

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**

**LÍGIA PIRES TEIXEIRA DE JESUS**

**O DESENHO INDUSTRIAL E A CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA  
PROTEÇÃO CONFERIDA AO TITULAR**

**São Paulo**

**2018**

LÍGIA PIRES TEIXEIRA DE JESUS

O DESENHO INDUSTRIAL E A CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA  
PROTEÇÃO CONFERIDA AO TITULAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Direito  
da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial  
à obtenção de grau de Bacharel em Direito.

ORIENTADOR: Prof: Dr. Marcelo Fortes Barbosa Filho

Aprovada em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

---

---

---

São Paulo

2018

## DEDICATÓRIA

*Aos meus avós, Ana, Júlia e Mário;  
Por sempre me amarem e cuidarem de mim.  
Aos meus pais, Maria Aparecida e Carlos;  
Por quem lhes dedico todos os meus dias.  
Aos meus animais de estimação, em especial a Mel;  
Cuja existência me ensinou o amor.  
E aos meus amigos;  
Sempre comigo nos bons e maus momentos.*

## **RESUMO**

O presente trabalho busca analisar a importância do registro do Desenho Industrial, em comparação com a proteção dada ao titular do registro e se este não o tivesse, nos casos de concorrência desleal. A proteção conferida ao titular do registro traz a certeza de que haverá punição aos que infringirem o seu desenho, pois trata-se de um documento avaliado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que confere automaticamente direitos, sendo facultativo ao depositante o exame de mérito pelo respectivo órgão responsável para a acentuação dos requisitos legais. Para a configuração de concorrência desleal, na hipótese de que um agente copiou o objeto de um concorrente, se faz necessário a figuração de quesitos subjetivos, recebendo do legislador tratamento genérico através das normas de repressão à tal ato. Com isso, destacar-se-á a importância do registro para a proteção do mercado, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, no momento em que um agente atua no mercado contrariando à livre concorrência e livre iniciativa, uma vez que o titular poderá com o documento para a proteção dos seus direitos, sem ter que, necessariamente, comprovar questões subjetivas da infração.

Palavras-chaves: Desenho Industrial; Concorrência Desleal; Registro de Desenho Industrial; Exame de Mérito.

## **SUMMARY**

The present work seeks to analyze the importance of the Industrial Design registration, in comparison to the protection given to the owner of the registry and, if it did not, in cases of unfair competition. The protection granted to the owner of the registration ensures that there will be punishment for those who infringe on his design, as it is a document evaluated by the National Institute of Industrial Property, which automatically grants rights, being optional to the depositor the examination of merit by the respective body responsible for accentuation of legal requirements. For the configuration of unfair competition, in the hypothesis that an agent copied the object of a competitor, it is necessary to figure subjective questions, receiving from the legislator generic treatment through the rules of repression to such act. This will highlight the importance of registration for market protection, social interest and technological development, at the moment when an agent acts in the market in opposition to free competition and free initiative, since the holder may with the document for the protection of their rights, without necessarily having to prove subjective issues of the infraction.

**Keywords:** Industrial Design; Unfair competition; Industrial Design Registry; Exam of Merit.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>1. DESENHO INDUSTRIAL.....</b>	<b>8</b>
1.1 Introdução.....	8
1.2 Definição.....	9
1.3 Do Registro.....	10
1.4 Do Pedido do Registro.....	12
1.5 Do Pedido de Exame de Mérito.....	18
<b>2. DIREITO ECONÔMICO E</b>	<b>E</b>
<b>CONCORRÊNCIAL.....</b>	<b>20</b>
2.1 Princípios do Direito Econômico.....	20
2.2 Concorrência Desleal.....	21
2.2.1 Infração à Ordem Econômica.....	25
<b>3. DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL E DA CONCORRÊNCIA</b>	
<b>DESLEAL.....</b>	<b>27</b>
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>35</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>37</b>

## INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo versar sobre a importância do pedido do registro de Desenho Industrial e a objetividade trazida, quando há discussões acerca de concorrência desleal, cujos requisitos são subjetivos e necessitam de análise nos casos concretos afim de sua composição.

Na primeira parte serão apresentados os conceitos básicos de Desenho Industrial, bem como surgiu o direito a Propriedade Intelectual e a diferenciação com os outros bens integrantes da propriedade industrial. Serão apresentados, também, os requisitos para que se faça um pedido de depósito junto ao órgão responsável (INPI), como é feita a análise e sobre a faculdade do depositante em solicitar o Exame de Mérito. Serão apresentados, também, as hipóteses de cabimento de pedidos de nulidade do registro e recursos das decisões no âmbito administrativo.

A segunda parte do trabalho trará o tema do direito econômico e concorrencial de forma sucinta, apresentando os princípios constitucionais econômicos que à discussão interessam, tais como o princípio da livre concorrência e livre iniciativa, assim como a definição de concorrência desleal, quais os requisitos para que esteja configurada e infração econômica, diferenciando-a do outro ato objeto de repressão pelo Estado.

Ao final, serão apresentados julgados para que seja feita a reflexão dos temas ora apresentados, nos casos concretos, igualmente fazendo comparação entre institutos diferentes como *trade dress*. Serão demonstrado os pontos auferidos ao longo do trabalho ao caso que comprovem a tese a ser defendida acerca da importância do registro do Desenho Industrial e da concorrência desleal.

## CAPÍTULO 1 - DESENHO INDUSTRIAL

### 1.1. Introdução

Com a edição do *Statute of Monopolies* em 1623 na Inglaterra, surgiu pela primeira vez a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica, o que garantiu aos criadores acesso, na época, à alguns tipos de monopólios concedidos pela Coroa. Este ato incentivou os inventores do período a buscarem inovações nas suas mercadorias, aprimorando-as.

Depois, nos Estados Unidos, em sua Constituição de 1787, no artigo 1º §8.8, atribuiu ao congresso da Federação poderes para assegurar aos inventores o direito de exclusividade sobre suas criações, por um prazo determinado, que em seguida teve lei editada acerca do tema. Em seguida, a França legislou sobre o direito dos inventores, sendo esses 3 países os primeiros a versarem sobre o tema.

Ainda cabe destacar a criação em 1883 da Convenção de Paris, que tem por objetivo principal a declaração dos princípios da propriedade industrial, além de versar sobre os direitos de inventores e suas invenções, dos empresários e os sinais distintivos de sua atividade e disciplinas de repressão à concorrência desleal. Foi a primeira tentativa de harmonização dos diferentes sistemas jurídicos internacionais relativos à propriedade industrial.

Vale-se da leitura do artigo 2º, n.2:

*“2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.”*

No Brasil, temos a vigente Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que trata das “invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e à concorrência desleal”<sup>1</sup>.

