



O DESIGN SEM DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO: MITOS E HIPÓTESES DE TUTELA

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Professor da Faculdade de Direito da PUC-Rio e Coordenador da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da mesma instituição. Doutorando em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Perito Judicial das Varas Empresariais do TJRJ. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Diretor Acadêmico do IAB. E-mail: pedromarcos@nbb.com.br

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO

Professor da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Doutorando e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. E-mail: raulmurad@nbb.com.br

Sumário: 1. Introdução – 2. O regime jurídico da Propriedade Intelectual e “faculdades” dos titulares – 3. Da teoria à prática: a realidade nacional em mercados distintos – 4. A jurisprudência nacional não é paternalista com os desidiosos – 5. Esforço, “raça” e investimento não preenchem – *per se* – os requisitos legais para a proteção do *iter* intelectual – 6. A função social da Propriedade Intelectual não combina com a inércia – 7. Nem todo instituto de direito civil é aplicável ao âmbito empresarial – 8. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O presente ensaio tem como escopo dois temas de escassa produção bibliográfica; qual seja i) a elegibilidade do regime jurídico de tutela por parte do titular da criação intelectual; e ii) a eventual aplicação subsidiária do instituto de direito civil denominado de *enriquecimento sem causa*. Para tanto foi enfatizada pesquisa empírica em três dos maiores centros pretorianos do País, bem como tal análise foi corroborado pela ótica doutrinária pertinente.

2. O REGIME JURÍDICO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E “FACULDADES” DOS TITULARES

A Propriedade Intelectual – *lato sensu* – labora com regimes híbridos de efeitos jurídicos: a) uma gama de direitos é suscetível de

apropriação privada com denotação de *exclusividade temporária* (no tocante aos direitos patrimoniais); e b) outra gama de interesses juridicamente protegidos *não é suscetível* de apropriação privada com denotação de exclusividades. Na primeira classificação, pode-se enumerar os nomes de domínio, as marcas registradas, os nomes de empresa, as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os softwares, os direitos autorais, os cultivares, as topografias etc.. Por sua vez, na segunda classificação se enquadram as expressões de publicidade, as descobertas, os segredos industriais e comerciais, o *know-how* etc.

Não obstante, o gênero da Propriedade Intelectual também pode ser subdividido entre: a) a polpa de criações cuja mera *ocupação* basta para deflagrar a titularidade; e b) o conteúdo jurídico que tem no registro público requisito *imprescindível* para sua configuração.¹ Na primeira divisão encontram-se os direitos autorais e conexos, os se-

1. “As obras literárias e científicas, as composições musicais, coreográficas ou teatrais, bem como as de arquitetura, por exemplo, são inconfundíveis, sob tal aspecto, com as invenções e os desenhos e modelos industriais.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado

da Propriedade Industrial. Volume I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 37.



gredos industriais e comerciais, entre outras. Já no tocante à segunda divisão, encontram-se os *bens imateriais* sujeitos ao denominado *sistema atributivo de direito*, entre os quais se elenca a marca,² o nome de domínio,³ o desenho industrial,⁴ as patentes⁵ etc.⁶

O tratamento diferido⁷ entre as sub-categorias jurídicas não é aleatório, busca-se facilitar a proteção das criações expressivas e puramente estéticas típicas do Direito Autoral, de modo a facultar uma isonomia *material* na aquisição dos direitos. Ou seja, não se discrimina o *pobre* ou o ignorante facultando-os a autoria/titularidade de direitos autorais, visto que o sistema opera sem solenidades registras (e demais ônus econômicos).⁸ Noutra esteira, na *Propriedade Industrial* a essência do direito comercial demanda a *previsibilidade jurídica*, a *cognoscibilidade* ínsita ao sistema de registros públicos, bem como – em geral – se lida com entes hiperssuficientes. Neste segundo paradigma, portanto, se demanda – do *administrado* – a proatividade na solenidade dos procedimentos administrativos,⁹ a realização do pagamento de retribuições,¹⁰ e uma conduta *particularmente feita à utilidade funcional* da titularidade.¹¹

Averbe-se, outrossim, que o ordenamento jurídico não deixa a *descoberto* nenhuma gama de interesses, pois, em certas hipóteses, por opções de política pública, reconhece-se a prerrogativa do *criador/titular* de – preenchidos os requisitos legais – ter sua *propriedade declarada*; ou, alternativamente, para a *fattispecie* que é *excluída* da

possível incidência proprietária, uma tutela obrigacional que defende os *meios* pelos quais terceiros fazem uso dos bens imateriais. De outro lado não cabe ao administrado optar se a criação *em tese* é protegível por *forma* proprietária ou por *forma* obrigacional, visto que o regime jurídico é de ordem cogente.¹² A única faculdade possível ao administrado é, por exemplo no tocante às criações industriais, não *pedir uma patente de invenção*, cuidar de não revelar publicamente sua tecnologia e arriscar-se com um *segredo industrial*.

3. DA TEORIA À PRÁTICA: A REALIDADE NACIONAL EM MERCADOS DISTINTOS

Saindo das concepções puramente teóricas, pragmaticamente tal é a hipótese das criações de *estilos* em peças de roupa destinadas ao comércio da moda. No Brasil, o legislador é silente quanto a proteção por direito de propriedade à tais criações que não são, puramente expressivas (e portanto Direito Autoral), nem puramente ornamentais (e portanto sujeitas ao Desenho Industrial).¹³ De outro lado, nada obsta que o criador/titular dos direitos intente a pretensão cabível de *deslealdade concorrencial* em desfavor de um terceiro que, *ilegitimamente*, venha a copiar sua linha estilística. Note-se que apesar de dispor do ônus probatório, acaso seja uma hipótese de *abuso do direito* de copiar, poder-se-ia cogitar do ilícito do art. 195, III, da Lei n° 9.279/1996.¹⁴

- Lei n° 9.279/1996: “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
- CGI.br/RES/2008/008/P: “Art. 1° Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.”
- Lei n° 9.279/1996: “Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido”.
- Lei n° 9.279/1996: “Art. 6° Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.”
- Aqui não se ignora importantes autores que tratam da zona *gris* entre Desenho Industrial e Direitos Autorais, como SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 19; e CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 204. No sentido defendido no presente artigo: “Ainda, impende salientar que o desenho industrial se distingue das patentes, em razão do caráter artístico, e dos direitos autorais, em razão de seu aspecto funcional. (...) Ocorre que o registro na OHIM não supre a necessidade de registro no Brasil (...) Assim, como é incontroverso que no caso dos produtos discutidos no presente feito não houve tal registro no Brasil, pode-se concluir que caíram em domínio público” Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 5ª Vara Cível de Caxias do Sul, 01011300281979, Juiz Silvio Viezzer, J 17.06.2015.
- “A Constituição de 1988 prevê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusividade temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusividade baseados no indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). O mesmo acontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. Há desponderação, dá ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo – direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para inventos industriais para criações abstratas.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 310-311.

