

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL – IFRS**

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação – ProfNit

DIEGO STRAHUBER OYARZÁBAL

**DA (IN)APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DA CADUCIDADE E
LICENÇA COMPULSÓRIA EM REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS**

PORTO ALEGRE – RS

2022

O98d Oyarzábal, Diego Strahuber

Da (in)aplicabilidade dos instrumentos da caducidade e licença compulsória em registros de desenhos industriais/ Diego Strahuber Oyarzábal – Porto Alegre, 2022.

123 f. : il., color.

Orientadora: Dra. Kelly Lissandra Bruch
Coorientadora: Dra. Ana Paula Kloeckner

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Porto Alegre, 2022.

1. Desenho industrial. 2. Caducidade. 3. Propriedade industrial. 4. Licença compulsória. I. Bruch, Kelly Lissandra. II. Kloeckner, Ana Paula. III. Título.

CDU: 347.77

Bibliotecário responsável: Filipe Xerxeneski da Silveira – CRB-10/1497

DIEGO STRAHUBER OYARZÁBAL

**DA (IN)APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DA CADUCIDADE E
LICENÇA COMPULSÓRIA EM REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.

Orientadora: Dra. Kelly Lissandra Bruch

Co-orientadora: Dra. Ana Paula Kloeckner

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Contribuições para a o entendimento do problema	22
Quadro 2: Quadro metodológico	12
Quadro 3: Perguntas destinadas aos Grupos 1 (Advogados Atuentes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI)	12
Quadro 4: Perguntas destinadas aos Grupos 1 (Advogados Atuentes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI)	12
Quadro 5: Perguntas destinadas ao Grupo 4 (Profissionais de Design)	12
Quadro 6: Perguntas destinadas ao Grupos 5 (Empresários)	12

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caso hipotético

20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI - Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

Apex Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos)

CUP - Convenção da União de Paris

TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tradução livre em português)

USPTO/EUA - United States Patent and Trademark Office

JPO/Japão - Japan Patent Office

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

RESUMO

O desenho industrial é uma das espécies de propriedade industrial e protege, basicamente, os aspectos ornamentais de um objeto que pode ser reproduzido de forma industrial – tanto a sua forma tridimensional quanto os aspectos bidimensionais, como estampas e padrões aplicados. Constatou-se que os requerentes do sistema valem-se da proteção de registros de desenhos industriais para obter a exclusividade do design de determinado objeto (produto/padrão aplicado), e evitar a reprodução total ou parcial por parte da concorrência. Em vista da relevância do Desenho Industrial, é necessário obtermos um sistema que apresente todas as garantias legais necessárias, tanto para a obtenção do registro como para sua extinção. Neste sentido, esta dissertação teve por objetivo investigar a possibilidade da aplicação da caducidade e/ou licença compulsória nos registros de desenhos industriais, frente à inação da industrialização/comercialização do objeto do registro de desenho industrial concedido. Procurou, ainda, avaliar a possibilidade da aplicação do instrumento da caducidade e licença compulsória em função da precariedade no dever de uso por parte do titular, evitando, assim, que um determinado registro de desenho industrial seja convalidado pelo tempo de vigência, sem que o titular tenha lançado tal produto no mercado. Considerando esta intenção, foram desenvolvidas entrevistas qualitativas e exploratórias com análise das respostas e conclusões obtidas de profissionais da área da Propriedade Industrial, servidores do INPI, empresários e profissionais da área do design, de modo a levantar esta possibilidade de coibir abuso de direito do titular do registro de desenho industrial, aplicando-se a caducidade e/ou a licença compulsória. Chegou-se à conclusão, pelo aprofundamento do estudo e dos resultados das entrevistas, de que há uma patologia no sistema pela não aplicação de instrumentos possíveis para extinguir direitos de desenhos industriais devido à inação do titular do registro. É sugerida, ao final, a definição de um marco regulatório para a aplicação da caducidade e/ou licença compulsória relativa aos desenhos industriais.

Palavras-chave: Desenho Industrial; Caducidade; Licença Compulsória; Abuso de Direitos; falta de uso; inação do titular de registro de desenho industrial.

ABSTRACT

The industrial design is a kind of industrial and protected property, the aspects of an object that can be reproduced in an industrial three-dimensional way – both its print and the dimensional aspects and patterns applied. It is determined (the products of the protection of the system, avail the protection of industrial design registrations to obtain the exclusive reproduction of the applied object design) and avoid the total/standard reproduction applied to a part of the competition. In view of the guarantee of the industrial registration, as for the extinction, we present a system that presents legal guarantees. In this sense, this article aims to investigate the possibility of applying forfeiture and/or compulsory license in industrial design registrations, in view of the inaction of industrialization/commercialization of the object of the granted industrial design registration. And, it also intends to evaluate the possibility of applying the instrument of expiry and compulsory license due to the precariousness in the duty of use by the holder. Evita, which is a specific industrial design registration, is launched with the same launch time, as well as a valid product on the market. Faced with this tension, private interviews and research in the area of property of research professionals were organized, for the survey and analysis of the holder of the professional possibility of the research, for the survey of this professional possibility industrial design registration, applying expiry and/or compulsory license. Having been concluded by the deepening of the study and the results of the interviews that there is a pathology not by the non-application of possible designs to extinguish the instruments of industrial rights in the face of the action of the registration holder. Finally, it is suggested the definition of a regulatory framework for the application of expiry and/or compulsory license against industrial designs.

Keywords: Industrial Design; Patent Design; Forfeiture; Abuse of Rights; Lack of Use; inaction of the industrial design registration holder

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
2.	OBJETIVOS	18
2.1.	Objetivo Geral	18
2.2.	Objetivos Específicos	18
3.	JUSTIFICATIVA	
4.	REFERENCIAL TEÓRICO	21
4.1.	Desenho Industrial	23
4.2.	Os Efeitos Econômicos dos Desenhos Industriais no Brasil	25
4.3.	O Desenho Industrial e as Patentes	26
4.4.	O Desenho Industrial e o Direito Autoral	26
4.5.	A Proteção Conferida ao Titular do Registro de Desenho Industrial	28
4.6.	Dos Limites Aos Desenhos Industriais	29
4.7.	O Instrumento da Licença Compulsória na Propriedade Industrial	30
4.8.	O Instrumento da Caducidade na Propriedade Industrial	32
4.9.	O Não Uso do Desenho Industrial configurado como Abuso de Direito	35
4.10.	A Caducidade em Modelos Industriais e Desenhos Industriais prevista nas revogadas legislações sobre Propriedade Industrial	38
4.11.	Análise da aplicação do instrumento da Caducidade nos Desenhos Industriais	41
4.12.	Análise da aplicação do instrumento da Licença Compulsória nos Desenhos Industriais	49
4.13.	A Caducidade e a Licença Compulsória nos Tratados Internacionais	57
5.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	60
6.	RESULTADOS	68
6.1.	Resultados e Discussão	68
6.1.1.	Análise do Grupo 1: Advogados em Propriedade Intelectual	68
6.1.2.	Análise do Grupo 2: Peritos em Propriedade Intelectual	72
6.1.3.	Análise do Grupo 3: Servidores do INPI	74
6.1.4.	Análise do Grupo 4: Profissionais de Design	77
6.1.5.	Análise do Grupo 5: Empresários	80
6.2.	Avaliação dos Resultados dos Grupos em Conjunto	83

7. CRONOGRAMA	87
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	87
9. APÊNDICES	30
APÊNDICE A - Roteiro de Entrevistas destinadas aos Agentes da Propriedade Industrial, Advogados e Engenheiros especializados em Propriedade Industrial	98
APÊNDICE B - Roteiro de Entrevistas destinadas aos empresários que utilizam o sistema de registro de desenhos industriais	100
APÊNDICE C - Roteiro de Entrevistas destinadas aos escritórios desenvolvedores de design	102
APÊNDICE D - Roteiro de Entrevistas destinadas aos servidores do INPI	103
APÊNDICE E: Artigo Submetido	105
APÊNDICE F: Produto Tecnológico (Marco Regulatório)	106

1. INTRODUÇÃO

O desenho industrial é uma das espécies de proteção da Propriedade Industrial, definida pela legislação (art. 95, Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96) como sendo uma forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Esta modalidade de proteção industrial tem sido de grande valia para a Economia, sendo o *design* preponderante no desenvolvimento de novos produtos.

Atualmente, o mercado tem desenvolvido novos *designs* em produtos baseados em diversos aspectos, como o custo para o desenvolvimento, o reflexo que esta nova criação terá sobre o produto, a possível facilidade no transporte ou armazenagem do produto, reciclagem, e até mesmo o processo de produção, ciclo de vida do produto e seu retorno à fábrica. Após a criação de determinado produto de *design* dotado dos requisitos de novidade, originalidade e aplicação industrial é possível requerer a proteção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através do registro de desenho industrial - procedimento, atualmente, célere e que concede vigência de registro ao titular pelo prazo de até 25 anos.

Em avaliação das estatísticas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), verificou-se que no ano de 2021 o Brasil recebeu 6.711 pedidos de registros, representando um acréscimo de aproximadamente 7% em relação ao ano de 2020, ano em que houve 6.263 pedidos. Destes dados, as empresas nacionais ou residentes no país somam 4.520 depósitos, o que representa 67% dos processos, sendo que deste número total, consideram-se pessoas físicas (1.633 pedidos ou 36%), empresas de médio e grande porte (1.460 ou 32%) e MEI, microempresa e EPP (1.352 ou 30%). Já para os não residentes observou-se que a maioria das solicitações é oriunda dos seguintes países: Estados Unidos (10%), Holanda (4%), França e China (3% cada). Isso que demonstra que este tipo de instrumento de proteção industrial é utilizado em escala relevante pelas empresas nacionais ou residentes, bem como justifica a obtenção de um sistema seguro e com as garantias legais adequadas. Além disso, constatou-se que o maior número de requerentes são pessoas físicas,

empresários individuais ou empresas de pequeno porte. Esse fato demonstra que tal sistema é utilizado amplamente por empresas nacionais com menor poder econômico. Considerando esses aspectos, vê-se como relevante a temática no sentido de se garantir um sistema equilibrado e com as resguardas jurídicas necessárias.

Como dado complementar que atesta a vulnerabilidade dos registros atualmente obtidos no INPI/Brasil, observa-se que, do universo de 6.711 depósitos de desenhos industriais no ano de 2021, tivemos apenas 307 requerimentos de exame de mérito. Isso que representa apenas 4,6% do total de pedidos depositados, isto é, apenas 4,6% dos depositantes reivindicam o pedido de análise de mérito. Assim, 95,4% dos depositantes possuem títulos que sequer tiveram análise de mérito. Temos, portanto, em nosso sistema quase a totalidade de registros precários, sem análise de mérito, com vigência de até 25 anos e que não possuem obrigatoriedade de uso efetivo no mercado, o que acaba gerando um título de propriedade industrial frágil, mas que pode ser oponível contra terceiros, tanto em âmbito cível como na esfera criminal.

Em complemento a esses dados, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com a Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e o Centro Brasil Design, confeccionaram a edição única do Diagnóstico do Design Brasileiro que, apesar de ser datado de 2014, possui informações e elementos relevantes para o mercado, tendo apontado uma série de dados econômicos que demonstram o resultado financeiro para diversos segmentos industriais do nosso país, denominados Economia Criativa. Frente a estes diversos dados, destaca-se que:

- o Brasil possui 2.717 empresas no núcleo criativo de design e cadeia de design, englobando 117 mil empresas;
- a Economia Criativa do design é o terceiro maior núcleo criativo do país em termos de empregos (103 mil profissionais);
- considerando toda a Economia Criativa do design, o número de empregados atingia 207 mil;

- a Economia Criativa do design tem empregado 12,7% do núcleo criativo brasileiro (DIAGNÓSTICO DO DESIGN BRASILEIRO, 2014)

Neste estudo aprofundado datado de 2014, é possível avaliar que a Economia Criativa do design é essencial na indústria nacional, sendo uma estratégia competitiva extremamente eficaz frente à concorrência globalizada e, cada vez mais, acirrada de produtos. Neste cenário, observa-se que o sistema de registros de Desenhos Industriais nacional é a ferramenta adequada de proteção destes novos produtos de design. Trata-se da garantia legal de obtenção de exclusividade.

A proteção de exclusividade do registro de desenho industrial está devidamente consolidada pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), e que confere ao titular do registro concedido o prazo de até 25 (vinte e cinco) anos de vigência de exploração exclusiva do objeto ornamental protegido. Da mesma forma, temos que o instrumento da caducidade e da licença compulsória estão previstos na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) voltados ao sistema de marcas e ao sistema de patentes, respectivamente. E não há previsão legal a aplicação destes instrumentos aos desenhos industriais. Por isso, a necessidade do enfrentamento deste trabalho na identificação da problemática dos efeitos da inação do uso por parte do titular de registro de desenho industrial.

É necessário esclarecer que o instrumento da caducidade é um procedimento de perda de direitos de exclusividade, em que um determinado interessado tem a vontade de tornar extinto um registro que motivou ou poderá motivar o indeferimento de sua pretensão (SOARES, 1998). Já a licença compulsória é uma medida legal, disciplinada no Art. 68 e § , LPI (indicada no capítulo de Patentes), sendo destinada a evitar abuso de direitos do titular, obrigando-o a licenciar a sua propriedade industrial sob pena da perda do direito. Ela é usada, por exemplo, quando o titular de uma patente a detém apenas como reserva de mercado, não produzindo e não deixando que outrem a produza. O principal objetivo da licença compulsória é salvaguardar o interesse social, evitando-se abuso de poder econômico. Assim, como qualquer outra propriedade, a propriedade industrial deve atingir o seu fim social; e, ademais, a

concessão de um direito de propriedade intelectual, dado pelo Estado, nada mais é do que uma contraprestação, ou seja, se por um lado há a garantia de exploração exclusiva, por outro há a obrigação legal de tornar essa exploração real, efetiva e suficiente para atender os interesses da Nação.

No Direito Marcário, a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) determina que a caducidade é um dos tipos de extinção de um registro (art. 142, inciso III), e que deverá ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse após decorridos 5 (cinco) anos da concessão do registro. Assim, caberá ao titular comprovar o uso da marca nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do requerimento, ou justificar o desuso por razões legítimas, tais como: por ordem econômica ou por impedimentos legais. Já no sistema de patentes, a legislação vigente permite a instauração do processamento de caducidade (art. 78, inciso III, LPI), e que tal determinação legal está, consubstancialmente, prevista na Convenção da União de Paris (CUP) em seu art. 5 (A.3)¹. Deverá haver a necessidade de comprovação de legítimo interesse por parte do requerente (art. 80, LPI). No entanto, para os registros de Desenhos Industriais não há esta determinação legal de aplicação do instrumento da caducidade para a extinção de registros quando há o desuso do objeto concedido por parte do titular, o que, por certo, causa prejuízo ao mercado e, conseqüentemente, a possibilidade de abuso de direitos por parte do titular, que está inerte na industrialização/comercialização do produto.

Dessa forma, este trabalho objetivou entender por que se aplica a caducidade em registros de marcas e proteções de patentes, mas não se aplica a mesma regra aos desenhos industriais. A literatura tem-se debruçado sobre a relevância da caducidade em patentes, pela interpretação de que, apesar de o proprietário do direito ter liberdade para usar ou deixar de usar a sua propriedade, este princípio sofre exceção no que diz respeito às patentes, pois a Lei confere proteção exclusiva ao titular, mas exige que a sociedade aproveite de sua invenção por meio da exploração (SOARES, 1998). A mesma lógica aplica-se aos registros de marcas, pois, diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca parece não fazer uso dela no mercado (BARBOSA, 2006). Assim, tendo em vista que os

registros de desenhos industriais são extremamente relevantes para a indústria nacional em diversos segmentos mercadológicos, devemos ter disponíveis todos os elementos necessários para o combate de possíveis abusos de direitos, tal como se observa no sistema marcário e na proteção de patentes, para manter o equilíbrio entre ambos os sistemas de proteção da propriedade industrial.

Este estudo buscou entender as razões históricas para a não aplicação da caducidade ou licença compulsória em registros de desenhos industriais. Fez-se mapeamento por meio de entrevistas com profissionais atuantes na área da Propriedade Industrial, profissionais de design e empresários, a respeito de essa instrumentalização fazer sentido no cenário atual e com a legislação vigente. Levou-se em consideração que atualmente o desenho industrial possui uma proteção automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI), sem exame de mérito e por um período de vigência extremamente longo, de até 25 anos, comparando-se com os outros direitos de propriedade industrial.

Observa-se que o Desenho Industrial possui previsão legal estabelecida na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), largamente difundida pelo INPI e com aplicação direta e constante em nosso ordenamento jurídico. A questão da caducidade ou licença compulsória não é prevista em nossa legislação nacional, nem mesmo há dispositivo proibitivo de sua aplicação.

De outro lado, temos a Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe de forma expressa a não aplicação da caducidade nos registros de desenhos industriais: “A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos”. Ademais, tal dispositivo foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio do Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992, que pôs em vigor os artigos 1 a 12 da versão de Estocolmo (da CUP).

Assim, se a CUP prevê que a falta de uso necessariamente constitui abuso (DANNEMANN, 2013), a não extensão desta forma de extinção de direitos aos desenhos industriais é injustificada. Ainda mais, para a propriedade industrial no caso os desenhos industriais, que possuem a maior vigência de proteção (podendo chegar a 25 anos), quando comparada ao registro marcário (de 10 anos) ou de proteção de patentes (15 ou 20 anos, dependendo da natureza reivindicada).

Como forma alternativa de aplicação da caducidade e também da licença compulsória aos desenhos industriais, temos o TRIPS, que em seu Art. 26. 2 diz:

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

Neste contexto, entendemos que há possibilidade de aplicação da caducidade, mesmo que haja contrariedade ao que prevê a CUP, em função do que é previsto no TRIPS, onde os Estados-Membros podem aplicar dispositivos legais próprios em caso de configuração de abuso de direitos. Torna-se ainda necessária, neste contexto, a comprovação de que tal inação de uso por parte de um titular de desenho industrial seja um prejuízo ao sistema.

De outro lado, parte-se do pressuposto de que poderíamos dispor da Licença Compulsória em Desenhos Industriais (i) quer pela não proibição contida na CUP ou no TRIPS; (ii) quer pela aplicação subsidiária das regras de patentes ao processamento de desenhos industriais; (iii) quer pela simples alteração legislativa do artigo 121 da Lei da Propriedade Industrial, bastando apenas ampliar a aplicação dos artigos 68 a 74 aos desenhos industriais.

Em face do desafio de não identificarmos literatura técnica aprofundada e específica sobre o tema da caducidade e/ou da licença compulsória em desenhos industriais, nos utilizamos de entrevistas com advogados com experiência e atuação notória em Propriedade Industrial, peritos

com muita proximidade com a matéria de patentes e desenhos industriais, tendo atuação recorrente sobre esta temática nos Tribunais brasileiros, servidores do INPI que atuam exclusivamente com desenhos industriais, empresários que investem no desenvolvimento de produtos que se caracterizam basicamente em design e profissionais de Design que possuem escritórios reconhecidos no mercado.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi investigar a possibilidade da aplicação da caducidade e/ou licença compulsória nos registros de desenhos industriais, frente à inação da industrialização/comercialização do objeto do registro de desenho industrial concedido.

