

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

Diogo de Almeida Aragão

**DESENHOS INDUSTRIAIS, MARCAS E FUNCIONALIDADE: A *TECHNICAL
FUNCTION EXCLUSION* NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA**

Porto Alegre

2024

Diogo de Almeida Aragão

**DESENHOS INDUSTRIAIS, MARCAS E FUNCIONALIDADE: A *TECHNICAL
FUNCTION EXCLUSION* NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA**

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

Orientadora: Professora Doutora Lisiane
Feiten Wingert Ody

Porto Alegre

2024

Diogo de Almeida Aragão

**DESENHOS INDUSTRIAIS, MARCAS E FUNCIONALIDADE: A *TECHNICAL
FUNCTION EXCLUSION* NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA**

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

Aprovado em 16/08/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody (Orientadora)

Prof. Jamil Andraus Hanna Bannura

Carla Perin

Porto Alegre

2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço enormemente a todos os amigos, colegas, professores e familiares que me acompanharam e me apoiaram em minha trajetória acadêmica. Vivenciei momentos profissionais e pessoais incríveis nessa jornada, movido sempre pelos meus colegas. Agradeço minha orientadora Professora Lisiane Ody por todos os ensinamentos e oportunidades inestimáveis que me concedeu e agradeço aos meus pais Edilene e Walter por terem me dado todo o apoio necessário para perseguir essas oportunidades e meus sonhos.

RESUMO

O presente trabalho aborda os critérios utilizados no Brasil e na Europa para determinar se a forma de um desenho industrial ou de uma marca tridimensional cumpre o requisito da não funcionalidade, sendo excluída a proteção por meio de desenho industrial ou marca tridimensional para formas ditadas por função técnica. Para esse fim, foram delineadas as características gerais dos desenhos industriais e das marcas no Brasil e na Europa, e foi realizada pesquisa bibliográfica e jurisprudencial do tema em ambas as regiões, realizando-se uma análise comparativa. A pesquisa efetuada permitiu concluir que critérios diferentes são utilizados na Europa e no Brasil para aplicação dessa exclusão de proteção. Identificou-se que os tribunais europeus aplicam uma série de critérios padronizados, que foram delineados e refinados ao longo do tempo pela aplicação jurisprudencial e formação de precedentes. Já os tribunais brasileiros não aplicam critérios padronizados, não havendo uniformidade nas decisões judiciais. Conclui-se pela necessidade de padronização do tema nos tribunais brasileiros, a fim de se gerar mais segurança jurídica e previsibilidade aos interessados.

Palavras-chave: Função técnica. Desenho industrial. Marca tridimensional.

ABSTRACT

This paper addresses the criteria used in Brazil and Europe to determine whether the shape of an industrial design or a three-dimensional trademark meets the non-functionality requirement, thereby excluding protection through industrial design or three-dimensional trademark for shapes dictated by technical function. To this end, the general characteristics of industrial designs and trademarks in Brazil and Europe were outlined, and a bibliographical and jurisprudential research on the topic was conducted in both regions, resulting in a comparative analysis. The research carried out allowed the conclusion that different criteria are used in Europe and Brazil for the application of this exclusion from protection. It was identified that European courts apply a series of standardized criteria, which have been outlined and refined over time through jurisprudential application and the formation of precedents. Brazilian courts, on the other hand, do not apply standardized criteria, resulting in a lack of uniformity in judicial decisions. It is concluded that there is a need to standardize the subject in Brazilian courts to generate more legal certainty and predictability for those interested.

Keywords: Technical function exclusion. Registered design. Three-dimensional trademark.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
LPI	Lei da Propriedade Industrial
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
CUP	Convenção da União de Paris
Art.	Artigo
P.	Página
Ed.	Editora
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
CJEU	Court of Justice of the European Union
EC	European Community
EEC	European Economic Community
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno
CDR	Community Design Regulation
CTMR	Community Trademark Regulation
EUTMR	European Union Trademark Regulation
EUTMIR	European Union Trademark Implementing Regulation
RCD	Registered Community Design
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRF	Tribunal Regional Federal
REsp	Recurso Especial
AgInt	Agravo Interno

AgREsp Agravo em Recurso Especial

AC Apelação Cível

AI Agravo de Instrumento

Des. Desembargador(a)

RJ Rio de Janeiro

SP São Paulo

SC Santa Catarina

PI Patente de Invenção

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	09
2. DESENHOS INDUSTRIAIS E MARCAS NO BRASIL E NA EUROPA.....	13
2.1. O conceito de Desenho Industrial no Brasil.....	13
2.2. O conceito de Marca no Brasil.....	19
2.3. Propriedade Intelectual na União Europeia.....	22
2.4. O conceito de Desenho Industrial na União Europeia.....	24
2.5. O conceito de Marca na União Europeia.....	26
3. DESENHOS INDUSTRIAIS, MARCAS E FUNCIONALIDADE.....	30
3.1. Traçando o limite entre o funcional e o ornamental.....	30
3.2. Critérios aplicados na União Europeia.....	32
3.3. Critérios aplicados no Brasil.....	40
4. CONCLUSÃO.....	49
REFERÊNCIAS.....	51

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca identificar quais são, se existirem, as diferenças entre o ordenamento jurídico da União Europeia e do Brasil em relação a um aspecto específico da proteção concedida aos direitos de propriedade intelectual em seus territórios. Especificamente, são comparados os métodos de aplicação da exigência de que formas plásticas tem de ser dissociáveis de função técnica para que sejam passíveis de proteção como desenho industrial ou marca tridimensional, também conhecida como *technical function exclusion*. Para cumprir essa finalidade, foi realizada revisão bibliográfica de obras da doutrina nacional e internacional que tratam do tema, bem como análise da legislação e jurisprudência pertinentes ao assunto no âmbito da União Europeia e do Brasil. Com esse objetivo, a presente introdução contextualiza a temática do trabalho, delimitando o objeto de estudo e a relevância do tema. No tópico seguinte, busca-se definir os conceitos de desenho industrial e marca, essenciais para o aprofundamento no tema. Em seguida, examina-se a aplicação da *technical function exclusion* na União Europeia e no Brasil, respectivamente, sendo realizada, logo após, uma comparativa crítica das diferenças percebidas, ao fim da qual é dado espaço para a conclusão. Portanto, o trabalho se divide em cinco partes distintas, contando-se a presente introdução e a conclusão.

Para contextualizar a temática deste trabalho, cabe primeiro definir o que se entende pelo termo “propriedade intelectual”.

Em termos teóricos, a propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto dos “direitos subjetivos oponíveis *erga omnes* sobre bens intelectuais”¹. Em termos descritivos, a convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), define “propriedade intelectual” como o conjunto dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a

¹ VICENTE, D. M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Grupo Almedina, 2020. E-book. 14 p. ISBN 9788584936205. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584936205/>. Acesso em: 08/06/2024.

concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico².

A definição dada pela OMPI é relevante, pois se trata de uma entidade internacional, integrante do Sistema das Nações Unidas, que conta com 193 países membros, inclusive o Brasil e os países que compõe a União Europeia³. Além disso, é a administradora dos principais tratados internacionais que balizaram as legislações nacionais sobre o tema em seus 193 países membros e moldaram o que hoje conhecemos como propriedade intelectual, fazendo desta um “capítulo do Direito altamente internacionalizado”, nas palavras de Denis Borges Barbosa⁴.

Dos tratados internacionais que compõe esse sistema, o *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, de 1994, a Convenção da União de Berna, de 1886, a Convenção de Roma, de 1961, e a Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, são considerados os principais⁵, sendo o Brasil e a União Europeia signatários de todos os tratados citados⁶.

Devido à ampla abrangência desse conjunto de direitos denominado propriedade intelectual, ele é comumente dividido em três subgrupos: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e proteção *sui generis*⁷. Como demonstrado a seguir, certos tratados internacionais focam em conceituar subgrupos específicos e padronizar suas normas.

A Convenção de Berna e a Convenção de Roma delimitaram o conjunto que hoje chamamos de Direitos Autorais, que se subdivide em Direitos de Autor, contemplados pela primeira convenção, e Direitos Conexos, contemplados pela segunda⁸.

² BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 10 p.

³ WIPO – *World Intellectual Property Organization*. **About WIPO**. Disponível em <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em 08/06/2024.

⁴ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 10 p.

⁵ DUARTE, M. F.; BRAGA, P. C. **Propriedade intelectual**. Grupo A, 2018. *E-book* 23 p. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 08/06/2024.

⁶ WIPO - *World Intellectual Property Organization*. **Member States**. Disponível em <https://www.wipo.int/members/en/>. Acesso em 08/06/2024.

⁷ DUARTE, M. F.; BRAGA, P. C. **Propriedade intelectual**. Grupo A, 2018. *E-book* 12 p. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 08/06/2024.

⁸ VICENTE, D. M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Grupo Almedina, 2020. *E-book*. p. 111-146. ISBN 9788584936205. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584936205/>. Acesso em: 08/06/2024.

A Convenção de Berna abrange:

Todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências⁹.

Por sua vez, a Convenção de Roma engloba “os direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão”¹⁰.

Já a propriedade industrial é definida na Convenção da União de Paris de 1883 em seu art. 1º, § 2º, como sendo o conjunto de direitos que compreende 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 desleal¹¹.

Quanto aos direitos *sui generis*, ressalta-se que estes estão dispersos em diversos tratados distintos, e abarcam:

Novas categorias de bens intelectuais, com necessidades específicas de tutela (...) Entre estes bens contam-se as denominadas topografias de produtos semicondutores, as bases de dados e os nomes de domínio (...) as variedades vegetais, os conhecimentos tradicionais e as expressões culturais tradicionais, que de igual modo dificilmente se enquadram nas categorias clássicas da propriedade intelectual, mas que, não obstante isso, podem ser qualificados como formas de propriedade intelectual¹².

Feita essa categorização, destaca-se que este trabalho tem como foco dois regimes de propriedade industrial, quais sejam, os desenhos industriais e as marcas

⁹ Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. 09/09/1886. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm. Acesso em: 08/06/2024.

¹⁰ Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (Convenção de Roma, de 1961). 26/10/1961. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/943608/mod_resource/content/0/convencao_de_roma_-_1961.pdf. Acesso em: 08/06/2024.

¹¹ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 11 p.

¹² VICENTE, D. M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Grupo Almedina, 2020. *E-book*. p. 189-190. ISBN 9788584936205. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584936205/>. Acesso em: 08/06/2024.

tridimensionais, detalhados posteriormente no texto. Especificamente, tem como foco uma característica presente tanto na proteção de desenhos industriais quanto de marcas, qual seja, a exclusão de formas ditadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais de seu escopo de proteção¹³. Na legislação brasileira, esse elemento comum pode ser observado em dois pontos da Lei nº 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial (LPI): no artigo 100, inciso II e no artigo 124, inciso XXI.

O primeiro diz respeito aos desenhos industriais e dispõe que “não é registrável como desenho industrial (...) II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Já o segundo, diz respeito às marcas e disciplina que “não são registráveis como marca (...) XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

Embora existam divergências quanto ao uso exato das expressões “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” e “aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”¹⁴, assunto que será abordado mais adiante neste trabalho, elas possuem fundamentalmente a mesma função: estabelecer um limite entre ornamentalidade e funcionalidade, negando proteção por desenho industrial e marcas a formas que deveriam ser protegidas por patente ou modelo de utilidade¹⁵.

Essa delimitação presente na legislação brasileira se encontra também no ordenamento jurídico dos demais Estados-membros da OMPI¹⁶. Isso porque é um elemento central para a organização do complexo sistema denominado propriedade intelectual, que necessita de equilíbrio entre as restrições e benefícios conferidos por

¹³ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 147 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

¹⁴ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 140 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

¹⁵ Kretschmann, Â.; Tolentino, C. Limites legais da proteção autoral denominada desenho industrial: Formas essencialmente técnicas e funcionais. **RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade**, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 149-181, 2023.