- Em vista do viés protecionista voltado à pessoa do *criador* – e não de eventual titular *não-autor* – a Convenção de Berna deixa claro que “o gozo e o exercício desses direitos [concernentes à obras protegidas] não estão subordinados a qualquer formalidade” (artigo 5(2), sendo seguida pela Lei de Direitos Autorais – Lei n° 9.610/1998 –, a qual estabelece que “a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro” (artigo 18).
- Artigos 19 a 37 (para patentes de invenção e modelo de utilidade), 101 a 111 (para desenhos industriais), 122 a 128 (para marcas), todos, da Lei n° 9.279/1996.
- Artigo 5°, XXIX, parte final da Constituição da República; e artigos 84 a 86 (para patentes de invenção e modelo de utilidade), 120 (para desenhos industriais), 133 (para marcas), todos da Lei n° 9.279/1996.
- Artigos 80 a 83 (para patentes de invenção e modelo de utilidade), 144 a 146 (para marcas), todos da Lei n° 9.279/1996.
- A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, há muito, acerca da impossibilidade de o eventual titular *escolher a melhor* forma de proteção. Na hipótese, tratava-se de *bem tutelável* por modelo de utilidade e o criador buscou sua proteção *erroneamente* por direito autoral. E, diante disso, seu *invento* restou albergado pelo domínio público: “[...] 2. Direito autoral. Registro na Escola de Belas Artes/RJ. Cadeira dobrável. Leis n° 5.772/1971 e n° 5.988/1973. [...] 2. O registro do desenho de cadeira dobrável, na Escola de Belas Artes/RJ, por ser relativo a modelo de utilidade, não garante ao seu autor privilégio na sua fabricação.” (REsp 15.424/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 06/12/1994, DJ 13/02/1995, p. 2242).
- Por óbvio que a moda conceitual pode ser objeto tutelado por direito autoral visto que cuida de arte, unicamente produzida, sem o intuito de reprodução maciça. De outro lado, a moda chamada de *prêt-à-porter* não se enquadra como objeto protegível via direito de propriedade.
- Como bem apontam os precedentes, se o corriqueiro num nicho é a cópia, torna-se difícil apontar a prática como *desleal*: “A *concorrência desleal* pressupõe *indução do consumidor em erro* fazendo chegar a um número indeterminado de pessoas (*consumidores*), *informações falsas no conteúdo e na forma*, capaz de os enganar. Logo, o sistema positivo vigente visa a *preservação dos interesses não só dos consumidores* mas das *empresas envolvidas*. No caso em testilha não há como reconhecer *deslealdade da ré* por prática comercial usual no ramo de atividade econômica que os abrange. *Semelhança de cortes, estampas e tecidos no mercado da moda é normal*, porquanto a *proteção invocada pela autora não se amolda aos ditames da Lei n° 9.279/1996*.” TJSJ, 4ª Vara Cível do Foro de Barueri, J. Renata Bittencourt Couto da Costa, AO 00248364720118260068, J. 21.10.2013.



Diferente, porém, é a hipótese das criações que podem ser objeto do direito de propriedade. Se se cria ornamentos em móveis (por exemplo) que podem ser objeto de registro de desenho industrial,¹⁵ e se se comercializa publicamente tais produtos, após cento e oitenta dias (vide art. 96, §3º, da Lei nº 9.279/1996 – que atrai prazo decadencial¹⁶ para as providências registrais) de inércia ao procedimento registral, o conteúdo estético (original) transmuta da titularidade privada para a *res communis omnium*¹⁷ (art. 99, I, do Código Civil). Repita-se que o resultado da inércia (ausência registral) para tais criações imateriais, publicizadas por qualquer meio (*in casu* pelo comércio), será o domínio público, não havendo tutela obrigacional subsidiária.

Entretanto, é possível observar que, em diversos rincões do País, entes econômicos, que inovam em ornamentos passíveis de proteção, mas claudicam em fazer uso tempestivo do processo administrativo registral, vêm tentando pretensões de abstenção do uso dos ornamentos em domínio público, fundados em suposta i) concorrência desleal; ou/e ii) enriquecimento sem causa.

4. A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL NÃO É PATERNALISTA COM OS DESIDIOSOS

Tal questão, por sinal, já alcançou os Tribunais Estaduais. Por meio de pesquisa empírica realizada perante as bases de dados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro (TJRJ), São Paulo (TJSP) e Rio Grande do Sul (TJRS), utilizando-se os termos “desenho e industrial” para todas as apelações julgadas a partir do ano de 2010, constatou-se a existência de 21 (vinte e um) julgados.

Dentre estes, tem-se que 19 (dezenove) são do TJSP, com 3 (três) concludentes pela possibilidade de proteção de *design* registrável, ainda que não tenha sido registrado como desenho industrial;¹⁸ e 16 (dezesesseis) nos quais adotou-se a interpretação de que não se mostraria viável a aplicação da noção de concorrência desleal (em abstrato) e/ou enriquecimento sem causa, para desenhos industriais que não passaram pelo regular

15. “O registro de um desenho industrial, semelhantemente à carta-patente, consiste em um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, entre outros.” Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 2ª Câmara Cível, Des. Marilza Maynard, AI 2008210788, Julgado em 20/10/2008.
16. “tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10/04/2008.
17. *Mutatis mutandis*: “Do domínio particular passa para o domínio público, ao cabo de algum tempo.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil. Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 287.
18. *Obrigação de não fazer C.C. Reparação de danos. Propriedade Industrial (Desenho Industrial). Contrafação e Concorrência Desleal. Contrafação de sapatilhas “MELISSA ZAXY COOKIES”. Ação ajuizada antes da concessão do registro do desenho industrial. Irrelevância. Depósito do pedido de registro anterior ao ajuizamento da ação. Pedido inicial da apelante que abrange não só proteção à violação do desenho industrial, mas também a repressão a atos de concorrência desleal. Reprodução das características visuais do referido produto. Violação a desenho industrial e prática de concorrência desleal caracterizados, conforme robusta prova documental e pericial. Danos materiais e morais presumidos. Desnecessária a prova concreta do prejuízo e/ou sua extensão. Apuração em liquidação de sentença. Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Sentença mantida.* (Relator(a): Tasso Duarte de Melo; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 17/11/2014;

Data de registro: 19/11/2014); *Concorrência desleal. Fabricação, exposição e venda de tênis de forma e cor semelhantes aos das apalantes, reconhecidas mundialmente pela qualidade de seus produtos desportivos. Caracterização. Desnecessidade de registro de patente ou do desenho industrial. Tutela de obrigação de não fazer e de lucros cessantes reconhecida, assim como quanto à imagem junto ao mercado das recorrentes, por conta dos ilícitos perpetrados pelas apeladas, a justificar indenização por danos morais. Apelação provida.* (Relator(a): J. Paulo Camargo Magano; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/05/2013; Data de registro: 15/05/2013; Outros números: 4523384900); *Desenho industrial. Sandália feminina MELISSA CORALLO. Ação inibitória (abstenção de prática de ato ilícito). Procedência na origem. Apelação da ré. Inadmissibilidade. Carência da ação pela falta de registro do desenho industrial no INPI. Pedido de registro já em curso e deferido no decorrer da ação. A Lei da Propriedade Industrial confere direito de propor ação ao “prejudicado”, conceito bem mais amplo do que o de “titular do registro ou patente”. Ademais, o pedido se fundamenta na prática de concorrência desleal, conduta ilícita distinta dos atos de violação da Propriedade Industrial, sendo certo que a doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação (ou de violação da Propriedade Industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da Propriedade Industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existência pura e simples do prejuízo, tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e danos. Desnecessidade de perícia. Inequivoca semelhança existente entre os produtos comercializados por autora e ré. Trade dress ou conjunto-imagem, característica aplicável à hipótese dos autos. Indenizações por danos materiais e morais bem arbitradas e com moderação. Apelação não provida.* (Relator(a): Romeu Ricupero; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 13/09/2011; Data de registro: 13/09/2011).