2.2. Objetivos Específicos

Para a evolução das proposições, tivemos os seguintes objetivos específicos:

- a) avaliar os efeitos econômicos dos registros de desenhos industriais, através de literatura específica;
- b) analisar o instrumento da caducidade no direito da propriedade industrial brasileira;
- c) avaliar, no direito comparado, a aplicação do instrumento da caducidade para a extinção dos direitos industriais;
- d) avaliar as consequências da inexistência da caducidade e da licença compulsória para o registro do desenho industrial;
- e) verificar alternativas jurídicas que possam ser implementadas em face da ausência da previsão da caducidade para desenhos industriais;
- f) propor a elaboração de um marco regulatório.

3. JUSTIFICATIVA

A justificativa da presente problemática decorre da importância da Economia Criativa do design, que alcança diversos segmentos mercadológicos nacionais e tem relevância direta em nossa economia, servindo de impulsionadora para a criação de novos produtos. Essa Economia Criativa possui 2.717 empresas do núcleo criativo de design e cadeia de design, englobando 117 mil empresas, sendo que é o terceiro maior núcleo criativo do país em termos de empregos, composto por 103 mil profissionais e gerando mais de 200 mil empregos diretos (DIAGNÓSTICO DO DESIGN BRASILEIRO, 2014).

Em dados estatísticos, temos que o INPI recebeu 6.711 pedidos de registros no ano de 2021. Destes dados, as empresas nacionais ou residentes no país somam 4.563 processos, o que representa 68% dos requerimentos; e os não residentes, 32% (INPI, 2021). Isso demonstra que este tipo de instrumento de proteção industrial é utilizado em escala relevante pelas empresas nacionais ou residentes, justificando a existência de um sistema justo e com as garantias legais adequadas para os usuários. E, em face deste cenário econômico relevante, o sistema atual de proteção de desenho industrial garante ao titular direitos já consolidados pela atual legislação; porém, há certa precariedade no dever de uso por parte do titular. Levando-se em consideração o comparativo com o sistema marcário e o sistema de patentes, que preveem a necessidade de o titular explorar sua invenção em troca da exclusividade concedida pelo Estado (SOARES, 1998), foi intenção do presente trabalho operacionalizar o mesmo instrumento para coibir o desuso da propriedade industrial, isto é, aplicar-se a caducidade e/ou licença compulsória em registros de desenhos industriais. Assim, evitar-se-á que o desuso de determinado objeto ornamental registrado mantenha-se convalidado pelo tempo de vigência sem que o titular tenha lançado tal produto no mercado, devendo assim haver normativas para evitar este possível abuso de direito. Leva-se em consideração a necessidade de o mercado e a sociedade valerem-se de produtos dotados de novidade e originalidade, aplicando a função social econômica.

E, como dado complementar que atesta a vulnerabilidade dos registros atualmente obtidos no INPI/Brasil, mencione-se que, do universo de 6.711 depósitos de desenhos industriais no ano de 2021, tivemos apenas 307 requerimentos de exame de mérito. Isso representa apenas 4,6% do total de pedidos depositados, isto é, apenas 4,6% dos depositantes reivindicam o pedido de análise de mérito. Assim, 95,4% dos depositantes possuem títulos que sequer possuem análise de mérito. Temos, portanto, em nosso sistema quase a totalidade de registros precários, sem análise de mérito, com vigência de até 25 anos e que não possuem obrigatoriedade de uso efetivo no mercado. Esse fato acaba gerando um título de propriedade industrial frágil, mas que pode ser oponível contra terceiros, tanto em âmbito cível como na esfera criminal.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

Temos que a economia criativa em que se encontram os desenhos industriais é de grande relevância econômica ao nosso país, e representa cerca de 12,7% do número de empregos do núcleo criativo brasileiro (DIAGNÓSTICO DO DESIGN BRASILEIRO, 2014). Há, portanto, necessidade de obtermos uma proteção da nossa propriedade industrial de forma ampla e com os resguardos jurídicos necessários de modo a que os usuários do sistema de propriedade industrial brasileiro tenham segurança jurídica no agir, sob pena de reduzirmos o interesse dos empresários nos investimentos dedicados à proteção industrial do desenho industrial.

Observa-se que, atualmente, o INPI tem recebido cerca de 6 a 7 mil depósitos de desenhos industriais nos últimos três anos (ESTATÍSTICAS INPI, 2021), mantendo, assim, a média histórica de requerimentos. No entanto, verifica-se que deste número de 6 a 7 mil, apenas 4,6% (dados do ano de 2021 ESTATÍSTICAS INPI, 2021), possuem requerimento de exame de mérito, isto é, a grande maioria dos registros de desenhos industriais são títulos de propriedade industrial extremamente frágeis, mas que podem ser oponíveis contra terceiros, tanto em âmbito cível como na esfera criminal, pois a legislação atual não exige o cumprimento obrigatório do exame de mérito.

Logo, neste cenário temos que a grande maioria dos registros de desenhos industriais no Brasil não possuem análise de mérito e, por isso, são considerados títulos frágeis, possuem uma longa vigência de proteção (podendo chegar até 25 anos) e podem ser oponíveis contra terceiros. Como agravante, não há nenhuma obrigação legal para que haja o efetivo uso deste objeto de registro no mercado, isto é, o requerente pode simplesmente obter o registro e jamais industrializar/comercializar o produto, tendo reservado o seu direito de exclusividade, e ainda poderá opor judicialmente contra terceiros, caso haja a reprodução (cópia) do mesmo.

Quanto à literatura técnica, avaliamos diversas bases de dados, tais como: Google Acadêmico, Biblioteca do INPI, CAFE, Portal da CAPES (periódicos), Wipo Lex, com o uso das seguintes palavras-chave e sinônimos: ‘caducidade’, ‘caducidade em desenho industrial’, ‘licença compulsória’, ‘desenho industrial’, ‘extinção de direitos em propriedade industrial’, ‘tratados internacionais em matéria de desenhos industriais’, ‘abusos de direitos em desenhos industriais’ e ‘procedimentos de extinção de direitos de propriedade industrial’. Conforme os resultados da pesquisa, apontamos os seguintes artigos que possuem maior relevância:

Quadro 1: Contribuições para a o entendimento do problema

Referência	Contribuições para a o entendimento do problema
PARIS CONVENTION, 1967	Determina no art. 5 (A.3) que não se aplica a caducidade no registro de desenhos industriais, não tendo justifica jurídica ou técnica para esta decisão.
CUNHA (2000)	Apresenta as avaliações técnico-jurídicas do registro de desenho industrial.
DANEMANN et al. (2013)	Apresenta exemplos práticos de cada dispositivo que envolve a caducidade e opina sobre temas do abuso de direitos em desenhos industriais.
FORUM ROBERTO SIMONSEN, 1964	Evento datado de 1964, mas que traz opiniões e debates sobre os aspectos econômicos dos Desenhos Industriais.
LABRUNIE (2008)	Apresenta exemplos práticos e comparativos de avaliações de mérito em registros de desenhos industriais.
SILVEIRA (1982)	Embora seja do ano de 1982, antes da promulgação da legislação vigente, é dotado de excelentes conceitos.
SILVA (2015)	Abordagem internacional do sistema de registros de desenhos industriais. Uso de tratados internacionais para registros únicos e o uso destas ferramentas no comércio internacional.
SCHMIDT (2017)	A obra traz uma análise macro do sistema de desenhos industriais no Brasil, analisando os tratados internacionais que cercam. Também compara este instituto com os demais tipos de propriedades intelectuais.
DE LA HOUSSAYE (2018)	Análise do sistema de registros de Desenhos Industriais adotados pelo INPI/Brasil, USPTO/EUA e o JPO/Japão, bem como a forma de exame destes institutos.
MARTINEZ, RUSSO, TATUM (2018)	Traz em sua narrativa como o empreendedor brasileiro poderá melhor explorar a proteção conferida ao registro de Desenho Industrial, bem como dados comparativos de proteções de Desenho Industrial na América Latina.
SILVA (2012)	O texto trata do abuso do direito no mercado de reposição frente ao registro de Desenho Industrial. Traz os conceitos da proteção de Desenho Industrial e os reflexos do mercado de reposição na econômica, bem como as formas de extinção deste direito.

SOUZA (2011)	Demonstra a relação do registro de Desenho Industrial com os demais Direitos de Propriedade Intelectual. Mais precisamente, quanto à avaliação com o Direito Autoral.
RODRIGUES; SANTOS (2019)	Avaliação das proteções de embalagens na área de cosméticos e os reflexos econômicos, bem como os dados estatísticos de registros junto ao INPI de embalagens destinadas a maquiagens e demais produtos cosméticos.
MAGALHÃES (1998)	Dentre suas abordagens históricas, refere-se ao caráter interdisciplinar do Desenho Industrial e sua contemporaneidade.
CARA (2010)	Aborda questões históricas do Desenho Industrial no Brasil e no mundo, bem como a alteração de nomenclatura de Desenho Industrial, para apenas Design, que envolve uma maior abrangência de escopo; e faz uma reflexão sobre o significado da disciplina na contemporaneidade.
DORFLES (1990)	Trata das dificuldades no ensino da matéria de Desenho Industrial, por força da multiplicidade de conceitos. Propondo uma estrutura curricular adequada.
SILVA (2015)	Analisa a formação histórica da OMC e, mais precisamente, no TRIPS e demais convenções paralelas. Compara os sistemas internacionais de Direitos Autorais, Desenhos Industriais e Patentes.
BARBOSA (2018)	Analisa os aspectos de originalidade nos Direitos Autorais.
BARBOSA (2010)	Este Tratado da Propriedade Intelectual aborda todos os aspectos de proteção obtidos pelo desenho industrial no Brasil.
BODENHAUSEN (1969)	Análise do Art. 5º, B da Convenção da União de Paris.
LADAS (1999)	Análise do Art. 5º, B da Convenção da União de Paris.

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

No capítulo destinado ao referencial teórico, tem-se por relevante trazer as definições legais e da literatura sobre a proteção de desenho industrial, bem como os procedimentos adotados para este registro e os direitos obtidos pelo titular e o comparativo frente aos sistemas de marcas e de patentes. É analisada a proteção conferida pelo registro de desenho industrial concedido e a hipótese de abuso de direito pela inação de uso do titular do registro, bem como a avaliação da aplicação da caducidade e/ou licença compulsória em registro de desenhos industriais.

4.1. Desenho Industrial

Por definição legal, 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 (Art. 95, LPI). A literatura contemporânea explica que desenho industrial consiste na aparência ornamental de um produto ou embalagem, e confere exclusividade sobre sua forma plástica tridimensional ou seu conjunto bidimensional de linhas e cores (SCHMIDT, 2017).

A atual legislação brasileira, Lei 9.279/96, inovou frente às demais legislações de Propriedade Industrial que traziam a conceituação de Desenho Industrial ou Modelo Industrial. Houve, assim, uma unificação de conceitos, eliminando a categorização do Modelo Industrial frente a inúmeras discussões hermenêuticas que ocorriam na época. Outra modificação relevante trazida pela atual legislação é a forma de processamento de avaliação do registro de Desenho Industrial, tendo em vista que, nas legislações anteriores, havia maior proximidade com o sistema Patentário. Atualmente, ele passa a ser analisado por meio de registro (similar ao processamento de marcas), desobrigando, assim, o exame substantivo obrigatório de mérito antes da concessão (LABRUNIE, 2008). A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e a Resolução INPI/PR nº 232/2019 (que o instituiu, o Manual de Desenhos Industriais) aprimoraram um processamento de registro de Desenho Industrial simples e dinâmico.

O INPI fornece a possibilidade de peticionamento eletrônico e em papel para o requerimento de registro de Desenho Industrial. Há, assim, necessidade de anexar ao formulário de requerimento o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos ou fotografias, observando as condições de qualidade e resolução destes arquivos. Após este protocolo, o INPI publicará na Revista da Propriedade Industrial um despacho de Notificação de Depósito, onde permanecem em sigilo as informações do objeto do desenho industrial, sendo divulgado apenas: nome do requerente, data do depósito e nome do inventor. Salvo se não houver exigências técnicas ou formais, o INPI publicará a concessão de registro, em que divulgará o objeto reivindicado e determinará o prazo de vigência do registro concedido.

A partir da data da concessão, há um prazo de 5 (cinco) anos para que terceiros possam protocolar impugnação por meio de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), apontado o INPI somente se houver violação aos requisitos da novidade ou originalidade do registro concedido. Ainda, o titular do registro poderá, a qualquer tempo da vigência, requerer o Exame de Mérito do pedido, para que o INPI faça a avaliação dos requisitos legais de registrabilidade e um exame substantivo.

4.2. Os Efeitos Econômicos dos Desenhos Industriais no Brasil

O desenvolvimento de um novo produto é algo extremamente estratégico para as empresas para que possam manter-se competitivas no mercado. A confecção de um produto de *design* deve levar em consideração diversos aspectos comportamentais dos consumidores e da concorrência.

Na Cartilha sobre Desenhos Industriais disponibilizada pelo INPI (INPI, 2021), há uma definição clara para as pequenas e microempresas quanto à atividade estratégica do *design*: (i) para a diferenciação dos produtos e para agregação de valor, distanciando-se dos produtos massificados; (ii) para a cumulatividade de conhecimento, experiência e habilidade de seu corpo técnico; (iii) para a geração de novos produtos ou aperfeiçoamentos dos produtos já existentes; e (iv) para acessar novos mercados e consolidar posicionamentos nos mercados maduros pela diferenciação dos produtos, entre outros.

O registro do desenho industrial é acessível a pequenas e médias empresas, bem como aos seus criadores individuais. Isso é fator determinante no aumento da competitividade, pois culmina em benefícios tanto para os fabricantes e comerciantes quanto para os consumidores, que contarão com a disponibilização de produtos marcados pela qualidade e exclusividade (LIMA; GUIMARÃES; DANTAS, 2015). Assim, trata-se de um procedimento atraente para pequenas e médias empresas tornarem-se mais competitivas, pois, a princípio, não requer altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a criação de determinado *design*.

4.3. O Desenho Industrial e as Patentes

Para uma avaliação comparativa entre modelos e sistema, devemos trazer a este estudo que as Patentes tutelam a forma essencialmente técnica de determinado produto ou processo. Por outro lado, temos os Desenhos Industriais que se concentram na forma ornamental de determinado objeto, isto é, na sua aparência externa (CUNHA, 2000). Os dois procedimentos são protegidos pelo INPI e pela Lei de Propriedade Industrial, e possuem formas de processamento similares, tais como: documentações, formulários, retribuições e afins.

Esta avaliação é necessária apenas para diferenciar os institutos da Patente e do Desenho Industrial, demonstrando que não há confusão entre os mesmos, tendo cada sistema uma forma própria de proteção de determinada propriedade industrial.

4.4. O Desenho Industrial e o Direito Autoral

Para contextualizar o presente estudo torna-se necessário esclarecimento das distinções entre os institutos do Direito Autoral e do Desenho Industrial, de modo a demonstrar suas diferentes aplicações no sistema da propriedade intelectual. Reforça-se que não há confusão entre os sistemas, tendo cada modelo uma proteção específica.

Assim, em uma visão ampliada, tanto a Convenção da União de Paris (CUP) como o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – tradução simples em português) permitem que os desenhos industriais sejam protegidos quer por legislação específica, quer por intermédio da legislação de direitos do autor. Assim, cada país poderá dispor sobre a possibilidade ou não de cumulação dessas várias formas de proteção (SCHMIDT, 2017). O fato de a proteção de Desenho Industrial aproximar-se ao direito autoral explica-se pela necessidade de evitar registro desta proteção, que começa no ato de criação e se estende por toda a vida do criador e mesmo após sua morte. A concepção de cumulatividade de

direitos é permitida pela legislação atual, isto é, um determinado objeto poderá ter proteção do Direito de Autor, bem como de Desenho Industrial (SCHMIDT, 2017). Como efeito prático, é certo que nem toda criação artística, literária ou científica se habilita a ser protegida como desenho industrial. Questiona-se, assim, se todo registro industrial seria protegível como direito autoral. Uma mesa estilizada, cujos pés de madeira apresentassem figuras entalhadas de dragões, certamente é tanto um objeto utilitário como uma obra de arte (SCHMIDT, 2017). No entanto, o inverso não é necessariamente verdadeiro, pois uma determina mesa que possui design novo e original não essencialmente envolve aspectos de criação autoral.

A definição do tipo de proteção, Direito Autoral ou Desenho Industrial, é feita pelo caráter da obra. Se for meramente estético, sem caráter científico ou funcional, a proteção se dará através de direito de autor. Caso contrário, será registrada como desenho industrial a obra que envolva um cunho funcional e que poderá ser comercializado em escala industrial (SILVEIRA, 1982). E, quando nos deparamos nesta discussão doutrinária dos aspectos dos Direitos Autorais frente aos Desenhos Industriais, temos duas teorias antagônicas sobre a cumulatividade destes direitos.

A teoria da unidade da arte determina que toda expressão de arte deve ser protegida, independentemente de seu mérito ou destinação. Ela entende que o objeto ornamental não perde seu caráter artístico pelo fato de desempenhar uma função utilitária na vida cotidiana. Isso significa que não poderia haver discriminação quanto ao grau de proteção conforme formas distintas de criatividade estética, e que todas as criações estariam sujeitas à proteção sob a lei autor (MORO, 2009).

A Teoria da Dissociabilidade compreende que se há duas legislações (no caso do Brasil, uma legislação para Direito de Autor e outra legislação para os Desenhos Industriais), não é para a proteção de um mesmo objeto. Logo, para a teoria da dissociabilidade, a cumulação das proteções de desenho industrial e de direito autoral nunca poderá ocorrer: ou é uma, ou é outra (MORO, 2009).

4.5. A Proteção Conferida ao Titular do Registro de Desenho Industrial

Após a descrição do conceito de Desenho Industrial, a forma de registro e processamento junto ao INPI, seus aspectos econômicos e o comparativo entre o Desenho Industrial e os demais institutos de Propriedade Intelectual (no caso, as Patentes e o Direito Autoral), é necessário trazer a este estudo a proteção conferida ao titular do registro de determinado Desenho Industrial. Pela legislação, Lei 9.279/96, temos que é assegurado ao titular a propriedade do desenho industrial, validamente concedido, tendo vigência de proteção de até 25 (vinte e cinco) anos.

Pode haver a extinção deste direito nas seguintes hipóteses: pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, pela falta de pagamento da retribuição quinquenal (manutenção do registro), pela inobservância do Art. 217, LPI (quando for pessoa domiciliada no exterior, deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações).