¹⁶ Houssaye, CMdL. **Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. 63 f. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

cada forma de proteção que o compõe¹⁷, não sendo desejável, por exemplo, que se possa proteger como marca tridimensional um objeto que cumpra função técnica, pois isso possibilitaria que o titular tivesse monopólio sobre essa funcionalidade por tempo indeterminado¹⁸, já que, ao contrário do registro de uma patente, o de uma marca pode ser renovado indefinidamente de 10 em 10 anos, conforme o art. 133 da LPI. Esse exemplo demonstra que existem motivos pelos quais definiu-se que as marcas podem ter sua vigência renovada indefinidamente, enquanto as patentes não, e diferentes restrições e benefícios foram delimitadas para cada forma de proteção de ativos de propriedade intelectual, não sendo por acaso que critérios semelhantes são aplicados em diversas jurisdições.

Esses motivos podem ser identificados ao se analisar a história, jurisprudência e doutrina da propriedade intelectual em diferentes ordenamentos jurídicos, pois tal análise revela as justificativas fornecidas pelos operadores do direito ao definirem as normas relativas à propriedade intelectual e sua forma de aplicação. Com essa finalidade, o presente trabalho traz em seus capítulos posteriores uma análise comparada entre os critérios utilizados no Brasil e na União Europeia para se determinar quando é cabível o impedimento do registro de desenhos industriais e marcas por serem entendidos como indissociáveis de funcionalidade técnica.

Optou-se por fazer a comparativa com União Europeia porque esse assunto tem sido muito discutido na região e recentemente importantes decisões judiciais envolvendo esse tema foram proferidas nessa jurisdição, como se verá mais adiante.

Contudo, antes de abordar esse assunto, é necessário conceitualizar com precisão o regime dos desenhos industriais e o regime das marcas tridimensionais.

2. DESENHOS INDUSTRIAIS E MARCAS NO BRASIL E NA EUROPA

2.1 O conceito de Desenho Industrial no Brasil

¹⁷ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 253 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

¹⁸ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 253 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

No Brasil, os desenhos industriais estão definidos no art. 95 da Lei Nº 9.279 de 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), da seguinte forma:

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.

Extraí-se do texto legal que existem dois tipos de desenho industrial, quais sejam, as formas plásticas (tridimensionais) e os conjuntos ornamentais de linhas e cores (bidimensionais), sendo ambos configurações externas de objetos/produtos¹⁹. Os produtos tridimensionais ainda podem ser subdivididos em simples e complexos, sendo o produto tridimensional simples “aquele fabricado de maneira que não existem partes, peças ou componentes que permitam a montagem ou desmontagem do mesmo” e o complexo “aquele que apresenta partes, peças ou componentes de maneira que há possibilidade de montagem, desmontagem ou composição do produto”²⁰.

Seguem abaixo alguns exemplos fornecidos pelo Manual de Desenhos Industriais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

Figura 1 – Cópia de Desenho industrial de produto simples (BR302017001421)



Fonte: Manual de Desenhos Industriais, 2ª edição, 2023

Figura 2 – Cópia de Desenho industrial de produto complexo (BR302016001865)

¹⁹ DUARTE, M. F.; BRAGA, P. C. **Propriedade intelectual**. Grupo A, 2018. *E-book* 83 p. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 08/06/2024.

²⁰ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**. 2a Edição, 2023. p. 15-18.



Fonte: Manual de Desenhos Industriais, 2ª edição, 2023

Figura 3 – Cópia de Desenho industrial de produto bidimensional (BR302020004857)



Fonte: Manual de Desenhos Industriais, 2ª edição, 2023

Além das categorias expostas acima, também se extraem da Lei de Propriedade Industrial os requisitos positivos e negativos com quais um objeto deve estar de acordo para que possa ser protegido como desenho industrial.

Existem diferentes maneiras de se apresentar estes requisitos; por exemplo, o Manual de Desenhos Industriais do INPI os apresenta como cinco requisitos positivos: 1) ornamentalidade; 2) novidade; 3) originalidade; 4) visibilidade; e 5) suscetibilidade de fabricação industrial);²¹ e três requisitos negativos: 1) não ser contrário à moral e os bons costumes; 2) não ser forma necessária, comum ou vulgar; e 3) não ser forma essencialmente técnica ou funcional. Ao mesmo tempo, certas obras os apresentam como três requisitos positivos (novidade, originalidade e suscetibilidade de

²¹ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**. 2a Edição, 2023. p. 23 – 25.

industrialização)²², sendo os demais tratados como requisitos negativos, enquanto outras obras os apresentam como quatro requisitos positivos²³ e assim por diante.

Todas as classificações trazem os mesmos requisitos, sendo a única diferença sua apresentação como requisitos positivos ou requisitos negativos, de modo que todas são igualmente válidas. Sendo assim, por preferência do autor, neste trabalho será adotada a classificação apresentada pelo Manual de Desenhos Industriais do INPI.

Definindo-se os requisitos positivos, temos que o requisito da ornamentalidade diz respeito à natureza acessória dos desenhos industriais²⁴, isto é, diferentemente das obras artísticas, que possuem valor por si mesmas, os desenhos industriais apenas agregam valor ao objeto sobre o qual são aplicados, não sendo essenciais para sua utilidade. Por exemplo, a tela em branco onde se pinta um quadro possui pouco valor por si própria, o valor está na obra que será pintada ali, tanto que, se a pintura fosse apagada, a tela não serviria mais a função que a pintura atendia, não teria mais o mesmo valor. Por sua vez, se o desenho industrial que cobre um prato fosse apagado, o prato continuaria cumprindo sua função primária perfeitamente²⁵.

Essa característica distingue os desenhos industriais tanto das obras artísticas quando das patentes, cujo conteúdo é necessariamente atrelado à função do seu objeto.

Quanto à novidade, o artigo 96 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”, sendo o estado da técnica “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, conforme o §1º do mesmo artigo.

Já no que tange à originalidade, o artigo 97 da mesma lei dispõe que “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”. Refinando essa definição, que facilmente se confunde com a definição de novidade, Denis Borges Barbosa

²² BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 501-504.

²³ Kretschmann, Â.; Tolentino, C. Limites legais da proteção autoral denominada desenho industrial: Formas essencialmente técnicas e funcionais. **RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade**, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 149-181, 2023.

²⁴ BARBOSA, D. B. Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho industrial. **PIDCC - Revista De Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo E Constituição**, Aracaju, Ano III, n. 6, p.308-327, 2014.

²⁵ Ibidem.

argumenta que, para ser considerado original, o desenho industrial deve diferir dos outros desenhos anteriores em seu território de maneira significativa, visível e claramente aparente²⁶.

Pelo requisito da visibilidade entende-se que são protegidas “apenas as características visuais que se manifestam na aparência externa do desenho industrial, ou seja, não há proteção para as características visíveis apenas caso o produto seja desmontado”²⁷. Sendo assim, a criação deve ser visível, não sendo protegidas criações ocultas, mesmo que preencham os demais requisitos²⁸.

Por fim, a necessidade de suscetibilidade de industrialização significa que o desenho industrial tem de ser reproduzível industrialmente, sem que seu valor diminua por sua reprodução em massa, não sendo adequado para obras cujo valor está em serem únicas ou em terem sido produzidas por uma pessoa específica como forma de expressão, que seriam então obras artísticas²⁹.

Estabelecidos os requisitos positivos que delimitam os desenhos industriais, resta somente a conceituação de seus requisitos negativos.

Não é passível de proteção como desenho industrial aquilo que for contrário à moral e os bons costumes, por exemplo, por fazer apologia ao crime ou violar a imagem e honra de terceiros³⁰.

Também não serão protegidas como desenho industrial formas consideradas necessárias, comuns ou vulgares. Formas necessárias são aquelas inseparavelmente atreladas à função de um objeto, sem a qual o objeto não teria como cumprir sua função³¹, como a forma redonda de uma bola de futebol, que somente sendo redonda pode cumprir sua função; sendo assim, tais formas inerentemente não são

²⁶ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 503 p.

²⁷ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**. 2a Edição, 2023. 98 p.

²⁸ BARBOSA, D. B. Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho industrial. **PIDCC - Revista De Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo E Constituição**, Aracaju, Ano III, n. 6, p.308-327, 2014.

²⁹ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 504 p.

³⁰ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 504 p.

³¹ SNOW, A.; SILVEIRA, N. **Direito de autor no design**, 2ª Edição, Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. E-book 127 p. ISBN 9788502180031. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502180031/>. Acesso em: 07 ago. 2024.

ornamentais, estando no território das patentes de invenção e não dos desenhos industriais³².

Por sua vez, as formas comuns ou vulgares são aquelas já amplamente utilizadas na indústria e que, por seu uso disseminado, não possuem novidade ou originalidade³³. Também se enquadram nessa categoria as formas geométricas, consideradas por certos autores como sendo de domínio público³⁴ e previstas como irregistráveis pelo INPI³⁵.

Por fim, a vedação às formas essencialmente técnicas ou funcionais engloba tanto as formas necessárias, quanto formas que, apesar de não serem as únicas que permitem que certas funções sejam cumpridas, ainda estão atreladas à funcionalidade de seu objeto, de modo que uma variação na forma levaria a uma variação na funcionalidade do objeto³⁶. Essa vedação existe para impedir que o regime dos desenhos industriais se torne um obstáculo à evolução tecnológica, protegendo inovações técnicas por mais tempo e com menos contrapartidas do que a proteção por patentes, o instituto verdadeiramente adequado para este fim³⁷.

Os critérios para aplicação desta última vedação são o objeto de estudo deste trabalho, sendo essencial para esse estudo a distinção feita acima entre formas necessárias e formas essencialmente técnicas, bem como o conceito de ornamentalidade.

Como será demonstrado a seguir, conceitos semelhantes também se aplicam ao instituto das marcas tridimensionais, de modo que a delimitação desse instituto também é útil para a compreensão dos critérios utilizados para decidir se uma forma é essencialmente técnica ou não, objetivo central deste trabalho.

³² Kretschmann, Â.; Tolentino, C. Limites legais da proteção autoral denominada desenho industrial: Formas essencialmente técnicas e funcionais. **RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade**, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 149-181, 2023.

³³ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 23 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

³⁴ Ibidem

³⁵ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**. 2a Edição, 2023. 100 p.

³⁶ Tolentino, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 26 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

³⁷ Ibidem

2.2. O conceito de Marca no Brasil

No Brasil, marcas registráveis são sinais distintivos suscetíveis de representação gráfica, utilizados na produção ou na comercialização de produtos e serviços com a finalidade de distingui-los de outros que sejam semelhantes ou idênticos, identificando sua origem e os vinculando a um titular específico, ajudando a prevenir confusão entre os consumidores e associação indevida³⁸. Sua conceituação encontra-se nos artigos 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial, bem como no artigo 124, que define o que não é registrável como marca.

A legislação brasileira especifica que, para serem registráveis como marca, os sinais distintivos têm de ser visualmente perceptíveis, de modo que não são registráveis no país marcas sonoras, olfativas e afins, registráveis em alguns países³⁹.

Portanto, quanto a sua forma de apresentação, as marcas registráveis no país são categorizadas como: nominativas, mistas, figurativas, tridimensionais e de posição.

Uma marca nominativa, como “RENNER”, engloba qualquer representação gráfica das palavras que constituírem seu sinal distintivo, ou seja, qualquer logotipo da marca “RENNER”, com qualquer coloração, fonte e estilo.

A marca mista diz respeito a uma representação gráfica específica de seu sinal distintivo, uma combinação específica das palavras que compõe seu sinal e certos elementos visuais, como nos exemplos abaixo:

Figura 4 – Exemplos de marcas mistas do Manual de Marcas do INPI



Fonte: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas, 5ª Edição, 6ª revisão, 2023.

³⁸ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 700 p.

³⁹ Ibidem.

Já a marca figurativa não pode possuir palavras em seu sinal distintivo. Ela engloba apenas elementos visuais não verbais, como desenhos, imagens, símbolos ou letras isoladas, representadas de forma estilizada:

Figura 5 – Exemplos de marcas figurativas do Manual de Marcas do INPI



Fonte: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas, 5ª Edição, 6ª revisão, 2023.