trâmite registral.¹⁹ Em adição, no TJRJ, os ditos parâmetros de busca resultaram um total de 2 (dois) acórdãos, em que con-

cluiu-se que a ausência de registro de desenho industrial impossibilita a perseguição do uso por terceiros – ainda que se funde

19. *Concorrência desleal reprodução de conjunto-imagem (trade dress). Autora não detém a titularidade do uso exclusivo do desenho industrial ou modelo de utilidade da embalagem. Não comprovada a reprodução dolosa dos elementos de identificação do produto da autora. Sentença de extinção, quanto à requerida associação, com fulcro no artigo 267, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de Processo Civil, e de improcedência, quanto às requeridas COOPYFRUTAS, NORFRUIT, DINA E BRAZIL. Recurso da autora improvido. (Relator(a): Flavio Abramovici; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/10/2014; Data de registro: 07/10/2014); Desenho Industrial. Propriedade Industrial. Perícia técnica que concluiu que o desenho constante do registro da autora é nova configuração ornamental aplicada em sandália e distinto da sandália fabricada pela ré. Embora tenha sido solicitada cópia do registro do desenho industrial da autora referente à MELISSA ARANHA de solado baixo, este não foi apresentado pela autora. Inexistente o registro de desenho industrial, inexistente direito à proteção prevista na lei. Concorrência desleal não demonstrada. Modelo de sandália MELISSA ARANHA QUADRADA de solado baixo que é produzida desde 1979 e já está em domínio público. Honorários advocatícios fixados em R\$15.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, que não comportam reparação. Recurso improvido. (Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 11/09/2014; Data de registro: 15/09/2014); Inibitória e Indenizatória. Alegação de concorrência desleal. Desenho industrial. Imitação do calçado fabricado pela autora. Abstenção da comercialização. Improcedência decretada. Insurgência da autora. Error in procedendo. Não configuração. Decisão pelo mérito. A proteção conferida pelo art. 129 da LPI advém apenas a partir do deferimento do registro. Sentença inexecutável. Recurso desprovido. (Relator(a): Miguel Brandi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/03/2014; Data de registro: 27/03/2014); Apelação. Direito Autoral e Propriedade Intelectual. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré em se abster de comercializar produtos contrafeitos da autora, bem como indenização por danos materiais no valor correspondente a 3.000 (três mil) exemplares de cada espécie de produto. Insurgência da empresa ré. Sentença reformada. 1. Prejudicialidade externa. Ação de nulidade de registro no INPI. Causas de pedir e pedidos distintos. Inexistência da alegada prejudicialidade. Não acolhimento. 2. Propriedade Intelectual e Industrial. Incidência da Lei nº 9.279/1996, não da Lei nº 9.610/1998. Proteção ao aproveitamento industrial e comercial da obra artística (art. 8º, inciso VII, da Lei nº 9.610/1998). Proteção por desenho industrial (art. 95 da Lei nº 9.279/1996). Incidência das normas de proteção da Propriedade Industrial. Formas plásticas ornamentais das cabeças das bonecas com identidade. Ausência de registro, perante o INPI, em país com acordo firmado com o Brasil ou em órgão internacional (art. 109 c/c art. 16 da Lei nº 9.279/1996). Não comprovação (art. 333, inciso I, do CPC). Acolhimento. 3. Indenização. Ausência de concorrência desleal, por inexistência de registro do desenho industrial da apelada. Inexistência das hipóteses dos arts. 187, 188 e 195 da Lei nº 9.279/1996. Ausência de presunção de dano em razão das peculiaridades do caso. Indenização por dano material e moral que depende de comprovação do prejuízo. Acolhimento. Recurso provido, para julgar improcedentes a ação principal e a cautelar. Sucumbência a cargo da autora, honorários fixados em R\$ 10.000,00. (Relator(a): Carlos Alberto de Salles; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 03/09/2013; Data de registro: 04/09/2013); Obrigação de não fazer. Concorrência desleal. Comercialização de esmalte em frasco de formato piramidal. Apelante que não é detentora de marca tridimensional ou de desenho industrial desse tipo de frasco. Ausência de proteção conferida pela Lei nº 9.279/1996. Artigos 109, 129 e 130 dessa lei. Formato piramidal de frasco de esmalte utilizado por diversas marcas. Vulgarização do traço distintivo que impede a configuração de contrafação. Embalagens de esmalte distintas, sobretudo em sua tampa. Comercialização dos esmaltes da marca “Avon” por meio de representantes comerciais, enquanto os esmaltes da marca “Risqué” são vendidos no varejo e no atacado. Ausência de risco de confusão ao consumidor. Concorrência desleal não configurada. Recurso não provido. (Relator(a): Tasso Duarte de Melo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 06/11/2012; Data de registro: 07/11/2012); Apelação. Desenho industrial. Abstenção de fabricação e comercialização de produto denominado “Cãozinho Au-Au”. Prova pericial conclusiva no sentido de afastar o requisito de novidade e originalidade. INPI que deu provimento ao processo administrativo de nulidade*