A propriedade industrial é o conjunto de direitos sobre as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas. Àqueles que pretendam gozar de tais

---

<sup>1</sup> (p.136, ULHOA, Fabio)



proteções devem buscar a concessão de patente, nos casos de invenção e modelo de utilidade, ou do registro, nos casos de desenhos industriais e marcas. Ambas concessões são feitas junto ao órgão responsável: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Importante destacar ainda a definição de cada um dos bens integrantes da propriedade industrial, diferenciando-as, portanto, de desenho industrial, que será objeto de discussão do presente trabalho:

- a) Invenção: não possui definição legal, tendo sido optado pelo legislador, por critério de exclusão, não considerar como invenção aquilo disposto nos incisos do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial;
- b) Modelo de Utilidade: possui definição legal no artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial, sendo considerada um “aperfeiçoamento da invenção”<sup>2</sup>, e o que não é considerado como modelo de utilidade está disposto, também, nos incisos do artigo 10 da mesma lei;
- c) Marca: *são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*<sup>3</sup>, que identificarem, direta ou indiretamente, um produto ou serviço. Ainda, não serão registráveis como marca aquilo disposto nos incisos do art. 124 da referida Lei.

## 1.2. Definição

Um dos mecanismos da Propriedade Industrial para proteção legal é o registro do Desenho Industrial, que tem como função proteger o caráter ornamental de objetos ou padrões gráficos a serem aplicados em objetos passíveis de fabricação industrial. Durante a vigência do registro, o proprietário do desenho pode impedir que terceiros o reproduzam ou façam qualquer ato relativo ao objeto sem sua prévia autorização.

O doutrinador Fábio Ulhoa Coelho destaca que uma das características de fundo do desenho industrial é a futilidade, ou seja, o que há de novo no objeto, introduzido pelo desenho industrial, não aumenta sua utilidade, apenas o reveste de um aspecto diferente.

---

<sup>2</sup> (ULHOA, Fábio, p. 137)

<sup>3</sup> (LPI, art. 122)

Ainda, o autor cita o exemplo da cadeira de braços projetada em 1899 por August Endell: a nova cadeira tinha as mesmas funções de uma cadeira qualquer, mas a característica fútil do seu design acrescentou uma distinção útil ao objeto anterior.

Ainda, vale destacar, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial são alterações feitas no objeto, mas em diferentes graus. Enquanto aos dois primeiros é indispensável a presença de uma atividade inventiva, aos dois últimos há independência de tal atividade inventiva, sendo a adição de invenção uma hipótese de pequeno aperfeiçoamento e o desenho industrial uma pequena mudança no *design* do objeto.

### 1.3. *Do Registro*

O escopo da proteção do Desenho Industrial é limitado ao aspecto ornamental, design, ou seja, sua forma, que o definirá e distinguirá dos demais, e, também, seus padrões gráficos compostos por linhas e cores que, quando aplicados a uma superfície ou a um objeto, tornam possível sua diferenciação em relação aos demais.

Este conceito é o apresentado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96), com a seguinte redação:

*“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.”*

É abstraído de tal definição que as funcionalidades de um produto industrial, bem como suas vantagens práticas, tipos de materiais utilizados na sua composição ou processos de fabricação não serão objeto de registro de Desenho Industrial.

O texto legal traz, também, o que não será passível de registro de Desenho Industrial em seu artigo 100, conforme segue:

*“ 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.”*

O disposto no inciso I do referido artigo, traz que “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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração”, não será passível de registro, e podemos citar como exemplo objetos com formas eróticas, imagens de santos, objetos religiosos.

Já no inciso II, “a forma necessária comum ou vulgar”, seriam os objetos cuja forma já é conhecida, como uma esfera, triângulo, cubo, pois não apresentam originalidade, são formas geométricas comuns. E “aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” são os objetos caracterizados por seus aspectos técnicos e funcionais, tais como engrenagens e parafusos.

Os aspectos de design não contemplados podem ser protegidos por outros recursos, como por meio de marca, patente de invenção ou modelo de utilidade e pelo direito autoral.

A legislação brasileira permite que os objetos que não forem passíveis de registro possam ser protegidos por Direito Autoral, à exemplo de obras de arte, uma vez que em sua maioria são consideradas criações artísticas, isto porque, suas contribuições são meramente visuais e não adicionam ao objeto qualquer tipo de utilidade; são voltadas apenas à contribuições estéticas e visualmente agradáveis, tendo caráter exclusivamente artístico, fato este descaracterizador daquilo que seria passível de registro (Artigo 98, LPI)<sup>4</sup>. Estes objetos não são passíveis de reprodução em escala, em razão de serem expressão do autor. Nesse sentido, uma joia ou um padrão ornamental poderá ser protegido por Desenho Industrial ou por Direito Autoral.

O objeto industrial não protegido de acordo com as definições apresentadas pela Lei de Propriedade Industrial, poderá ser considerado de domínio público e, portanto, reproduzido licitamente. Apenas quem é titular de um registro de Desenho Industrial que pode impedir terceiros de fabricar, comercializar ou industrializar objeto protegido sem seu consentimento.

Alguns tipos de proteção podem ser considerados como complementares, como é o caso do registro do Desenho Industrial para os aspectos ornamentais e do registro da

---

<sup>4</sup> Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Lei da Propriedade Industrial

Patente de Modelo de Utilidade para os aspectos funcionais de um mesmo produto industrial.

Essa coexistência de mais de um tipo de registro será possível, quando estes agrupam os elementos necessários para caracterizar os tipos de proteção requeridos, observando-se sempre as características específicas que resultam em níveis e amplitudes distintas de proteção.

#### *1.4. Do Pedido do Registro*

Para que seja concedido o registro, a forma do objeto deve ser nova e original, sendo que este, também, necessita ser passível de fabricação industrial.

O requisito da novidade compreende tudo aquilo que não esteja no estado da técnica, ou seja, por tudo aquilo que é acessível ao público em qualquer meio antes da data de depósito do pedido, tanto no Brasil como no exterior, de acordo com o exposto:

*“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.*

*§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.”*

No Brasil, há um período de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da primeira divulgação para que o depósito seja possível, desde que o autor ou pessoa por ele autorizada tenham feito a divulgação, como disposto no §3º do artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial. Essa previsão se dá para que os trabalhos previamente expostos em feiras, congressos e demais eventos, possam ser ainda registrados, se feitos dentro do prazo estabelecido.

Já no exterior, a prévia divulgação pode impedir que o autor faça o depósito do registro.

Ainda, a característica da originalidade se refere à configuração visual do objeto ou padrões, que precisa ser distinta das demais apresentadas no mercado, que

É permitido em lei que o objeto seja considerado original mesmo possuindo elementos já conhecidos, sendo estes elementos não propriedade de terceiro.

Além desses, é necessário que o objeto ou padrão possa ser passível de produção industrial, sendo replicado em massa. Assim, aqueles objetos e padrões que não poderão ser reproduzidos de maneira idêntica e em larga escala, estão desclassificados como desenho industrial, tais como artesanatos e obras de arte, pois cada uma dessas, por mais que o autor tente, não sairão semelhantes.

Os pedidos de registro de Desenho Industrial se darão junto à autarquia responsável: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em conformidade com o artigo 104 da Lei de Propriedade Industrial<sup>5</sup>, o pedido de registro deverá se referir a apenas um único objeto, sendo permitida uma pluralidade de 20 (vinte) variações, desde que estas se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante. Isto significa que, uma joalheria, por exemplo, poderia apresentar um conjunto composto por brinco, pingente e pulseira de uma coleção, já que apresentaria um grupo de objetos que contém as mesmas características visuais suficientes para entendermos que fazem parte de um mesmo grupo de coisas.