Um clássico exemplo de marcas mista ou figurativa são os rótulos colados em garrafas de bebida, como o rótulo da Coca-Cola colado em suas garrafas, apresentado seu conhecido logotipo. Nesse mesmo exemplo, a marca tridimensional seria a garrafa de bebida em si, a forma plástica das garrafas da Coca-Cola que as diferencia das garrafas de outras marcas:

Figura 6 – Exemplo de marca tridimensional do Manual de Marcas do INPI

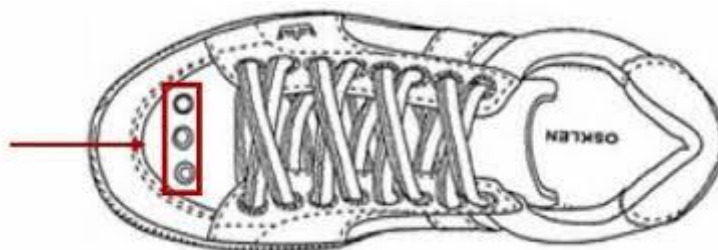


Fonte: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas, 5ª Edição, 6ª revisão, 2023.

Esse tipo de marca somente se tornou registrável no Brasil a partir da atual Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96, mas, para tanto, a forma não pode ser necessária, comum ou vulgar, bem como indissociável de efeito técnico, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 124 da mesma lei. Essa vedação também se aplica às marcas de posição, formadas pela “aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo”,

exemplificada abaixo, na representação da única marca de posição já concedida no Brasil até o momento:

Figura 7 – Única marca de posição já concedida no Brasil



Fonte: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 830621660.

A vedação do inciso XXI na verdade é aplicável a todas as formas de apresentação das marcas, contudo, na prática, acaba por ser predominantemente relevante apenas para as marcas tridimensionais e de posição. Devido ao baixo número de casos referentes às marcas de posição no Brasil, no âmbito das marcas, este trabalho se concentra nas marcas tridimensionais. Dito isso, antes de se abordar detalhadamente o tema, é pertinente destacar-se os demais requisitos aplicáveis ao registro de marcas no Brasil. Além do requisito da suscetibilidade de representação visual, abordado acima, existem outros quatro requisitos⁴⁰, que são: 1) liceidade; 2) distintividade; 3) veracidade; e 4) disponibilidade.

O requisito da liceidade determina que não são registráveis sinais contrários à ordem pública ou a moral e os bons costumes, estando amparado nos incisos I, III, XI e XIV do artigo 124 da LPI⁴¹.

O requisito da distintividade diz respeito à função das marcas como sinais diferenciadores de produtos e serviços, sendo considerada na sua apreciação a capacidade distintiva da marca, inibindo-se o registro e o consequente direito de exclusividade sobre sinais não distintivos, como os sinais genéricos, necessários, comuns ou descritivos, estando esse requisito amparado nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LP⁴².

O requisito da veracidade se refere a proibição do registro de “sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou

⁴⁰ INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª Edição, 6ª revisão, p.106

⁴¹ INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª edição, 6ª revisão, p. 107

⁴² INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª edição, 6ª revisão, p. 118

serviços que o mesmo visa assinalar”, estando amparado no inciso X do art. 124 da LPI⁴³.

Por fim, o requisito da disponibilidade dispõe que, para ser registrável, o sinal não “pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/1996 (LPI)”, estando amparado nos incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII do art. 124 e nos artigos 125 e 126 da LPI⁴⁴. Sinais distintivos que podem representar um óbice para o registro de uma marca são, por exemplo, elementos característicos de título de estabelecimento, siglas de entidades públicas, nomes de eventos oficialmente reconhecidos, nomes civis ou artísticos de terceiros, obras protegidas por direitos autorais e até mesmo desenhos industriais de terceiros.

Finalizadas as definições gerais referentes aos desenhos industriais e às marcas no Brasil, adiante se analisará as regras que regem esses institutos na União Europeia.

2.3. Propriedade Intelectual na União Europeia

Atualmente existem 03 diferentes caminhos para se buscar o registro de ativos de propriedade intelectual na Europa: I) pela via nacional, por meio do registro junto aos órgãos nacionais de cada país; II) pela via regional, por meio do registro junto ao *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* e III) pela via internacional, por meio do registro junto à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), via Protocolo de Madrid⁴⁵.

A ênfase deste trabalho será a análise do regime de proteção pela via regional, cujas regras se aplicam em todos os países membros da União Europeia de maneira uniforme, divergindo por vezes das regras de cada país para o registro pela via nacional. O objetivo deste trabalho não é analisar as particularidades de cada país europeu, mas sim as particularidades do regime de propriedade intelectual aplicado pelo *EUIPO* e pela *Court of Justice of the European Union (CJEU)* em âmbito regional.

A *CJEU* é a autoridade judicial da União Europeia e um de seus objetivos é assegurar a aplicação e interpretação uniforme da legislação comunitária em cada

⁴³ INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª edição, 6ª revisão, p. 165

⁴⁴ INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª edição, 6ª revisão, p. 169

⁴⁵ MONTESSE, L. (2017). *European IPR Helpdesk*, 07 p.

país membro, proferindo decisões de caráter vinculante, que atuam como precedentes para futuras decisões⁴⁶.

Os direitos relacionados aos desenhos industriais estão dispostos no Regulamento nº 6/2002 (EC 6/2002), também conhecido como *Community Design Regulation* (CDR), pois estabelece os *Community Designs*⁴⁷. Já os direitos relacionados às marcas estão dispostos na Diretiva 89/104/EEC, que estabeleceu normas de harmonização das leis nacionais de marcas em cada país europeu, e no Regulamento 40/94, que instituiu as *Community Trademarks*⁴⁸.

Os *Community Designs* são um tipo de desenho industrial cuja proteção abrange todos os Estados-Membros da União Europeia. São divididos em dois tipos: Os *Registered Community Designs* (RCD), por meio dos quais o titular adquire a proteção de seu desenho industrial nos 27 Estados-Membros da União Europeia realizando apenas um único registro junto ao EUIPO⁴⁹; e os *Unregistered Community Designs*, por meio dos quais o titular obtém uma proteção mais restrita e curta em todos os Estados-Membros, mas sem precisar realizar qualquer registro⁵⁰.

As *Community Trademarks* também abrangem todos os Estados-Membros da União Europeia, possibilitando que o titular obtenha essa ampla proteção por meio de um único registro junto ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI)⁵¹, não havendo uma modalidade independente de registro como os *Community Designs*⁵².

No Brasil não existe proteção a desenhos industriais não registrados, mas há certo grau de proteção às marcas não registradas, que se dá por meio do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, o qual prevê direito de precedência ao registro para toda pessoa que, na data do depósito de determinada marca, já utilizava marca idêntica ou semelhante, de boa-fé, há pelo menos 06 meses.

⁴⁶ GLESS, S.; MARTIN, J.. *The comparative method in European Courts: A comparison between the CJEU and ECtHR?*. *Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice*, v. 1, n. 1, p. 36-52, 2013.

⁴⁷ SEVILLE, C., *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. 183 p.

⁴⁸ SEVILLE, C., *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. 220 p.

⁴⁹ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs** (*Community Design Regulation – CDR*), Recital 5. Disponível em: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj>. Acesso em: 07/08/2024.

⁵⁰ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 6/2002**, Art. 1(2)(a).

⁵¹ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark** (*Community Trade Mark Regulation — CTMR*), Art. 1(2). Disponível em: <http://data.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj>. Acesso em: 07/08/2024.

⁵² UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 40/94**, Art. 6.

Feita essa definição e categorização geral das formas de proteção dos desenhos industriais e marcas na União Europeia, nos tópicos a seguir suas características e requisitos serão detalhadas e comparadas com o regime brasileiro. Destaca-se que o presente trabalho apenas analisará os *Registered Community Designs* e as *Community Trademarks*, não se detendo na análise dos *Unregistered Community Designs*, pois possuem muitas peculiaridades, de modo que sua análise dispersaria o foco deste trabalho.

2.4. O conceito de Desenho Industrial na União Europeia

No âmbito da União Europeia os desenhos industriais, ou *Community Designs*, são definidos como “a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação”⁵³, sendo o termo “produto” definido como “qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem num produto complexo, as embalagens, as formas de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador”⁵⁴.

Nessas definições iniciais já se nota uma diferença significativa em relação ao Brasil: na União Europeia os desenhos industriais abarcam produtos artesanais, enquanto no Brasil se limitam a produtos passíveis de fabricação industrial. Uma das consequências dessa diferença, é que ao proteger objetos artesanais, a legislação europeia abre uma possibilidade de sobreposição da proteção por desenho industrial com a proteção por direitos autorais⁵⁵.

A partir do artigo acima percebe-se que, quanto aos possíveis formatos dos desenhos industriais na União Europeia, esses também podem ser tridimensionais ou bidimensionais, sendo os primeiros igualmente divisíveis entre simples e complexos, como no Brasil.

Os requisitos para o registro de um desenho industrial na União Europeia são similares aos requisitos para registro no Brasil.

⁵³ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 6/2002**, Art. 3 (a).

⁵⁴ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 6/2002**, Art. 3 (b).

⁵⁵ FEITEN WINGERT ODY, Lisiane. **A proteção de uma criação culinária pela propriedade intelectual**: uma análise comparativa entre os direitos brasileiro e britânico a partir do caso Colin v. Cuthbert, inédito, 20 p.

O desenho industrial deve ser novo e possuir caráter singular⁵⁶. Um *Registered Community Design* será considerado novo se nenhum desenho idêntico tiver sido disponibilizado ao público antes da data de depósito do pedido de registro ou da data de prioridade⁵⁷. Desenhos são considerados idênticos se suas características diferirem apenas em detalhes insignificantes⁵⁸.

O caráter singular é avaliado com base na impressão geral que o desenho produz em um utilizador informado, que deve ser diferente da impressão geral produzida por qualquer outro desenho já disponibilizado ao público⁵⁹. A avaliação do caráter individual leva em consideração o grau de liberdade do designer ao desenvolver o desenho⁶⁰.

Além disso, um desenho aplicado ou incorporado em um produto que constitui uma parte componente de um produto complexo só será considerado novo e terá caráter individual se a parte componente, uma vez incorporada no produto complexo, permanecer visível durante o uso normal deste, e se as características visíveis da parte componente atenderem aos requisitos de novidade e caráter individual⁶¹. O "uso normal" refere-se ao uso pelo usuário final, excluindo manutenção, serviços ou reparos⁶².

Ao se comparar os requisitos positivos expostos acima com os requisitos positivos aplicáveis no Brasil, percebe-se que são essencialmente os mesmos. Ambos os regimes apresentam o requisito da novidade e da visibilidade, com definições similares. Já a exigência de caráter singular presente no regime europeu pode ser equiparada à exigência de originalidade brasileira.

Por fim, apesar de o requisito da ornamentalidade não ser explicitamente apresentado como requisito positivo na legislação europeia, a qual apenas dispõe que os desenhos designam a "aparência" de um produto, expressão vaga que não indica necessariamente uma ausência de funcionalidade, este requisito aparece como exigência negativa no artigo 8º da *Council Regulation (EC) No 6/2002* que determina não serem susceptíveis de proteção como desenho comunitário as características da aparência de um produto determinadas exclusivamente por sua função técnica.

⁵⁶ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 4 (1)

⁵⁷ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 5 (1)

⁵⁸ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 5 (2)

⁵⁹ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 6 (1)

⁶⁰ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 6 (2)

⁶¹ UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 4 (2)

⁶² UNIÃO EUROPEIA. *Council Regulation (EC) No 6/2002*, Art. 4 (3)

A principal diferença entre os requisitos dos regimes se encontra no requisito brasileiro da suscetibilidade de fabricação industrial, que não é presente no regime europeu.

Em suma, nota-se que dos cinco requisitos positivos presentes no regime brasileiro - 1) ornamentalidade; 2) novidade; 3) originalidade; 4) visibilidade; e 5) suscetibilidade de fabricação industrial) – todos estão presentes no regime europeu, ainda que expressos de maneiras ligeiramente distintas, salvo o requisito da suscetibilidade de fabricação industrial.

O mesmo se aplica aos requisitos negativos presentes no regime brasileiro - 1) não ser contrário à moral e aos bons costumes; 2) não ser forma necessária, comum ou vulgar; e 3) não ser forma essencialmente técnica ou funcional. O requisito sobre a moral e os bons costumes está previsto no artigo 8º da *Council Regulation (EC) No 6/2002*, enquanto a disposição de que o desenho não pode ser forma necessária, comum ou vulgar é uma consequência natural dos requisitos de novidade e originalidade, tendo o terceiro requisito já sido abordado acima.