interposto pela aqui Apelante, relativo ao desenho industrial da apelada. Concorrência desleal e contrafação não verificadas. Sentença afastada para julgar improcedente o pedido. Sucumbência invertida. Recurso provido. (Relator(a): João Pazine Neto; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/11/2012; Data de registro: 06/11/2012; Outros números: 6365904900); Propriedade Industrial. Abstenção do uso de marca nominativa. Marcas Decor e DecorCampos-Impossibilidade de confusão. Termo genérico “Decor” (utilizado em inúmeras publicações e feiras de decoração e móveis registrados). Derivações semelhantes. Aglutinação da palavra que empresta suficiência ao sinal distintivo. O modo de apresentação dizendo respeito mais propriamente ao desenho industrial, de que não há patente registrada nenhuma. Improcedência bem decretada, apelo improvido. (Relator(a): Luiz Ambra; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/04/2012; Data de registro: 02/05/2012; Outros números: 6378504300); indenizatória. Divulgação em site de vendas de modelo de aliança confeccionada pela autora, com retirada de sua logomarca. Alegação de ofensa a direito autoral e de imagem. Inocorrência. Não aplicação da Lei nº 9.610/1998. Propriedade Industrial. Desenho industrial. Não comprovação do certificado de registro junto ao INPI. Registro de documento em cartório de títulos que não atinge essa finalidade. Pedido desacolhido. Recurso desprovido. (Relator(a): Milton Carvalho; Comarca: Franca; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/03/2012; Data de registro: 21/03/2012); Ação cominatória de abstenção de ato, com pedido de tutela antecipada. Agravo retido não reiterado nas razões de apelação. Violação à Propriedade Industrial. Bonecas – TRE-LÊ-LÊ e TUTTI FRUTTI – Comercialização de boneca registrada em nome da autora. Desenho industrial. Registro cancelado. Ação anulatória de registro de Propriedade Industrial. Vara Federal. Ausência dos requisitos novidade e originalidade. Bonecas reproduzidas a partir da “TUNENE”. Propriedade de J. C. Group. Inc desde 2001. Requerida não é a proprietária do molde original a embasar qualquer pedido de obrigação de fazer ou não fazer em relação a quem quer que seja. Documento que apenas permite a fabricação e a comercialização do produto. Sentença mantida. Agravo retido não conhecido e recursos improvidos. (Relator(a): Beretta da Silveira; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/02/2012; Data de registro: 09/02/2012); Ante a constatação de que os autores não são titulares de desenho industrial, reforma-se sentença que impôs à ré obrigação de não fazer e fixou indenização pelos danos decorrentes de pirataria. (Relator(a): Antonio Vilenilson; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/01/2012; Data de registro: 01/02/2012; Outros números: 5252654100); Apelação antiga e redistribuída em virtude do cumprimento da Meta 2, do CNJ. Propriedade Industrial. Ação visando proteger desenho industrial (modelagem diferente de ilhós para montagem de bandos). Registro não deferido no INPI. Situação que não revela originalidade. Ação improcedente. Não provimento. (Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/09/2011; Data de registro: 28/09/2011; Outros números: 4435904700); Responsabilidade civil. Concorrência desleal. Sandália MELISSA. Tal marca é de titularidade da autora. Registro perante o INPI dá ao titular o direito de uso e gozo exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica, permitindo-lhe a defesa perante o uso indevido de terceiros. Pretende a autora que a ré se abstenha de produzir e comercializar sandália do mesmo modelo MELISSA. Não há, contudo, registro do desenho industrial perante o INPI. Pelo contrário, registros anteriores foram anulados por falta do requisito novidade. Eventual imitação de produto, pela ré, sem o devido consentimento da autora, somente configuraria concorrência desleal se houvesse o seu registro. Perícia técnica concluiu que a configuração externa da sandália MELISSA já era compreendida no estado da técnica desde a década de 1940, portanto, já incluída no domínio público. Também não se pode dizer que houve originalidade nem uma verdadeira obra de arte, mas uma simples repetição e que admite produção industrial, razão pela qual a sandália MELISSA não pode ser objeto de proteção autoral (art. 8º, VII, da Lei Autoral). Concorrência desleal não caracterizada. A autora agiu em defesa de seus interesses, exercendo a defesa do que entendia ser de direito, não se vislumbrando má fé. Simples improcedência do seu pedido não configura ato ilícito por abuso de direito. Ato ilícito da autora também não configurado. Ação ordinária de preceito cominatório C.C. reparação de danos e reconvenção improcedentes. Recursos improvidos e agravo retido não conhecido. (Relator(a): Paulo Eduardo Razuk; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:



nas teses de concorrência desleal (em abstrato) e/ou enriquecimento sem causa;²⁰ ao passo que, por fim, a pesquisa no TJRS não alcançou resultado algum.

Deste cenário contextual – mesmo que *limitado* no tempo e no espaço – é possível perceber (mas não ainda *concluir*) que existiria inicial *orientação* dos Tribunais Estaduais acerca da impossibilidade de *compatibilização* entre a não observância do procedimento registral dos desenhos industriais e a alternativa tutela pela via da concorrên-

cia desleal (em abstrato) e/ou da noção de enriquecimento sem causa. Ao que parece estar-se-ia a implementar, talvez *intuitivamente*, hermenêutica estruturada em idos de 1997, pelo Superior Tribunal de Justiça. Na época, ao tratar de *fattispecie* afeita a esta questão jurídica, a Terceira Turma consolidou no Recurso Especial REsp 70.015/SP que “o criador de modelo industrial [hoje, desenho industrial], não protegido por patente [hoje, registro de desenho industrial], não pode opor-se a seu uso por terceiro”.²¹

1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/09/2011; Data de registro: 16/09/2011; Outros números: 5435004700); *Marcas e Patentes. Obrigação de não fazer C.C. Indenização. Improcedência – Pleito visando a abstenção de fabricação e comercialização, pela ré, da roda de alumínio modelo Reflex. Descabimento. Prova pericial afasta a atividade inventiva atribuída pela autora. Inexistência de criação, mas estado de técnica (já o desenho industrial da referida roda já se encontrava em domínio público). Circunstância que, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/1996, afasta a alegada concorrência desleal. Ausência de novidade que também afasta a alegação de violação de direito autoral ou crime contra a Propriedade Industrial. Improcedência corretamente decretada. Pleito reconvenicional, visando a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais/morais. Descabimento. Ausência de comprovação de tais danos. Mero ajuizamento da ação que não enseja a reparação a esse título. Danos que aqui, não são presumidos. Sentença mantida. Recursos improvidos. (Relator(a): Salles Rossi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 03/08/2011; Data de registro: 10/08/2011; Outros números: 994080345773); *Ação de perdas e danos cumulada com obrigação de não fazer. Improcedência. Inconformismo. Descabimento. Potencialidade do produto gerar confusão aos consumidores que deve ser analisada pela forma como este se apresenta ao público-alvo. Diante da inexistência de registro de patente ou de desenho industrial perante o INPI, as características não aparentes se tornam irrelevantes. Embalagens utilizadas pelas partes que não se confundem. Coloração diversa. Nome do fabricante em destaque. Impossibilidade de o consumidor adquirir um produto pensando se tratar de outro. Concorrência desleal não caracterizada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Relator(a): Grava Brazil; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2011; Data de registro: 06/06/2011; Outros números: 5913724800); *Propriedade Industrial. Concorrência desleal. Abstenção da prática de ato imputado como lesivo (utilização de desenho industrial) cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. No curso do processo, sobrevém notícia de declaração de nulidade de registro de desenho industrial. Se não há desenho industrial registrado, o modelo artístico veiculado qualifica-se como manifestação integrante do estado da técnica. Ação de nulidade do prelado ato administrativo, proposta na Justiça Federal em momento posterior à demanda originária. Trânsito em julgado, com confirmação do ato administrativo declaratório da nulidade do registro. Prejudicado pleito de suspensão do processo. Concorrência desleal inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Relator(a): Piva Rodrigues; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/10/2010; Data de registro: 22/12/2010; Outros números: 3254464000); *Indenização****

por perdas e danos baseada na continuidade de uso, pela apelada, de vasilhame de bebida protegido pela autora como direito autoral. Coisa julgada material que não alcança o pressuposto lógico da motivação do Tribunal ao decidir apelação em ação diversa entre as mesmas partes. Não havendo decisão com trânsito em julgado, desta Corte, beneficiando a autora com a exclusividade do uso do recipiente que condiciona aguardente de cana, não cabe pedido de indenização decorrente de uso não autorizado pela ré. Design de vasilhame cuja proteção jurídica se dá por desenho industrial. Registro de direito autoral que fica prejudicado pela impropriedade do objeto e falta de ineditismo, diante da comprovação de utilização do design por terceiro em data anterior. Design já vulgarizado e impossível de se conferir exclusividade. Não provimento. (Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/05/2010; Data de registro: 14/06/2010; Outros números: 6589844800).