Além destas formas de extinção de direitos, há a possibilidade de que terceiros, na via administrativa, venham a apresentar impugnação por intermédio de Processo Administrativo de Nulidade, no período de até 5 (cinco) anos, após a concessão do registro; isto é, poderão protocolar impugnação fundamentada na falta de novidade ou originalidade do objeto de registro. Isso traz aos autos administrativos provas contundentes quanto à não observância destes requisitos ou pelo produto ser dotado de características essencialmente técnicas, cuja proteção recairia em Patentes e não em registro de Desenhos Industriais. Ainda, é possível, após o esgotamento deste período de 5 (cinco) anos da via administrativa, impugnar através de Ação de Nulidade, que tramitará na esfera da Justiça Federal durante todo o período de vigência do registro de Desenho Industrial (INPI, 2020).

4.6. Dos Limites Aos Desenhos Industriais

O alcance da proteção de determinado registro de desenho industrial está determinado pelos limites impostos pela legislação, isto é, limitado por uma 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.

Assim, pela legislação atual (Lei 9.279/96) os desenhos industriais devem conter os seguintes requisitos legais que são parâmetros limítrofes de exclusividade:

- Novidade (Art. 96 § 2º, LPI)
- Originalidade (Art. 97, LPI)
- Aplicação industrial (Art. 95, LPI)

Devemos ainda observar as regras de Prioridade contidas no Art. 16, LPI importadas do sistema de patentes, em que determinado pedido de desenho industrial depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, terá assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos (Art. 16, caput, LPI).

Os desenhos industriais também possuem limites quanto ao objeto registrável, isto é, não podem:

- Violar o que for contrário à moral e aos bons costumes;
- ofender a honra ou imagem de pessoas
- atentar contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

- ter forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais

Outro ponto limitador do direito objeto com o registro do Desenho Industrial é o fator temporal. Um registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de depósito, podendo ser prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (Art. 108, caput, LPI).

Na mesma linha, o Art. 119 inciso II, LPI, determina a extinção de registro pela possibilidade de renúncia do próprio titular, desde que não haja prejuízo a terceiros, isto é, caso haja um Contrato de Licenciamento constituído (DANNEMANN, 2013). E ainda temos a possibilidade de inobservância do Art. 217, LPI, que dispõe sobre a necessidade de constituição e a manutenção de um procurador qualificado e domiciliado no país, quando o requerente é domiciliado no exterior.

4.7. O Instrumento da Licença Compulsória na Propriedade Industrial

Temos em nosso ordenamento jurídico que a propriedade industrial pode ser licenciada indefinidamente ou por prazo determinado, de forma gratuita ou onerosa. No caso específico das patentes, a licença pode ser voluntária ou compulsória. No caso das marcas e dos desenhos industriais, a licença será apenas voluntária.

A licença voluntária é um Contrato firmado entre partes e que poderá ser averbado junto ao INPI, desde que cumpridas as obrigações e requisitos legais necessários, tendo como contrapartida a este direito de exploração de uso o pagamento de *royalties* por parte do Licenciado. Isso pode ser realizado em qualquer tempo durante a vigência da propriedade industrial indicada. De outro lado, temos um benefício dado pela atual legislação, por meio do Art. 64 § 1º, LPI o INPI é a Oferta de Licença em que um interessado poderá requerer ao INPI que publique uma nota na Revista da Propriedade Industrial, após uma análise prévia.

Já a licença compulsória é uma medida legal, disciplinada no Art. 68 e §, LPI, sendo destinada a evitar abuso de direitos do titular, obrigando-o a licenciar a sua propriedade industrial sob pena da perda do direito. Ela é usada, por exemplo, quando o titular de uma patente a detém apenas como reserva de mercado, não produzindo e não deixando que outrem a produza.

O principal objetivo da licença compulsória é salvaguardar o interesse social, evitando-se abuso de poder econômico. Assim, como qualquer outra propriedade, a propriedade industrial deve atingir o seu fim social e, ademais, a concessão de um direito de propriedade intelectual, dado pelo Estado, nada mais é que uma contraprestação, ou seja, se por um lado há a garantia de exploração exclusiva, por outro há a obrigação legal de tornar essa exploração real, efetiva e suficiente para atender aos interesses da nação. (DANNEMANN, 2013).

Observa-se que a legislação elenca as causas limitativas expressamente previstas na Lei da Propriedade Industrial: (i) uso abusivo da patente: se o titular da patente, ao promover sua exploração (de forma ilícita), causar prejuízos a outrem, dolosa ou culposamente, poderá ver ser seu título ser objeto de licença compulsória; (ii) falta de exploração do objeto da patente: se no território brasileiro não for fabricado o produto objeto da patente ou não for utilizado o processo patenteado, está caracterizada a falta de exploração. Mas, se a não exploração do objeto da patente for causada por razões econômicas, o titular da patente poderá importar os produtos ou processo patenteado para suprir o mercado interno; (iii) insuficiência de exploração do objeto da patente: caracterizada quando o mercado não está satisfeito com a exploração da patente; (iv) recusa na concessão de licenças contratuais: caso haja recusa injustificada do titular da patente em pactuar a licença voluntária da invenção, quando tal recusa possa prejudicar o desenvolvimento e a atividade econômica nacional (LOUREIRO, 1999).

Em síntese, a licença compulsória poderá ser requerida após três anos da concessão do privilégio (Art. 68 § 5º, LPI), e só não será efetivada se na data da solicitação da licença o titular justificar o desuso por razões legítimas

(Art. 69, inciso I, LPI), comprovar a realização de preparativos para o início da exploração (Art. 69, inciso II, LPI) ou justificar a não comercialização do objeto do privilégio por obstáculos de ordem legal (Art. 69, inciso I, LPI). A licença compulsória em Patentes vem reafirmar a essencial função do direito, isto é, o titular não possui um direito absoluto, mas sim um direito-dever de explorar direta ou indiretamente o objeto da patente, sob pena da licença compulsória ou a caducidade com a conseqüente extinção do direito Patentário (BARCELLOS, 2010).

O legislador, quando da promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial, excluiu das Disposições Finais do Capítulo X da Lei a licença compulsória em desenhos industriais. Limitou-se a aplicar subsidiariamente do sistema de patentes os artigos 58 a 63, isto é, que se destinam as cessões de titularidades e da licença voluntária. Excluindo do rol a licença compulsória.

4.8. O Instrumento da Caducidade na Propriedade Industrial

O instrumento da caducidade é um procedimento de perda de direitos de exclusividade, em que um determinado interessado tem a vontade de tornar extinto um registro que motivou ou poderá motivar o indeferimento de sua pretensão (SOARES, 1998). A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), no que diz respeito ao instrumento da caducidade no direito marcário, declara que a marca deverá ser efetivamente utilizada, não podendo ser apenas um enfeite ou adorno (PAES, 1996). Esta modalidade se opera frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) através de procedimento próprio, observando as regras básicas contidas na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), bem como os regulamentos e portarias expedidos pelo INPI (INPI, 2020).

Assim, o registro declarado caduco perde suas forças e deixa de ter valor, tornando-se nulo e inexistente (SOARES, 2003). Ainda, há definições quando da tensão constitucional entre a exclusividade do registro de marca e a livre concorrência, impondo ao titular a necessidade de uso efetivo sob pena de caducidade (BARBOSA, 2008). A principal finalidade de causa da Caducidade é

evitar que as marcas inertes, que não desempenhem a função de uso, venham a impedir a ocupação de outros que sejam idênticos ou similares, desde que haja a devida boa-fé (DANNEMANN, 2013).

A Lei da Propriedade Industrial instrui a forma de requerimento e comprovação de uso por parte do titular do registro marcário. Determina que qualquer pessoa com legítimo interesse poderá requerer o pedido de caducidade se decorridos 5 (cinco) anos da concessão do registro. E a marca registrada será declarada caduca se o uso não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. E, ainda, se a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante no certificado de registro.

A exceção destas regras para a declaração da caducidade de marcas é o fato de o titular do registro justificar o desuso por razões legítimas.

Já o ônus da prova é obrigação legal do titular do registro, cabendo-lhe apresentar documentos que atestem o uso efetivo da marca no período de 5 (cinco) anos antes do protocolo do requerimento pelo terceiro interessado, bem como justificar o desuso, caso o uso da marca tenha sido interrompido ou impedido por razões de força maior ou caso fortuito.

A legislação prevê, também, a hipótese de caducidade parcial quando o titular do registro não consegue comprovar o uso efetivo em todos os produtos ou serviços reivindicados e constantes no certificado de registro. E também não conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos, determinado, assim, um marco temporal para os próximos requerimentos de caducidade.

A intenção legislativa é evitar que signos inertes continuem a obter proteção exclusiva em comparação à possível ocupação de terceiros interessados, isto é, quando um determinado titular quer manter o registro de sua marca, porém não utilizando-a, causando, assim, o impedimento legal por

parte de terceiros. Deve, este interessado, valer-se do instrumento da caducidade para extinguir o direito do titular (DANNEMANN, 2013). O motivo principal da adoção do instrumento da caducidade é o abuso de marcas defensivas ou de reservas que garantiriam ao titular um direito extremamente amplo em relação à concorrência.

Na mesma linha, o direito Patentário traz a concepção da caducidade expressa na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), tendo regras próprias e distintas do processamento de registro de marcas.

A Lei da Propriedade Industrial determina que caducará a patente de ofício ou a requerimento de qualquer interessado com legítimo interesse se decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória, e esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, desde que haja motivos justificáveis.

O legítimo interesse do requerente do pedido de caducidade é configurado por uma pessoa que consiga comprovar interesse em explorar livremente a invenção, como, por exemplo, um empresário. A intenção da legislação é ofertar o máximo de oportunidades ao licenciado ou ao titular da patente para que esta não venha a cair em domínio público. O objetivo maior é a proteção do inventor, garantindo-lhe ampla oportunidade para manter a exclusividade de exploração do objeto de sua invenção (LOUREIRO, 1999).

Cabe dizer, também, que o licenciado tem interesse na causa e pode, eventualmente, comprovar ter iniciado a exploração a tempo de evitar a caducidade e manter a sua licença compulsória, caso esta ainda não tenha sido cassada a pedido do titular da patente (Art. 74 § 1º LPI).

O processo de caducidade já instaurado será seguido pelo INPI, mesmo que haja a desistência do requerimento. Este dispositivo é necessário para evitar que haja acordos entre o titular da patente e o requerente da caducidade, em vista do interesse público.

Da mesma forma que o sistema marcário, caberá ao titular da patente comprovar o uso do objeto reivindicado na patente, bastando, ao requerente, apenas comprovar o seu legítimo interesse e alegar o desuso.

Uma das distinções entre o sistema de patentes e o sistema de marcas é que o legislador determina que o INPI deverá proferir sua decisão em prazo de sessenta dias, contados do término do prazo, para a apresentação de manifestação do titular da patente. Outra diferença está em que os efeitos da decisão da caducidade são produzidos a partir da data do requerimento do pedido de caducidade ou da publicação da instauração de ofício do processo pelo próprio INPI.

4.9. O Não Uso do Desenho Industrial configurado como Abuso de Direito

O abuso de direito é o uso ilícito de poderes ou faculdades. É o direito exercido de forma desviada dos justos verdadeiros fins do ordenamento jurídico (LOUREIRO, 1999). O abuso de direito pressupõe a titularidade de um direito pelo agente, o exercício desse direito e a ocorrência de dano por dolo ou culpa por parte do agente em decorrência do exercício do direito.

Os abusos nos direitos de propriedade intelectual podem ocorrer pelo exercício além do tempo ou escopo de proteção. No entanto, eles ocorrem também na criação de uma posição dominante sem justificativa socioeconômica com o fim de monopolizar (ASSAFIM, 2015).

Em alguns casos, identifica-se a possibilidade de abusos de Direitos por parte do titular de determinado registro de Desenho Industrial. Frente a isso, já houve posicionamento do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em que se concluiu que, se houver abuso do titular, por força de seu poder econômico, poderá haver uma recomendação ao INPI que conceda licença compulsória do bem protegido, à luz do interesse público geral (SILVA, 2012).

Para melhor ilustrar esta possibilidade de configuração de abuso de direitos por parte de determinado titular de registro de desenho industrial, segue abaixo um exemplo de caso concreto.

Veja o seguinte caso hipotético: Empresa X é detentora de um registro de desenho industrial de um calçado, tendo sido requerido pedido de Exame de Mérito (Art. 111, Lei 9.279/96) e atestado pelo INPI que é dotado dos requisitos de novidade e originalidade (Art. 95, Lei 9.279/96). Tal modelo de calçado é de design exclusivo do titular e não poderá ser desenvolvido por nenhum concorrente. No entanto, por opção voluntária e por um período razoável, a empresa X resolve não mais produzir e comercializar o referido calçado por razões econômicas. Porém, o mercado ainda absorve este produto, tendo amplo mercado de vendas. Por este motivo, a empresa Y pretende produzir e comercializar este item, mas a empresa X está irredutível para a licenciar ou ceder o registro de desenho industrial deste calçado. Portanto, qual seria opção para a empresa Y no atual sistema de registros de desenhos industriais? Como esta pergunta não possui resposta prevista na atual legislação, conclui-se pela investigação da aplicação da caducidade em registros de desenhos industriais. Isso pode ser melhor representado pelo fluxograma abaixo:

Figura 1: Caso hipotético



Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Levando em consideração este cenário hipotético, conclui-se que a empresa X não pretende mais desenvolver o referido calçado e já está há algum tempo sem comercializar este item. E, em contrapartida, a empresa Y possui interesse na produção e comercialização do referido produto. Assim, neste caso, observa-se que há o abuso de Direito por parte da empresa X em pretender “fechar o mercado” para novos concorrentes, evitando o crescimento econômico e depreciando a finalidade principal da Propriedade Industrial, isto é, desenvolver a economia, através de um título temporário de exclusividade concedido pelo Estado.

Cabe trazer a este debate que, em entrevista ao Grupo 1 de Advogados com Atuação em Propriedade Industrial, há o seguinte comentário do Entrevistado 6:

“(…) os bens de produção, onde está incluída a propriedade industrial, não cobra tributos específicos, isto é, o Estado não exige o pagamento para que mantenha este bem ativo. **Se a propriedade industrial não é objeto de uso efetivo, ela não cumpre sua função social.**

“A Lei determina aplicar subsidiariamente aos Desenhos Industriais o sistema de patentes. Quando for compatível aplica-se o sistema de patentes ao regime dos Desenhos Industriais. A caducidade é uma

regra de quaisquer propriedades industriais. É um tipo de propriedade resolúvel (possui um prazo). **Se o sujeito proprietário tem o direito de excluir, ele tem o dever de usar.**” (grifos do autor)

Esta máxima dita pelo entrevistado 6 do Grupo 1 repercute em todas as espécies de propriedade industrial: marcas, patentes e desenhos industriais. Deve o proprietário usar a propriedade tutelada pelos direitos de exclusividade temporária ofertada pelo Estado, sob pena de perda do objeto tutelado, por intermédio dos instrumentos da caducidade e/ou licença compulsória. Até porque, se o proprietário/titular tem o direito, se assim entender, de excluir do mercado produtos/processos idênticos ou similares, deve ter, em contrapartida, o dever de uso do produto/processo no mercado.

E para fundamentar, dispõe a CUP (Convenção da União de Paris), Art. 5º A1 sobre a falta de uso:

“Apesar disso, cada um dos países contratantes terá a faculdade de adotar medidas legislativas necessárias à **prevenção dos abusos que puderem resultar do exercício de direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo.**” (grifos do autor)

Portanto, a própria CUP (Convenção da União de Paris) interpreta que a falta de uso de determinada propriedade industrial (no caso, deste dispositivo estão referindo-se a patentes) é um abuso de direito configurado.

4.10. A Caducidade em Modelos Industriais e Desenhos Industriais prevista nas revogadas legislações sobre Propriedade Industrial

Em uma pesquisa das últimas legislações de propriedade industrial do Brasil, identificamos que houve referência à possibilidade de aplicação da caducidade em registros de Modelos Industriais e de Desenhos Industriais.

E, para fins de histórico e melhor avaliação desses processamentos administrativos, é necessário trazer a este estudo que o Decreto-Lei nº 7.903/1945, dispunha o seguinte dispositivo legal:

“Art. 77. Caducarão as patentes automaticamente:

(...)

§ 1º Caducarão, ainda, as patentes de invenção, modelo de utilidade e **desenho ou modelo industrial**, a requerimento de quem, com legítimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de força maior, não fizeram no país uso efetivo da invenção, modelo, ou **desenho**, conforme fôr o caso, por tempo superior a três anos consecutivos.

§ 2º O uso efetivo se comprova com o funcionamento regular da atividade a que se refira a patente.

(...)

Art. 78. Apresentado o pedido de caducidade, será notificado oficialmente o titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogável de sessenta dias para dizer o que fôr do seu interesse.

(...)

Art. 79. A caducidade da patente será sempre declarada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, devidamente publicado.

§ 1º Do despacho que conceder ou denegar a caducidade, caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias.

§ 2º Passado em julgado o despacho concessivo da caducidade, será expedida portaria do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para conhecimento de terceiros, caindo a invenção no domínio público.” (grifos do autor)

Portanto, é possível observar que em nosso ordenamento jurídico havia determinação legal para a aplicação da Caducidade em Modelos e Desenhos Industriais.

E, antes da atual legislação sobre Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), vigorava no país o denominado Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/1971, que estipulava algumas regras distintas da atual legislação, tendo, por exemplo, modalidades diferentes de classificação de patentes e desenhos industriais, tais como: Patentes de Privilégio de Invenção, Patentes de Modelo de Utilidade, Patentes de Modelo Industrial e Desenhos Industriais.

A própria legislação definia estas espécies de proteção de patente como privilégios, o que se comprova através do texto, onde se impõem os prazos de vigência:

“Art. 24. O **privilégio** de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de **modelo ou desenho industrial** pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.” (grifos do autor)

Veja que, para o legislador, todas as modalidades são nominadas como privilégios. E, seguindo esta lógica, temos a aplicação do capítulo das Caducidades no revogado Código da Propriedade Industrial:

“Art. 48. O **privilégio** extingue-se:

(...)

c) pela **caducidade**.

Art. 49. Salvo motivo de força maior comprovado, **caducará o privilégio**, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente;

b) a sua exploração fôr interrompida por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único. Ao titular do privilégio notificado de acôrdo com o artigo 53, caberá provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo de força maior.

Art. 50. Caducará automaticamente a patente se não fôr comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no prazo 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não fôr observado o disposto no artigo 116.

Art. 51. Até o máximo de trinta dias após a data da ocorrência da caducidade por falta da comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação poderá ser requerida a restauração da patente.

Art. 52. Considera-se uso efetivo a exploração comprovada, contínua e regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo titular da patente, seja por produção através de concessão de licenças de exploração a terceiros, observado o disposto no § 3º do artigo 33.

Art. 53. A decisão sôbre a caducidade por falta de uso efetivo será proferida após decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do privilégio.