Dito isso, cabe destacar que há uma distinção sutil, mas importante, entre a expressão “determinada essencialmente por função técnica”, utilizada pela legislação brasileira, e a expressão “determinada exclusivamente pela sua função técnica”, utilizada na legislação da comunidade europeia⁶³. O termo “essencialmente” é mais abrangente que o termo “exclusivamente”, deixando implícito que são irregistráveis até mesmo desenhos majoritariamente determinados por sua função técnica, enquanto o segundo apenas estabeleceria como irregistráveis desenhos inteiramente determinados por função técnica, ou seja, qualquer desenho que tivesse um mínimo aspecto ornamental já seria registrável⁶⁴.

Para determinar se a aplicação desses termos realmente é distinta em cada um dos regimes teria de ser analisada a jurisprudência e a doutrina de ambos, tarefa que será feita na parte final deste trabalho, após a análise das características e requisitos das marcas no regime europeu que vem a seguir.

2.5. O conceito de Marca na União Europeia

⁶³Houssaye, CMdL. **Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. 131 f. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

⁶⁴ DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (C- 395/16) [2018] *CJEU* [26-31].

No âmbito da União Europeia, as marcas ou *Community Trademarks* são definidas como “todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”⁶⁵.

Apesar da redação similar à da legislação brasileira, o *EUIPO* determina que a definição legal de marcas registráveis deve ser interpretada de forma ampla, de modo que diversos tipos de marcas irregistráveis no Brasil podem ser registrados na União Europeia⁶⁶. A divergência é tamanha que, enquanto o Manual de Marcas brasileiro apenas lista 05 possíveis tipos de marcas registráveis (nominativas, mistas, figurativas, tridimensionais e de posição) as *Trademark Guidelines* do *EUIPO* listam mais de 10 possíveis tipos de marcas registráveis⁶⁷.

O presente trabalho não irá cobrir todos os tipos de marcas registráveis na União Europeia, sendo focado na análise das marcas tridimensionais, presentes também no regime brasileiro.

Os requisitos para registro de marcas na comunidade europeia estão dispostos no artigo 4º da *European Union Trademark Regulation (EUTMR)*, o qual determina que as marcas têm de ser: 1) sinais; 2) capazes de distinguir produtos ou serviços e 3) representáveis no cadastro digital de marcas⁶⁸.

Exigir que as marcas sejam um sinal é exigir que se enquadrem na definição de sinal presente no artigo 4º da *EUTMR*.

A *EUTMR* e a *European Union Trademark Implementing Regulation (EUTMIR)* oferecem uma lista não exaustiva de sinais que podem constituir uma marca da União Europeia. Esses sinais incluem marcas nominativas, figurativas, tridimensionais, de posição, padrões, de cor única ou combinação de cores, sonoras, de movimento,

⁶⁵ UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No 40/94**, Art. 4.

⁶⁶ SEVILLE, C., **EU Intellectual Property Law and Policy**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. 225 p.

⁶⁷ *EUIPO - European Union Intellectual Property Office. Trademark Guidelines, Edition 2024, Part B, Section 2, item 9.3*. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1937375/trade-mark-guidelines/9-3-mark-type>. Acesso em: 07/08/2024.

⁶⁸ *EUIPO - European Union Intellectual Property Office. Trademark Guidelines, Edition 2024, Part B, Section 4, item 1*

multimídia e holográficas⁶⁹. A flexibilidade na definição de sinais permite que uma ampla gama de formas de apresentação marcárias sejam protegidas, desde que atendam aos critérios estabelecidos na legislação. No entanto, sinais que consistem em conceitos abstratos ou características gerais dos produtos não são considerados distintivos o suficiente para serem registráveis como marcas⁷⁰.

O segundo requisito fundamental para o registro de uma marca na União Europeia é a capacidade distintiva do sinal, conforme descrito no artigo 4º da *EUTMR*, requisito semelhante aos requisitos brasileiros de novidade e distintividade⁷¹. Este requisito refere-se à capacidade do sinal de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas. Diferentemente do artigo 7(1)(b) da *EUTMR*, que aborda a distintividade em relação a produtos ou serviços específicos, o artigo 4º da *EUTMR* lida com a habilidade abstrata do sinal de servir como um indicativo de origem. Apenas em raras exceções considera-se que um sinal não possui essa capacidade abstrata de distinguir produtos de uma empresa dos produtos de outra, como no caso da palavra "marca" que logicamente é irregistrável como marca⁷². A capacidade distintiva é essencial para garantir que os consumidores possam identificar a origem dos produtos ou serviços com precisão, evitando confusões no mercado. Esse critério protege tanto os consumidores quanto os proprietários das marcas, assegurando que cada sinal registrado possa efetivamente cumprir sua função de identificação e diferenciação.

O terceiro requisito para o registro de uma marca na União Europeia é a capacidade do sinal de ser representado no registro de uma maneira clara e precisa, conforme o artigo 4(b) da *EUTMR*. Essa representação deve permitir que as autoridades competentes e o público determinem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao proprietário da marca. O artigo 3(1) da *EUTMIR* especifica que a marca pode ser representada em qualquer forma apropriada usando tecnologias

⁶⁹ SEVILLE, C., *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. 226 p.

⁷⁰ EUIPO - European Union Intellectual Property Office. *Trademark Guidelines, Edition 2024, Part B, Section 4, item 1.1*

⁷¹ Houssaye, CMdL. **Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. 124 f. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

⁷² EUIPO - European Union Intellectual Property Office. *Trademark Guidelines, Edition 2024, Part B, Section 4, item 1.2*

disponíveis, desde que possa ser reproduzida no registro de maneira clara, precisa, autônoma, acessível, inteligível, durável e objetiva⁷³.

A importância da representação clara e precisa é sublinhada pela decisão no caso *Sieckmann*⁷⁴, que estabeleceu critérios rigorosos para a representação gráfica das marcas. Esses critérios exigem que a representação seja inequívoca e objetiva para garantir que todos possam entender o escopo da proteção.

Além disso, o artigo 3(9) da *EUTMIR* esclarece que amostras ou espécimes, como fragrâncias, não constituem uma representação adequada, pois não são estáveis e duráveis, e não podem ser inspecionados facilmente no registro usando tecnologia comumente disponível. Portanto, a clareza e precisão na representação são cruciais para garantir a transparência e a eficácia do sistema de registro de marcas na União Europeia.

Comparando os sistemas da União Europeia e do Brasil, nota-se que ambos exigem que a marca seja distintiva e possa ser representada visualmente de maneira clara e precisa.

O artigo 7(1)(e) da *EUTMR* exclui do registro sinais que consistam exclusivamente na forma ou em outra característica que (i) resulte da natureza dos próprios produtos; (ii) seja necessária para obter um resultado técnico; ou (iii) confere um valor substancial aos produtos⁷⁵. Este artigo visa impedir que os direitos exclusivos e permanentes conferidos por uma marca sirvam para estender indefinidamente a duração de outros direitos de propriedade intelectual, como patentes ou desenhos industriais, que a legislação da União Europeia pretende sujeitar a períodos limitados⁷⁶.

A aplicação deste artigo não se limita apenas a formas tridimensionais, mas também inclui representações bidimensionais de formas tridimensionais e outros tipos de sinais figurativos que representam formas⁷⁷. Assim, a exclusão abrange uma ampla variedade de sinais, desde que todos os seus elementos essenciais resultem da

⁷³ EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Trademark Guidelines**, Edition 2024, Part B, Section 4, item 1.3

⁷⁴ *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* (C-273/00) [2002] CJEU.

⁷⁵ EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Trademark Guidelines**, Edition 2024, Part B, Section 4, item 6.1.

⁷⁶ *Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)* (C-48/09 P) [2010] CJEU.

⁷⁷ *Pi-Design AG and Others and OHIM v Yoshida Metal Industry Co. Ltd* (Joined Cases C-337/12 P to C-340/12 P) [2014] CJEU [55].

natureza dos produtos, desempenhem uma função técnica ou confirmem um valor substancial ao produto.

No Brasil, o requisito negativo comparável está previsto no inciso XXI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de sinais que sejam "indissociáveis de efeito técnico". Esta vedação aplica-se a todas as formas de apresentação de marcas, embora na prática seja mais relevante para marcas tridimensionais e de posição. O intuito é similar ao do regulamento europeu, ou seja, impedir que formas ou características técnicas essenciais de um produto sejam monopolizadas por meio de registros de marca, preservando a livre concorrência e evitando a perpetuação de direitos que deveriam ser temporários⁷⁸.

A maior diferença entre os dois regimes marcários está na abrangência e na especificidade das normas, com a União Europeia apresentando uma formulação mais detalhada e abrangente em relação às diversas formas e características que podem ser excluídas do registro.

Contudo, como se verá a seguir, os critérios utilizados para se decidir se algo é ou não é determinado por sua função técnica também é um ponto onde ambos os regimes apresentam divergências entre si e internamente, sendo um tópico ainda controvertido em suas respectivas jurisprudências.

3. DESENHOS INDUSTRIAIS, MARCAS E FUNCIONALIDADE

3.1. Traçando o limite entre o funcional e o ornamental

Os conceitos de funcionalidade e ornamentalidade na propriedade intelectual são muitas vezes controversos, pois distinguir entre o que é funcional e o que é ornamental frequentemente é uma tarefa difícil. Esse tema tem sido debatido nos Estados Unidos desde o início do século XIX sob a doutrina da funcionalidade ou *utilitarian functionality*⁷⁹.

⁷⁸ Tolentino, C. L. (2020). **Marca tridimensional e desenho industrial: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil**. 2020. 253 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020, p. 39

⁷⁹ MACEDO, J. R. P. R. **Marcas de forma, funcionalidade e concorrência, uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia**. Coleção de estudos de Direito Intelectual. Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018.

Para determinar se uma forma é essencialmente técnica ou funcional, diversas teorias foram desenvolvidas tanto em contextos internacionais quanto nacionais. As mais utilizadas são: a teoria da multiplicidade das formas, o critério dos contornos, a teoria da causalidade, o critério da intenção do designer e o critério dos embelezamentos, que serão expostos a seguir.

O critério dos contornos protege o esforço criativo posto no aspecto ornamental e decorativo de um produto, independentemente de existirem possíveis variações na forma. Esse critério considera se o design tem uma nova utilidade prática, como barateamento dos custos de produção, maior facilidade de construção ou uma nova funcionalidade. Assim, se um design é útil, ele pode ser excluído da proteção de projetos definidos por sua função técnica. Esse critério foi originalmente proposto pelo jurista Paul Carteron em 1909 e está ligado à arte decorativa⁸⁰. Oquendo argumenta que aplicar o critério dos contornos atualmente invalidaria muitos desenhos industriais, exceto aqueles completamente desvinculados de sua função técnica, como ornamentos e esculturas⁸¹.

A teoria da multiplicidade de formas avalia se existem alternativas que possam cumprir a mesma função técnica do objeto em questão. A existência de tais alternativas indicaria um esforço criativo por parte do designer e demonstraria que a forma sendo registrada não é necessária para a função do objeto, visto que existem formas alternativas que cumprem a mesma função, de modo que não seria necessário proibir o registro do desenho industrial ou marca tridimensional pretendidos⁸². Entretanto, essa teoria deixa margem para que um mesmo titular registre separadamente as diversas possíveis formas de um objeto e assim adquira um monopólio sobre esse objeto e sua função técnica, crítica feita pelo *Advocate General* Saugmandsgaard Øe em seu parecer no recente caso Doceram, de grande repercussão na União Europeia, que será abordado em mais detalhes no próximo tópico⁸³.

⁸⁰ Houssaye, CMdL. **Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. 134 f. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

⁸¹ OQUENDO, F. B. **A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial**: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro. 2014. 136 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

⁸² *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (C- 395/16) [2018] CJEU [26-31].

⁸³ *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (C-395/16) [2018] CJEU [32] *Opinion of AG Saugmandsgaard* [41].