Sendo assim, não é possível que seja apresentado para registro objetos em um mesmo pedido que não tenham entre si elementos distintivos comuns, encontrando-se estes como variados e distintos entre si.

O pedido de registro ainda deverá conter, consoante com a leitura do artigo 101, os seguintes itens, todos apresentados em língua portuguesa:

*“Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

*I - requerimento;*

*II - relatório descritivo, se for o caso;*

*III - reivindicações, se for o caso;*

*IV - desenhos ou fotografias;*

---

<sup>5</sup> Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

*V - campo de aplicação do objeto; e*

*VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.”*

O relatório descritivo será obrigatório apenas nos casos em que o objeto houver variantes, servindo como complemento das informações fornecidas pelos desenhos ou fotografias, devendo seguir as condições estabelecidas pelo INPI quanto à sua formulação e a Instrução Normativa vigente à época do pedido.

Este documento deverá limitar-se a descrever as características plásticas do objeto, fazendo remissão ao desenho ou fotografia a que se refere. Em caso de existir variantes configurativas do objeto, o relatório deverá mencionar quais são as características distintivas preponderantes comuns aos objetos apresentados.

O relatório descritivo não deverá fazer referência aos materiais utilizados ou processos de fabricação, às dimensões, detalhes construtivos ou detalhes internos do objeto, seus aspectos funcionais, vantagens práticas ou especificações técnicas, devendo ater-se apenas às definições de sua configuração externa.

Acerca da apresentação das reivindicações, estas também só serão obrigatórias nos casos em que o objeto houver variantes.

Os desenhos e fotografias são parte indispensável de todo e qualquer pedido de registro de desenho industrial, pois elas definirão o objeto reivindicado. As figuras poderão ser apresentadas em preto e branco ou coloridas, com bom contraste e qualidade gráfica para que permitam a perfeita visualização do objeto ou padrão. Ainda, deverão ser numeradas individualmente, não devendo conter qualquer tipo de legenda ou inscrição alfanumérica, símbolos ou logotipos.

Se o objeto for tridimensional, o desenho ou fotografia deverá retratar a perspectiva frontal, lateral, posterior, superior e inferior.

Nos casos de padrões ornamentais, a apresentação do padrão a ser registrado já se faz suficiente, ficando opcional a inclusão de figuras. Caso o depositante queira incluí-las, o objeto deverá ser apresentado de forma tracejada, enquanto o padrão, em linhas contínuas e uniformes.

Àquele que após a análise pelo INPI preencheu todos os requisitos necessários, terá a concessão garantida, sendo-lhe conferida a propriedade do desenho industrial<sup>6</sup>.

O direito da proteção conferida pelo registro do Desenho Industrial só será assegurado a quem obteve o registro validamente concedido ou ao que, de boa-fé, antes da data do depósito ou da prioridade de registro, já explorava o objeto no país. A estes últimos, será assegurado que a exploração se continue sem qualquer ônus, de acordo com o caput do artigo 110<sup>7</sup>.

Importante destacar, de acordo com explicação de Fabio Ulhoa, que “(...) feito o depósito do design no INPI, segue-se a sua imediata publicação e concomitante expedição de certificado.”<sup>8</sup>. Esta hipótese não ocorrerá em duas hipóteses: quando do pedido de sigilo ou se o pedido não apresentar os requisitos mínimos para registro.

Ainda, retira-se esse entendimento do artigo 102 da LPI: “Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito e da sua apresentação.”. O mero registro e a proteção são concedidos sem qualquer exame de mérito, o que resulta na grande redução de custos e tempo.

O pedido de registro ou o registro poderão ser cedidos a terceiros, sendo eu esta concessão só produzirá efeitos após publicação de sua anotação pelo INPI<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

<sup>7</sup> Art. 110. À pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

<sup>8</sup> (ULHOA, Fabio, p. 166)

<sup>9</sup> Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

Caso exista alguma falha formal, o depositante poderá entregar o faltante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ter o pedido considerado como inexistente, em consonância com o artigo 103:

*“Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.”*

O INPI não avaliará os quesitos de novidade ou originalidade, se restringindo apenas se o pedido atendeu aos requisitos legais dispostos em lei. Por este motivo, é possível que exista o registro de mais de um desenho igual, fato que enseja ao processo de nulidade de uma das partes. Só serão indeferidos os pedidos que houver impedimento absoluto do artigo 100, como disposto no artigo

Quando do pedido de nulidade, o processo será instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5(cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no artigo 111. Da instauração ou do requerimento, serão suspensos os efeitos da prévia concessão pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados dela<sup>10</sup>.

O registro de Desenho Industrial será extinto nas hipóteses do artigo 119:

*“Art. 119. O registro extingue-se:*

- I - pela expiração do prazo de vigência;*
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;*
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou*

---

<sup>10</sup> Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.



*IV - pela inobservância do disposto no art. 217.”*

Será possível que o depositante entre com um recurso das decisões do INPI no prazo de 60 (sessenta) dias. Estes recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, não cabendo de decisões que determinem o arquivamento definitivo de pedido de registro, conforme disposto no artigo 212 da Lei n.º 9.279/96:

“Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

Os interessados serão intimados para oferecerem contrarrazões ao recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias<sup>11</sup> e da decisão, o recurso se tornará irrecurável na esfera administrativa<sup>12</sup>.

Caberá ainda ao titular o pagamento de um quinquênio, que uma retribuição a ser paga a partir do segundo quinquênio da data do depósito. O pagamento do segundo quinquênio ocorrerá durante o quinto ano da vigência do registro, sendo que os demais deverão ser pagos junto da apresentação do pedido de prorrogação da vigência do registro<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões ao recurso. (Lei n.º 9.279/96)

<sup>12</sup> Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecurável na esfera administrativa. (Lei n.º 9.279/96)

<sup>13</sup> Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. (Lei n.º 9.279/96).

### 1.5. Do Pedido de Exame de Mérito

É possível que o depositante do pedido peça junto ao INPI o exame de mérito do seu Desenho Industrial, que, como explicado no Manual do Usuário do INPI<sup>14</sup>, consiste em um levantamento do que existe no estado da técnica, ou seja, do que foi tornado público dentro da área de aplicação na qual o objeto examinado se insere. Mas, como o próprio Manual dispõe, o serviço só pode ser requerido após a concessão do Registro.

Vale-se ainda a leitura do artigo 111 da Lei de Propriedade Industrial que trata do exame de mérito:

*“Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.*

*Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro”*

Quando deste exame, podemos, de certa forma, garantir ao titular mais segurança que, caso este esteja refutando a violação de DI, obtenha sucesso. Isto porque, como já exposto, o INPI não verifica se os requisitos de originalidade ou novidade estão presentes quando do depósito do pedido, verificando, apenas, os quesitos formais.

Na realização do exame de mérito, o órgão irá justamente analisar tais pontos, garantindo ao depositante que seu Desenho está de acordo com os requisitos legais (arts. 95 a 98 da Lei n.º 9.279/96).