Art. 54. Do despacho que declarar ou denegar a caducidade da patente por falta de uso efetivo, caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. A patente cairá em domínio público quando o ato que declarou a caducidade ficar irrecorrido ou fôr mantido em grau de decurso.” (grifos do autor)

No cenário da legislação revogada, o pedido de caducidade era uma arma valiosa para as indústrias nacionais que desejavam explorar as tecnologias patenteadas por estrangeiros, posto que muitas dessas patentes ou modelos e desenhos industriais não se encontravam em exploração efetiva (DI BLASI, 1982).

Inclusive, CERQUEIRA (2012) já dispunha em sua clássica obra:

“A **caducidade** é outra causa de **extinção dos privilégios**, consistindo na sanção imposta pela lei ao concessionário da patente para compeli-lo ao cumprimento das obrigações que lhe incumbem.” (grifos do autor)

Aqui vemos também que a caducidade aplicava-se a todos os chamados privilégios, isto é, a todos os tipos de patentes, tais como: patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais.

Vislumbra-se, portanto, que o revogado Decreto-Lei 7.903/1945 previa de forma direta a aplicação da caducidade em desenhos industriais. E o revogado Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/1971, determinava que qualquer tipo de privilégio de proteção poderia ser objeto de caducidade, independentemente do pedido prévio por parte de algum interessado de licença compulsória. Tal como referido pela obra coletiva (DANNEMANN, 2013):

“(...) o Código de 1971: naquele a falta de exploração da patente poderia acarretar diretamente a sua caducidade. Em 24/08/1992, o Diário Oficial publicou o Decreto n.º 635 que estendeu a adesão do Brasil aos arts. 1 a 12 e 28 da revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris. Este texto restringe a aplicabilidade da caducidade aos casos em que a prévia concessão de licença compulsória não foi suficiente para prevenir abusos por parte do titular (...)”

É possível observar que adotávamos a caducidade de forma direta, sem o protocolo prévio do pedido de licença compulsória, em nosso ordenamento, jurídico até a promulgação do Decreto n.º 635/1992, pelo qual o Brasil aderiu à CUP e aos dispositivos legais sobre o tema da caducidade e licença compulsória.

4.11. Análise da aplicação do instrumento da Caducidade nos Desenhos Industriais

Apesar de não haver base bibliográfica específica desta temática, bem como pela previsão proibitiva contida na CUP e recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, entende-se que a aplicação do instrumento da caducidade em nossa legislação nacional impõe certa complexidade legal. E, mesmo que haja

estes dispositivos legais contrários, as opiniões dos entrevistados se direcionam no sentido de aplicarmos a caducidade em desenhos industriais, em função da necessidade de criarmos instrumentos que façam o combate à inação de uso de determinado registro de desenho industrial concedido pelo Estado. Cabe, assim, explorarmos essa possibilidade de uso de mais um instrumento regulatório de possível abuso de direito por parte do titular.

Já vimos que a caducidade em desenhos industriais é elemento contrário ao artigo 5º seção B da CUP. Por isso, não previsto pela atual legislação, em função também do que prevê o Decreto n.º 635/1992 que recepcionou este dispositivo.

Somos também sabedores de que o nosso ordenamento jurídico não cumpre (ou não cumpriu) alguns dispositivos impostos pelo TRIPS em razão: (i) do controle aduaneiro; e (ii) da atuação da ANVISA nas patentes até o ano de 2021 (algo não mais aplicado, conforme Lei 14195/2021). Houve, assim, interpretação distinta do que havia sido previsto no tratado.

Em nossa avaliação, temos uma alternativa legal no fato de que o TRIPS dispõe o seguinte:

“Art. 26. 2. **Os Membros** poderão estabelecer algumas **exceções à proteção de desenhos industriais**, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, **levando em conta o legítimo interesse de terceiros.**” (grifos do autor)

Temos, assim, a possibilidade de aplicação da caducidade em nosso ordenamento jurídico, mesmo que contrário à CUP, mas convalidado pelo TRIPS, pois se define que os Estados-membros podem aplicar dispositivos legais próprios caso consigamos comprovar que há a configuração de um direito legítimo de terceiros, em poder requerer a comprovação de uso de determinado registro de desenho industrial.

Neste diapasão, nos ensina SILVA, 2012 que:

“(…) o Acordo TRIPs no artigo 26 (2) prevê expressamente a possibilidade de a legislação nacional estabelecer exceções à proteção dos desenhos industriais desde que tais medidas não prejudiquem injustificadamente o titular do direito e sejam levados em conta legítimos interesses de terceiros, abrindo-se uma porta para ação do órgão de controle antitruste coibir abusos contra a concorrência ou mesmo os consumidores por parte dos titulares desses direitos”.

E de forma complementar, o autor conclui:

“A exegese dessa norma alumia a condicional posta, ou seja, a necessidade do Estado justificar a restrição ao direito sobre o desenho industrial em face de um bem maior tutelado, v.g., o interesse do consumidor”.

(…)

“Sob esse prisma, poder-se-á calcular que a legislação antitruste brasileira tem meios para alcançar e remediar ditos abusos, concedendo licenças não voluntárias ou ainda, suspendendo temporária ou definitivamente os direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais, restabelecendo a livre concorrência quando estiver diante de abuso de poder econômico”.

Pela lógica deste autor, é possível aplicarmos dispositivos próprios para conter abusos de direitos, principalmente em desenhos industriais. O que se coaduna com a interpretação de que a caducidade pode ser considerada uma ferramenta para coibir abuso de direito, quando entendemos que a falta de uso de determinado produto/padrão ornamental objeto de registro de desenho industrial é prejudicial ao mercado em função da não circulação de produtos/padrão ornamental, objeto de concessão temporária concedida pelo Estado e, ainda, contrário à função social da propriedade, em que determinado titular de propriedade industrial deve fazer uso da mesma, sob pena da aplicação da caducidade. Vide o processamento de marcas e o de patentes (respeitando o instrumento prévio da licença compulsória, no caso das patentes).

Neste ensaio, do uso da caducidade em desenhos industriais é possível estabelecer uma legislação infraconstitucional, respaldada no artigo 26 (2) do TRIPs, para evitar abusos de direitos quando não há o uso efetivo do referido desenho industrial. E, ainda para reforçar tal conclusão, vale dizer que do universo dos 6.711 pedidos de Desenhos Industrial no ano de 2021, tivemos apenas 307 pedidos de Exame de Mérito, isto é, apenas 4,6% dos titulares requereram Exame de Mérito para atestar a novidade e originalidade de suas proteções. Então, a

grande maioria dos titulares, isto é, 95,4% dos titulares de desenhos industriais possuem títulos concedidos pelo INPI e que podem não cumprir os requisitos da novidade ou da originalidade. (BOLETIM MENSAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INPI, 2022).

A leitura possível deste dado estatístico do INPI é de que atualmente, no Brasil, os registros de desenhos industriais são títulos de exclusividade extremamente precários e sem garantias legais necessárias ao titular e principalmente ao mercado. O que, conseqüentemente, traz insegurança jurídica a todo o sistema de propriedade industrial no Brasil e confusão ao judiciário, quando tratamos de demandas judiciais de infração de desenhos industriais concedidas sem que haja o devido exame de mérito prévio.

Regra contrária ao que dispõe, por exemplo, os sistemas de processamento de marcas e de patentes que possuem regramentos para evitar este possível abuso de direito do poder econômico do titular. O que não se vislumbra no sistema de desenho industrial.

Partindo do pressuposto da aplicação da caducidade em adendo de dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, poderíamos dispor de regras equivalentes ao sistema de patentes, bem como do sistema de marcas, tendo em vista que a natureza do sistema de registros de desenhos industriais é autônoma, principalmente no que diz respeito à sua sistemática. Tanto é assim que temos, por exemplo, a concessão automática de registros (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI). Diferentemente dos institutos marcários e patentários, onde a análise de mérito é essencial.

A atual legislação de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) dispõe no capítulo X das 'Disposições Gerais' dos Desenhos Industriais, que deveremos aplicar subsidiariamente a matéria de patentes em relação aos artigos 58 a 60, que tratam da cessão e anotações, e artigos 61 a 63, que tratam da licença voluntária. E, ainda, dos artigos 88 a 93, que tratam das criações realizadas por empregado ou prestador de serviço.

A Lei atual exclui, assim, a aplicação nos desenhos industriais das regras de caducidade e licença compulsória contidas no capítulo de patentes, não havendo nenhum tipo de referência. E, para fins de estudo e aprofundamento hipotético, podemos aplicar um ensaio do instrumento da caducidade em desenhos industriais nos valendo da abertura legal dada pelo TRIPS, em função da possibilidade de configuração de abuso de direito por parte do titular que não faz uso no mercado de sua proteção obtida por meio de registro de desenho industrial. Aplicam-se assim, subsidiariamente, as regras para fins de coibir abusos de direitos previstos no TRIPS (Art. 26.2). E, em paralelo, requerendo uma alteração legislativa para não reconhecer o que dispõe o Art. 5º B da CUP, modificando o que prevê o Decreto 635/1992, não reconhecendo apenas o Art. 5º B da CUP.

Superando, hipoteticamente, a questão da legislação infraconstitucional, podemos realizar alguns ensaios de aplicação do instrumento da caducidade nos registros de desenhos industriais.

Com base nas opiniões obtidas nas entrevistas, podemos elaborar uma proposição de aplicação do instrumento da caducidade nos seguintes requisitos e determinações:

- Caducará o registro de desenho industrial, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento.

Aqui, afastamos a previsão de licença compulsória antes do pedido de caducidade, tal como se opera no sistema de marcas, para tornar o sistema mais célere. E propomos a aplicação de cinco anos a contar da data de concessão para o requerimento, pois é o mesmo prazo dado à possibilidade de Nulidades Administrativas (Art. 113, § 1º, LPI). Deve-se também ressaltar a opinião de alguns especialistas em Propriedade Industrial, que referiram um prazo de três anos, em função da dinâmica rápida de criação de produtos de design no mercado.

A pessoa com legítimo interesse para requerer a caducidade de desenho industrial é qualquer pessoa – um empresário/empresa, por exemplo, que tenha interesse em explorar livremente o objeto de desenho industrial atacado, o que será possível após a declaração da caducidade (LOUREIRO, 1999).

- O desenho industrial caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

Este dispositivo assemelha-se ao que está previsto no Art. 80 § 1º, LPI no que diz respeito à matéria de patentes; sendo assim, tal dispositivo foi importado do sistema de patentes, tal como determina as disposições gerais do capítulo de Desenho Industrial da nossa atual Lei (Art. 121, LPI).

- Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso do desenho industrial por razões legítimas.

A questão da justificação do desuso por razões legítimas é tratada tanto no capítulo de marcas, como no capítulo de patentes. Tem por objeto evitar que haja a caducidade de determinado objeto de registro de desenho industrial que tenha sido, por exemplo, impedido de ser comercializado em razão de questões fáticas, de mercado ou por determinações governamentais.

- No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Da mesma forma que na sugestão anterior, este dispositivo legal aproxima-se ao do sistema de patentes, visto que a consequência da caducidade do desenho industrial será a disponibilidade do objeto de registro ao estado da técnica, isto é, tal objeto estará em domínio comum, respeitando, assim, o interesse público. Evita-se, assim, que haja acordos entre as partes que venham a encerrar o procedimento de caducidade.

- O uso do desenho industrial deverá compreender todas as possíveis variantes reivindicadas, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos itens não comprovados o uso ou o desuso por razões legítimas.

Este dispositivo assemelha-se ao que está previsto no Art. 144, LPI no capítulo de marcas, isto é, pretende-se garantir ao titular que possa manter válidas e vigentes algumas variantes configurativas obtidas no registro de desenho industrial. Tal dispositivo é necessário, visto que o desenho industrial permite até vinte variações, desde que guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, tal como preconiza o Art. 104, LPI.

- Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso do desenho industrial tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de cinco anos.

Importado do sistema de marcas (Art. 145, LPI), este dispositivo evita requerimentos de caducidade descabidos ao longo do tempo de vigência do registro de desenho industrial. E garante o mesmo período de comprovação ao novo requerimento, isto é, o prazo de cinco anos.

- O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de sessenta dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Aproximando-se ao sistema de patentes e ao sistema marcário, esta sugestão de dispositivo legal estabelece o prazo padrão contido na Lei da Propriedade Industrial, isto é, de 60 dias para que o titular possa comprovar os fatos quanto ao uso ou desuso justificado. Já ao requerente basta apenas comprovar o seu legítimo interesse. E as provas que poderão ser arguidas são todas as provas admitidas em direito. E, no caso de desenhos industriais, as provas convencionais utilizadas quando do Processo Administrativo de Nulidade, tais como: catálogos e folders em que atestam o produto exposto, posts em redes sociais, notas fiscais vinculadas a material ilustrativo, dentre outras.

- Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

Entendemos que este dispositivo, importado do sistema de marcas, deve ser aplicado também ao sistema de desenhos industriais, respeitando a mesma lógica aplicada aos Processos Administrativos de Nulidades nos registros de desenhos industriais, onde há a apreciação da primeira e da segunda instância.

- A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

Este dispositivo foi também importado do sistema de patentes. E apesar de contraria o Art. 226, LPI, de que as decisões do INPI apenas produzem efeitos a partir de suas publicações, este dispositivo determina que, uma vez declarado caduco o desenho industrial, a extinção terá efeitos a partir do início do processo em primeira instância (DANNEMANN, 2013).

Entende-se que estes dispositivos que criam a caducidade em desenhos industriais possam trazer maior harmonia e segurança jurídica ao sistema, evitando, assim, abusos do poder econômico por parte dos titulares em não iniciar o uso de determinado objeto de registro. Vale-se, assim, de uma proteção automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI), sem exame de mérito e por um período de vigência extremamente longo, de até 25 anos, quando comparamos com os outros direitos de propriedade industrial.

4.12. Análise da aplicação do instrumento da Licença Compulsória nos Desenhos Industriais

Partindo do pressuposto legal, disposto no Art. 121, LPI de que poderíamos aplicar subsidiariamente as regras do sistema de patentes ao

processamento de registros de Desenhos Industriais, poderíamos ensaiar a possibilidade de aplicação do instrumento da licença compulsória também aos registros de desenhos industriais, de forma prévia ao pedido de caducidade, conforme dispõe os artigos 78 e 83, LPI.

Neste contexto, ensina SILVA, 2012:

“O Acordo TRIPs veda expressamente em seu artigo 21 licença compulsória ou não voluntária de marcas, mas nada fala em relação aos desenhos industriais, deixando, por conseguinte, ao livre talante dos legisladores nacionais tal previsão”.

(...)

“Malgrado isso, a legislação brasileira de propriedade industrial omitiu-se a respeito de licença compulsória para os Desenhos Industriais, não prevendo igualmente o instituto da caducidade por falta de uso ou uso inapropriado”.

Da mesma forma, a CUP nada diz em relação à não aplicação da licença compulsória em desenhos industriais, apenas dando possibilidade às patentes de invenção e de modelo de utilidade:

Art. 5º (2). Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

(...)

Art. 5º (3). A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

(...)

Art. 5º (4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

Art. 5º (5). As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

É possível constar que os artigos 68 e 74 da LPI recepcionam integralmente as regras contidas na CUP. No entanto, nada dizem em relação aos desenhos industriais.

Temos apenas a regra proibitiva de aplicação da caducidade, conforme dispõe o Art. 5º B da CUP: “A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos”.

De todo o modo, parte-se do pressuposto de que poderíamos dispor da Licença Compulsória em Desenhos Industriais, (i) quer pela não proibição contida na CUP ou no TRIPS; (ii) quer pela aplicação subsidiária das regras de patentes ao processamento de desenhos industriais; (iii) quer pela simples alteração legislativa do artigo 121 da Lei da Propriedade Industrial, em que bastaria apenas ampliar a aplicação dos artigos 68 a 74 aos desenhos industriais. Assim, partindo da ideia de criar ensaios da aplicação da Licença Compulsória, segue a possibilidade de aplicação dos seguintes dispositivos:

- O titular ficará sujeito a ter o desenho industrial licenciado compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico.

Neste dispositivo, seguimos a mesma descrição do que prevê Art. 68, LPI quanto às patentes. No entanto, excluímos da sugestão de redação deste artigo o seguinte texto que há na regra de Patentes: “(...) comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”. Este trecho estabelece que há necessidade de que o abuso já deva estar reconhecido antes do requerimento da licença compulsória em decisão administrativa pelo órgão competente, no caso o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) consubstanciado na Lei 12.529/2011 que regula as infrações contra a ordem econômica ou através de decisão judicial (DANNEMANN, 2013). Portanto, a pretensão de exclusão desta hipótese de decisão administrativa prévia apenas irá dificultar o trâmite da Licença Compulsória em Desenhos Industriais.

Enseja, igualmente, licença compulsória:

(a) a não exploração do objeto do desenho industrial no território brasileiro por falta de fabricação, fabricação incompleta ou comercialização do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo registrado,

ressalvados os casos de inviabilidade econômica; quando será admitida a importação; ou
(b) a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

A obra coletiva DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2013 nos ensina: “Há correntes que sustentam que a falta de uso necessariamente constitui abuso, uma vez que a Convenção de Paris a cita como exemplo de abuso”. O que demonstra que a inação de determinado titular pode ser considerada um abuso de direito.

Neste dispositivo, sugerimos a inclusão da expressão “comercialização”, para melhor compor o significado de fabricação ou fabricação incompleta de determinado produto com características ornamentais.

Já o segundo item deste dispositivo refere-se à questão da comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado, isto é, que o titular venha a explorar o objeto do registro de forma insatisfatória - não atendendo parte do mercado, ou cujo valor do produto ao consumidor seja extremamente elevado.

- A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto do registro de desenho industrial, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

Resta claro que a pretensão aqui é de que o interessado tenha plena capacidade econômica e, ainda, técnica para dar continuidade à fabricação e comercialização do objeto do desenho industrial, evitando, assim, que seja apenas um instrumento de ataque entre concorrentes. E o trecho final busca equalizar que o produto tenha circulação no mercado interno brasileiro para fortalecer nossa indústria, dando mais oportunidades aos consumidores.

- No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será

garantido um prazo limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Este texto é importado do artigo 68 § 3º da LPI, que determina um período de graça para o início da fabricação e comercialização.

- No caso de importação para exploração do desenho industrial e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Da mesma forma que estabelece o artigo 68 § 4º da LPI, poderemos trazer esta interpretação da importação paralela aos desenhos industriais. Isso apesar de diversos autores contestarem este dispositivo aplicado ao capítulo de patentes, pois estaria contrário ao que dispõe o TRIPS e, ainda, impuserem uma penalidade desproporcional quando comparada com a situação do titular que não explora a patente (DANNEMANN, 2013).

- A licença compulsória somente será requerida após decorridos três anos da concessão do desenho industrial.

A razão deste item é para que haja harmonização ao que prevê o Art. 5 A (4) da CUP, que diz:

“4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore”.