A teoria da causalidade analisa se o designer foi motivado por considerações estéticas ou funcionais ao criar um design, analisando qual a razão por trás da escolha de cada aspecto do design, mas sem necessariamente adentrar no mérito da intenção do designer. É uma análise teleológica dos elementos do design em si, como conduzida no caso XXXLutz⁸⁴

Já o critério da intenção do designer investiga se o designer buscava um apelo estético ao criar o produto, detendo-se de fato na intencionalidade. Afori menciona que esse critério foi delineado pelo Supremo Tribunal britânico no caso *Amp vs. Utilux* (1972), avaliando tanto as intenções do designer quanto as instruções recebidas. Entretanto, destaca que este critério é subjetivo e vulnerável a manipulações, especialmente porque muitos projetos são comissionados⁸⁵.

O critério dos embelezamentos examina adições feitas a uma forma básica estrutural. Oquendo, partindo do pensamento de Russel-Clarke⁸⁶, considerado o formulador deste conceito, afirma que:

O julgador, ao examinar se um desenho industrial, ou determinados aspectos seus, são essencialmente determinados por considerações funcionais ou técnicas, deve ter em mente uma espécie de estrutura ideal, despida de acréscimos ornamentais ou embelezamentos, denominada “forma básica” (*fundamental form*, no original). Aqueles aspectos do desenho que puderem ser reconduzidos à estrutura básica não são passíveis de proteção por registro de desenho industrial e, caso constituam a parte do desenho sobre a qual se requereu proteção, é de lei que o registro seja invalidado⁸⁷.

Como se verá a seguir, destes cinco critérios, os mais aplicados são o critério da multiplicidade das formas e o critério da causalidade.

3.2. Critérios aplicados na União Europeia

As cortes europeias têm rejeitado a aplicação inequívoca do critério da multiplicidade de formas e vêm aplicando um entendimento casuístico, sem adotar um único critério especificamente, mas se baseando numa análise ampla de todos os

⁸⁴ XXXLutz KG v Franke Technology and Trademark Ltd (R2062/2019-3) [2022] EUIPO [48].

⁸⁵ AFORI, O. *The role of the non-functionality requirement in design law*. *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, v. 20, p. 847-874, 2009.

⁸⁶ RUSSELL CLARKE, A. D. *Copyright in Industrial Designs*. Londres: Sweet & Maxwell, 1930.

⁸⁷ OQUENDO, F. B. A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro. 2014. 70 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

fatores envolvidos, podendo contar com auxílio de peritos para corroborar a decisão judicial⁸⁸.

Esse entendimento ganhou força a partir do caso DOCERAM⁸⁹, que rejeitou a aplicação irrestrita do critério da multiplicidade de formas e criou um forte precedente para a aplicação desse entendimento diverso.

Para tornar mais visível essa distinção e a forma de aplicação da *technical function exclusion* nas cortes europeias, a seguir será analisado em detalhe o importante caso DOCERAM, de 2019, que estabeleceu um importante precedente com efeito vinculante em toda União Europeia.

A parte autora DOCERAM GmbH é uma empresa alemã que produz componentes de cerâmica. É fornecedora de clientes da indústria automóvel, têxtil e de engenharia mecânica, sendo titular de vários desenhos ou modelos comunitários registrados que protegem pinos de centragem para operações de soldadura em três dimensões geométricas distintas, sendo cada uma delas produzida em seis tipos diferentes⁹⁰.

A CeramTec GmbH é também uma sociedade de direito alemão, que fabrica e comercializa pinos de centragem em cerâmica nas mesmas variantes das protegidas pelos desenhos ou modelos de que a DOCERAM é titular.

A empresa DOCERAM interpôs no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Dusseldórfia) uma ação contra a CeramTec alegando violação dos desenhos industriais registrados de seus pinos de centragem para eletrodos de soldagem. A empresa CeramTec reconvenzionou pedindo a declaração de nulidade dos registros, sustentando que as características de aparência dos produtos em causa eram determinadas exclusivamente pela sua função técnica, nos termos do artigo 8º, nº 1, do Regulamento nº 6/2002.

⁸⁸ Houssaye, CMdL. **Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

⁸⁹ *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (C- 395/16) [2018] CJEU

⁹⁰ *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (C-395/16) [2018] CJEU *Opinion of AG Saugmandsgaard*.

Figura 7 – Registered Community Designs em disputa no caso DOCERAM



Fonte: DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (C-395/16) [2018] CJEU

O *Landgericht Düsseldorf* (Tribunal Regional de Dusseldórfia) julgou improcedente a ação intentada pela DOCERAM e declarou nulos os desenhos controvertidos por considerar que os mesmos estavam excluídos da proteção do referido regulamento, conforme o disposto no seu artigo 8º, nº 1.

Tobias Endrich analisou precisamente o julgamento, apontando que:

É proposto que o LG Düsseldorf entendeu que o primeiro teste (existe uma alternativa viável?) é decisivo somente para estabelecer positivamente que uma característica é ditada somente pela função, mas sozinho não é suficiente para estabelecer que uma característica não é ditada somente pela função. Isso explicaria o uso da palavra também ao abordar o segundo teste. Consequentemente, o LG Düsseldorf não achou necessário aplicar o teste para uma característica alternativa, porque descobriu que as características em questão eram determinadas pela função técnica de acordo com o segundo teste (a função técnica é o único fator que determina o design?). Este teste será doravante chamado de teste “onlyfactor”, frequentemente chamado de “causative” ou “no-aesthetic-considerations-test” (tradução nossa)⁹¹.

⁹¹ “It is proposed that the LG Düsseldorf understood the first test (is there a feasible alternative?) to be decisive only to positively establish that a feature is dictated solely by function, but alone is not sufficient to establish that a feature is not dictated solely by function. This would explain the use of the word also when addressing the second test. Consequently, the LG Düsseldorf did not find it necessary to apply the test for an alternative feature, because it found that the features in question were determined by technical function according to the second test (is technical function the only factor determining the design?). This test will hereinafter be referred to as “onlyfactor”-test, often referred to as “causative”⁸ or “no-aesthetic-considerations-test”. Endrich, T. **Pinning down functionality in EU design law** – A comment on the CJEU’s DOCERAM judgment (C-395/16). *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 14, n. 2, p. 156–167, Feb. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy170>.

Percebe-se que foram utilizados dois dos critérios mencionados anteriormente: 1) o critério da multiplicidade de formas e 2) o critério da causalidade. É interessante observar que, como apontado pelo autor acima, a Corte entendeu que a ausência de formas alternativas para um design seria suficiente para dizer que o design é determinado por uma função técnica, mas a existência de formas alternativas não seria suficiente para dizer que o design não é determinado por função técnica.

Assim, em casos em que existem múltiplas formas possíveis para um design, é necessário aplicar-se outros testes para determinar a funcionalidade do design, sendo nesse ponto que a corte aplicou o critério da causalidade.

Para tanto, a LG Dusseldorf considerou três fatores. Primeiro, a função de cada elemento do design para o desempenho geral do produto foi estabelecida. Segundo, materiais de marketing e relatórios de terceiros foram avaliados. Finalmente, a finalidade do processo de design foi abordada, fazendo uso de testemunho do designer líder da DOCERAM.

A partir da análise desses fatores, a corte de Dusseldorf decretou a nulidade dos desenhos industriais da DOCERAM, considerando que a forma desses teria sido ditada unicamente por razões técnicas.

A DOCERAM recorreu da decisão para o *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia). Este órgão jurisdicional considerou que, para a solução do litígio, é preciso saber se a existência de formas alternativas de desenho que executem a mesma função é suficiente para afastar a *technical function exclusion* (critério da multiplicidade das formas) ou se, como entendeu o tribunal de primeiro grau, é necessário avaliar de forma objetiva se a funcionalidade pretendida foi o único elemento que determinou as características do produto (critério da causalidade).

O Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia decidiu suspender o processo e submeter o assunto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, pedindo resposta a duas questões, que teriam repercussões para toda União Europeia:

- 1) Deve considerar-se que existe uma característica da aparência de um produto determinada exclusivamente pela função técnica, o que exclui a proteção na acepção do artigo 8º, nº 1, do Regulamento nº6/2002, também no caso de o efeito estético não ter qualquer relevância para o design do produto, sendo a funcionalidade (técnica) o único fator que determina o design?
- 2) Em caso de resposta afirmativa do Tribunal de Justiça à primeira questão: de que ponto de vista cabe apreciar se as diferentes características estéticas

de um produto foram escolhidas apenas por questões de funcionalidade? Deve recorrer-se ao critério de um “observador objetivo” e, em caso afirmativo, como deve este ser definido?⁹²

Respondendo à primeira questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou o critério da multiplicidade de formas e aplicou o critério da casualidade, nos seguintes termos:

Portanto, há que responder à primeira questão que o Art. 8 (1) CDR, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se as características da aparência de um produto são determinadas exclusivamente pela sua função técnica, há que demonstrar que esta função é o único fator que determinou essas características, não sendo a este respeito determinante a existência de desenhos ou modelos alternativos⁹³.

Quanto à segunda questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que não é necessário recorrer a um hipotético “observador objetivo”, e sim que devem ser analisadas todas as circunstâncias objetivas relevantes de cada caso concreto, nos seguintes termos:

[36] (...) cabe ao tribunal nacional, para determinar se as características da aparência de um produto são abrangidas pelo Art. 8 (1) CDR, ter em consideração todas as circunstâncias objetivas de cada caso concreto.

[37] Como salientou o Advogado-Geral, em substância, nos parágrafos 66 e 67 das suas conclusões, tal apreciação deve nomeadamente ser feita à luz do desenho ou modelo em causa, das circunstâncias objetivas que revelam **as razões que orientaram a escolha das características** da aparência do produto em causa, **dos dados relativos à sua utilização** ou ainda **da existência de desenhos ou modelos alternativos** que permitam realizar a mesma função técnica, desde que essas circunstâncias, esses dados ou essa existência estejam assentes em provas fiáveis.

[38] Atendendo às considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o Art. 8 (1) CDR deve ser interpretado no sentido de que, para estabelecer se as características da aparência de um produto são determinadas exclusivamente pela sua função técnica, no sentido desta disposição, cabe ao tribunal nacional ter em conta todas as circunstâncias objetivas relevantes de cada caso concreto. A este respeito, não há que basear essas conclusões na percepção de um “observador objetivo”⁹⁴(grifo nosso).

Com essa resposta, o Tribunal de Justiça da União Europeia estipulou implicitamente uma lista não exaustiva de “circunstâncias objetivas” que as cortes

⁹² DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (C-395/16) [2018] CJEU Opinion of AG Saugmandsgaard [14]. Disponível em português em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-395/16>. Acesso em: 06/08/2024.

⁹³ DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (C- 395/16) [2018] CJEU [32]. Disponível em português em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-395/16>. Acesso em: 06/08/2024.

⁹⁴ DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (C- 395/16) [2018] CJEU [36-38]. Disponível em português em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-395/16>. Acesso em: 06/08/2024.

nacionais podem levar em consideração ao tratar dessa questão⁹⁵, quais sejam: 1) as razões que orientaram a escolha das características da aparência do produto; 2) informações sobre o uso pretendido do produto; e 3) a existência de formas alternativas que cumpram a mesma função.

Entretanto, como aponta Endrich, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia ainda deixou muito a ser definido pela jurisprudência futura, já que apenas forneceu exemplos não exaustivos de “circunstâncias objetivas”, não determinou uma hierarquia entre eles e não definiu nenhum deles como sendo obrigatório. A partir dessa decisão vinculante, portanto, embora os tribunais nacionais tenham ficado obrigados a tomar suas decisões com base em “circunstâncias objetivas”, ainda podem escolher com ampla liberdade quais serão essas circunstâncias objetivas:

Embora a avaliação agora deva ser feita em relação a esses critérios, eles estão conectados com a palavra “ou”, indicando uma relação alternativa. Assim, nem todos esses critérios precisam ser avaliados todas as vezes. Ainda não está claro como eles se relacionam entre si e se há alguma hierarquia abstrata entre eles. Como a lista é aberta, os tribunais agora parecem ter um alto grau de liberdade ao escolher os critérios nos quais basear sua avaliação global. **O único critério obrigatório é que todos os fatos considerados devem ser apoiados por evidências confiáveis (tradução nossa; grifo nosso).**⁹⁶

Assim, embora um importante precedente tenha sido criado para toda União Europeia, sendo reduzido o escopo de aplicação do critério da multiplicidade das formas, continua existindo muita incerteza quanto à aplicação da *technical function exclusion*, sendo necessário aguardar que mais decisões posteriores ao caso DOCERAM sejam proferidas para que se possa avaliar com precisão como a jurisprudência irá refinar os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia neste importante caso de 2019.