20. *Empresarial. Propriedade Industrial. Marca. Desenho industrial. Alegação de que os réus estariam se utilizando, indevidamente, da Propriedade Industrial dos autores. Sentença de improcedência. A lei protege a propriedade e o uso exclusivo da marca e do desenho industrial, desde que devidamente registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Registro que tem o condão de dar exclusividade na utilização. Ausência de comprovação do registro. Improcedência que se impõe. Sentença mantida. Entendimento deste E. Tribunal acerca do tema. Recurso manifestamente improcedente. Aplicação do artigo 557, caput, do cpc c/c artigo 31, VIII, Do regimento interno deste E. Tribunal de Justiça. (TJRJ. 14ª Câmara Cível. Des. Cleber Ghelfenstein. Autos de n. 0018464-39.2011.8.19.0210. Julgamento em 06/06/2013); *Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer e indenizatória com base em alegação de prática de concorrência desleal. Rito ordinário. Lei da Propriedade Industrial que confere proteção ao desenho ou modelo industrial validamente registrado. Ausência de registro. Configuração de concorrência desleal que, embora prescindida de registro, requer evidência de tentativa de desviar clientela levando-a a adquirir o produto de um fabricante, acreditando ser de outro. Ausência de provas de desvio de clientela, especialmente prova técnica. Precedentes. Correta a sentença de improcedência dos pedidos. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ. 10ª Câmara Cível. Des. Patricia Serra Vieira. Autos de n. 0294416-85.2011.8.19.0001. Julgamento em 26/09/2012).**
21. *Modelo industrial não patenteado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela. (REsp 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37859).*



Entretanto, não obstante a verificação de *volumoso* conjunto de julgados contrários à forma *suplementar* de proteção do *design* não registrado (como se aquelas teses atuassem como uma espécie de *soldado de reserva*)²², a existência de decisões, até mesmo recentes, torna imperiosa a realização de uma investigação mais profunda, para além da simples reiteração da assertiva de que a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) determina que os *designs* sejam registrados, para que os titulares gozem então do poder *excludente* perante terceiros.

5. ESFORÇO, “RAÇA” E INVESTIMENTO NÃO PREENCHEM – PER SE – OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DO ITER INTELECTUAL

Existiam correntes doutrinárias *antigas* que consideravam o *labor*, o esforço, o chamado *sweat of the brow* como fundamentos da proteção das criações intelectuais.²³ Entretanto, hodiernamente, não se pode considerar que o *investimento* (tempo, pesquisa, esforço) *per se*,²⁴ mereça proteção da Propriedade Intelectual, visto que esta labora mais com a consequência da criação, do que com a diligência ou o empenho de quem a concebeu.²⁵ Noutros termos, a tutela da Propriedade Intelectual está, de certa forma, mais para uma *obrigação de resultado* do que para uma *obrigação de meio*.²⁶

Ademais, tal espécie de *preenchimento de meta* não é satisfeito apenas com o *iter* da criação; mas demanda, ainda, para os desenhos industriais, os procedimentos de registro. É legítimo, porém, que os agentes econômicos façam uma opção empresarial de proteger sua criação em alguns países que reputam mais importantes, e não contemplem o Brasil. Este fato, contudo, possui um risco inerente. O risco é um elemento integrante da atividade empresarial, e “o sistema exige do mercador, para o bem do comércio, que aja como um homem diligente”.²⁷ Se a sua *conduta omissiva* causou o domínio público dos ornamentos *criados*, no Brasil e em todos os países em que não requereu e obteve a tutela estatal junto aos INPI’s locais, eventuais danos só podem engendrar na conhecida parêmia do *impudent sibi*.²⁸

Note-se, entretanto, a incongruência da defesa de uma proteção – pela via da *concorrência desleal em abstrato* e/ou da noção *enriquecimento sem causa*²⁹ – para aqueles *designs* que, embora registráveis, não foram registrados: i) um agente econômico de considerável reputação e enorme capacidade econômica inovou esteticamente, e levou tais inovações à proteção em eventualmente diversos países no mundo, mas não o fez no Brasil; ii) tal agente econômico não perpassou por um processo administrativo perante a autarquia federal nacional competente, nem pagou as

22. Expressão originalmente utilizada por HUNGRIA, Nelson (*Comentários ao Código Penal*. Vol. I. São Paulo: Forense, 1949, p. 121). Na hipótese, o autor faz alusão aos tipos penais *reserva*, que seria aplicáveis, em um conflito aparente de normas penais, apenas quando o principal não o fosse; assim como os soldados de reserva, que adentram no campo de batalha somente caso os titulares não mais possam tomar parte.

23. Para uma dura crítica à (ultrapassada) doutrina do *sweat of the brow* ver NIMMER, Melville B.; NIMMER, David. *Nimmer on copyright*. EUA: Lexisnexis, 2008, p. 10.

24. “Aplicados esses conceitos ao direito do autor e do inventor, verifica-se também a impossibilidade de considerar-se o trabalho como seu fundamento, pois, além de não terem sido criadas pelo seu trabalho as faculdades intelectuais de que dispõe. O autor de obras literárias, artísticas e científicas, como o inventor, aproveita-se de todo o patrimônio espiritual da humanidade, como de uma riqueza preexistente acumulada pelo trabalho de várias gerações. Aliás, considerar-se o trabalho como origem e fundamento do direito do autor seria desservir os seus interesses, pois se os valores criados pelo trabalho intelectual não passassem de trabalho acumulado, a Propriedade Intelectual não seria justificável como direito individual. (...) De modo geral, a intervenção do Estado, nesta matéria, tem por fim: a) verificar o concurso das condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos privilégios e garantias industriais, à sua extinção,

às mutações da propriedade, etc., para conhecimento de terceiros, formalidade que é indispensável à segurança das relações jurídicas; c) zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade ligados à Propriedade Industrial.” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 93-99.

25. Mesmo o Acordo TRIPs, tratado internacional imbuído por substancial carga ideológica proprietária, prevê que as corriqueiras “compilações de dados” – obras mais afeitas ao esforço e investimento de capital –, somente serão tuteladas, “função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais” (artigo 10(2)).

26. Seja facultada a remissão ao nosso “Como retardar o domínio público nas tecnologias farmacêuticas”, publicado na *Revista Eletrônica do IBPI*, nº 10, dezembro 2014, acessível em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/101/96>.

27. FORGIONI, Paula Andrea. Apontamentos sobre algumas regras de interpretação dos contratos comerciais. São Paulo: Revista de Direito Mercantil, nº 141.