- A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- justificar o desuso por razões legítimas;
- comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Neste item, determinamos algumas hipóteses para a justificativa de desuso por parte do titular de registro de desenho industrial. O que também está presente no Art. 5º A (4) da CUP.

Por outro lado, exclui-se da aplicação nos desenhos industriais o que prevê o art. 70 incisos I a 3 e § 1º ao § 3º da LPI, pois em registros de desenhos industriais não temos a figura da patente dependente.

- Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração de registro de desenho industrial, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.
- O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação

Aplica-se o mesmo dispositivo constante no art. 71 da LPI, quanto à necessidade do interesse público em determinado produto. De outro lado, excluimos aqui as novas disposições incluídas na Lei da Propriedade Industrial referentes à Lei 14.200/2021, que dispõe sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional, por entender que não se aplicaria aos registros de desenhos industriais.

- As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Igualmente aos dispositivos anteriores, este item baseia-se no art. 5º da CUP e no art. 31 (d) e (e) do TRIPS. A razão para a não exclusividade é evidente, pois não se pode, por meio de uma licença compulsória, excluir o próprio titular de explorar seu registro. E a razão para não haver sublicenciamento é porque o sublicenciado não teria a obrigação de cumprir os mesmos requisitos exigidos ao licenciado, até porque se trata de um benefício de exceção exclusivamente ao licenciado.

- O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro de desenho industrial.
- Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias, findado o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.
- No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular do desenho industrial comprovar a exploração.
- Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
- Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.
- No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
- Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de sessenta dias.
- O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Ao requerer a Licença Compulsória, o interessado deve indicar as condições que pretende para obter a referida licença, tais como: (i) o valor da remuneração; (ii) provas de legitimidade; (iii) comprovação da capacidade técnica e econômica. Inclusive, há previsão de que se o titular for revel, as condições propostas pelo interessado serão aceitas e publicadas pelo INPI.

E diferentemente do que prevê o Art. 73 § 2º, LPI quanto à necessidade de comprovação de abuso do poder econômico, no caso dos desenhos industriais entende-se que tal regra não deva prevalecer, em função da celeridade necessária dos registros de desenhos industriais. Tanto assim que excluímos do primeiro item a indicação da necessidade de comprovação de decisão administrativa prévia (do CADE, por exemplo) ou por decisão judicial.

Porém, cabe ao titular o direito de comprovação de uso de determinado registro de desenho industrial, quando a alegação por parte do interessado for de que há falta de exploração.

E, ainda em caso de disputa por parte do interessado e do titular de registro de Desenho Industrial, poderá o INPI valer-se de comissões especiais, árbitros e entidades públicas para auxiliá-lo na composição do arbitramento das remunerações e demais questões da licença.

Após a promulgação da decisão, o Recurso que poderá ser intentado pelo titular do registro de desenho industrial não terá efeito suspensivo para evitar que haja o prolongamento de situação de abuso de direito ou de desuso do registro de desenho industrial, enquanto o recurso é analisado.

- Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto do registro do desenho industrial no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

Aqui, a pretensão é que o licenciado tenha um chamado 'período de graça' de um ano para início do uso.

- O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

Este dispositivo é uma forma de o titular impedir a continuidade da licença obtida pelo interessado, caso não haja o cumprimento dos requisitos necessários.

- O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa do desenho industrial.

A ideia é de que o Licenciado possa agir contra terceiros, em caso de reproduções (cópias) desautorizadas, dando maior liberdade de ação frente à concorrência.

- Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

Este texto repete o que prevê o Art. 74 § 3º, LPI, e se coaduna com o art. 31 (e) do TRIPS, que visa coibir o 'comércio de licenças compulsórias'. Assim, com base neste texto a licença compulsória passa a ser um direito acessório àquela linha de produção cuja atividade infringiria as reivindicações da patente não fosse pela licença compulsória (DANNEMANN, 2013).

A pretensão deste ensaio é a possibilidade de aplicação do instrumento da licença compulsória aos desenhos industriais e que não estaria infringindo dispositivos da CUP ou do TRIPS, ao contrário do que debatemos sobre a caducidade em desenhos industriais. No entanto, observa-se uma série de entraves burocráticos que são contrários ao próprio sistema de registro de desenho industrial, visto que quando da sua criação privilegiou-se pela celeridade e obtenção de registros de forma automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI).

Apesar disso, entende-se que a licença compulsória em desenhos industriais é um instrumento possível com aplicação legislativa mais simples do que a caducidade, e que poderia evitar abusos do poder econômico pela falta de uso ou inação do titular de determinado registro de desenho industrial.

4.13. A Caducidade e a Licença Compulsória nos Tratados Internacionais

No âmbito internacional, verificamos que os países-membros da Convenção da União de Paris (CUP), de forma geral, não aplicam a caducidade em registros de desenhos Industriais. Inclusive, entrevistamos dois profissionais (no caso, advogados) que atuam exclusivamente com Propriedade Intelectual em Portugal e demais países da União Europeia e outro com escritório profissional sediado em Nova York/EUA Ambos profissionais afirmaram que não se aplica a caducidade em registros de Desenhos Industriais em seus sistemas de processamento nacionais.

A fundamentação legal para esta não aplicação encontra respaldo no seguinte dispositivo legal da Convenção da União de Paris (CUP): “Artigo 5º seção B: A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.” Pela leitura do dispositivo, resta claro que os países-membros não devem aplicar a caducidade nos registros de desenhos Industriais.

De acordo com a abordagem trazida por BODENHAUSEN (1967), esta disposição foi incluída na Conferência de Revisão de Haya em 1925 e na Conferência de Londres de 1934. Este mesmo autor também faz referência de que a falta de exploração de um desenho (ou modelo) industrial em um Estado-membro não pode causar a caducidade da proteção do titular. No entanto, os Estados-membros são livres para estabelecer em sua legislação nacional a concessão de licenças, em caso de falta de exploração. Estes Estados-membros também são livres para definir o que querem dizer com "falta de exploração". Porém, usualmente "Exploração" significará a fabricação de produtos que representem ou incorporem o desenho (ou modelo) industrial. Inclusive, após a

análise das Actes de La Haye de 1925 e Actes de Londres de 1934, as observações relativas à não aplicação da caducidade não informam as razões que justificam a extinção de direitos pelo não uso do desenho industrial no mercado.

Já no Brasil houve a nacionalização das regras contidas na Conferência de Revisão de Haya em 1925 através do Decreto n.º 19.056 de 31 de dezembro de 1929, bem como da Conferência de Revisão Estocolmo - Decreto n.º 75.572 de 8 de abril de 1975. E ainda pelo Decreto n.º 635/1992 que estendeu a adesão do Brasil aos artigos 1 a 12 e 28 da revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris. É possível, portanto, observar que tais regramentos internacionais foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro.

Apesar de ausência de previsão legal para a aplicação da Caducidade em Registros de Desenhos Industriais, a falta de uso de um direito de propriedade industrial pode caracterizar abuso de direito e, por consequência, ensejar a perda desse direito ou sua extinção. Entretanto, em relação ao desenho industrial, há norma expressa contida na CUP que o isenta dessa sanção, isto é, a perda do direito ou sua caducidade por falta de exploração: “Art. 5o, B. A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos”. Portanto, este dispositivo expresso na CUP foi recepcionado na íntegra, por meio do Decreto n.º 635/1992.

Em outro sentido, o Acordo TRIPS, no artigo 26 (2), prevê expressamente a possibilidade de a legislação nacional estabelecer exceções à proteção dos desenhos industriais, desde que tais medidas não prejudiquem injustificadamente o titular do direito e sejam levados em conta legítimos interesses de terceiros, abrindo-se uma porta para ação do órgão de controle antitruste coibir abusos contra a concorrência ou mesmo os consumidores por parte dos titulares desses direitos (SILVA, 2012).

A atual legislação brasileira de propriedade industrial omitiu-se a respeito de licença compulsória para os Desenhos Industriais, não prevendo, igualmente, o instrumento da caducidade por falta de uso ou uso inapropriado. Com isso, torna-se precária a restrição ao direito sobre o desenho industrial em face de um bem maior tutelado, por exemplo, o interesse do consumidor. Isso apesar de a legislação brasileira antitruste, por intermédio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), ter meios para alcançar e remediar ditos abusos, concedendo licenças não voluntárias ou ainda suspendendo temporária ou definitivamente os direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais, restabelecendo a livre concorrência quando estiver diante de abuso de poder econômico. Tais comprovações são extremamente difíceis, visto que a constatação desse abuso deve estar bem evidenciada (SILVA, 2012).

Na matéria de patentes, de forma equivalente, podemos trazer a este debate que, até a publicação do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, que pôs em vigor os artigos 1 a 12 da versão de Estocolmo (da CUP), eram frequentes os pedidos e outorgas de caducidade de patentes, não obstante a oferta simultânea de licenças compulsórias. Depois de 1992, apesar de não ter havido alteração da lei interna até 1996, a caducidade deve ser precedida de licença compulsória, destinada a remediar o abuso ou a falta de uso da patente. O intuito e resultado desta exigência é minorar ou extinguir os casos de caducidade. Não há Precedentes Judiciais ou administrativos brasileiros de caducidade desde então, e poucas perspectivas de ocorrência do fenômeno (BARBOSA, 2010).

Neste cenário legislativo, convém indagar se a opção regulatória (da atual Lei da Propriedade Industrial e da recepção dos dispositivos legais da CUP) encontra respaldo fático, se é necessária tanta cautela para com os titulares de patentes ou de desenhos industriais. Levando-se em consideração a função social da propriedade industrial, não há razão para manter-se uma propriedade industrial na titularidade de quem não faz uso efetivo no mercado. Não há, assim, razão social lógica para manter este direito. Ainda mais levando-se em consideração o atual sistema de registros de desenhos industriais, em que a concessão e emissão de títulos é dada pelo Estado de forma automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI).

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem da metodologia foi de uma pesquisa qualitativa e exploratória com análise dos efeitos econômicos dos registros de desenhos industriais, por meio de literatura específica, com abordagem Qualitativa e Quantitativa, com entrevistas semiestruturadas. Complementando a abordagem, fez-se a avaliação do instrumento da caducidade e da licença compulsória no direito da propriedade industrial brasileira, com estudo dos materiais colhidos e estatísticas do INPI. Foi feita análise da aplicação dos instrumentos jurídicos para a extinção dos direitos industriais de desenho industrial. E, adentrando a proposta do trabalho, avaliaram-se as consequências da inexistência da caducidade para o registro do desenho industrial no Brasil com uma abordagem qualitativa por intermédio de entrevistas semiestruturadas com empresas de criação de design, titulares de registros de desenhos industriais, profissionais da área da Propriedade Industrial e empresários. E, após a coleta destes dados e o aprofundamento da literatura, avaliaram-se possíveis alternativas jurídicas que podem ser implementadas em face da ausência da previsão da caducidade para desenhos industriais. E, ao final, fez-se a proposição de marco regulatório, manual de operação técnica ou protocolo experimental. Todas as etapas estão detalhadas no quadro abaixo:

Quadro 2: Quadro metodológico

Procedimentos de Pesquisa: Objetivos Específicos:	Abordagem	Sujeitos	Técnicas	Local/Fonte	Forma de registro	Tratamento de dados
<p>Avaliar os efeitos econômicos dos registros de desenhos industriais, através de literatura específica</p>	<p>Qualitativa e Quantitativa</p>	<p>Empresas de criação de design, titulares de registros de desenhos industriais, profissionais da área da Propriedade Industrial, empresários</p>	<p>Literatura técnica em economia, consultas, avaliação com empresários que investem em registros de desenhos industriais para verificar o faturamento, entrevistas com profissionais de criação de design</p>	<p>Entrevista presencial, telefone ou on-line</p>	<p>Anotações</p>	<p>Avaliação dos questionários e das buscas de literatura</p>
<p>Analisar o instrumento da caducidade no direito da propriedade industrial brasileira</p>	<p>Qualitativa e Quantitativa</p>	<p>Avaliação através de artigos, dissertações e de dados do INPI</p>	<p>Estudo dos materiais colhidos, estatísticas do INPI</p>	<p>Bases de dados de artigos científicos e bibliotecas virtuais</p>	<p>Anotações</p>	<p>Avaliação dos dados e fontes</p>
<p>Avaliar no direito comparado a aplicação do instrumento da caducidade para a extinção dos direitos industriais</p>	<p>Qualitativa</p>	<p>Profissionais da área da Propriedade Industrial sediados no exterior, principalmente: EUA e Portugal</p>	<p>Identificação das legislações locais</p>	<p>Entrevista presencial, telefone ou on-line</p>	<p>Anotações</p>	<p>Avaliação dos dados e fontes</p>
<p>Avaliação das consequências da inexistência da caducidade para o registro do desenho industrial</p>	<p>Qualitativa</p>	<p>Empresas de criação de design, titulares de registros de desenhos industriais, profissionais da área da Propriedade Industrial, empresários e</p>	<p>Literatura técnica em economia, consultas, avaliação com empresários que investem em registros de desenhos industriais para verificar o faturamento, entrevistas com</p>	<p>Entrevista presencial, telefone ou on-line</p>	<p>Anotações</p>	<p>Avaliação dos questionários e das buscas de literatura</p>

			profissionais de criação de design			
Verificar alternativas jurídicas que podem ser implementadas em face da ausência da previsão da caducidade para desenhos industriais	Qualitativa e Quantitativa	profissionais da área da Propriedade Industrial, Leis, Avaliação através de artigos, dissertações, precedentes judiciais no Tribunal de Justiça do RS	Estudo dos materiais colhidos, dados dos processos judiciais	Bases de dados de artigos científicos e bibliotecas virtuais, buscadores de jurisprudência	Anotações	Avaliação dos dados e fontes
Proposição de um marco regulatório	Qualitativa	Profissionais da área da Propriedade Industrial	Literatura técnica-legislativa	Bases de dados legislativa e bibliotecas virtuais	Anotações	Criação de dispositivos legais ou de uma norma
Criação de um manual de operação técnica ou protocolo experimental	Qualitativa	profissionais da área da Propriedade Industrial, Leis, Avaliação através de artigos, dissertações	Estudo dos materiais colhidos	Bases de dados de artigos científicos e bibliotecas virtuais	Anotações	Criação de um manual ou protocolo experimental para a aplicação da caducidade em desenhos industriais

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

O Quadro 2 foi elaborado a partir da leitura dos textos citados e demais informações obtidas através de profissionais, tais como: Agentes da Propriedade Industrial, Advogados, Engenheiros e especialistas na área. Além da oitiva de empresários que se utilizam do sistema de registro de desenhos industriais, bem como de *designers* que criam produtos ao mercado, obtivemos informações, dados e opiniões que justificam o presente tema, pois entendem que registros de Desenhos Industriais convalidados pelo tempo largo de sua vigência (até 25 anos) podem criar embaraços ao mercado, pelo não uso de tal produto de *design* no mercado em geral. Isso causa, em alguns casos, a configuração possível de abusos de direitos.

E, adentrando a proposta do trabalho, avaliamos as consequências da inexistência da caducidade e/ou licença compulsória para o registro do desenho industrial no Brasil, com uma abordagem qualitativa por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas entre os dias 07 de março de 2022 e 08 de abril de 2022. Foram computados: duas empresas de criação de design, três empresários que investem necessariamente em registros de desenhos industriais, seis advogados experientes e com atuação notória na área da Propriedade Industrial; três peritos com extensos currículos de nomeações em perícias de propriedade industrial, mais precisamente em desenhos industriais, e servidores do INPI que possuem atuação específica em Desenhos Industriais, isto é, são Examinadores de primeira e segunda instância administrativa, sendo, portanto, profissionais experientes com longa trajetória no serviço público, e com conhecimentos suficientes para opinar nesta matéria.

Quadro 3: Grupos e número de entrevistados

Grupos	Número de Entrevistados
Grupo 1: Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual	6 entrevistados
Grupo 2: Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual	3 entrevistados
Grupo 3: Servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	3 entrevistados
Grupo 4: Profissionais de Design	2 entrevistados
Grupo 5: Empresários	3 entrevistados

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Após a coleta destes dados, buscas de precedentes judiciais e aprofundamento da literatura, foram avaliadas possíveis alternativas jurídicas que podem ser implementadas em face da ausência da previsão da caducidade para desenhos industriais. As perguntas concentraram-se nos seguintes questionamentos:

Quadro 4: Perguntas destinadas aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI)

Perguntas destinadas aos Grupo 1: Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual	1. Em sua avaliação/percepção o sistema de registro de Desenhos Industriais é bem explorado no Brasil?	5. Entende que a Caducidade em Registros de Desenhos Industriais seria uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos?
Perguntas destinadas ao Grupo 2: Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual	2. Queira informar se compreende que o Desenho Industrial confunde-se com a proteção Autoral. E se haveria possibilidade de dupla proteção de Desenho Industrial e Direito Autoral.	6. Frente a este cenário da Caducidade de Desenhos Industriais, como poderia ser este procedimento? Principalmente, em relação às provas de comprovação de uso; ou como deveria ser aplicado o desuso justificado?

destinadas ao Grupo 3: Servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	3. Frente ao cenário que observamos no direito marcário, onde há aplicação da Caducidade, entende que há possibilidade de aplicação do instrumento da caducidade aos registros de Desenhos Industriais?	7. Em caso de uma possível aplicação da Caducidade em registros de Desenhos Industriais, entende razoável a definição de um prazo mínimo de 10 anos, contados da data de depósito, para o início da produção/comercialização do produto (objeto do registro de desenho industrial), tendo em vista que a vigência poderá ser de 25 anos?
	4. Partindo de um cenário hipotético, onde determinado registro de desenho industrial concedido, devidamente dotado dos requisitos de Novidade e Originalidade (Art. 95 e §, LPI), com a confirmação de Exame de Mérito (Art. 111, LPI) por parte do INPI e, após o ingresso de Processo Administrativo de Nulidade (113 e §, LPI) por terceiros, restou definido por decisões administrativas do INPI que o registro de desenho industrial deve ser mantido. E, após estes procedimentos, levando em consideração um período de tempo razoável, decide o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o referido produto. Qual a sua percepção para impugnar este registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial?	8. Observando que a CUP (Convenção da União de Paris) impede a aplicação da Caducidade em Registros de Desenhos Industriais. Já o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. Frente a este cenário dos tratados internacionais, qual a melhor alternativa para o Brasil desenvolver sua legislação própria sobre o tema?