Como a novidade e a originalidade são aferidas em relação ao estado da técnica e a objetos anteriores, respectivamente, não é necessário que exista uma anterioridade à mesma classe de produtos ou nicho de mercado para ser considerado como impeditivo o registro do Desenho Industrial. *“Se a reprodução da forma plástica ornamental se der apenas parcialmente, mas a configuração do desenho industrial for distintiva em relação ao objeto anterior, considerar-se-á o registro original”*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> “O exame de mérito consiste em um levantamento do que existe no estado da técnica, ou seja, do que foi tornado público dentro da área de aplicação na qual o objeto examinado se insere. Se forem encontradas anterioridades impeditivas nesse exame, o registro será tornado nulo.” (Manual de Usuário do INPI, p. 8)

<sup>15</sup> Ideia retirada no [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/MinutaManualDI\\_cap07.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/MinutaManualDI_cap07.pdf)

Como lecionado no “Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos”<sup>16</sup>, acerca do exame do objeto do registro (art. 111, p.u.): “O exame realizado pelo INPI pode resultar num parecer favorável, caso nenhuma anterioridade relevante seja encontrada, ou num parecer desfavorável, o qual será utilizado como base para um processo de nulidade do registro.”.

Ainda, como disposto no mesmo Manual do INPI acerca da nulidade do desenho industrial na página 15:

*“Serviço relativo ao requerimento de instauração de processo administrativo de nulidade por terceiro legitimamente interessado, quando o registro tiver sido concedido com infligência dos arts. 94 a 98 da lei 9.279/96, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, na forma do art. 113, caput e § 1º da lei 9.279/96.”*

Logo, nos casos em que terceiros legitimamente interessados requerem a nulidade do desenho industrial com base nos artigos 94 a 98 da LPI, com prazo de 5 dias contados da concessão do registro, com base na LPI, será aberto um processo administrativo para averiguação.

---

<sup>16</sup> (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro: Renovar, p. 194)

## CAPÍTULO 2 – DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

### *2.1.Princípios do Direito Econômico*

A Constituição Federal Brasileira ao tratar do tema econômico traz o perfil neoliberal, se fundando no princípio da livre iniciativa, assegurando aos particulares a primazia da produção e circulação de bens e serviços, limitando essas atividades à princípios tais como a defesa do consumidor, a proteção do meio ambiente, a função social, a soberania nacional, dentre outros elencados no artigo 170.

O princípio da livre iniciativa está disposto no caput do artigo supracitado “*A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa*”, além da previsão expressa no inciso IV do artigo 1º da Constituição Federal. Embora o texto constitucional preveja tal situação, isso não afasta a possibilidade da atuação interventiva do Estado, que deverá respeitar tal princípio.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento na ementa do RE 422.941, julgado pela relatoria do Ministro Carlos Velloso que:

*“CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, art. 37, § 6º. I. – A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170.”*

Extrai-se, portanto, o entendimento que estará restrita a intervenção do Estado na economia, devendo ser respeitado o regime da ordem econômica e os princípios da livre iniciativa.

Este princípio está atrelado ao da livre concorrência, que nada mais é do que os *players* possuírem o direito de competir entre si no mercado, sem que haja a intervenção do Estado imotivadamente.

O doutrinador Celso Ribeiro Bastos traz que:

*“A livre concorrência é um dos alicerces da estrutura liberal da economia e tem muito que ver com a livre iniciativa. É dizer, só pode existir a livre concorrência onde há livre iniciativa. [...] Assim, a livre*

*concorrência é algo que se agrega à livre iniciativa, e que consiste na situação em que se encontram os diversos agentes produtores de estarem dispostos à concorrência de seus rivais.”(pag. 807).*

Logo, todas as pessoas possuem o direito de desenvolver suas atividades, desde que dentro dos ditames legais, de acordo com o disposto na Constituição e demais leis pertinentes ao tema.

Isto posto, quando uma pessoa atua no mercado contrariando à livre concorrência ao agir de forma ilícita, esta virá a sofrer sanções. Há dois tipos de concorrência ilícita: a desleal e a com abuso de poder.

Ainda, Marçal Justen Filho, destaca que "a deficiência na concorrência caracteriza-se quando não existe disputa suficiente e equilibrada no mercado, o que impede que a concorrência econômica produza seus efeitos positivos."

Quando da concorrência desleal, haverá sanções no âmbito civil e penal no momento em que ocorrer a desobediência ao direito constitucional na exploração da atividade econômica que desrespeitou o princípio da livre iniciativa. Já no abuso de poder, haverá sanção no âmbito administrativo, uma vez que há comprometimento das estruturas do livre mercado (art. 173, § 4º, CF).

Vale destacar o princípio da defesa do consumidor, parte mais frágil e hipossuficiente nas relações de consumo. Com o Código de Defesa do Consumidor, vemos a constituição de um equilíbrio entre as partes, disponibilizando ao consumidor institutos para reparação e prevenção de danos causados pelos fornecedores ou prestadores de produtos e serviços.

## *2.2. Concorrência Desleal*

Todo empresário busca competir com os demais, cativando clientes e ganhando cada vez mais o mercado através de marketing, melhorias na qualidade do produto, redução do preço, por exemplo. Está é a essência do conceito de concorrência. O que fará a concorrência se tornar ilícita e que será reprimida pelo direito brasileiro será o meio pelo qual o empresário irá prejudicar o concorrente e ganhar a sua parcela de clientes.

Como leciona Fabio Ulhoa, “Como as motivações e os efeitos da concorrência leal e da desleal são idênticos, a diferença entre elas se encontra no meio empregado para conquistar a preferência dos consumidores.”<sup>17</sup>

A concorrência desleal versa sobre as práticas adotadas em detrimento a determinada empresa concorrente, como o desvio de clientela, aproveitamento parasitário e até a contrafação, que trazem prejuízos aos consumidores também.

Há dois tipos de concorrência desleal: a específica, aquela que se traduz pela tipificação penal de condutas lesivas aos direitos de propriedade intelectual titularizados por empresários; e as genéricas, referente a responsabilidade extracontratual.

A modalidade específica se viabiliza com a indução do consumidor ao erro ou por meio de violação de segredo de empresa.

Quando da indução do consumidor ao erro, o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento do consumidor alguma informação errada, no conteúdo ou na forma, e que o induz a acreditar que o produto ou serviço utilizado é de propriedade do agente. Aqui, a tutela dos interesses dos consumidores não é a única em questão, a tutela dos interesses do empresário, que teve sua imagem utilizada indevidamente, para ganho de benefício indevido, é levada também em consideração<sup>18</sup>.

É difícil a comprovação de que o autor da concorrência desleal fazendo propaganda enganosa de seu produto ou serviço gerou a perda de cliente de seu concorrente. Ainda, o empresário procura preservar sua imagem e, quem atua na divulgação de informações errôneas para induzir o cliente ao erro são pessoas que nem sempre são suas subordinadas.