⁹⁵ Endrich, T. *Pinning down functionality in EU design law – A comment on the CJEU’s DOCERAM judgment (C-395/16)*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 14, n. 2, p. 156–167, Feb. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy170>.

⁹⁶ “Although the assessment now must be made regarding these criteria, they are connected with the word “or”, indicating an alternative relation. Thus, not all of these criteria have to be assessed each time. It remains unclear how they relate to each other and whether there is some abstract hierarchy between them. Since the list is open-ended, the courts now seem to have a high degree of freedom when choosing the criteria on which to base their global assessment. The only must criterion is that all the facts considered must be supported by reliable evidence”. Endrich, T. *Pinning down functionality in EU design law – A comment on the CJEU’s DOCERAM judgment (C-395/16)*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 14, n. 2, 162 p., Feb. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy170>.

Dito isso, algumas tendências já têm começado a aparecer. Um número considerável de decisões pós-DOCERAM têm determinado que a existência de apenas uma característica no design que não seja ditada unicamente pela função técnica já é suficiente para impedir a exclusão da proteção, rejeitando-se interpretações amplas da exceção de funcionalidade técnica, pois excluiriam do escopo dos desenhos industriais produtos que deveriam poder ser protegidos por tal instituto. Alguns exemplos de casos pós-DOCERAM que aplicaram esse entendimento são os casos *Wintersteiger* e *Block* que serão resumidos a seguir.

O caso *Wintersteiger* envolve a empresa Lenz Ges.m.b.H, proprietária de desenho comunitário registrado referente ao produto "meias com função de aquecimento", e a empresa Wintersteiger AG, que em 23 de novembro de 2020 solicitou a declaração de nulidade do RCD.

Em 3 de maio de 2022, a solicitação de nulidade foi rejeitada. Posteriormente, a Wintersteiger AG apelou da decisão, argumentando que todas as características do *Registered Community Design* eram ditadas pela função técnica de aquecer os pés e que, portanto, o mesmo seria irregistrável como *Registered Community Design*.

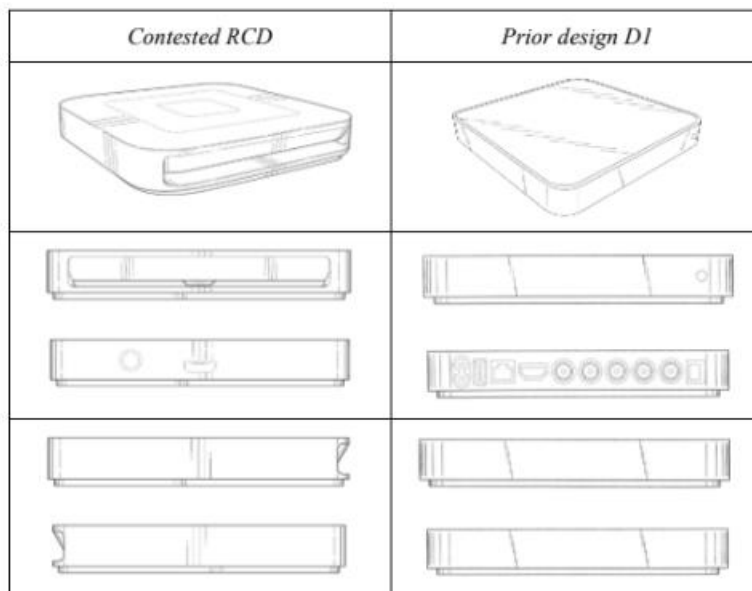
A Corte concluiu que, apesar da grande maioria das características das meias em questão serem ditadas pela função técnica, havia algumas características puramente estéticas, como a faixa de acabamento e os botões de pressão, e então o *Registered Community Design* seria registrável. Assim, foi adotado o entendimento de que basta que o produto não seja *completamente* ditado pela função técnica para que seja registrável, dando-se ênfase ao termo “*solely*” presente na legislação europeia:

[34] Como já mencionado acima, o RCD contestado não pode ser declarado inválido nos termos do Artigo 8(1) do CDR **se pelo menos uma das características** da aparência do produto em questão não for determinada exclusivamente pela função técnica desse produto (24/03/2021, T-515/19, building block, EU:T:2021:155, § 96; 19/10/2022, T-231/21, Post, EU:T:2022:649, § 43)(tradução nossa; grifo nosso)⁹⁷.

⁹⁷ “As already mentioned above, the contested RCD cannot be declared invalid under Article 8(1) CDR if at least one of the features of appearance of the product concerned by the RCD is not determined exclusively by the technical function of that product (24/03/2021, T-515/19, building block, EU:T:2021:155, § 96; 19/10/2022, T-231/21, Post, EU:T:2022:649, § 43)”. Wintersteiger AG v Lenz Ges.m.b.H (R0878/2022-3) [2023] EUIPO [34].

O caso Block, que apresenta o mesmo entendimento, diz respeito ao design de “leitores para dispositivos de pagamento” registrados pelas partes em disputa, ambos altamente semelhantes, como se vê abaixo⁹⁸.

Figura 9 – Registered Community Design em disputa no caso Block



Fonte: Block, Inc v Datecs OOD (R0024/2021-3) [2022] EUIPO.

Neste caso o referido entendimento foi exposto da seguinte forma:

Quando todas as características de sua aparência são ditadas unicamente pela função técnica do produto em questão, o desenho deve ser declarado inválido. No entanto, **se pelo menos uma das características** da aparência do produto em questão não for ditada unicamente pela função técnica desse produto, o desenho em questão não pode ser declarado inválido com base no artigo 8(1) da CDR (tradução nossa; grifo nosso)⁹⁹.

Nota-se que ambos os casos citam diferentes precedentes pós-DOCERAM para embasar o mesmo entendimento, fato que indica de forma não conclusiva a possível existência de uma tendência jurisprudencial a interpretar restritivamente o

⁹⁸ Block, Inc v Datecs OOD (R0024/2021-3) [2022] EUIPO [47].

⁹⁹ “Where all the features of its appearance are solely dictated by the technical function of the product concerned, the design must be declared invalid. However, if at least one of the features of appearance of the product concerned by a contested design is not solely dictated by the technical function of that product, the design at issue cannot be declared invalid under Article 8(1) CDR. Block, Inc v Datecs OOD (R0024/2021-3) [2022] EUIPO [58]

Art. 8(1) da *Council Regulation (EC) No 6/2002*. Ambas as decisões também citam o caso *DOCERAM*¹⁰⁰, demonstrando sua importância.

Entretanto, ainda é muito cedo para se dizer que essa tendência é definitiva, sendo necessário que mais decisões sobre o tema sejam proferidas para que uma avaliação mais assertiva possa ser feita.

Em suma, pode-se afirmar o seguinte sobre o atual estado da aplicação da *technical function exclusion* na União Europeia: 1) o critério da multiplicidade das formas não possui caráter decisivo na União Europeia atualmente, sendo apenas um dos critérios objetivos que podem ser levados em consideração; 2) o critério da causalidade é o norteador principal, não havendo contudo uma lista obrigatória de fatores que devem ser considerados ao se averiguar as “circunstâncias objetivas” que ditaram o design e 3) a exclusão vem sendo aplicada de forma restritiva, já não sendo aplicada se pelo menos uma das características da aparência do produto em questão não for determinada exclusivamente pela função técnica.

3.3. Critérios aplicados no Brasil

No Brasil, o Manual de Marcas define formas que não podem ser separadas de um efeito técnico como sendo aquelas intrinsecamente ligadas a uma função específica¹⁰¹, ou seja, formas essenciais para o funcionamento ou desempenho do objeto/produto, entendimento que alude à teoria da multiplicidade das formas.

Entretanto, considerando que o inciso XXI do artigo 124 fala separadamente de “forma necessária” e “aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”, nota-se uma distinção no ordenamento brasileiro que destoa do entendimento do INPI. Moro menciona que a LPI não define que formas alternativas para alcançar um mesmo “efeito técnico” possam ser protegidas por marca, sendo impossível identificar a origem da interpretação adotada pelo Instituto¹⁰².

Em relação a doutrina, o assunto parece ser significativamente menos discutido no Brasil do que na União Europeia, tendo sido localizadas poucas obras e artigos

¹⁰⁰ *Block, Inc v Datecs OOD* (R0024/2021-3) [2022] EUIPO [59]; *Wintersteiger AG v Lenz Ges.m.b.H* (R0878/2022-3) [2023] EUIPO [35].

¹⁰¹ INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª Edição, 6ª revisão, p.136

¹⁰² MORO, M. C. F. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 2009.

brasileiros que tratem especificamente desse tema, não se chegando a uma dezena após buscas nas plataformas “google acadêmico”, “hein online”, “RT online”, “thomson reuters” e “minha biblioteca”.

Também se encontrou pouca jurisprudência nacional sobre o tema, tendo sido realizadas buscas nas plataformas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de todos os seis Tribunais Regionais Federais (TRF), utilizando-se nas buscas os termos “desenho industrial” e “marca tridimensional” em conjunto com os termos “funcionais”, “funcionalidade” e “efeito técnico”.

No STF não foram encontradas decisões tratando sobre o tema.

No STJ foram encontradas apenas 02 decisões monocráticas tratando sobre o tema, contudo ambas apenas aplicaram a Súmula 07¹⁰³, não adentrando no mérito da questão. Trata-se do Recurso Especial (REsp) Nº 2125027, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado em 10/04/2024 e do Agravo Interno (AgInt) no Agravo em Recurso Especial (AgREsp) Nº 2196889, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 10/03/2023.

No TRF1 não foram encontradas decisões tratando sobre o tema.

No TRF2 foram encontrados 06 acórdãos tratando sobre o tema, tendo sido o tribunal com mais resultados, provavelmente porque o INPI é localizado no Rio de Janeiro, um dos estados abrangidos por esse Tribunal. Dentre os 06 casos encontrados, dois tratam sobre marcas tridimensionais e os demais sobre desenhos industriais.

No TRF3 foram encontrados apenas 02 acórdãos tratando sobre o tema, ambos dizendo respeito a desenhos industriais.

No TRF4 também foram encontrados apenas 02 acórdãos tratando sobre o tema, ambos dizendo respeito a desenhos industriais.

No TRF5 não foram encontradas decisões sobre o tema.

Por fim, quanto ao TRF6, destaca-se que não foi possível realizar qualquer busca, pois o portal de jurisprudências desse recente tribunal ainda está em construção.

Segue abaixo tabela elaborada pelo autor resumindo os dados encontrados e apresentando as informações de identificação de cada um dos 10 processos federais

¹⁰³ “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

encontrados que abordam o tema da irregistrabilidade de formas determinadas essencialmente por considerações técnicas.