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Quadro 5: Perguntas destinadas ao Grupos 4 (Profissionais de Design)

Perguntas destinadas ao Grupo 4: Profissionais de Design	1. Informar se o seu escritório de design é focado em algum segmento mercadológico específico.	5. Partindo de um cenário hipotético, onde uma organização tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil, de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Entende que há um abuso de direito por parte do titular do registro, havendo, a configuração de uma reserva de mercado?
	2. Qual a sua avaliação do mercado de design? O que é mais relevante?	6. Qual o prejuízo, em sua avaliação, de um determinado produto, protegido por registro de desenho e que não está posto no mercado, por simples deliberação do titular do registro?
	3. Qual a importância da proteção do design da criação dos seus produtos? Tem o hábito de indicar estes registros?	7. Qual a sua avaliação quanto à possibilidade de aplicação de um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial, obtenha a proteção, mas não faça uso do produto no mercado?
	4. Quando do processo de criação, quais as ferramentas que utiliza? É comum a avaliação de banco de dados de patentes e desenhos industriais?	8. Caso fosse possível a extinção de registros de desenhos industriais, pelo não uso do produto no mercado: entende que poderíamos ter um ganho social-econômico, pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum)?

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Quadro 6: Perguntas destinadas ao Grupos 5 (Empresários)

Perguntas destinadas ao Grupo 5: Empresários	1. Informar qual o segmento de atuação de sua empresa/entidade.	6. Em sua organização, já houve algum tipo de infração por violação de registros de desenhos industriais?
	2. Tal segmento mercadológico utiliza-se do design como predominância para atrair e conquistar seus clientes?	7. Partindo de um cenário hipotético, onde um concorrente tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Entende que há um abuso de direito por parte do titular do registro, havendo, a configuração de uma reserva de mercado?
	3. Qual a importância da proteção do design dos seus produtos?	8. Qual a sua avaliação, em relação à situação hipotética de um determinado produto, protegido por registro de desenho e que não está posto no mercado, por simples deliberação do titular do registro?
	4. Quais as ferramentas que se utiliza para a criação de novos produtos de design?	9. Qual a sua avaliação quanto à possibilidade de aplicação de um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial obtenha a proteção, mas não faça uso do produto no mercado?
	5. Qual a quantidade de registros de desenhos industriais encaminhados no Brasil e no exterior pela sua empresa?	10. Caso fosse possível a extinção de registros de desenhos industriais, pelo não uso do produto no mercado. Entende que poderíamos ter um ganho social-econômico, pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum)?

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

Com base nos questionamentos das entrevistas semiestruturadas, obtivemos uma série de resultados e conclusões extremamente positivas e com alto grau de conhecimento dos entrevistados, em função da sua notoriedade e experiência profissional nos temas abordados. E, fundamentados nestas respostas, foi possível levantar dados e informações de extrema relevância.

6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da leitura dos textos identificados e demais informações obtidas por meio de profissionais com atuação de destaque na área da Propriedade Industrial, tais como: Agentes da Propriedade Industrial, Advogados, Peritos, Servidores do INPI, Profissionais de Design e Empresários, obtivemos informações, dados e opiniões que justificam o presente tema, pois entendem que registros de Desenhos Industriais convalidados pelo tempo longo de sua vigência (até 25 anos) podem criar embaraços ao mercado, pelo não uso de tal produto de design. Causando, em alguns casos, abusos de direitos.

Estas entrevistas originaram conclusões ricas e de extrema relevância para a obtenção de dados científicos que justificam a conclusão desta dissertação. E, para uma abordagem qualitativa e quantitativa, segue capitulação dos dados na próxima seção.

6.1.1. Análise do Grupo 1: Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual

Quanto ao Grupo 1, entrevistamos advogados renomados e com atuação específica no Direito da Propriedade Intelectual. Optamos por entrevistar um grupo de 6 (seis) advogados especialistas com longos anos de atuação no mercado. E, principalmente, conhecedores da matéria e com atuação profissional intensa em registros de Desenhos Industriais, para que pudéssemos extrair suas impressões desta temática somados a novos olhares e perspectivas

da possibilidade de aplicação da caducidade frente aos registros de desenhos industriais.

O primeiro aspecto a ser observado é em relação à percepção dos entrevistados quanto à exploração do sistema de registro de Desenhos Industriais no Brasil. Da amostragem obtida verificou-se que aproximadamente 64% dos entrevistados do Grupo 1 entendem que o sistema de registro de Desenhos Industriais é razoável no Brasil, apontando como pontos positivos o fato de ser célere e, quando bem empregado, é uma excelente ferramenta de competitividade. Por outro lado, apontaram como pontos negativos o fato de a concessão ser automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI) e o exame de mérito ser uma faculdade do titular do registro. Por sugestão de 83% destes, deve-se aplicar a obrigatoriedade do exame de mérito ou até mesmo permitir que terceiros possam protocolar exame de mérito, independentemente do legítimo interesse. Inclusive, adotamos no Brasil o sistema atributivo de direitos, sendo que conceder o registro de Desenho Industrial sem exame de mérito, por uma vigência tão longa, é algo extremamente danoso ao nosso sistema. Algo tão ruim quanto não tutelar um determinado direito de propriedade industrial.

Os demais 36% informaram que o sistema de registros de Desenhos Industriais é ruim pela não obrigatoriedade do exame de mérito, sendo um sistema 'carimbo', isto é, que o protocolo já chancela uma concessão de registro, porque aplicamos parte do sistema estadunidense e parte do sistema europeu sem nenhum tipo de lógica. No entanto, todos concordaram que o sistema de Nulidades Administrativas de Desenhos Industriais é algo satisfatório e que, se houvesse a obrigatoriedade do exame de mérito, teríamos maior segurança jurídica para prevalecerem os direitos dos Desenhos Industriais, frente a possíveis infrações.

O segundo tema levantado ao Grupo 1 foi em relação à hipótese de uma possível dupla proteção entre o Desenho Industrial e os Direitos Autorais, além de uma avaliação entre as diferenças dos institutos. Para 66% dos entrevistados pode haver dupla proteção de determinado objeto em Direitos

Autorais e Desenhos Industriais, observando-se apenas a questão do exercício do direito. Isto é, devemos observar se o objeto é para fins utilitários (finalidade econômica) ou de deleite (puramente de direito autoral). Já para 34% dos entrevistados não há sobreposição de direitos ou dupla proteção, visto que os institutos não se confundem.

Quando perguntados sobre a análise da caducidade em Desenhos Industriais, observamos que 50% dos entrevistados concordaram com a possibilidade de aplicação da caducidade, e os demais 50% entendem que há possibilidade ou razão desta aplicação. Dos favoráveis, evidenciam-se algumas ponderações, e eles entendem: (i) que poderíamos ter problemas para legislar sobre a matéria; (ii) que este sistema de caducidade deveria aproximar-se mais do sistema de marcas do que do sistema de patentes, pois torna-se inaplicável a licença compulsória; (iii) que no direito da propriedade industrial temos uma máxima: “Se o sujeito proprietário tem o direito de excluir, ele tem o dever de usar”, isto é, se determinado titular possui o direito de agir contra terceiros, em uma ação de infração (por exemplo), também deveria ter o dever de uso desta propriedade concedida por um determinado limite temporal. E entre os 50% que opinaram pela não aplicação da caducidade em registros de Desenhos Industriais, há a interpretação de que não há previsão legal, e ainda que a ornamentalidade não cria nenhuma função técnica, isto é, nada tão relevante que justificasse a caducidade.

Para melhor avaliação da caducidade no sistema de registros de desenhos industriais, foi desenvolvido um caso hipotético onde determinado processo de desenho industriais havia sido depositado e concedido com exame de mérito (Art. 111, LPI), que teve por decisão administrativa ser dotado dos requisitos de novidade e originalidade (Art. 95 e §, LPI), tendo sido esgotado o prazo de nulidade administrativa. E, após estes procedimentos, levando em consideração um período razoável, decidiu o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o produto. Assim, questionamos os entrevistados sobre a sua percepção quanto da possibilidade de impugnação deste registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial cujo titular não aceita licenciar ou ceder o produto. A partir desta provocação,

100% dos entrevistados afirmaram que atualmente não temos nenhuma possibilidade legislativa de impugnação administrativa. No entanto, 66% afirmaram que teríamos de nos valer do Judiciário para exigir esta licença ou cessão de posse deste produto, para que haja sua comercialização lícita. Algumas ponderações relevantes: (i) possibilidade de aplicação da Lei Antitrustes (Lei 12.529/2012); (ii) possibilidade de arguir uma licença compulsória, levando em conta que há uma obrigação social do titular em dispor deste produto no mercado.

Já em relação à possibilidade de extinção dos direitos de desenho industrial pela caducidade, 66% dos entrevistados concordaram que a caducidade seria um instrumento possível para a extinção dos direitos, pois o não uso pode configurar uma espécie de abuso de direitos, e 34% dos entrevistados entendem que não deveríamos aplicar o instrumento da caducidade, visto que estamos protegendo apenas a sua ornamentalidade e não a sua função técnica, e que o ideal seria a aplicação da licença compulsória.

Quando questionados sobre a forma de instrumentalizar a caducidade no sistema atual de processamento de registros de desenhos industriais, principalmente em relação às provas que deveriam ser aceitas para comprovação de uso ou justificativas de desuso, 84% dos entrevistados (mesmo aqueles que não concordam com a aplicação da caducidade, mas sim quanto ao questionamento) responderam que todas as provas em direito admitidas seriam necessárias, e alguns reforçaram que poderíamos aproximar-nos do sistema marcário, em que a caducidade é algo corriqueiro e uma ferramenta extremamente eficaz. Já 16% dos entrevistados reforçam que não haveria esta necessidade de provas se aplicássemos o sistema da licença compulsória.

Ainda, em relação a procedimento de aplicação da caducidade, questionamos quanto ao tempo mínimo para que fosse possível o pedido de caducidade por terceiros. Dos entrevistados, 68% indicaram o período de 3 anos como sendo razoável, 16% entendem que deveríamos aplicar a licença compulsória (não havendo o que se falar em tempo mínimo para caducidade) e

16% entendem que o prazo adequado seria de 5 anos, pois é o mesmo prazo atual para a apresentação de nulidade administrativa.

O último questionamento levantado diz respeito ao dispositivo negativo imposto pela CUP, que afirma que não caducará o desenho industrial por falta de exploração. Foi levado ao conhecimento dos entrevistados que o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. Frente a estes dois cenários, obtivemos as seguintes respostas: 33% dos entrevistados sugerem a aplicação da licença compulsória em vez do instrumento da caducidade, em função da proibição legal da CUP. Já 33% apontam que a falta de uso pode ser considerada como um abuso de direito e poderia ser regulada pelo TRIPS; os demais 33% afirmam que a CUP é apenas um tratado-contrato, que não tem aplicação direta para os súditos-membros. Assim, o Brasil poderá regular de forma contrária.

6.1.2. Análise do Grupo 2: Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual

No Grupo 2 optamos por entrevistar dois peritos com extensos currículos de nomeações em perícias de propriedade intelectual, nas mais diversas vertentes, tais como: ações de infrações de patentes e desenhos industriais, ações de nulidade de patentes, ações de nulidade de ato administrativo do INPI, dentre outras medidas judiciais que avaliam os requisitos legais de Propriedade Intelectual. Portanto, profissionais com experiência suficiente para opinar e avaliar quanto à possibilidade da aplicação do instrumento da caducidade em registros de desenhos industriais.

A primeira pergunta para ambos os entrevistados diz respeito à sua percepção do sistema de registro de Desenhos Industriais no Brasil. Dos entrevistados, 100% disseram que o sistema é pouco e mal explorado pelo mercado. Inclusive, o próprio INPI ainda não possui clareza e uniformidade em seus julgados.

O segundo questionamento diz respeito à possibilidade de proximidade entre os Desenhos Industriais e o Direito Autoral, bem como se há

dupla proteção. Os dois entrevistados afirmaram que há possibilidade de dupla proteção, reforçando que, dependendo do tipo e da natureza do produto, podemos ter diversas proteções industriais, sem que haja qualquer tipo de sobreposição. E a diferença entre Desenhos Industriais e o Direito Autoral está concentrada na característica utilitária.

Na pergunta 3, questionamos se os entrevistados entendem que pode haver a aplicação do instrumento da caducidade em registros de desenhos industriais. Dos entrevistados, 50% entenderam que não se aplicaria a caducidade, visto que não há interesse social relevante nos desenhos industriais, isto é, não há prejuízo para a sociedade, visto que a proteção de desenho industrial possui um grau de originalidade menor quando comparado ao sistema de patentes. Já os outros 50% afirmam que pode ser aplicado, mas que deve ser um sistema próprio, distinto do sistema de marcas e do sistema de patentes, uma vez que o Desenho Industrial foi criado justamente com uma modelagem diferente.

No questionamento 4, trouxemos ao debate um caso hipotético em que um determinado registro de desenho industrial já foi convalidado pelo tempo, tendo ultrapassado todos os prazos e etapas legais. Obtendo a concessão de registro com análise de mérito, decidiu o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o referido produto. Assim, questionamos os entrevistados sobre a sua percepção em relação à possibilidade de impugnação deste registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial cujo titular não aceita licenciar ou ceder o produto. Metade dos entrevistados entendeu que a caducidade pode entrar neste espaço, mas que em alguns casos poderíamos nos valer do sistema judiciário. Porém, seria também um grande problema de aplicação e interpretação deste direito violado. Uma das alternativas poderia ser levar a questão ao CADE ou outro órgão de regulação da concorrência, que também exigiriam provas de concorrência desleal, o que nem sempre ocorre. Em contraponto, o entrevistado 2 entende que não devemos aplicar a caducidade em Desenho Industrial em função da sua própria natureza, até porque a proteção deste privilégio é muito menor. Bastaria que um determinado interessado criasse algo similar, alterando o design de

determinado produto. Isso resultaria em um novo registro. Inclusive, ressalta que no Desenho Industrial não há inventor, mas sim Autor.

A pergunta 5 questiona os Peritos se a caducidade em Desenhos Industriais pode ser uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos. Dos entrevistados, 50% reforçaram que não devemos aplicar a caducidade em desenhos industriais, pois estamos frente à criação intelectual de Autor, próxima ao Direito Autoral. Já os outros 50% interpretaram que o Desenho Industrial é um instituto, tal como a patente, e deve seguir um rito muito próximo, tendo as mesmas formas de extinção de direitos.

Já as perguntas 6 e 7 questionam os entrevistados quanto à aplicação das provas necessárias para a implantação do procedimento da caducidade e o tempo razoável para requerer este pedido de caducidade em processos de terceiros. Metade dos entrevistados reforça que não devemos aplicar a caducidade em desenhos industriais. E a outra metade entende que o prazo de 5 anos seja razoável, mas sendo algo que deveríamos aprofundar mais e refletir sobre as consequências.

A última pergunta questiona os entrevistados quanto à disposição negativa contida no Art. 5º, B da Convenção de União de Paris (CUP) e, em paralelo, traz ao conhecimento que o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. E, frente a este cenário dos tratados internacionais, qual seria a melhor alternativa para o Brasil desenvolver sua legislação própria sobre o tema. Dos entrevistados, 50% mantiveram a posição da não possibilidade de aplicação da caducidade dos desenhos industriais. E 50% entendem que deveríamos criar uma alteração substancial na legislação para esta adaptação.

6.1.3. Análise do Grupo 3: Servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Para o Grupo 3 optamos por entrevistar 3 (três) servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que possuem atuação específica em

Desenhos Industriais, isto é, são Examinadores de primeira e segunda instância administrativa, sendo, portanto, profissionais experientes com longa trajetória no serviço público. E com conhecimentos suficientes para opinar nesta matéria.

Na primeira pergunta, questionamos se na avaliação e percepção dos entrevistados o sistema de registro de Desenhos Industriais é bem explorado no Brasil. Dos entrevistados, 100% responderam que o sistema é muito pouco explorado em nosso país. Há, portanto, muito potencial de crescimento. Acrescentaram que apenas os profissionais atuantes em Propriedade Industrial possuem conhecimento da matéria, devendo assim haver mais divulgação em universidades e polos de inovação.

No segundo questionamento, levantamos a questão do Desenho Industrial e do Direito Autoral - se haveria possibilidade de dupla proteção no sistema brasileiro. Dos entrevistados, 100% entendem que pode haver dupla proteção de determinado objeto em Desenho Industrial e Direito Autoral, trazendo como exemplo o caso de joias, em que determinado produto pode ter cumulatividade de proteção autoral assegurada pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), e também pelo design desenvolvido, por força da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Ponderaram que a problemática encontra-se, em alguns casos, na forma errônea de pedidos, em que um determinado requerente reivindica como Desenho Industrial algo que é basicamente um Direito Autoral. Como exemplo, um dos entrevistados trouxe o problema atual da proteção das interfaces gráficas de aplicativos ou *softwares*, para as quais o Manual de Desenho Industrial ainda não traz regras claras e objetivas de aplicação. Necessário, portanto, melhorar a delimitação destas fronteiras entre Direito Autoral e Desenho Industrial, tanto para o INPI como para o usuário. Ainda há confusão no âmbito dos conceitos.

Quando perguntados sobre a possibilidade de aplicação da caducidade nos registros de desenhos industriais, 66,66% dos entrevistados disseram que haveria possibilidade, mas com algumas ressalvas: (i) quanto à preocupação com o legítimo interesse deste terceiro requerente do pedido de caducidade, (ii) deve haver aprofundamento do estudo na questão relacionada

à função social da propriedade; (iii) não poderia haver uma adjudicação deste design para o requerente, e sim deve-se dispô-lo no estado da técnica. Já para 33,33% dos entrevistados não haveria esta possibilidade de aplicação da caducidade, porque há conflito com essa figura do Autor, importado do Direito Autoral. Até porque o Autor poderia disponibilizar de sua criação da forma como lhe convier; mesmo que tenha um registro de desenho industrial anulado/extinto, poderia impedir reproduções/imitações, por força da sua proteção autoral.

Trouxemos também a esse Grupo o questionamento relativo ao caso hipotético em que um determinado registro de desenho industrial já foi convalidado pelo tempo, tendo ultrapassado todos os prazos e etapas legais. Obtendo a concessão de registro com análise de mérito, decidiu o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o referido produto. Assim, questionamos os entrevistados sobre a sua percepção quanto da possibilidade de impugnação deste registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial cujo titular não aceita licenciar ou ceder o produto. Dos entrevistados, 66,66% informaram que não há atualmente previsão legal na Lei da Propriedade Industrial, cabendo direcionar tal discussão na via judicial. Para 33,33% dos entrevistados, há desconhecimento de alguma alternativa.

No quinto quesito, que questiona se a caducidade em registros de desenhos industriais poderia ser uma forma de extinção de direitos. Para 33,33% dos entrevistados a caducidade poderia ser uma das formas de extinção de direitos, até porque o não uso pode ser considerado um abuso de direitos. Não se podem criar formas de bloqueio ao mercado. A ideia da caducidade é, justamente, obrigar o titular a dispor do produto no mercado, e não um requerente se apossar daquele registro. Já para 33,33% dos entrevistados a caducidade não poderia servir na via administrativa, cabendo esta interpretação apenas na via judicial, em que seriam analisados outros institutos de defesa da concorrência, tais como: concorrência desleal, regras de livre concorrência e proteção ao consumidor. E, para os 33,33% restantes, a caducidade não deveria ser aplicada aos desenhos industriais.