28. ZAGREBELSKY, Gustavo. *A crucificação e a democracia*. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 137.

29. Em sentido contrário ao que ora é defendido e PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Obrigações e Contratos – Pareceres*. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2011, p. 69.



obrigações propter rem necessárias a emissão da cédula proprietária; iii) este agente econômico notou que terceiros, exercendo a liberdade de iniciativa, passaram a fazer uso das criações estéticas, eis que as últimas ingressaram no estado da arte³⁰ e não seriam de exclusividade de alguém no Brasil; e iv) este agente econômico, sem título proprietário, deseja ser o único, no Brasil, a comercializar produtos com o conteúdo estético que é *res communis omnium*, numa espécie de privatização de bem público, sem a respectiva compensação ao Erário.³¹

6. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NÃO COMBINA COM A INÉRCIA

No afã de maximizar seu lucro, tais agentes econômicos não empenham pecúnia, tempo, e esforço para obter o título registral do desenho industrial no Brasil, mas, tal como um infante, também não desejam sofrer as consequências de sua desídia.³² *Dormientibus non succurrit ius*.

Ademais, a escola da Nova Economia Institucional – corrente contemporânea da economia, particularmente dirigida ao estudo dos fenômenos empresariais – aloca duas características como constantes no comportamento do *homo economicus*: i) racionalidade limitada; e

ii) oportunismo.³³ Noutros termos, todos os seres sofrem com certa assimetria informacional, bem como é custoso (ineficiente) empreender tempo desproporcional para se tomar decisões empresariais que são recheadas de risco. Pondera-se, reflete-se, e decide-se em algum hiato temporal, e isso, necessariamente, traz ônus.

Quanto ao oportunismo, no meandro do direito mercantil, o agente econômico pode eleger a *inovação* como parâmetro de conduta, ou pode escolher a cópia. Muitos entes preferem restar circunscritos de determinados mercados por algum tempo (ex: vigência de uma patente de invenção), para então, finda a *causa* que impedia os atos de rivalidade, ingressar no mercado. Essa é a hipótese dos medicamentos genéricos³⁴ em que boa parte dos produtores nunca obtiveram uma patente ou investiram um centavo em inovação. Aguarda-se o domínio público³⁵ para copiar *integralmente* as soluções tecnológicas, e vendê-las sobre o seu próprio signo distintivo.

Reitere-se: todo agente econômico tende ao oportunismo, mas nem todo oportunismo é ilícito, injusto, ou antijurídico. Outra conduta que também pode ser ventilada como oportunista – porém, potencialmente antijurídica – é a do agente econômico que não é titular de um direito de propriedade sobre determinado bem, mas intenta pretensões sobre conteúdo de *res communis omnium* para sê-lo.³⁶

30. “Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11/12/2007.

31. “A parte não pode valer-se da própria torpeza para legitimar o seu enriquecimento sem causa (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*), consoante dispõem os art. 884 a 886, do Código Civil de 2002.” (REsp 972.890/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/06/2009, DJe 17/08/2009).

32. “De qualquer sorte, entretanto, o que não se pode admitir, a toda evidência, é que a simples utilização de modelo industrial possa configurar o crime de concorrência desleal. A ser de modo diverso, constituiria manifesta inutilidade o disposto no artigo 171 [do Decreto-lei nº 7.903/1945, equivalente ao art. 188 da Lei nº 9.279/1996]. Pior. Seria mais gravemente apenado o uso quando se cuidasse de modelo não patenteado.” (REsp 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37859)

33. “*The behavioral attributes of human agents, whereby conditions of bounded rationality and opportunism are joined, and the complex attributes of transactions (with special reference to the condition of asset specificity) are responsible for that condition.*” WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting*. New York: The Free Press, 1985, p. 29.

34. Lei nº 6.360/1976, artigo 3º, XXI: “Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.”

35. “O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indebita.” BARBOSA, Denis Borges. *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais*. In *Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. Rio de Janeiro: GV LAW, 2007. p. 51.

36. V.g. Processo Administrativo: 08012.004283/2000-40, caso BOX 3 VÍDEO, julgado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Na hipótese a BOX 3 VÍDEO foi condenada ao pagamento da multa de R\$ 1.774.312,66, em vista da prática anticoncorrencial pautada no ajuizamento de lides, fundadas em direitos de Propriedade Intelectual inexistentes, tendo como consequência a restrição da concorrência. A íntegra da decisão encontra-se publicada em CARVALHO, Vinícius Marques de. O reflexo na concorrência do abuso do direito de petição nos programas de TV: *sham litigation*. In *Revista de Direito Administrativo - RDA*, Rio de Janeiro, v. 255, p. 327-364, set./dez. 2010.



Em vista do resultado da opção política de prestígio à livre-iniciativa (como princípio *preferente*) na *lex mater* (que toma a Propriedade Industrial como apropriação privada *temporária*), tem-se que são, necessária e juridicamente, amplos os campos de atuação da atividade empresarial.³⁷ O aproveitamento de certos elementos de terceiros não pode ser caracterizado, a princípio, como ato de concorrência desleal, visto que

se não são protegidos, há que ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer que tudo o que não é reservado é livre. A liberdade da concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é em princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificação específica que torna a imitação, em princípio livre, uma atividade proibida.³⁸

Neste contexto, observa-se que a mera utilização de *design* em domínio público não se apresenta, em si, como prática de concorrência desleal, visto que se apresenta como conduta em conformidade seja com o contexto *ius positivo* decorrente da hermenêutica do conjunto de normas (e de sua *ratio*) presentes na Lei da Propriedade Industrial, seja com o filtro *ius axiológico* derivado diretamente da Carta Constitucional.

No entanto, tal conclusão não cancelaria práticas, por meio das quais, os agentes econômicos usassem *designs* sem registro, com a finalidade de ocasionar *confusão* perante a clientela e fazer seu produto passar-se pelo de terceiro. Sim, esta hipótese – mas apenas esta, e não a anterior – enquadra-se dentre os *tipos* do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, em específico o inciso III.³⁹ Ressalte-se que o comando normativo *qualifica* como ato de desleal competição, a conduta do agente que desvia a clientela de outrem, por meio do emprego da prática fraudulenta.

O problema do agente econômico que não busca a proteção para as criações resguardadas pelo sistema atributivo, subsume-se ao ônus probatório quanto a i) distintividade intrínseca de seu produto/estabelecimento; ii) demonstração de que sua criação não está inserida em padrões ornamentais consagrados naquele mercado; e iii) que o ato de aproximação (associativa) ou de cópia (literal) não é a práxis do nicho pertinente. Noutros termos, é possível a proteção via concorrência desleal, mas esta é sujeita a uma quantidade de *senões* maior do que no bojo das criações intelectuais (a exemplo do *trade dress*) que não são amparadas pelo sistema de registros públicos de cunho atributivo.