Como lecionado no livro do no livro “Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos”:

*“Celso Delmanto, em seu livro Concorrência Desleal (Editora da Universidade de São Paulo — José Bushatski — Editor, 1975, p.10), afirma que a significação da terminologia “concorrência desleal” é*

---

<sup>17</sup> (Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro: Renovar, p. 191)

<sup>18</sup> Podemos ter aqui um exemplo de propaganda enganosa, que é vetada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 36, caput Art. 36. *A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.*

*facilmente explicada e entendida, mas até hoje não foi dada uma definição simples e perfeita.*

*Gama Cerqueira, compartilhando da posição anterior, acrescenta que, além da imprecisão das definições doutrinárias, “a realidade excede os conceitos, surgindo sempre novas formas de concorrência, antes insuspeitadas, que não se enquadram nas definições propostas, superando as suas previsões.” (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Título X, Capítulo II, edição Revista Forense — 1982, p. 1.269)*

*Ao nosso ver, um apropriado conceito para concorrência desleal pode ser encontrado no art. 10 bis, 2) da Convenção da União de Paris, que assim estabelece: “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial.”*

Já quando por meio de violação de segredo de empresa, poderemos ter o agente ativo infiltrado realizando espionagem econômica, ou por violação de segredo de empresa ou até com a contratação de funcionário de empresário e colabora com a nova empresa divulgando dados da antiga empresa.

Haverá a repressão civil na concorrência desleal específica para a reparação dos danos sofridos nos casos dispostos no artigo 195 da LPI e, ainda, dever-se-á levar em consideração o artigo 935 do Código Civil, que determina que não existirá rediscussão dos casos onde houve decisão acerca da autoria e do fato no âmbito penal, no cível.

*Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”*

Já quando a concorrência desleal for genérica, a repressão civil se dará quando comprovado que foi “utilizado meio imoral, desonesto ou condenado pelas práticas usuais dos empresários”<sup>19</sup>. Para estes casos onde não há tipificação criminal, utiliza-se o artigo 209 da Lei de Propriedade Intelectual:

*“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”*

---

<sup>19</sup> (ULHOA, Fabio, p. 196)

Ainda, a referida Lei, em seu artigo 208, irá definir como se dará a indenização “A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.” e os lucros cessantes, no artigo 210:

*“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:*

*I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou*

*II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou*

*III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”*

No inciso primeiro, há uma abrangência maior de lucros cessantes e tal letra de lei será usada apenas nos casos em que não houve outra perda pelo empresário. O inciso segundo não será utilizado se o autor da concorrência desleal de nada conseguiu com seu ato, sendo, portanto, utilizado apenas quando se consegue auferir os benefícios concretos ganhos pelo agente. E o inciso terceiro é cabível nas indenizações por práticas que poderiam ser objeto de licença.

A repressão penal ocorrerá quando a conduta estiver tipificada no artigo 195 da LPI, conforme segue:

*“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:*

*(...)*

*XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;*

*(...)*

*Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”*

Como exposto no inciso XIII, será reprimido aquele que vende, expões ou oferece à venda produto não objeto de pedido de patente ou tutelado como patente ou registro de desenho industrial, ou ainda o mencionando como depositado ou panteado, em anúncio ou papel comercial, sem o ser.



Pode-se auferir de tal redação que, além dos detentores da patente ou do desenho industrial serem objetos de proteção, os consumidores também são protegidos a não serem induzidos à compra de produtos falsificados.

### 2.2.1 *Infração à Ordem Econômica*

A concorrência desleal lesiona apenas o interesse do empresário, em um primeiro momento, enquanto na Infração Econômica, há ameaça à estrutura econômica de mercado, que vai além do interesse de um empresário.

A infração à ordem econômica ocorre quando o empresário se utiliza de práticas que prejudicam ou podem prejudicar a livre concorrência.

É normal do mercado que existam *players* mais fortes que os outros, onde estes se utilizam da sua posição privilegiada lucrando mais do que seus concorrentes e tirando vantagens desta. Esta situação faz com que cada empresário busque aprimorar suas atividades e produtos, buscando melhores resultados, o que é benéfico para todos os envolvidos (economia e consumidor).

Como leciona Vicente Bagnoli:

*“(...) A concorrência, ao promover o desenvolvimento dos mercados, beneficia os consumidores, como também aprimora a economia de um país para ingressar e permanecer competitiva no mercado externo, sobretudo em tempos de globalização.”*

Quando, porém, o exercício do poder econômico afeta a dinâmica do mercado negativamente, onde há lucros abusivos, eliminação da concorrência ou dominação do mercado, estará caracterizado o abuso do poder econômico ou infração à ordem econômica.

*“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

(...)

*§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”*

Conforme artigo 173, § 4º da Constituição Federal, nas hipóteses supracitadas, haverá repressão estatal para a proteção dos princípios constitucionais, pois trazem riscos à estrutura do mercado e a atuação do estado será para prevenir a formação de grandes conglomerados econômicos e proteção das estruturas do livre mercado.

Ao assegurar a competição entre os agentes econômicos, preserva-se a democracia diante da influência que a empresa com maior detenção do mercado tem. Ainda, uma política de concorrência, quando bem estruturada, contribui para o desenvolvimento socioeconômico. *A política de concorrência é o conjunto de leis e políticas que garantem que a competição nos mercados não é limitada de modo a reduzir o bem-estar social.*<sup>20</sup>, estruturada na promoção de medidas que permitam a entrada de empresas, rivalidade nos mercados e contestabilidade; e na aplicação de leis de concorrência para a prevenção e repressão ao abuso do poder econômico, além do controle dos subsídios estatais.

---

<sup>20</sup> (BAGNOLI, 2017)

### **CAPÍTULO 3 – DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL E DA CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Como versa Maria Beatriz Affalo Brandão, “A estratégia de proteger o design dos produtos através do registro é sem dúvida adequada. A característica contextual do design dos objetos necessita de um mecanismo ágil de proteção; impossível no caso das patentes”<sup>21</sup>.

Um produto, hoje, para se manter no mercado, deve possuir atrativos, um maior apelo visual, além de outros fatores. O produto industrial que siga tais característica, atraí mais os consumidores e se destaca dos demais concorrentes que não conseguiram inovar seu produto com novas formas originais.

Ter um objeto com esses distintivos acrescenta valor comercial, além de facilitar o marketing e a venda.

Logo, se há a proteção do Desenho Industrial de um produto, automaticamente incentivo que os demais concorrentes desse segmento busquem novas formas de aprimorar o seu, injetando criatividade aos setores industriais e produtivos. Portanto, existe um estímulo constante a investimentos em pesquisa e desenvolvimento de formas originais, capazes de gerar inovação, expansão das atividades comerciais e potencialização da exportação de produtos nacionais.

O titular do Desenho Industrial se beneficia com o registro, uma vez que essa proteção lhe confere a justa retribuição sobre o investimento feito com a pesquisa de mercado, da criação do novo produto e do tempo e dinheiro despendidos. Além do titular, os consumidores são também beneficiados, pois o registro traz a concorrência leal entre os *players* do mercado e práticas comerciais honestas, ademais do incentivo a criatividade ora mencionada, trazendo ao mercado produtos novos, esteticamente atraentes e diversificados.