Já as perguntas 6 e 7 questionam os entrevistados quanto à aplicação das provas, necessária para a implantação do procedimento da caducidade e o tempo razoável para requerer este pedido de caducidade em processos de terceiros. Para 33,33% dos entrevistados poderíamos aplicar os mesmos tipos de provas utilizados no sistema de marcas, inclusive quanto ao desuso justificado. E quanto ao tempo mínimo, deveríamos discutir sobre um prazo intermediário entre o sistema de marcas e o sistema de patentes. Já 66,66% dos entrevistados reforçam que não se aplicaria a caducidade em desenhos industriais, pois entendem que se trata de um direito de autor e, portanto, o mesmo poderia embargar o uso por terceiros, independentemente do registro.

A última pergunta questiona os entrevistados quanto à disposição negativa contida no Art. 5º, B da Convenção de União de Paris (CUP) e, em paralelo, traz ao conhecimento que o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. E, frente a este cenário dos tratados internacionais, qual seria a melhor alternativa para o Brasil desenvolver sua legislação própria sobre o tema. Para 33,33% dos entrevistados há aparente conflito de normas que deve ser resolvido. O TRIPS possui natureza de forma substantiva, enquanto a CUP trata mais de princípios. E, apesar de ambos serem internacionalizados no Brasil, é algo cujo estudo devemos aprofundar. E 66,66% entendem que não poderiam responder e contribuir neste ponto.

6.1.4. Análise do Grupo 4: Profissionais de Design

Neste grupo optamos por entrevistar profissionais ligados ao mercado de design, isto é, são designers que possuem escritórios de atuação intensa no mercado. Optamos por entrevistar profissionais reconhecidos e com larga experiência de atuação.

O primeiro questionamento pergunta aos entrevistados se o seu escritório de design é focado em algum segmento mercadológico específico. Todos responderam que não há segmento específico, e que atuam em diversos

tipos de produtos e mercados, tais como: máquinas, móveis, ferramentas, utilidades domésticas, produtos na área da saúde, dentre outros.

No segundo quesito, questionamos qual a relevância do design no mercado. Dos entrevistados, 100% afirmaram que design é tudo para um produto, e que as agências de design são uma ferramenta para tirar a ideia do papel e levá-la ao mercado.

Na terceira pergunta, questionou-se a relevância do design nos produtos, bem como se há preocupação com o registro junto ao INPI. Todos os entrevistados informaram que se preocupam com os registros. Normalmente, indicam ao cliente que busque esse registro junto a escritórios especializados. O principal questionamento levantado pelos profissionais é que o cliente tem sempre receio das possíveis cópias. Outra preocupação é de que ainda há no mercado aquela interpretação de que qualquer tipo de mudança já enseja a criação de um novo produto, pois o Desenho Industrial é muito frágil.

Na quarta pergunta, questionamos como se dá o processo de criação, se há o uso de ferramentas ou uso de banco de dados de patentes e desenhos industriais para o desenvolvimento de produtos. Para 50% dos entrevistados, há o uso de uma metodologia, dividida em etapas. Uma delas é chamada de 'Análise de similar', em que buscam produtos similares no mercado. Também buscam bases de dados de patentes e desenhos industriais, embora seja uma obrigação do cliente buscar tal informação e contratar os escritórios específicos para estas buscas. Os outros 50% informam que possuem diversas metodologias aplicadas, variando com o tipo de produto e mercado, e que não há uma fonte específica para inspiração. O importante é identificar a quem se destina determinado produto para entender as necessidades. Uma ferramenta muito utilizada é o "Pinterest", ótima fonte e que possui um bom algoritmo.

Na pergunta 5, trouxemos para a avaliação dos entrevistados um caso hipotético, em que uma determinada organização tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil, de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Questionou-se se eles acreditam

que pode haver um abuso de direito por parte do titular do registro, ou algum tipo de tentativa de garantir uma forma de reserva de mercado. Para 50% dos entrevistados, há alternativas para contornar um registro de desenho industrial que não esteja no mercado, e é o que normalmente buscam em suas agências. Porém, se houvesse instrumento específico, facilitaria muito o trabalho, pois atualmente precisam contornar um registro, criando outras alternativas. Os 50% restantes entendem que uma ferramenta jurídica seria algo relevante. Em algumas categorias de produtos existem alguns “standards” que fazem com que o design seja semelhante, e caso um destes obtenha um registro de Desenho Industrial, poderia criar barreiras ao mercado. Além disso, o não uso desse produto no mercado poderia gerar prejuízos.

Na pergunta 6, questionamos se haveria algum tipo de prejuízo caso um determinado produto protegido por registro de desenho não estivesse disposto no mercado, por simples opção do titular do registro. Para 50% dos entrevistados, não há um prejuízo direto, pois hoje há alternativas para contornar um registro de Desenho Industrial. Os demais 50% entendem que há um prejuízo muito grande, pois, a legislação deveria exigir o uso sob pena de prejudicar todo o mercado. Até porque, se assim fosse, poderíamos proteger 50 registros de Desenhos Industriais de diversas variações do produto, fechar o mercado e impedir concorrentes, sem nunca dispor o produto no mercado.

Na pergunta 7 levantamos a questão sobre qual seria a percepção do entrevistado se viéssemos a aplicar um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial obtenha proteção, mas não faça uso do produto no mercado. Para 50% dos entrevistados, houve a percepção de que seria uma boa ideia, mas com a ressalva de que quando se identifica um registro de Desenho Industrial, o trabalho da Agência acaba sendo maior, pois há necessidade de estudar profundamente esse registro e buscar alternativas junto com o cliente, e isso que onera em mais tempo de projeto. Para os 50% complementares, esta falta de obrigação na Lei do uso poderá gerar uma indústria de captação de licenciamentos para obter pagamento de royalties, sem nunca ter lançado o produto no mercado.

No último questionamento, levantamos a hipótese da criação de um instrumento específico para a extinção de registros de desenhos industriais, pelo não uso do produto no mercado. Assim, questionamos os entrevistados se teríamos um ganho social-econômico pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum). Para 100% dos entrevistados esta ferramenta seria muito útil para o mercado, com o comentário de que poderíamos obrigar o mercado criar produtos que efetivamente fossem ao mercado, em vez de apenas criar barreiras.

6.1.5. Análise do Grupo 5: Empresários

Nesse grupo optamos por entrevistar empresários que atuam nos segmentos de fabricação e comercialização de artigos de iluminação, artigos de utilidades domésticas e indústria do ramo metal-mecânico, isto é, empresários ligados a dois segmentos: artigos de iluminação e artigos de utilidades domésticas, em que o design é o grande diferenciador de produtos. E ainda empresários do setor metal-mecânico, em que o design não tem tanta relevância pois são produtos de grande porte ou em que a técnica construtiva prevalece frente ao design. Isso foi realizado para que possamos ter interpretações diferentes para a possibilidade de aplicação da caducidade em registros de desenhos industriais.

No primeiro quesito, questionamos qual era o segmento de atuação de sua empresa/organização. Dos entrevistados, 33,33% afirmaram atuar no desenvolvimento de lâmpadas e luminárias de jardim, fitas, trilhos e iluminação decorativa, tendo destaque no mercado nacional e internacional. Outros 33,33% trabalham em várias frentes, tais como: unidades de automação, motor elétrico, energia, eletroeletrônicos e metal-mecânica. Os demais 33,33% dos entrevistados atuam na área de fabricação de pias, cubas, lixeiras, alguns eletrodomésticos, *cooktops*, coifas, fornos e micro-ondas.

Na segunda pergunta, questionamos se no seu segmento mercadológico utiliza-se do design como predominância para atrair e conquistar

seus clientes. Para 66,66% dos entrevistados o design é algo extremamente relevante, indicando inclusive que o design minimalista é de suma importância. E ainda observam que o Brasil possui destaque em prêmios internacionais de design, algo que agrega maior valor ao produto. Já para 33,33% dos entrevistados, o apelo estético é menos importante, pois atuam exclusivamente no sistema *be to be* (de empresa para empresa), em que desempenho dos produtos é mais relevante do que o design.

Na pergunta 3, questionamos sobre a importância da proteção do design dos seus produtos. Para 66,66% dos entrevistados a proteção dos desenhos industriais é algo relevante. Inclusive, um dos entrevistados disse não ter o hábito de proteger tudo que é criado ou desenvolvido, somente aqueles produtos que vão necessariamente ao mercado. No entanto, quando há produtos que entendem relevantes, mesmo que ainda não tenham perspectivas de venda ou produção, protegem no Brasil e em diversos outros países. Para 33,33% dos entrevistados o design inovador não é relevante.

Para a pergunta 4, questionamos se há o uso de ferramentas ou banco de dados específicos para a criação de novos produtos. Para 66,66% dos entrevistados, os *insights* na criação são a melhor ferramenta. Também realizam reuniões em grupos de engenharia, avaliação das tendências de mercado no Brasil e no exterior, e diversas outras formas de pesquisa. Já para 33,33% utilizam-se de sistemas e metodologias para as criações de novos produtos, tendo fluxos de dados e informações sólidas, divididos em: Fluxo 1: desenvolvimento de produto. Fluxo 2: exploração tecnológica. Fluxo 3: desenvolvimento tecnológico. Fluxo 4: inovação aberta. Todas estas etapas fazem parte de um contexto maior de criação.

O quesito quinto questiona qual é a quantidade de registros de desenhos industriais encaminhados no Brasil e no exterior da empresa/organização do entrevistado. Para 33,33% dos entrevistados há em torno de 150 processos de desenhos industriais no Brasil e nos seguintes países: EUA, China e no bloco da União Europeia. Já 33,33% informaram que possuem em torno de 300 processos no Brasil e no exterior, entre desenhos industriais e

patentes. E entre os outros 33,33%, que reiteraram não ser o design relevante, há a proteção de 76 processos de Desenhos Industriais no Brasil e no exterior.

Na pergunta 6, questionamos se na empresa/organização do entrevistado já houve algum tipo de infração por violação de registros de desenhos industriais. Para 33,33% dos entrevistados, houve a referência de que possuem diversas demandas judiciais, na figura de Autores, em curso, contra concorrentes pela violação de registros de desenhos industriais. Já para outros 33,33% dos entrevistados, há relato de que se utilizam de avisos extrajudiciais para combater as cópias e que, de forma geral, tal uso tem gerado resultados positivos para a companhia. E nos restantes 33,33% de entrevistados, foi informado que na área de desenhos industriais atuaram judicialmente, em uma única oportunidade, em território chinês, contra uma empresa chinesa; e que o processo ainda está em curso.

Na pergunta 7, trouxemos para a avaliação dos entrevistados um caso hipotético, em que uma determinada organização tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil, de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Assim, questionamos se acreditam poder haver um abuso de direito por parte do titular do registro ou algum tipo de tentativa de garantir uma forma de reserva de mercado. Cem por cento dos entrevistados entendem que as empresas deveriam registrar aquilo que for para o mercado.

Na pergunta 8, questionamos se haveria algum tipo de prejuízo se um determinado produto protegido por registro de desenho não estivesse disposto no mercado, por simples opção do titular do registro. Para 66,66% dos entrevistados, esta prática poderia gerar muitos prejuízos ao mercado, uma vez que uma empresa poderia registrar diversos produtos sem lançamento, apenas para impedir outros de lançarem algo similar. E os outros 33,33% disseram que, considerando sua realidade, isso não os afeta porque têm criação própria de produtos, e preocupam-se em não copiar nada de terceiros.

Na pergunta 9 levantamos a questão de qual seria a percepção do entrevistado se viéssemos a aplicar um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial obtenha a proteção, mas não faça uso do produto no mercado. Para 100% dos entrevistados, o uso de uma ferramenta jurídica para impedir este não uso do produto no mercado seria algo excelente, porém, não souberam dizer como isso poderia ser desenvolvido.

Na última questão, levantamos a hipótese da criação de um instrumento específico para a extinção de registros de desenhos industriais, pelo não uso do produto no mercado. Assim, questionamos os entrevistados se teríamos um ganho social-econômico, pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum). Para 100% dos entrevistados, há identificação de um ganho social-econômico, e concluíram que a exigência de uma determinada empresa de dispor do seu produto no mercado irá possibilitar que outras empresas desenvolvam algo melhor, criando assim um ciclo de inovações.

6.2. Avaliação dos Resultados dos Grupos em Conjunto

Em avaliação quantitativa dos dados obtidos pelas entrevistas, temos alguns gráficos de avaliação dos dados, em que é possível compor uma lógica de conclusões.

Quando perguntado aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a avaliação do sistema de registros de Desenhos Industriais no Brasil, obtivemos: 28% dos entrevistados concluíram que o sistema é bem explorado no Brasil, sendo uma evolução relevante quando comparado ao sistema anterior (aplicado ainda pelo revogado Código da Propriedade Industrial – Lei 5.772/1971). E para 72% o sistema atual é pouco explorado e com muitos problemas. Principalmente, pela sua concessão automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art.

100, LPI) que concede um título vazio ao seu titular, sem que haja a devida análise de mérito.

Em relação ao questionamento aplicado aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a possibilidade de dupla proteção entre Desenho Industrial e Direito Autoral ou se há confusão entre estes institutos. Temos que: 100% dos entrevistados afirmam que os institutos não se confundem e que não há sobreposição entre eles; são proteções cumulativas. E a principal característica que os distingue é que o Desenho Industrial é considerado utilitário (destinado para fins econômicos) e o Direito Autoral é considerado uma obra para deleite (puramente artístico).

Perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a possibilidade de aplicação da caducidade nos registros de Desenhos Industriais. Para 64% dos entrevistados a caducidade poderia ser aplicada aos Desenhos Industriais. No entanto, os entrevistados trouxeram ponderações relevantes para aprofundamento do tema, tais como: (i) enfrentar a problemática da negativa expressa da CUP; (ii) importar algo mais próximo ao sistema de marcas ou do sistema de patentes; (iii) possibilidade da aplicação de uma licença compulsória antes da caducidade (similar ao sistema de patentes); (iv) criar um modelo próprio ao desenho industrial; (v) avaliar a figura do legítimo interesse. Já para 36% dos entrevistados, não poderíamos aplicar a caducidade em desenhos industriais, e como justificativas teríamos: (i) problema legislativo, visto que a CUP veda esta possibilidade; (ii) o desenho industrial é uma criação de espírito do autor. Tanto assim, que não se denomina como 'Inventor', mas sim 'Autor' o criador intelectual; (iii) que a ornamentalidade não cria nenhuma função técnica e, portanto, não há relevância social, tal como no sistema de patentes; (iv) é um direito ao Autor disponibilizar de sua obra. Inclusive, ele tem o direito de não comercializá-la; (v) não poderia haver adjudicação do direito de propriedade industrial, tal como é aplicado de forma indireta no sistema marcário.

Já em relação ao caso hipotético, em que um determinado registro de Desenho Industrial está convalidado pelo tempo e não há mais prazo administrativo de impugnação; e o titular opta por não mais industrializar/comercializar o produto no mercado. Questionamos os Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre qual seria a medida que se poderia adotar por um interessado que tivesse interesse na industrialização/comercialização do referido produto. Dos entrevistados, 64% entendem que a única alternativa seria apelar ao Judiciário, mesmo assim, haveria problemas a enfrentar, tais como: (i) configuração da concorrência desleal; (ii) demonstrar a má-fé (algo que seria de difícil comprovação); (iii) dificuldade de trazer o CADE para o debate judicial, em função da falta do interesse público na causa (a tendência é de que seja uma discussão entre partes). Já para 36% dos entrevistados, não há alternativa para este caso hipotético, nem mesmo pela via judicial, em função da falta de legislação sobre o tema.

Perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) se a caducidade em Registros de Desenhos Industriais seria uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos. Para 55% a caducidade seria uma alternativa viável para a extinção de direitos de Desenho Industrial. Mas, para 45% isso não poderia ser aplicado para a finalidade de extinção de direitos.

Perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a questão de uma possível instrumentalização da caducidade em Registros de Desenhos Industriais, principalmente ao período que poderia ser arguida, e as provas necessárias que o titular deveria trazer ao procedimento administrativo. Para 73% dos entrevistados deveriam ser aplicados todos os meios legais de provas admitidos em direito. E para 27% não deveria ser aplicada a caducidade em desenhos industriais. E quanto à questão do prazo, para 55% o ideal é que esteja fixado entre 3 e 5 anos. Para 30%, não

se deve aplicar a caducidade em desenhos industriais. E para os demais 15% deve-se aplicar a licença compulsória antes de aplicar a caducidade, isto é, optar por um sistema próximo ao sistema de patentes.

Em relação ao questionamento quanto à regra contida na CUP e à possibilidade de aplicação subsidiária do TRIPS. Os Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) concluíram em 61% que deve-se criar nova legislação para a aplicação da caducidade de desenhos industriais, e que a CUP não é impedimento, visto que se trata de tratado-contrato e que não tem aplicação direta para os súditos, e o Brasil pode regular de forma contrária. Já para 19% deveria ser aplicada a licença compulsória como alternativa à proibição contida na CUP. Para 1% deve-se requerer a alteração da CUP. E para os demais 19% não se pode aplicar a caducidade em desenhos industriais, o que dificulta a resposta.

Questionados os Grupos 4 (Profissionais de Design) e Grupos 5 (Empresários) quanto à relevância do design para seus produtos, obtivemos que: 80% dos entrevistados afirmaram que o design é elemento fundamental para a criação e critério essencial para agregar valor ao produto. Já 20% dos entrevistados afirmaram que design não é preponderante para o seu produto, visto que o apelo estético não é tão relevante quanto a técnica.

Quanto aos Grupos 4 (Profissionais de Design) e Grupos 5 (Empresários), quando questionados sobre a possibilidade de utilização de uma ferramenta jurídica para extinguir registros de desenhos industriais concedidos que não estejam sendo utilizados por seus titulares, temos que 80% dos entrevistados entendem que se trata de um prejuízo ao mercado o fato de determinada empresa/organização não dispor de seu produto no mesmo. Já 20% entendem que não há prejuízos, pois atualmente há diversas formas de contornar um registro de desenho industrial, criando um design distinto ou aproveitando-se de variantes não protegidas pelo titular do registro de determinado desenho industrial.

7. CRONOGRAMA

Ações	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Elaboração do projeto de TCC						
Exame de Qualificação do projeto						
Entrevistas						
Coleta de dados						
Análise dos dados						
Elaboração da legislação, Manual						
Entrega do produto final						

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção deste trabalho foi analisar a (in)aplicabilidade da caducidade e licença compulsória em registro de desenhos industriais. Foram analisadas diversas facetas destes modelos aplicados largamente no sistema de marcas, no caso da caducidade, e da licença compulsória e caducidade aplicadas no sistema de patentes.