Tribunal	Nº do processo	Relatoria	Data	Objeto	Critério aplicado
TRF2	Apelação Cível (AC) 0145076 90.2017.4.02.5101/RJ	Des. André Fontes	24/4/20 23	Desenho Industrial	Causalidade
TRF2	AC 0055241- 67.2012.4.02.5101/RJ	Des. Simone Schreiber	27/04/2 021	Desenho Industrial	Causalidade
TRF2	AC 5006097- 35.2020.4.02.0000/RJ	Des. Simone Schreiber	24/11/2 020	Desenho Industrial	Causalidade
TRF2	AC 5058282- 10.2019.4.02.5101/RJ	Juiz Federal Fabio De Souza Silva	11/11/2 020	Desenho Industrial	Causalidade
TRF2	AC 0003368- 18.2018.4.02.5101/RJ	Des. Abel Fernandes Gomes	12/05/2 021	Marca figurativa	Causalidade
TRF2	AC 5043655- 64.2020.4.02.5101/RJ	Des. Wanderley Sanan Dantas	28/11/2 023	Marca tridimensional	Multiplicidade de formas
TRF3	Agravo de Instrumento (AI) 5013655- 02.2018.4.03.0000/SP	Des. Luiz Alberto De Souza Ribeiro	25/10/2 018	Desenho Industrial	Crítérios diversos
TRF3	AC 0018995- 36.2004.4.03.6100/SP	Des. André Nekatschalow	20/08/2 015	Desenho Industrial	Multiplicidade de formas
TRF4	AC 5004889- 39.2015.4.04.7209/SC	Des. Rômulo Pizzolatti	20/11/2 018	Desenho Industrial	Causalidade
TRF4	AC 5007310- 72.2019.4.04.7205/SC	Des. Luís Alberto D Azevedo	17/05/2 023	Desenho Industrial	Causalidade

A partir da análise dos 10 casos encontrados, percebe-se que no Brasil raramente as decisões judiciais se preocupam em se fundamentar em critérios ou testes universalmente aplicáveis, como é comumente feito nas decisões. As decisões brasileiras encontradas acabam por ser mais individualizadas, casuísticas e frequentemente baseadas em parecer técnicos de peritos, que são igualmente casuísticos.

Mesmo havendo poucas decisões federais que abordem esse tema e a maioria delas sendo do mesmo Tribunal Federal, ainda assim existem discrepâncias entre as

decisões, sendo algumas decisões do TRF2 contrárias a outras decisões do mesmo Tribunal.

A seguir, serão expostas, classificadas e comparadas as fundamentações das decisões citadas na tabela acima. Separando-as por critério de decisão, podemos separá-las entre: 1) decisão que aplica critérios diversos; 2) decisões que aplicam o critério da multiplicidade de formas; 3) decisões que aplicam o critério da causalidade.

Para os fins deste trabalho, foram denominadas de “decisões que aplicam critérios diversos” aquelas cuja fundamentação se baseia em algum critério diverso dos cinco critérios expostos no início deste tópico. Se enquadra nessa categoria o processo AI 5013655-02.2018.4.03.0000/SP do TRF3, no qual o INPI deferiu o registro de 2 peças como desenhos industriais, mas indeferiu o registro de uma terceira peça essencialmente idêntica com base no art. 100, II, da Lei 9.279/96, nos seguintes termos:

De fato, causa estranheza que, das três peças submetidas a registro, o INPI tenha deferido o de uma delas e indeferido o das outras duas. É aparentemente contraditório que o fundamento aventado pela autarquia, a saber, o art. 100, II, *in fine* da Lei 9.279/96, seja aplicável a umas e não a outras dessas peças, quando todas possuem o mesmo modo de ser e de funcionar, e a mesma finalidade de aplicação. Com efeito, a produção de provas (principalmente a pericial) é inarredável para o deslinde do caso; todavia, em um juízo de cognição sumária, parece-me presente o *fumus boni iuris* exigido pela lei para a concessão da tutela provisória requerida¹⁰⁴.

Nessa decisão, apenas aplicou-se o princípio geral da isonomia:

O princípio da isonomia consiste em garantir igualdade de tratamento àqueles que se encontram em situação equivalente. Por certo que tão injurídico é o deferir-se tratamento idêntico àqueles que em situação desigual se acham quanto tratar-se desigual aqueles que em idênticas condições se encontrem.¹⁰⁵

De modo que não é possível afirmar que foi aplicado algum critério específico referente à análise da funcionalidade técnica.

Já na categoria “decisões que aplicam o critério da multiplicidade de formas” enquadram-se dois casos. Enquadra-se o processo AC 0018995-36.2004.4.03.6100/SP, do TRF3, no qual foi aplicado o seguinte entendimento, com base na opinião de um perito e manifestação do INPI:

¹⁰⁴ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Agravo de Instrumento (AI) 5013655-02.2018.4.03.0000/SP. Relator: Des. Luiz Alberto De Souza Ribeiro. São Paulo, 25 de outubro de 2018.

¹⁰⁵ TORELLY, P. P. **O princípio da isonomia (igualdade jurídica)**. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, v. 2, n. 3, p. 215-247, 2008.

A circunstância de as inovações guardarem relação com aspectos de hidrodinâmica (melhoria de utilização) não permite infirmar a conclusão de que também conferem distinção visual e proteção ao produto em relação a outros explorados no mercado. Nesse sentido, a manifestação da Divisão de Registros de Desenhos Industriais do INPI: (...) Isso quer dizer que a forma do objeto do registro, embora esteja ligada a aspectos funcionais, não pode ser considerada como essencialmente funcional **porque permite grande quantidade de variações que produzirão resultados visualmente distintos** (...) temos total consciência de que a engenharia do produto em questão, até mesmo no que diz respeito ao shape dos elementos que o compõem, está ligada a aspectos de hidrodinâmica (...) O mesmo ocorrendo também com hélices de motores aeronáuticos, etc, que embora sejam desenvolvidos a partir dos princípios da aerodinâmica, são perfeitamente passíveis de proteção através de registro de desenho industrial **por apresentarem um resultado visual novo em relação aos já conhecidos, sendo, portanto, sua forma possível de sofrer variações que produzem novos resultados visuais** (grifo nosso)¹⁰⁶.

Também se enquadra nessa categoria o processo AC 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ, do TRF2, referente a uma marca tridimensional, no acórdão do qual foi citada a doutrina de Maitê Cecília Fabbri Moro:

Não se pode afirmar que qualquer forma que tenha alguma utilidade esteja excluída da proteção como marca. Em outras palavras, não se quer dizer que nenhuma forma que tenha uma função possa ser registrada como marca tridimensional. É necessário deixar claro que as formas úteis excluídas da proteção como marca são apenas aquelas **imprescindíveis** ao alcance da funcionalidade a que se propõem. Se assim não fosse, correr-se-ia o risco de excluir todas as formas de embalagem da proteção como marca, simplesmente por sua utilidade em abrigar ou envolver algum produto. Em síntese, entende-se que nem todas as formas que apresentam algum tipo de funcionalidade técnica estão excluídas do registro como marca tridimensional, **valendo-se a exclusão somente para aquelas nas quais a distintividade da forma seja determinante à obtenção do resultado técnico** (grifo nosso)¹⁰⁷.

Com base nessa doutrina, foi firmado o seguinte entendimento, que, apesar de não o dizer explicitamente, aplica o critério da multiplicidade de formas, ao determinar que a exclusão só se aplica se não houver outras formas capazes de cumprir a mesma função técnica:

Aplicando a lição ao presente caso, ainda que exista certa funcionalidade em criar um controle de videogame com "estrutura trapezoidal e as hastes inclinadas e arredondadas (empunhaduras)", conforme parecer do INPI, **esta**

¹⁰⁶ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Apelação Cível (AC) 0018995-36.2004.4.03.6100/SP. Relator: Des. André Nekatschalow. São Paulo, 20 de agosto de 2015.

¹⁰⁷ MORO, M. C. F. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 2009. 148 p.

forma não é essencial para o funcionamento do produto em si e não é imposta pela sua funcionalidade. Igualmente, não podem ser ignoradas as diferenças de disposição, formatos e desenhos dos demais elementos do sinal marcário. O formato, desenho e cores dos botões são diferentes entre cada produto, a quantidade e posição dos cursores é variável, a disposição dos elementos é diversa e mesmo os ângulos de curvatura divergem, demonstrando que os elementos que integram a marca tridimensional das Apelantes não são necessários, comuns ou vulgares para os produtos desse segmento (grifo nosso)¹⁰⁸.

Por fim, analisando-se as outras sete decisões, percebe-se que aplicam direta ou indiretamente o critério da causalidade. Isso porque, embora a maioria das decisões não estipule explicitamente os critérios objetivos que estão sendo seguidos, dependendo em grande medida da subjetividade do magistrado, todas se baseiam essencialmente em análises da finalidade das formas que estão sendo avaliadas, como se vê nos três exemplos a seguir, escolhidos dentre os sete casos.

O primeiro exemplo é o acórdão do processo AC 0003368-18.2018.4.02.5101, do TRF2, sendo este o acórdão mais claro na exposição dos critérios que fundamentam seu entendimento, até mesmo apresentando argumentos contrários ao critério da multiplicidade de formas ao justificar sua escolha pelo critério da causalidade, semelhantes aos argumentos apresentados pelo Advogado Geral no caso DOCERAM:

É verdade, como sublinham as apelantes, que, em alguns casos, o mesmo resultado técnico pode ser alcançado por várias soluções. Assim, podem existir formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, capazes de atingir o mesmo resultado técnico. **No entanto,** ao contrário do que sustentam as recorrentes, esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em questão como marca não tenha qualquer efeito na disponibilização, a outros operadores econômicos, da solução técnica que contém. A este respeito, o registo como marca de uma forma de produto que não possa ser dissociada de efeito técnico é susceptível de permitir ao titular dessa marca impedir outras empresas não só de usar a mesma forma, mas também de usar formas semelhantes, situação vedada pelo artigo 124, XXI, da LPI. O interesse subjacente à vedação supracitada é **impedir que o direito das marcas conceda a uma empresa o monopólio** das soluções técnicas ou das características funcionais de um produto. Como o formato do inalador “DISKUS” está inculcado na solução técnica objeto da patente de invenção PI 9100843-3, não é possível registrá-lo como marca, pois a invenção constante na PI mencionada caiu em domínio público quando da sua extinção, findando-se os direitos de exclusividade a ela relacionados (grifo nosso)¹⁰⁹.

¹⁰⁸ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível (AC) 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ. Relator: Des. Wanderley Sanan Dantas. Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

¹⁰⁹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível (AC) 0003368-18.2018.4.02.5101/RJ. Relator: Des. Abel Fernandes Gomes. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.

O segundo exemplo é justamente o contrário, tratando-se de uma decisão que apenas indiretamente aplica o princípio da causalidade, mas que não deixa de se enquadrar nessa categoria. Esse exemplo é o acórdão do processo AC 5004889-39.2015.4.04.7209/SC, do TRF4, que aborda o desenho industrial de um produto que na verdade não é visível ao usuário, ficando embutido na parede que o dá suporte:

Ocorre que o INPI a meu ver incorreu em equívoco, ao fazer o confronto entre os desenhos, desconsiderando o fato de que, tal como definido pelo artigo 95 da Lei nº 9.279, de 1996, um desenho industrial se reduz à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, **proporcionando resultado visual novo** e original na sua configuração externa, enquanto a "caixa de instalação de split" a que se referem os desenhos e o modelo de utilidade da autora consiste em uma CAIXA DE EMBUTIR, cuja "plástica ornamental" é irrelevante, pois tal caixa ficará oculta (embutida) na parede. **Faltou ao INPI, na sua análise, a vista do conjunto.** Em verdade, a vulgarmente chamada "caixa de instalação de split" (= Configuração aplicada em caixa de passagem para instalações hidráulicas, elétricas e afins, nos dizeres do INPI) é apenas uma funcionalidade, um artefato para, dentro da parede, organizar e distribuir as instalações elétricas, hidráulicas e afins do aparelho split. Seu escopo não é ornamental ou estético - como equivocadamente afirma a ré ROSANE DALSOCHIO no item 13 das suas contra-razões de apelação -, mas apenas prático ou funcional. Por isso, nem caberia o seu registro como "desenho industrial", por força do que dispõe o artigo 100 da Lei nº 9.279, de 1996 (grifo nosso)¹¹⁰.

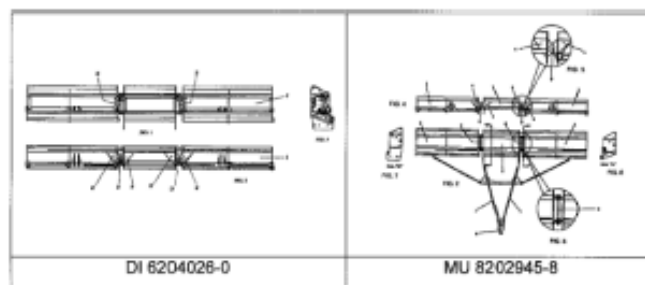
O cerne dessa decisão é a aplicação do requisito da visibilidade, mencionado no tópico 2.1. deste trabalho, o qual determina que são protegidas apenas as características visuais que se manifestam na aparência externa do desenho industrial¹¹¹; mesmo assim, não deixa de ser um exemplo de aplicação do critério da causalidade, pois preza pela análise do conjunto das circunstâncias objetivas pertinentes ao caso, inferindo por meio dessas que a finalidade do produto só podia ser técnica, já que nenhuma parte dele ficaria visível para ser apreciada.