Vale destacar que o Desenho Industrial não necessariamente será complexo e custoso; ele pode ser simples e de baixo custo, sendo possível o registro por proprietário individual, pequenas e médias empresas, tanto de países industrializados quanto nos países em desenvolvimento.

---

<sup>21</sup> Revista da ABPI N° 8, 1993

Há na Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50 uma discussão trazida pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais acerca da Alcoa Alumínio S.A. estar prejudicando a concorrência e o mercado, quando, dentre outros aspectos, pedia junto à Justiça a proteção de seus direitos decorrentes do registro de seus desenhos industriais frente às demais empresas. Isto porque, a Alcoa detém o registro dos Desenhos Industriais e, como é permitido pela LPI, pediu o processo de nulidade aos demais que assim não o tinha feito e essa prática não configuraria o *sham litigation* tal como foi alegado. Ainda, como haviam distribuído notificações ao mercado dos fornecedores de que estes últimos estariam se utilizando de algo que não eram detentores, a Alcoa estaria praticando uma conduta anticompetitiva.

No primeiro aspecto, cabia a parte denunciada que comprovasse, além dos aspectos objetivos, os aspectos subjetivos (ausência de má-fé). Para isto, a Alcoa argumentou com o resultado dos processos em que pedia a nulidade dos desenhos que estariam duplamente registrados, levando-se em consideração a data do depósito e, ainda, o fato de que havia realizado o exame de mérito, enquanto a outra Parte, não.

Já no segundo aspecto, como dito nos autos, trouxe, mais uma vez, a objetividade do registro à pauta:

*“A distribuição daquele documento visou unicamente alertar e proteger os consumidores da aquisição de produtos que não possuam garantia de qualidade (...). Deve-se esclarecer que a maior parte das linhas dos produtos Alcoa mencionados em tal comunicado possuem marca registrada, ou seja, só pode ser adquirido da Alcoa, pois a marca Gold é protegida. Desta forma, o comunicado visava elucidar ao consumidor para que o mesmo não adquira um produto copiado, “pirata” (...). dentro das linhas ofertadas pela Alcoa há produtos protegidos por DIs.”*

Aqui, vemos na defesa da Alcoa, independentemente agora da discussão dos autos à infração cometida por esta, que seus concorrentes estavam realizando práticas de concorrência desleal e infringindo sua marca e desenhos industriais, e a parte embasou sua defesa com seu registro de Desenho Industrial para alertar aos consumidores que existiam empresas se utilizado da Marca, que engloba a detenção dos direitos conferidos ao titular dos objetos de registro dos Desenhos Industriais, com o intuito de confundir os consumidores.

Estas empresas ao se anunciarem como detentoras de tal marca, por consequência, se diziam detentoras do desenho industrial, do objeto com características de novidade e originalidade, sendo que assim não o eram.

Como disposto no artigo 2º, incisos II e V, o registro de desenho industrial bem como a repressão à concorrência desleal são formas de proteção aos direitos relativos à propriedade industrial:

*“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

*(...)*

*II - concessão de registro de desenho industrial;*

*(...)*

*V - repressão à concorrência desleal.”*

Demonstra-se, portanto, que o direito conferido aos titulares do registro além de ser positivo, pois trazem a proteção da cópia ilícita dos objetos que foram frutos de estudos e investimentos realizados, ajudando, também, com o desenvolvimento de condutas positivas no mercado para a concorrência.; são positivos pois, em discussões jurídicas baseadas em má-fé, cai-se a subjetividade, pois são trazidos aos autos documentos comprobatórios.

Cabe ainda trazer à discussão o tratamento jurídico dado, quando há violação ao conjunto imagem ou *trade dress* de um produto, estabelecimento ou serviço.

O *trade dress* se refere ao conjunto imagem, ou seja, aos elementos distintivos dos *plays* do mercado em relação aos produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais que identificam ao consumidor no mercado qual é marca, empresa, estabelecimento, sejam estes elementos no conjunto de características visuais e/ou sensoriais.

Não pode, portanto, uma empresa discutir o tema apresentando configurações ordinárias e comuns, com as quais o consumidor já tem familiaridade. Os sinais devem ser distintivos, não sendo elementos de uso comum para que possam ser objeto de proteção.

Ainda, para que tenhamos o *trade dress*, deve-se existir a possibilidade de confusão pelo consumidor entre os produtos, serviços ou estabelecimentos comparados. Para isto, será levado em consideração o conjunto do produto, serviço ou estabelecimento e o nível de atenção e discernimento do consumidor (este pensa que é apenas uma variação de um mesmo produto de uma mesma marca, quando, na verdade, é de outra titularidade o produto)<sup>22</sup>.

Nestes casos, podemos ter caracterizada a concorrência parasitária, onde o titular do produto imitador se aproveita do alto renome da marca concorrente para alavancar suas vendas, confundindo os consumidores com a similaridade externa dos produtos.

A Lei de Propriedade Industrial não trata diretamente do assunto, pois é ainda um tema novo ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo discutido pela doutrina e jurisprudência. Nos casos em que há a violação a este direito, traz-se à pauta a repressão aos atos de concorrência desleal.

Importante frisar que, o artigo 209 da referida lei <sup>23</sup> admite a possibilidade do prejudicado ser ressarcido de atos de concorrência desleal que não estão previstos no artigo 195. Logo, os atos de *trade dress* serão coibidos, quando configurada a prática de concorrência desleal.

Para exemplificação, vemos este julgado:

APELAÇÃO Nº 1017473-43.2014.8.26.0405 AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - VIOLAÇÃO NÃO IDENTIFICADA “TRADE DRESS” ELEMENTOS VISUAIS DO PRODUTO DA AUTORA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PRODUTO COMERCIALIZADO PELA RÉ - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURAÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E VIOLAÇÃO DE

---

<sup>22</sup> Apelação nº 1010739-53.2016.8.26.0002

<sup>23</sup> Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

## CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

“De início, é preciso afastar a alegação de ilegitimidade ativa formulada pela apelada M5. As autoras imputaram-lhe a prática de atos de concorrência desleal pela suposta reprodução do “trade dress” de seus calçados. O fato das autoras não terem promovido o registro do desenho industrial perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), não impede a proteção do próprio “trade dress”, que dispensa o registro.

Não é possível afirmar simplesmente que a apelada “Fly Walk” se utilizou de todo o aparato fornecido pela autora, no que diz respeito aos elementos estéticos de design, modelagem, composição de materiais e demais itens necessários para produção de um calçado e transferiu para apelada M5. Os sistemas de construção dos calçados em relevo, segundo o laudo apresentado pelo Senai, são basicamente dois, o primeiro pelo processo de vulcanização (cuja produção foi negada pela apelada Fly por demandar um equipamento chamado Autoclave [forno de grade porte], caldeiras e outros equipamentos, que alegou não possuir - fls.194/200, 844/848 e 1162/1163) e por sistema de construção colada. Tais técnicas não são de exclusividade das apelantes e não apresentam grandes variações.”

(...)

