A Comissão acrescentou, ainda, que se a concorrência fosse defendida, isso incentivaria as firmas pequenas e inovadoras a ingressarem no mercado das peças de reposição.

O IAG⁴⁵ argumentou que os direitos de monopólio não devem ser aplicáveis às peças de reposição porque nenhuma inovação do desenho industrial é possível nelas, uma vez que devem encaixar e combinar com as outras partes dos bens complexos fabricados. Ademais, a defesa do direito de reparação não afetaria desfavoravelmente os investimentos na inovação do desenho industrial australiano.

O Comitê considera que ao se abranger a defesa do direito de reparação, tem-se como consequência um equilíbrio adequado entre o incentivo de um nível economicamente ótimo do desenho industrial na Austrália e o impacto do preço e da escolha dos consumidores, bem como a oportunidade de outros fornecedores ingressarem no mercado.

⁴ ² (Nota original): Australian Consumers Association – <http://www.choice.com.au>

⁴ ³ (Nota original): Australian Automotive Aftermarket Association Ltd

⁴ ⁴ (Nota original): Australian Competition and Consumer Commission.

⁴ ⁵ (Nota original): Insurance Australia Group.

*A Comissão Australiana de Reforma da Lei recomendou a aprovação da Lei de proteção do desenho industrial de 2003, que passou a ser conhecida como **Designs Act 2003**⁴⁶. Esta recebeu a **aprovação Real** em 17 de dezembro de 2003, e entrou em vigência em 17 de junho de 2004⁴⁷.*”

Do acima exposto, é possível concluir não ser necessário limitar o alcance do registro de desenho industrial à sua interface com o direito de concorrência (como tentou fazer o parecerista da SDE) e nem mesmo alterar a Lei de Propriedade Industrial (como foi feito na Austrália).

Basta, a meu ver, interpretar corretamente a nossa Lei de Propriedade Industrial tal como se acha no capítulo próprio da lei vigente.

Se não, vejamos.

Já na abertura deste trabalho foi feita a citação de rosto de trecho do Dr. Walter Godoy, o qual se referia às esferas de proteção conferidas pelos institutos da propriedade industrial “...**cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios**”.

Vê-se, por outro lado, na transcrição à página 4 do item 150 do parecer da SDE: “...o **produto ‘automóvel’ é homogêneo nos seu aspecto finalístico, servindo o fator estético como elemento fundamental do produto...**”. Em outras palavras, o produto objeto da proteção de design é o automóvel como um todo, sobre o qual recai o fator estético...

Da transcrição de Karin Grau Kuntz à página 5, retira-se: “...para que o bem primário volte a ter a mesma aparência original...”.

Ora, pois, a aparência original é do bem primário automóvel.

Nossa lei vigente de propriedade industrial nº 9.279/96 (item 4 supra) exige como requisito de proteção do design a **originalidade** no sentido de **distintividade**. Ou seja, no sentido de **composição do conjunto**.

⁴ ⁶(Nota original): Designs Act 2003.

⁴ ⁷ (Nota original): http://www.ipaustralia.gov.au/new_designs/index.shtml

Assim, aquelas peças isoladas e encaixáveis no conjunto por si, não constituem desenho industrial protegível, por não serem **distintivas**.

Dessa forma, é coerente com a lei vigente brasileira a argumentação da Insurance Australia Group no sentido de que “**os direitos de monopólio não devem ser aplicáveis às peças de reposição porque nenhuma inovação do desenho industrial é possível nelas, uma vez que devem encaixar e combinar com as outras partes dos bens complexos fabricados**” (p. 24 supra).

Assim é que Frederico Carlos da Cunha, Chefe da Divisão de Patentes de Modelos e Desenhos Industriais do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 1982, escreveu²:

“A condição de privilegiabilidade dessas partes de objetos como Registro de Desenho Industrial foi imediatamente questionada porque, na verdade, não se tratam de objetos em si, em sua forma integral e acabada, mas tão somente uma parte dos mesmos...”
(p.129)

(...)

*“... a Lei, no seu Capítulo II, Seção I, que trata dos desenhos industriais registráveis em seu Art. 95, define como desenho industrial a forma plástica ornamental **de um objeto** e, portanto, não prevê proteção para partes de objetos, tal como é previsto para o caso do Modelo de Utilidade³...”* (p.129)

(...)

“Portanto, pelo fato de não se tratar de um objeto em sua concepção integral, conforme sugerem os princípios da engenharia do produto industrial, como o conceito da “forma completamente

² Cunha, Frederico Carlos da. A proteção legal do design. Editora Lucerna. 2ª edição. Rio de Janeiro, 2003.

³ De acordo com o Art. 9º da Lei: É patenteado como modelo de utilidade o objeto de uso prático, **ou parte deste**, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

definida”, nesses casos, logo após a publicação da concessão, devem ser instaurados os processos de nulidades de ofício para que os privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a proteção exclusivamente para uma determinada parte de um objeto que não pode ser destacada do conjunto que compõe a sua estrutura formal, esta deverá ser caracterizada no corpo do objeto, isto é, mesmo se tratando do interesse de proteção apenas para tal parte específica, o pedido terá que se referir a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual será caracterizada através dos desenhos, e o título também deverá mencionar a configuração aplicada ao objeto como um todo.” (p.131)

(...)

Por estas razões, o procedimento de exame diante desses casos deve ser aquele acima mencionado: a princípio conceder, por imposição da própria lei, e em seguida anular. Cabe ao requerente entender e assimilar esse aspecto legal que, no caso de desenho industrial, não é prevista a proteção para partes de objetos, tal como é previsto para a patente de Modelo de Utilidade, em cujo conceito o legislador fez questão de destacar textualmente a possibilidade de proteção para as partes dos objetos, o que não foi feito no caso do desenho industrial, cujo conceito só contempla o objeto em sua forma completa como um todo.” (pp. 132-133)

Assim sendo, quando o parecer SDE a fls. 2/64 se refere, no item 4, ao incentivo a investimentos privados, tal afirmação deve ser entendida em relação ao projeto da carroceria como um todo (projeto), e não em relação às suas partes, já compreendidas no projeto.

A forma das partes já estava pré-concebida no projeto da carroceria, e não o contrário, pois a carroceria não resulta da soma de partes anteriormente concebidas. Entender de forma diferente seria prestigiar a pretensão das montadoras de monopolizar o mercado das partes no mercado secundário, o que nunca foi o objetivo da lei.

Em suma, a justa medida interpretativa aplicável às partes de veículos é que elas por si não constituem Desenho Industrial Autônomo. Mesmo que registrados tais desenhos, só podem ser interpretados em relação ao todo e não em relação às partes fabricadas independentemente. Em relação a estas, os registros, além de nulos, por força do disposto no art. 100, inciso II da Lei de Propriedade Industrial (forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais), serão necessariamente ineficazes em relação à fabricação independente.

Esse o meu parecer,

s.m.j.

São Paulo, 22 de abril de 2009

NEWTON SILVEIRA