7. NEM TODO INSTITUTO DE DIREITO CIVIL É APLICÁVEL AO ÂMBITO EMPRESARIAL

Neste mesmo sentir, também não seria possível a aplicação da noção de enriquecimento sem causa.⁴⁰

Com a unificação obrigacional causada pela derrogação parcial do Código Comercial de 1850, e a consolidação de – a princípio – uma única fonte normativa infraconstitucional estampada no Código Civil de 2002, uma série de equívocos hermenêuticos passaram a ser corriqueiros ao dirimir lides sobre relações *empresariais*, no contexto da legislação civilista. A uniformização intelectual de alguns juristas incide numa lógica unívoca e errônea na relação entre o Direito Civil,⁴¹ o Comercial, e o do Direito do Consumidor.⁴²

Nesta esteira, ao invés de aplicar *seletivamente* os valores, princípios e regras atinentes a cada seara do direito, certa *doutrina* passou a *padronizar* sistemas díspares e a violar o axioma da igualdade,⁴³

37. [...] A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre-iniciativa, um dos pilares da República (art. 1º da CF/1988). Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: As atividades econômicas surgem e se desenvolvem por força de suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre concorrência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, no entanto, pode ser quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, trustes e outras deformações que caracterizam a concentração do poder econômico nas mãos de um ou de poucos. Essas deformações da ordem econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, em consequência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento. Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social [...] (REsp 648622 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013).
38. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, 2002, p. 441-442, com grifos nossos.
39. Lei nº 9.279/1996, artigo 195, III: “Comete crime de concorrência desleal quem: [...] emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.”
40. O presente e o subseqüente parágrafo (devidamente adaptados) são retirados do nosso “A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas”, publicado em co-autoria com Leandro Saito e Ana Cristina von Gussek Kleindienst na Revista da

EMARF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 19º Volume, novembro 2013, disponível em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistaemarfv19.zip>.

41. “É inegável, diz MESSINEO, que existe uma diferença notável entre o tipo de atividade jurídica do “civis” comum e o tipo de atividade jurídica do empresário comercial. As relações jurídicas deste se situam sempre no campo da economia, enquanto que as relações jurídicas tradicionalmente classificadas como civis em grande parte abstraem de critérios econômicos” em BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil*. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 16.
42. “Já foi ressaltado que direito comercial e direito do consumidor são regidos por *princípios peculiares diversos*, submetendo-se a lógicas apartadas. É preciso, então, distinguir as duas espécies de contratos para impedir a indevida aplicação de princípios de um ramo do direito a outro, comprometendo o bom fluxo de relações econômicas. Torna-se premente resgatar os contratos comerciais para impedir sua absorção pelo consumerismo e, consequentemente, o aviltamento da racionalidade própria ao direito empresarial” em FORGIONI, Paula A. *Teoria Geral dos Contratos Empresariais*. 2ª edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 44.
43. “Assim, se há o paradigma da boa-fé nas relações entre iguais (dois empresários) e há o dever de informar, é claro que a informação entre *experts* deve ser mais branda, mesmo que leal, pois são dois profissionais e especialistas. Já a informação do *expert* em relação ao consumidor é um dever qualificado, há que se pressupor que ele é um leigo, há dever de esclarecer, aconselhar, explicar dados que seriam banais e pressupostos entre dois empresários, mas não entre um profissional e um leigo. Quem usar o mesmo paradigma e o Código Civil de 2002 na relação entre diferentes estará violando o valor (*Wert*) constitucional de proteger os consumidores de forma especial, mesmo que invoque a boa-fé para fazê-lo! Daí a importância da ideia de diálogo das fontes” em MARQUES, Claudia Lima. *A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 86.



quando deveriam realizar certa comunicação das fontes.⁴⁴ Ou seja, quando o direito concorrencial, e a Propriedade Intelectual não engendram soluções jurídicas que agradam certos entes, estes recorrem à *analogia* e buscam o Direito Civil, especificamente os arts. 884 e 886 do CC/2002, como *última ratio*.

De fato, o enriquecimento sem causa descrito na Lei Civil tem como foco o princípio da *eticidade*,⁴⁵ e a ponderação entre relações patrimoniais e certa estabilidade social. Porém, o parâmetro de boa-fé objetiva, a expectativa de condutas, e a vedação apriorística ao *lucro* são bem distintos quando se está a solucionar um litígio de Direito Civil e outro de Direito Comercial.^{46 e 47} Neste

sentir é o enunciado 29⁴⁸ da Jornada de Direito Comercial promovida pelo Conselho da Justiça Federal, o qual designa que alguns princípios de direito privado (como a boa-fé e a função social) são plenamente aplicáveis ao Direito Mercantil, desde que observadas as *especificidades* do nicho. Logo se tem claro que: i) nem todo princípio de direito civil é aplicado ao direito empresarial; e ii) quando um princípio de direito civil for aplicado ao direito comercial, ele o será *mutatis mutandis* de acordo com as idiosincrasias do ramo.⁴⁹

Deste modo, é facultado afirmar que se o enriquecimento sem causa⁵⁰ – princípio peculiar do Direito Civil – for aplicado ao ramo

44. “No que respeita ao direito das obrigações, exige-se a mediação da Constituição, para o diálogo entre o Código Civil e os microsistemas jurídicos, principalmente o direito do consumidor, além de legislações sobre certos tipos de obrigações que não se enquadram na sistemática do Código” em LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria Geral das Obrigações*. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 1.
45. TARTUCE, Flávio. *Direito Civil – Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil*. São Paulo: Método, 5ª edição, 2010. p. 57.
46. “O dever de cooperação deve ser relativizado pelo ambiente concorrencial intrínseco aos negócios empresariais, pois, admitir que nos contratos empresariais a empresa deve agir, não apenas com os outros, mas para os outros e que o contrato deve impor uma conduta que privilegie a solidariedade não se coaduna com o ambiente de rivalidade, de disputa, de concorrência que rege as relações entre as empresas. São diferentes os padrões de comportamento nas relações de consumo e nas relações empresariais. No contrato empresarial vale a máxima de que o vendedor quer vender a mercadoria pelo maior preço e o comprador pretende comprá-la pelo menor. Cada empresa contrata na expectativa de que o cenário e as projeções lhe favoreçam, de modo que, impor a uma empresa o dever de agir para a outra, significa negar as características da atividade empresarial, marcada pelo profissionalismo e pela organização dos fatores de produção” (GARCIA, Ricardo Lupion, *Deveres de conduta decorrentes da boa-fé objetiva nos contratos empresariais: contornos dogmáticos dos à luz do Código Civil e da constituição federal*. Porto Alegre, 2010. 273 f. Tese (Doutorado) – Faculdade Direito, Pós-Graduação da Faculdade de Direito, PUC/RS. Orientador: Prof. Dr. Eugenio Facchini Neto, p. 33. Disponível em <<http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/2396/1/000426000-Texto%2bParcial-0.pdf>>).
47. “Não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar, e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Assim, para que se configure deslealdade na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático.” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Sergio Patitucci, AC 0399199-1, Julgado em 29/03/2007.