Quanto à exploração de produtos ou coleção de calçados desenvolvidos pela Cavalera, embora não tenha registro dos modelos no INPI, a semelhança do conjunto imagem é evidente, sendo fórmula distintiva da atividade empresarial da Cavalera, havendo distinguibilidade em relação aos calçados confeccionados, atuando num mesmo público consumidor (moda jovem) da M. Officer. Caracteriza, assim, concorrência desleal, por violar o conjunto imagem específico dos agravantes e vinculado ao produto fabricado pelo mesmo fornecedor Sky Walk. A Sky walk confessou e foi comprovada a fabricação dos calçados semelhantes aos da Cavalera, para M Officer. Aliás, bastante semelhantes, variando apenas em relação a marca e coloração. Ademais como a Fly Walk foi quem produziu os calçados cujos moldes e modelos eram de propriedade dos agravantes, evidente que sabiam que forneciam produtos cujo trade dress pertencia ao contratante.” (grifo nosso)

Podemos extrair de tal julgado que, mesmo sem o registro do Desenho Industrial, a empresa, pelo *trade dress* de um objeto ter sido violado, conseguiu obter êxito na comprovação do fato e configuração de concorrência desleal.

Caso a empresa fabricante de sapatos tivesse realizado o procedimento de registro, teríamos mais um tipo de proteção figurada ao comerciante. Assim, seria possível que, além da violação dos sinais distintivos da marca, houvesse penalização pela violação do Desenho Industrial, acentuando-se, desta forma, a importância do registro, pois, se o julgador entendesse que, mesmo havendo semelhanças, não seria possível a confusão pelo

consumidor e de que não houve, no caso em tela, má fé configurada na reprodução do produto, o fabricante nada teria de indenização e reparação dos danos.

Outro julgado se faz importante para a reafirmação do exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A SEMELHANÇA ENTRE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL POR PARTE DAS RÉS. FATO QUE NÃO AUTORIZA A LIVRE REPRODUÇÃO DO PRODUTO POR TERCEIROS, SOBRETUDO DIANTE DA NOTORIEDADE DO CALÇADO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO E DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS CONTRAFEITOS. RECURSO IMPROVIDO.” (AIN.º 2194511-71.2017.8.26.0000, REL. DES. HAMID BDINE, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, J. EM 19/10/2017)

“PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. DESENHO INDUSTRIAL. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela inibitória a fim de que o agravante cesse a comercialização, distribuição e exploração do veículo Land Wind, cujo desenho industrial se revelou imitação do veículo primeiramente distribuído pelos agravados Range Rover Evoque. Ausência de registro. Os agravados trouxeram aos autos laudo elaborado por especialistas, que apontaram significativas semelhanças nos desenhos dos veículos: em especial, nas linhas de faróis e grades, na lateral e também na parte traseira. Ainda que os agravados não tenham registrado o design do veículo, seguramente, precederam o agravante na exploração desse desenho de veículo no mercado. Esta precedência, por si só, inibia qualquer imitação. As semelhanças extrapolam o dimensionamento dos carros e vê-se, claramente, que buscou o agravante imitar, inclusive, pequenos detalhes dos automóveis produzidos pelos agravados para criar memória genérica do veículo Range Rover. E, por isso, há indicativo de concorrência desleal. Livre iniciativa e concorrência. Não se desconhece que a Constituição Federal preserva a livre iniciativa e a livre concorrência. Não obstante, abusos não são admitidos. Não se pode permitir a adoção de condutas empresariais pautadas na imitação de marcas e desenhos industriais. Exige-se a concorrência de superação, e não de imitação, esta última geradora da concorrência parasitária. Decisão agravada mantida. Recurso não provido” (AI n.º 2250283-87.2015.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 03/02/2016)<sup>24</sup> (grifo nosso)

---

<sup>24</sup> Agravo de Instrumento n° 2140551-69.2018.8.26.0000



Segundo os ensinamentos de Newton Silveira, os sinais distintivos não registrados e demais bens imateriais, excetuando-se os tutelados diretamente por normas específicas (patentes, marcas, direitos de autor), receberão do legislador tratamento genérico através das normas de repressão à concorrência desleal, dependendo a incidência da norma da situação de concorrência entre os agentes<sup>25</sup>.

Destarte, temos mais uma vez a necessidade do preenchimento dos requisitos subjetivos para a proteção dos direitos e da preservação dos princípios constitucionais da livre concorrência e livre iniciativa.

Não obstante, vale a leitura do julgado abaixo, uma vez que, neste caso, temos à empresa conferidas os dois tipos de proteção:

“APELAÇÃO Nº 1019239-76.2014.8.26.0100. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DECISÃO URGENTE PARA CESSAR O ILÍCITO – DESENHO INDUSTRIAL – AUTORAS DETENTORAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE CONFIGURAÇÃO DE EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DE UNHAS ARTIFICIAIS – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO INDEVIDA, PELAS RÉS, DO DESENHO EM EMBALAGEM MUITO SEMELHANTE À DAS AUTORAS – REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI ÀS RÉS LONGO PERÍODO APÓS A CONCESSÃO ÀS AUTORAS – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO MESMO SEGMENTO E DESVIO DE CLIENTELA – CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação ordinária com pedido de decisão urgente para cessar ilícito fundado na cópia e comercialização indevida, pelas apeladas, da embalagem para unhas autoadesivas sobre a qual as apelantes possuem o certificado de registro de desenho industrial DI 7005470-3, a provocar confusão nos consumidores e resultar em concorrência desleal.

(...)

“Ora, sem adiantar o julgamento de fundo, certo é que as embalagens utilizadas pelas partes no mesmo tipo de produto ensejam confusão por parte do consumidor, exatamente o que se visa impedir com a exclusividade da titularidade do registro do desenho industrial.

Por outro lado, o conjunto-imagem não diz respeito ao envoltório do produto, mas exatamente, como diz o próprio nome do instituto criado pela jurisprudência e doutrina, ao conjunto formado por diversos elementos: cores, disposição de imagens, palavras e como

---

<sup>25</sup> (SILVEIRA, Newton, p.103)

venham disposta que ensejam um tipo visual passível de distinção pelo consumidor.

Ora, nessa cadência, sempre ressalvado novo exame ao ensejo da sentença, vê-se que há flagrante confusão pela forma como os dois produtos são apresentados ao público, diante da utilização de trade dress em tudo semelhante.

Assim, como as recorridas cuidaram de comprovar que ostentam a titularidade do desenho industrial (embalagem de apresentação de unhas artificiais) desde julho de 2011 e, efetuado o depósito em 2010, detêm o registro, perante o INPI, vigente até julho de 2021 (fls. 62), a antecipação de tutela merecia, mesmo, deferida. Aliás, a recorrente, de seu turno, não cuidou sequer de apresentar qualquer elemento a infirmar o registro que ostentam as requeridas.”<sup>26</sup>”

Aqui teríamos a situação ideal, onde a empresa possui registro do desenho industrial e, ainda, como a apresentação das duas embalagens é similar, existindo infração ao *trade dress* do produto, foi possível a proteção completa.

Os produtos em questão eram da mesma natureza, atingindo o mesmo público consumidor, que facilmente se confundiria no momento de adquiri-lo. Adicionando-se ao fato da similaridade do conjunto imagem, tal produto possuía registro perante ao INPI vigente de Desenho Industrial.