Por fim, no terceiro exemplo, o tribunal analisou diversos fatores objetivos pertinentes ao caso, como a existência de um modelo de utilidade anterior essencialmente idêntico ao desenho industrial pretendido:

¹¹⁰ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Apelação Cível (AC) 5004889-39.2015.4.04.7209/SC. Relator: Des. Rômulo Pizzolatti. Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.

¹¹¹ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Desenhos Industriais, 2ª edição, 2023. p. 98.

Figura 10 – comparativa presente no acórdão



Fonte: TRF2. Apelação Cível (AC) 0055241-67.2012.4.02.5101/RJ.

A partir da avaliação desses fatores, foi proferida a seguinte decisão:

Como bem apontou o perito do Juízo, "chassis são elementos intrinsecamente do campo da funcionalidade", o que a princípio seria incompatível com a proteção ornamental oferecida pelo registro de desenho industrial. A reforçar o entendimento de que o DI 6204026-0 tem seu design determinado essencialmente por aspectos técnicos – e não ornamentais –, deve-se apontar que o ora apelante, na mesma data em que depositou o registro impugnado (13.12.2002), também requereu patente de modelo de utilidade MU 8202945-8 para "disposição construtiva de chassi articulado introduzida em plantadeira de grãos em geral". E ao comparar o DI 6204026-0 com o MU 8202945-8, a percepção é de que são muito semelhantes, como se verifica do comparativo trazido pela apelada (...) Assim, considerando o propósito eminentemente funcional desempenhado pelo chassi de uma plantadeira e o fato de que o DI 6204026-0 é muito semelhante ao MU 8202945-8, concluo que o desenho protegido pelo desenho industrial impugnado foi definido essencialmente por aspectos funcionais, em violação ao art. 102, II, da LPI¹¹².

Essa decisão acaba por aplicar entendimento similar ao proferido pela *CJEU* no julgamento do caso *DOCERAM*, segundo o qual devem ser analisadas todas as circunstâncias objetivas relevantes de cada caso concreto:

[37] Como salientou o Advogado-Geral, em substância, nos parágrafos 66 e 67 das suas conclusões, tal apreciação deve nomeadamente ser feita à luz do desenho ou modelo em causa, das circunstâncias objetivas que revelam as razões que orientaram a escolha das características da aparência do produto em causa, dos dados relativos à sua utilização ou ainda da existência de desenhos ou modelos alternativos que permitam realizar a mesma função técnica, desde que essas circunstâncias, esses dados ou essa existência estejam assentes em provas fiáveis¹¹³.

¹¹² BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível (AC) 0055241-67.2012.4.02.5101/RJ. Relatora: Des. Simone Schreiber. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

¹¹³ *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (C- 395/16) [2018] *CJEU* [37]. Disponível em português em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-395/16>. Acesso em: 06/08/2024.

Portanto, percebe-se que, apesar da maturidade conceitual não ser tão avançada no Brasil quanto é na União Europeia e os termos utilizados nas decisões serem mais vagos e sujeitos à subjetividade do julgador, ainda é possível analisar as decisões brasileiras sob a luz dos critérios consagrados pela doutrina internacional, sendo esses implicitamente aplicados pelos tribunais federais brasileiros.

Dito isso, é o entendimento do autor que uma maior precisão conceitual por parte dos tribunais nacionais geraria maior segurança jurídica e previsibilidade quanto ao tema, sendo benéfica para todas as partes envolvidas.

5. CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho foram destrinchados diversos conceitos relacionados ao campo da propriedade intelectual. No primeiro capítulo foram detalhados os requisitos para o registro de desenhos industriais no Brasil, sendo os requisitos positivos: 1) ornamentalidade; 2) novidade; 3) originalidade; 4) visibilidade; e 5) suscetibilidade de fabricação industrial e os requisitos negativos, os quais determinam que: 1) o desenho industrial não pode ser contrário à moral e os bons costumes; 2) o desenho industrial não pode ter forma necessária, comum ou vulgar; e 3) o desenho industrial não pode ter forma essencialmente técnica ou funcional.

Comparando esses requisitos com os exigidos pela legislação da União Europeia, foi possível perceber que os requisitos aplicados por ambos os regimes são essencialmente os mesmos, salvo pela exigência no Brasil de que o desenho seja suscetível de fabricação industrial, fator que não é presente na União Europeia.

Já em relação às marcas, foi possível observar que na União Europeia existe uma maior variedade de sinais registráveis como marca, sendo possível o registro de marcas sonoras, marcas de movimento e várias outras irregistráveis no Brasil. Mesmo assim, os demais requisitos para o registro de marcas são semelhantes em ambas as jurisdições.

Essas semelhanças se dão em grande parte por conta dos tratados internacionais relacionados à propriedade intelectual dos quais tanto o Brasil quanto União Europeia são signatários, tratados como a Convenção da União de Paris que estabelece regras mínimas para o sistema de propriedade intelectual dos países signatários.

Dentre as semelhanças entre ambos os sistemas está a exigência de que para algo ser registrável como desenho industrial ou marca tridimensional sua forma tem de ser dissociável de função técnica, exigência essa também conhecida como *technical function exclusion*.

Analisando o papel da *technical function exclusion* percebe-se que ela é importante na delimitação do que deve ser protegido como patente de invenção ou modelo de utilidade e o que deve ser protegido como desenho industrial ou marca tridimensional, servindo principalmente para evitar que titulares obtenham o benefício de exclusividade sobre funcionalidades técnicas sem arcarem com as contrapartidas

previstas pelo sistema de patentes, como seu tempo limitado de proteção, custos elevados e exigência de publicação detalhada do funcionamento do objeto.

Devido à sua importância, a *technical function exclusion* está expressamente prevista tanto na legislação brasileira, no artigo 100, inciso II e no artigo 124, inciso XXI da LPI, quanto na legislação europeia, no artigo 8º, nº 1, do Regulamento nº 6/2002 e no artigo 7(1)(e) do Regulamento de Marcas da União Europeia (EUTMR). Entretanto, os critérios exatos para sua aplicação não estão previstos em lei, havendo controvérsia judicial significativa sobre quais critérios devem ser adotados.

O presente trabalho teve como objetivo identificar quais os critérios utilizados no Brasil e na União Europeia, comparando ambos os regimes para melhor compreendê-los. Para cumprir esse objetivo, discorreu-se sobre: (i) a definição e requisitos para registro de desenho industrial e marca tridimensional em cada um dos regimes estudados; (ii) o conceito de *technical function exclusion* e os principais critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para sua aplicação e (iii) casos judiciais do Brasil e da União Europeia que tenham abordado o assunto, sendo apontados os critérios mais utilizados em cada regime.

Foi possível concluir que: (i) os principais critérios utilizados na União Europeia são o critério da causalidade e o critério da multiplicidade de formas, tendo o primeiro começado a ser predominante recentemente, em consequência da decisão vinculante proferida no caso *DOCERAM*, detalhado neste trabalho; (ii) no Brasil houveram poucos casos judiciais sobre este assunto, tendo as decisões sido tomadas caso a caso, sem a explícita adoção de nenhum dos critérios consagrados pela doutrina; e (iii) mesmo assim, o teor da maioria das decisões é mais alinhado com o critério da causalidade, sendo poucas as decisões que se basearam em um raciocínio semelhante ao do critério da multiplicidade de formas.

Por fim, percebeu-se que o fundamento teórico por trás dos critérios aplicados na União Europeia e sua terminologia poderiam ser adotados no Brasil, o que seria benéfico pois traria mais previsibilidade às decisões e segurança jurídica quanto ao tema.

REFERÊNCIAS

AFORI, O. **The role of the non-functionality requirement in design law**. Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ, v. 20, p. 847-874, 2009.

BARBOSA, D. B. **Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho industrial**. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, Aracaju, Ano III, n. 6, p. 308-327, 2014.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

Block, Inc v Datecs OOD (**R0024/2021-3**) [2022] EUIPO [47].

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 0003368-18.2018.4.02.5101/RJ**. Relator: Des. Abel Fernandes Gomes. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 0055241-67.2012.4.02.5101/RJ**. Relatora: Des. Simone Schreiber. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 0145076-90.2017.4.02.5101/RJ**. Relator: Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 5006097-35.2020.4.02.0000/RJ**. Relatora: Des. Simone Schreiber. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2020.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ**. Relator: Des. Wanderley Sanan Dantas. Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível (AC) 5058282-10.2019.4.02.5101/RJ**. Relator: Juiz Federal Fabio De Souza Silva. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. **Agravo de Instrumento (AI) 5013655-02.2018.4.03.0000/SP**. Relator: Des. Luiz Alberto De Souza Ribeiro. São Paulo, 25 de outubro de 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. **Apelação Cível (AC) 0018995-36.2004.4.03.6100/SP**. Relator: Des. André Nekatschalow. São Paulo, 20 de agosto de 2015.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. **Apelação Cível (AC) 5004889-39.2015.4.04.7209/SC**. Relator: Des. Rômulo Pizzolatti. Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. **Apelação Cível (AC) 5007310-72.2019.4.04.7205/SC**. Relator: Des. Luís Alberto D Azevedo. Porto Alegre, 17 de maio de 2023.

Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. 09/09/1886. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm. Acesso em: 08/06/2024.

Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (Convenção de Roma, de 1961). 26/10/1961. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/943608/mod_resource/content/0/convencao_de_roma_-_1961.pdf. Acesso em: 08/06/2024.

DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (**C- 395/16**) [2018] CJEU [26-31].

DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH (**C-395/16**) [2018] CJEU [32] Opinion of AG Saugmandsgaard [41].

DUARTE, M. F.; BRAGA, P. C. **Propriedade intelectual**. Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 08/06/2024.

ENDRICH, T. **Pinning down functionality in EU design law** – A comment on the CJEU's DOCERAM judgment (C-395/16). *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 14, n. 2, p. 156–167, Feb. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy170>. Acesso em: 06/08/2024.

EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Trademark Guidelines**, Edition 2024, Part B, Section 2, item 9.3. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1937375/trade-mark-guidelines/9-3-mark-type>. Acesso em: 07/08/2024.

FEITEN WINGERT ODY, Lisiane. **A proteção de uma criação culinária pela propriedade intelectual**: uma análise comparativa entre os direitos brasileiro e britânico a partir do caso Colin v. Cuthbert, inédito, 20 p.

Houssaye, C. M. d. L. **Conjeturando futuras relações entre design e propriedade intelectual**. 2019. 63 f. Tese (Doutorado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 5ª Edição, 6ª revisão, 2023.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**, 2ª Edição, 2023.

KRETSCHMANN, Â.; TOLENTINO, C. **Limites legais da proteção autoral denominada desenho industrial**: Formas essencialmente técnicas e funcionais. RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 149-181, 2023.

Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-48/09 P) [2010] CJEU.

MACEDO, J. R. P. R. **Marcas de forma, funcionalidade e concorrência, uma análise da jusrisprudência norte-americana e europeia**. Coleção de estudos de Direito Intelectual. Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018.

OQUENDO, F. B. **A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial**: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro. 2014. 136f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

Pi-Design AG and Others and OHIM v Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Joined Cases C-337/12 P to C-340/12 P) [2014] CJEU [55].

Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00) [2002] CJEU.

RUSSELL CLARKE, A. D. **Copyright in Industrial Designs**. Londres: Sweet & Maxwell, 1930.

SNOW, A.; SILVEIRA, N. **Direito de autor no design**, 2ª Edição, Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. E-book 127 p. ISBN 9788502180031. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#!/books/9788502180031/>. Acesso em: 07 ago. 2024.

TOLENTINO, C. L. **Marca tridimensional e desenho industrial**: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. 2020. 147 f. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2020.

UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (Community Design Regulation – CDR). Disponível em: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj>. Acesso em: 07/08/2024.

UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (Community Trade Mark Regulation — CTMR). Disponível em: <http://data.europa.eu/eli/reg/1994/40/oj>. Acesso em: 07/08/