48. “29. Aplicam-se aos negócios jurídicos entre empresários a função social do contrato e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em conformidade com as especificidades dos contratos empresariais”, disponível no site <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf>, acessado no dia 08/01/2015, às 16:53.
49. *Mutatis mutandis*: “Nas avenças mercantis típicas, em que não há dependência econômica de nenhuma das sociedades empresárias, as partes sabem que, estabelecido o vínculo do acordo, as vontades devem orientar-se segundo um princípio geral, mais forte e mais constante do que os mutáveis interesses individuais. Nesse esquema, a liberdade (autonomia privada) é sacrificada em prol da segurança, da previsibilidade (ou, literalmente, da ‘proteção externa’), não sendo ‘desejável que seja dada ao contrato uma interpretação diversa daquela que pressupõe o comportamento normalmente adotado (usos e costumes). Isso poderia levar ao sacrifício da segurança e da previsibilidade jurídicas, a um nível insuportável” (REsp 1377908/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/05/2013, DJe 01/07/2013).
50. “A noção de causa deve ser entendida como um título jurídico idôneo a justificar o enriquecimento. Na ausência deste título, originária ou superveniente, com presença dos outros requisitos, haverá obrigação de restituir.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil – Teoria geral das Obrigações*. São Paulo: Forense, 23ª edição, 2010. p. 278. “A causa, aqui, aparece-nos como justificação da atribuição patrimonial que foi obtida. Vai à origem, para procurar o fundamento daquela atribuição. Mas não se discute o valor dos atos que precedem o enriquecimento. Pode não haver até no ato nenhum a examinar. (...) O que se pergunta é se aquele empobrecimento/enriquecimento, que não é por hipótese atingido por outros institutos jurídicos, se deve ter por justificado ou se pelo contrário merece reação.” ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Civil – Teoria geral, Relações e situações jurídicas*. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 2010. p. 133. “A modalidade mais clara de enriquecimento é aquela originada de uma transferência patrimonial, como no caso de pagamento indevido, ou quando o proprietário recebe a coisa com benfeitorias realizadas pelo possuidor. Contudo, há também o enriquecimento gerado pela exploração de bens, trabalho ou direitos alheios.” KONDER, Carlos Nelson. *Enriquecimento sem causa e pagamento indevido*. In TEPELINO, Gustavo José Mendes. *Obrigações – estudos na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 381.



do Direito Mercantil,⁵¹ este só o será se e quando os parâmetros de conduta⁵² do direito comercial forem violados.

Não obstante, a doutrina tradicional suscita os cinco pressupostos para a deflagração do enriquecimento sem causa, quais sejam i) o *enriquecimento* do ente acusado de tal conduta; ii) o empobrecimento do agente econômico que acusa de estar sendo *lesado*; iii) uma relação de causalidade entre o primeiro e segundo itens; iv) a inexistência de *causa jurídica* (na Lei ou em negócio jurídico) prevista para tal consecutório; e v) a inexistência de outra ação específica para se dirimir o feito (*rectius*, a subsidiariedade da pretensão).⁵³

Mesmo na hipótese em que os itens i, ii, iii, e v, estivessem presentes, o requisito da *causa jurídica* não parece coadunar com a presente hipótese. É o *res communis omnium* que cuida da *causa jurídica* que habilita a cópia integral de tais *designs* não registrados. Se se estivesse no campo do domínio privado, ou do inculcamento, não haveria *justa causa* para a cópia, mas havendo liberdade de uso do ornamento, é claudicante qualquer teorização quanto ao *enriquecimento sem causa*.

Em que pese eventual controvérsia acerca das demais *elementares* da noção de enriquecimento sem causa, a doutrina é harmônica quanto à delimitação do conteúdo do pressuposto de *ausência de causa*. Tal requisito apenas se verificará caso inexista *título idôneo* justificativo do enriquecimento, isto é, Lei ou negócio jurídico que o ampare.⁵⁴

A *tessitura normativa* não poderia ser mais expressiva em fundamentar a (*rectius*: atribuir causa à) reprodução de ornamentos, não protegidos por desenho industrial registrado, pois: i) o artigo 109 da Lei n° 9.279/1996 explicita que eventual propriedade de desenho industrial é adquirida somente pelo registro; ii) o artigo 187, também, da Lei n° 9.279/1996 determina que a reprodução desautorizada de desenho industrial – mesmo a integral, i.e., a cópia – unicamente representará infração se aquele tiver sido registrado.

Neste contexto, não possível olvidar-se que o Direito, como um ordenamento “*sistemático e, a um só tempo, orgânico, lógico, axiológico, coercitivo, uno, monolítico, centralizado*”,⁵⁵ não se sujeita à

livre existência de contradições internas. E, dessa forma, não se mostra *metodologicamente adequado* que se qualifique a *cópia integral de desenho industrial não registrado* como *reprovável (rectius: sem causa)*; quando o texto legal é-lhe permissivo.

8. CONCLUSÃO

Assim, o presente *ensaio* estabelece como premissas i) não só que a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei n° 9.279/1996, e a Lei n° 12.529/2011, propugnam pela *licitude da iniciativa* de cópia, se esta ocorre quando o teor tecnológico ou ornamental ingressa no domínio público, também corroborado pelo brocárdio *dormientibus non succurrit ius*; e ii) como também que o instituto do Enriquecimento sem Causa, típico das relações simétricas e não *empresariais* do Direito Civil, não pode sofrer uma *transposição acrílica* e, por consequência, objeto de subsunção no Direito Comercial.

E, sob esse viés, conclui-se que, a rigor, os *designs* registráveis, mas não registrados pelo procedimento legal do desenho industrial, não são aptos de serem tutelados pela via da concorrência desleal abstrata ou da noção de enriquecimento sem causa.⁵⁶

De outra monta, nada impede as criações ornamentais (não sujeitas a proteção via sistema atributivo) dotadas de distintividade intrínseca sejam resguardadas pelo sistema obrigacional cabível (obrigações de não fazer oriundas da concorrência desleal). Entretanto, o ônus da prova da violação obrigacional caberá ao interessado, e tal envolve a demonstração de uma série de requisitos que perpassam pela *identidade diferenciada* do bem jurídico, contemplam as criações de seus rivais, bem como conglobam o padrão de agressividade de seu nicho.

Quando o uso de elementos visuais, estético e ornamentais envolver conteúdo *desnecessário, incomum, e distintivo*, maior será a salvaguarda de tutela em favor do inovador; pois, nesses casos, nada justifica o risco de confusão ou associação aos interlocutores mercantís.

51. O que os presentes subscritores não concordam, visto ser o Direito Empresarial o ramo do direito que habilita a atividade lucrativa lícita, desde que se percorra os riscos negociais.

52. “A lei estimula a concorrência comercial e industrial, contanto que seja feita de forma salutar, levando-se em conta os princípios morais da probidade e lealdade, ou seja, com observância da mínima ética profissional. Excedidos esses limites, cai-se no desvio fraudulento de clientela.” Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 4ª Câmara Cível, Des. José Flávio de Almeida, AC 2.0000.00.470935/001(1), DJ 30/10/2004.

53. TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. São Paulo: Método, 5ª edição, 2010, p. 58.

54. KONDER, Carlos Nelson. Enriquecimento sem causa e pagamento indevido. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). *Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional*.

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 388-391; TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código civil interpretado conforme a constituição da república*. vol II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 755.

55. TEPEDINO, Gustavo. O direito civil-constitucional e suas perspectivas atuais. In *Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 362.

56. Não se ignora a posição de parcela da doutrina - SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 40 - que aventa como possível a dúplice proteção da criação ornamental pelo Direito Autoral e pelo Desenho Industrial. Contudo, não nos parece razoável tal conclusão quando o sistema tem na premissa concorrência sua máxima, e diversas prescrições legislativas assim o contrariam, a exemplo do art. 124, XXII, da LPI.