Como haviam documentos que comprovassem a detenção da titularidade do desenho industrial da embalagem, foi possível que de pronto fosse configurada a infração e indenização de referido produto.

No tocante às semelhanças na apresentação do produto, os quesitos subjetivos foram preenchidos e deu a oportunidade de ensejar os ressarcimentos pelos danos e, conseqüentemente, a caracterização da concorrência desleal dos agentes por facilitar a confusão e desviar a clientela, não precisando o lesado provar as perdas decorrentes. Como bem pontuado pelo julgador, “as embalagens utilizadas pelas partes no mesmo tipo de produto ensejam confusão por parte do consumidor, exatamente o que se visa impedir com a exclusividade da titularidade do registro do desenho industrial”.

---

<sup>26</sup> Agravo de Instrumento nº 2100330-83.2014.8.26.0000

## CONCLUSÃO

O direito brasileiro buscou uma segunda forma com a concessão do registro do Desenho Industrial de proteger o mercado, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Seria muito complicado decidir em casos de Desenho Industrial sem o registro do objeto, apenas pela comparação visual, e sem, também, a análise de peritos, já que tal tema é muito específico e técnico. Porém, ainda que arbitrado pela Lei de Propriedade Industrial o exame de mérito dos pedidos de registro de Desenho Industrial, sendo um caminho mais longo, trazendo mais custos ao empresário, vemos que acaba sendo de suma importância ter mais uma forma de apresentar que seu objeto de registro se encontra dentro dos ditames legais.

Sem a obtenção deste registro, as discussões acerca de infrações à Desenhos Industriais encontram adversidades, quando a parte reclamante alega que uma outra empresa copiou o desenho industrial de seu objeto e que este fato acarretou, dentre outras possíveis ações, em concorrência desleal.

Como é sabido, para que se comprove a concorrência desleal, deve-se analisar vários fatores. Tal instituto não é de simples apuração, cabendo a apuração de fatores subjetivos como a intenção do infrator.

Quando o detentor do registro do Desenho Industrial consegue por meio da análise pericial ou, quando na posse do resultado do exame de mérito realizado, comprovar que o visto a olho nu por consumidores, leigos, apenas por simples comparação visual, não se tratam do mesmo objeto, conseguimos entender a importância de tal registro.

Com a comparação feita com o *trade dress*, que confere outro tipo de proteção ao agente, dá-se mais relevância ao registro, porque com ele, o titular conseguirá reafirmar a infração realizada sem deixar dúvidas, de forma objetiva, sem a necessidade de comprovação dos quesitos que definem o *trade dress*, tendo as consequências advindas de condutas anticompetitivas praticadas em desrespeito ao desenho industrial e ao conjunto-imagem.

Se assim não o fosse, sem o registro, haveria a possibilidade de termos a configuração de concorrência desleal alegada, uma vez que objetos trariam semelhanças e poder-se-ia afirmar que um empresário estava se aproveitando da fama ou bom sucesso do concorrente para vender seu produto e confundir o hipossuficiente consumidor, já que este não conseguiria comprovar que pediu o registro junto ao INPI e que este lhe garantiu a detenção do direito advindo, além de, quando solicitado com o exame de mérito, que cumpriu com os requisitos legais necessários e seus investimentos no desenvolvimento do novo produto não teriam justa recompensa.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a importância do registro do Desenho Industrial está atrelada tanto à objetividade que este traz às discussões, ao tipo de proteção que será conferida ao seu detentor, de forma a agregar quando suscitada a concorrência desleal, que, sozinha, dependerá da comprovação de aspectos subjetivos em casos concretos da atuação de dois ou mais agentes no mercado.

## REFERÊNCIAS

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1995.

BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. Livro Eletrônico – São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais, 2017.

Código Civil Brasileiro. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm)

Código de Defesa do Consumidor. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L8078.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm)

Convenção de Paris de 1883. [https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o\\_de\\_Paris\\_de\\_1883](https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Paris_de_1883). Acesso em 16 de outubro de 2018

[https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGIIW HYkJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R\\_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh](https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGIIW HYkJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh). Acesso em 18 de outubro 2018

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

Lei de Propriedade Intelectual. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)

Legislação Informatizada - DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE ABRIL DE 1975 - Publicação Original. <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 16 de outubro de 2018

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção.

<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%120dress.pdf>. Acesso em 16 de outubro de 2018 . Meio Eletrônico.

Minuta Manual de Desenho Industrial.  
[http://www.inpi.gov.br/menuservicos/desenho/arquivos/MinutaManualDI\\_cap05.pdf](http://www.inpi.gov.br/menuservicos/desenho/arquivos/MinutaManualDI_cap05.pdf).  
Acesso em 08 de outubro de 2018

O princípio da boa-fé como ponto de equilíbrio nas relações de consumo. Vitor Guglinski. Fevereiro de 2004. <https://jus.com.br/artigos/4706/o-principio-da-boa-fe-como-ponto-de-equilibrio-nas-relacoes-de-consumo>. Acesso em 17 de outubro de 2018.

Princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de concorrência, atividades econômicas<sup>1</sup> reguladas pela União Federal: inconstitucionalidade material e formal da lei estadual paranaense 18.822/16<sup>2</sup>. Melina Breckenfeld Reck. <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI276838,61044Principios+constitucionais+da+livre+iniciativa+e+da+liberdade+de>. Acesso em 17 de outubro de 2018

Propriedade industrial é o termo que define todas as patentes, marcas e designs abrangidos por direitos de utilização, produção e comercialização exclusivas. 13 de outubro de 2017. <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial>. Acesso em 16 de outubro de 2018.

Revista da ABPI Nº 8, 1993

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes, 5th edição. Manole, 01/2014. [Minha Biblioteca].

SZEZEBICK, Arquimedes da Silva. OS PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA BRASILEIRA: AVANÇOS E EFETIVIDADE DESDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. <http://eptic.com.br/wp-content/uploads/2014/12/textdisc6.pdf>. Meio Eletrônico.

Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas. Marina Muniz. Setembro de 2017 <https://www.jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-6092017>. Acesso em 07 de outubro de 2018.

Uma análise da Lei 12.529/2011 e a compreensão do Sistema Econômico de Defesa da Concorrência (CADE). Rodrigo Deamici da Silveira. 08 de agosto de 2017. <http://conteudojuridico.com.br/artigo,uma-analise-da-lei-125292011-e-a-compreensao-do-sistema-economico-de-defesa-da-concorrenca-cade,589581.html>. Acesso em 17 de outubro de 2018.



## TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, **Lígia Pires Teixeira de Jesus**

Aluno(a), regularmente matriculado(a), no **Curso de Direito**, na **disciplina do TCC da 10ª etapa**, **matrícula nº 31428355**, **Período Diurno**, Turma **D**,

tendo realizado o TCC com o título: **O DESENHO INDUSTRIAL E A CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA PROTEÇÃO CONFERIDA AO TITULAR**

sob a orientação do(a) professor(a): **Prof. Dr. Marcelo Fortes Barbosa Filho**

declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 08 de novembro de 2018.

---

Assinatura do discente