Em vista da escassez especializada sobre o tema da caducidade e licença compulsória em registros de desenhos industriais, optamos por buscar, por intermédio de entrevistas, referências e subsídios com profissionais atuantes na área da propriedade industrial, tais como advogados com larga experiência, peritos com muita proximidade com a matéria de patentes e desenhos industriais, e com servidores do INPI que atuam exclusivamente com desenhos industriais. Todas as categorias responderam a questões a respeito da aplicação ou não da caducidade e licença compulsória em desenhos industriais, bem como o modo como se daria tal instrumentalização destas hipóteses no atual processamento de registro de desenho industrial.

Para trazer uma visão mercadológica desta configuração ou não de abuso de direito pela falta de exploração comercial de determinado registro de desenho industrial, entrevistamos empresários que investem maciçamente em

registros de desenhos industriais e profissionais de design, ou seja, designers que possuem agências de criação de produtos consubstanciados em design criativo para clientes.

Como conclusão, foi possível aferir que para mais de 70% dos entrevistados o sistema de desenho industrial no Brasil é pouco explorado, em função de inúmeros problemas, dentre os quais os mais citados: (i) falta de análise obrigatória de mérito; (ii) concessão automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI); (iii) pouca divulgação das vantagens da proteção; (iv) conhecimento restrito a profissionais do mercado e não a empresas e entidades.

Já para 70% dos entrevistados (de forma geral), a caducidade deveria ser aplicada aos desenhos industriais. Para 15% deveríamos aplicar a licença compulsória, e para os 15% restantes não deveríamos aplicar a caducidade ou a licença compulsória em função da natureza dos desenhos industriais que se aproximam demasiadamente dos direitos autorais.

Com base nos resultados das entrevistas e nos ensaios para a instrumentalização da caducidade e da licença compulsória em desenhos industriais, foi possível levantar uma série de conclusões e interpretações desses instrumentos relacionadas aos desenhos industriais. Dentre eles podemos concluir que realmente o sistema de registro de desenho industrial apresenta uma patologia em não prever formas de combater um possível abuso do poder econômico por parte do titular, seja por caducidade ou por licença compulsória.

É certo que, atualmente, o CADE poderia representar os interesses de determinado licenciado que desejasse arguir a licença compulsória em um registro de desenho industrial. No entanto, deveria haver um esforço extraordinário deste possível licenciado para a comprovação do abuso do poder econômico por parte do titular. Portanto, propomos o presente debate - para criarmos instrumentos mais simples e eficazes para extinguir determinado

registro de desenho industrial, ou arguir a licença compulsória quando houver comprovada inação injustificada do titular do registro de desenho industrial.

Assim, são diversas as conclusões do presente trabalho, e podem elas resultar nas mais variadas interpretações. Porém, haja vista o que estudamos, e segundo a interpretação obtida dos resultados das entrevistas, podemos concluir o seguinte:

- A caducidade em registros de desenhos industriais possui um entrave legal, visto que o Art. 5º B da CUP prevê expressamente a proibição. E ainda temos o Decreto n.º 635/1992, que aderiu o Brasil aos dispositivos legais da CUP sobre o tema da caducidade e licença compulsória;
- A alternativa jurídica seria a alteração do Decreto n.º 635/1992 no não reconhecimento do Art. 5º B da CUP, justificando tal definição o fato de que no cenário econômico atual não há sentido pôr esta distinção entre patente e desenho industrial quando se trata de inação de uso;
- Criando-se legislação para a aplicação da caducidade consubstanciada no Art. 26.2 do TRIPS, configura-se, assim, que tal inação de uso do titular do registro de desenho industrial concedido é um abuso de direito;
- A intenção seria a aplicação apenas da caducidade, excluindo-se a licença compulsória, visto que o processamento de registro de desenho industrial é, por natureza, um sistema célere com as garantias legais necessárias, inclusive, para impedir as reproduções desautorizadas de terceiros (civil e criminal);
- A intenção de exclusão da licença compulsória é de que há uma série de requisitos necessários para o seu requerimento e homologação, dentre eles: (i) a submissão ao CADE ou a uma decisão judicial prévia; (ii) a constituição de um arbitramento para a determinação da remuneração adequada; (iii) comprovação de inação do titular, por parte do interessado; (iv) cumprimento de outras necessidades legais. Veja-se que tudo isso apenas causa maior burocratização ao pedido administrativo de licença compulsória em desenhos industriais. Apesar de que, legislativamente é mais simples a aplicação da licença compulsória, pois basta ampliar o rol

- de matérias aplicadas subsidiariamente do sistema de patentes aos desenhos industriais, contidos no Art. 121, LPI;
- Por este motivo, entende-se que é possível aplicarmos a caducidade em vez da licença compulsória, até porque a consequência lógica deste pedido de caducidade é que o INPI venha a publicar a extinção da exclusividade de determinado desenho industrial, tornando-o em domínio público. Pode, assim, ser livremente replicado pelo mercado sem a necessidade de autorização do titular.
 - Ademais, tal consequência jurídica é largamente utilizada nos processos administrativos de nulidade, em que a intenção é a aplicação da extinção dos registros de desenhos industriais pela violação aos requisitos da novidade, originalidade ou aplicação industrial. Tem a mesma consequência jurídica da presente proposição da caducidade, mas tendo por base a inação do titular ou a falta de exploração do produto ao mercado;
 - Tal intenção de aplicação da caducidade tem guarida no fato de que o desenho industrial possui uma proteção automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI), sem exame de mérito e por um período de vigência extremamente longo, de até 25 anos, quando comparamos com os outros direitos de propriedade industrial. Além do fato de que, atualmente, apenas 4,6% dos depositantes de desenhos industriais reivindicam o pedido de análise de mérito. Assim, 95,4% dos depositantes possuem títulos que sequer têm análise de mérito. Temos, portanto, em nosso sistema quase a totalidade de registros precários, sem análise de mérito, com vigência de até 25 anos e que não possuem obrigatoriedade de uso efetivo no mercado. Isso acaba por gerar um título de propriedade industrial frágil, mas que pode ser oponível contra terceiros, tanto em âmbito cível como na esfera criminal.
 - Uma das hipóteses ventiladas é a obrigatoriedade do Exame de Mérito requerido pelo titular ou por terceiros interessados, antes da aplicação da caducidade, para que antes da avaliação do não uso ou desuso justificado, sejam avaliados os requisitos de novidade e originalidade do desenho industrial registrado.

A despeito de todos os pontos aqui retratados e da opinião diversa de especialistas na matéria de propriedade industrial e, mais especificamente, em desenhos industriais, tem-se que a caducidade é o instrumento adequado à aplicação de um instrumento legal para combater uma possível inação ou falta de exploração de uso por parte de determinado desenho industrial, sendo que tal ato justifica-se para evitar que determinado registro concedido de forma automática (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI) seja convalidado pelo tempo e o titular opte, simplesmente, por não comercializar mais o produto, por livre deliberação. E assim, o interessado não poderia valer-se de instrumentos administrativos para impedir tal abuso de direito.

8. REFERÊNCIAS

Actes Adoptés Par La Conférence. Convention D'Union de Paris du 20 mars 1883. Revisée Bruxelles le 14 décembre 1900. Washington le 2 juin 1911, Haye le 6 novembre 1925 et Londres le 2 juin 1934.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Nova Lei de Defesa Da Concorrência: Perspectivas e critérios acerca da relação entre os direitos sobre os bens imateriais e de defesa da livre concorrência**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva. 2015 p. 285-286.

BARBOSA, Denis Borges. **Ensaio e estudos de propriedade intelectual**. V.I. Edição do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, 2014-2015.

_____. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais. In: **O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima**. Barbosa, Denis Borges; Souto Maior, Rodrigo; Ramos, Carolina Tinoco (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. In: **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Da novidade nos desenhos industriais**. Rio de Janeiro. Janeiro de 2013
Disponível em:
https://www.academia.edu/4397042/Da_novidade_nos_desenhos_industriais.
Acesso: 02 de junho de 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. **Revista Brasileira de Direito Civil**. RBDCivil, Belo Horizonte, v. 15, p. 33-48, jan/mar. 2018.

_____. **O código da propriedade industrial conforme os tribunais:** comentado com precedentes judiciais. Volume 1: patentes. Barbosa, Pedro Marcos Nunes; Barbosa, Denis Borges (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

_____. Originalidade nos desenhos industriais. In: **O contributo mínimo na propriedade intelectual:** atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Barbosa, Denis Borges; Souto Maior, Rodrigo; Ramos, Carolina Tinoco (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property:** as revised at Stockholm in 1967. 4. ed. Genebra: WIPO, 2007.

_____. **Guia Para La Aplicacion Del Convenio de Paris Para La Proteccion de La Propiedad Industrial.** Revisado em Estocolmo em 1967. BIRPI, Ginebra, Suiza. 1969.

BRASIL. Lei 9279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso: 02 de junho de 2022

BRASIL. Lei 5772/71, de 21 de dezembro de 1971 (revogada). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm. Acesso: 02 de junho de 2022

BUAINAIN, Antônio Márcio. **Propriedade intelectual e desenvolvimento no Brasil.** Rio de Janeiro: Ideia D, ABPI, 2019.

CALAZANS, Saulo. **Os 25 anos dos Registros de Desenhos Industriais no Brasil.** 2022. Disponível em: <https://scalazans.jusbrasil.com.br/artigos/1365580023/os-25-anos-dos-registros-de-desenhos-industriais-no-brasil>. Acesso: 02 de junho de 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**. V. I, 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 218p.

Critérios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI, USPTO e JPO. DE LA HOUSSAYE, Cássia Mota; Doutoranda em Design. Universidade do Estado do Rio de Janeiro /Escola Superior de Desenho Industrial.

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

_____. **A proteção legal do design: marketing, webdesign**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

DANNEMANN, SIEMSEN; BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DE SOUZA, Daniel Adensohn. A propriedade industrial e o direito concorrencial: a questão da proteção aos desenhos industriais no mercado de reposição. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. n.º 96. Setembro/Outubro de 2008.

DI BLASI, Clésio Gabriel. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

FERNANDES, Almir Garcia. **Implicação da exploração dos desenhos industriais no universo da concorrência**. 2017, 253f. Tese (Doutorado em Direito Comercial), PUCSP, São Paulo, 2015.

FORUM ROBERTO SIMONSEN. **DESENHO INDUSTRIAL: Aspectos sociais, históricos, culturais e econômicos**. São Paulo: Serviço de Publicações do Departamento de Documentação, Estatística, Cadastro e Informações Industriais, Centro e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1964.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. V. I e II.

INSTITUTO Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/publicacoes> Acesso: 02 de junho de 2022.

INSTITUTO Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Desenho industrial: da importância e sua proteção**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial; org.: Elizabeth Ferreira da Silva; autores: Elizabeth Ferreira da Silva [et al.]; revisão: Eduardo Rodrigues Rio. Rio de Janeiro: INPI, 2021.

JABUR, Wilson Pinheiro; DOS SANTOS, Manoel J. Pereira (orgs.). **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

KILMAR, Sofia Gavião. **A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito**. Concurso Cultural ASPI - Revista Eletrônica do IBPI – Especial. 2014.

LABRUNIE, Jacques; COLOMBO, Manuela Correia Botelho. **Proteção e importância dos desenhos industriais**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 96, set/out de 2008.

LADAS, Stephen P. **Patents, trademarks and related rights: national and international protection**. Cambridge: Harvard University Press, 1975. V.II , III.

LIMA, Gabriel Maciel De; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar, DANTAS, Thomas Kefas De Souza. **O desenho industrial e a sua importância para a competitividade de mercado.** PIDCC, Aracaju, Ano IV, V. 9 nº 2, p.151- 171 Jun/2015.

LIMA, Gabriel Maciel De; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar, DANTAS, Thomas Kefas De Souza. **O desenho industrial e a sua importância para a competitividade de mercado.** PIDCC, Aracaju, Ano IV, V. 9 nº 2, p.151- 171. Jun/2015.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei da propriedade industrial comentada.** São Paulo: Lejus, 1999.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro.** Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação), Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018. Orientador: Prof. Dr. Enzo Baiocchi.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais.** São Paulo: Saraiva, 2009.

MUNIZ, Beatriz. **Desenho Industrial x Direito do Autor.** 03/07/2021. Disponível em: <https://btrzmc.jusbrasil.com.br/artigos/146513565/desenho-industrial-x-direito-doautor>.

PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. **Convenção de Paris. Art. 5º, B. Revisão de Estocolmo, 1967.**

POLYDORO, Jorge (org.). **Empresas que inspiram:** como as ideias nascem, prosperam e produzem resultados em empresas inovadoras. Porto Alegre: Instituto Amanhã, 2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho industrial**. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (cComercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>.

Série sobre a Propriedade Intelectual para o Comércio e a Indústria. **A beleza exterior**. Uma Introdução aos Desenhos Industriais para as Pequenas e Médias Empresas. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 2004.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Desenho industrial: abuso de direito e o reflexo na concorrência do mercado de reposição**. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.

SILVA, Otávio Marcos Rodrigues da. **Propriedade intelectual e comércio internacional: desenho industrial e desenvolvimento**. 2015.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**. V. I e II. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

APÊNDICE A - Proposta de questionários: Entrevista destinada a Agentes da Propriedade Industrial, Advogados e Engenheiros especializados em Propriedade Industrial

Pergunta 1) Em sua avaliação/percepção, o sistema de registro de Desenhos Industriais é bem explorado no Brasil?

Pergunta 2) Queira informar se compreende que o Desenho Industrial se confunde com a proteção Autoral. E se haveria possibilidade de dupla proteção de Desenho Industrial e Direito Autoral.

Pergunta 3) Frente ao cenário que observamos no direito marcário, onde há aplicação da Caducidade, entende que há possibilidade de aplicação do instrumento da caducidade aos registros de Desenhos Industriais?

Pergunta 4) Partindo de um cenário hipotético, onde determinado registro de desenho industrial concedido, devidamente dotado dos requisitos de Novidade e Originalidade (Art. 95 e §, LPI), com a confirmação de Exame de Mérito (Art. 111, LPI) por parte do INPI e, após o ingresso de Processo Administrativo de Nulidade (Art. 113 e §, LPI) por terceiros, restou definido por decisões administrativas do INPI que o registro de desenho industrial deve ser mantido. E, após estes procedimentos, levando em consideração um período de tempo razoável, decide o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o referido produto. Qual a sua percepção para impugnar este registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial?

Pergunta 5) Entende que a Caducidade em Registros de Desenhos Industriais seria uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos?

Pergunta 6) Frente a este cenário da Caducidade de Desenhos Industriais, como poderia ser este procedimento, principalmente relação às provas de comprovação de uso ou como deveria ser aplicado o desuso justificado?

Pergunta 7) Em caso de uma possível aplicação da Caducidade em registros de Desenhos Industriais, entende razoável a definição de um prazo mínimo de 10 anos, contados da data de depósito, para o início da produção/comercialização do produto (objeto do registro de desenho industrial), tendo em vista que a vigência poderá ser de 25 anos?

Pergunta 8) Observando que a CUP (Convenção da União de Paris) impede a aplicação da Caducidade em Registros de Desenhos Industriais. Já o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. Frente a este cenário dos tratados internacionais, qual a melhor alternativa para o Brasil desenvolver sua legislação própria sobre o tema?

APÊNDICE B - Proposta de questionários: Entrevista destinada a empresários que utilizam o sistema de registro de desenhos industriais

Pergunta 1) Favor informar qual o segmento de atuação de sua empresa/entidade.

Pergunta 2) Tal segmento mercadológico utiliza-se do *design* como predominância para atrair e conquistar seus clientes?

Pergunta 3) Qual a importância da proteção do *design* dos seus produtos?

Pergunta 4) Quais as ferramentas que se utiliza para a criação de novos produtos de design?

Pergunta 5) Qual a quantidade de registros de desenhos industriais encaminhados no Brasil e no exterior pela sua empresa?

Pergunta 6) Em sua organização, já houve algum tipo de infração por violação de registros de desenhos industriais?

Pergunta 7) Partindo de um cenário hipotético, em que um concorrente tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Entende que há um abuso de direito por parte do titular do registro, havendo a configuração de uma reserva de mercado?

Pergunta 8) Qual a sua avaliação, em relação à situação hipotética de um determinado produto, protegido por registro de desenho e que não está posto no mercado, por simples deliberação do titular do registro?

Pergunta 9) Qual a sua avaliação quanto à possibilidade de aplicação de um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial obtenha a proteção, mas não faça uso do produto no mercado?

Pergunta 10) Caso fosse possível a extinção de registros de desenhos industriais pelo não uso do produto no mercado. Entende que poderíamos ter um ganho social-econômico, pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum)?

APÊNDICE C - Proposta de questionários: Entrevista destinada aos escritórios desenvolvedores de design

Pergunta 1) Informar se o seu escritório de design é focado em algum segmento mercadológico específico.

Pergunta 2) Qual a sua avaliação do mercado de design? O que é mais relevante?

Pergunta 3) Qual a importância da proteção do design da criação dos seus produtos? Tem o hábito de indicar estes registros?

Pergunta 4) Quando do processo de criação, quais as ferramentas que utiliza? É comum a avaliação de banco de dados de patentes e desenhos industriais?

Pergunta 5) Partindo de um cenário hipotético, em que uma organização tenha o devido registro de desenho industrial no Brasil de um produto extremamente vendável, mas não faça uso no mercado (por inúmeras razões). Entende que há um abuso de direito por parte do titular do registro, havendo a configuração de uma reserva de mercado?

Pergunta 6) Qual o prejuízo, em sua avaliação, de um determinado produto, protegido por registro de desenho e que não está posto no mercado, por simples deliberação do titular do registro?

Pergunta 7) Qual a sua avaliação quanto à possibilidade de aplicação de um instrumento jurídico e administrativo para impedir que um determinado titular de registro de desenho industrial obtenha a proteção, mas não faça uso do produto no mercado?

Pergunta 8) Caso fosse possível a extinção de registros de desenhos industriais pelo não uso do produto no mercado. Entende que poderíamos ter um ganho social-econômico, pela possibilidade de dispor deste registro no estado da técnica (domínio comum)?

APÊNDICE D - Proposta de questionários: Entrevista destinada aos servidores do INPI

Pergunta 1) Em sua avaliação/percepção, o sistema de registro de Desenhos Industriais é bem explorado no Brasil?

Pergunta 2) Informe se compreende que o Desenho Industrial confunde-se com a proteção Autoral. E se haveria possibilidade de dupla proteção de Desenho Industrial e Direito Autoral.

Pergunta 3) Frente ao cenário que observamos no direito marcário, em que há aplicação da Caducidade, entende que há possibilidade de aplicação do instrumento da caducidade aos registros de Desenhos Industriais?

Pergunta 4) Partindo de um cenário hipotético, em que determinado registro de desenho industrial concedido, devidamente dotado dos requisitos de Novidade e Originalidade (Art. 95 e §, LPI), com a confirmação de Exame de Mérito (Art. 111, LPI) por parte do INPI e, após o ingresso de Processo Administrativo de Nulidade (Art. 113 e §, LPI) por terceiros, restou definido por decisões administrativas do INPI que o registro de desenho industrial deve ser mantido. E, após estes procedimentos, levando em consideração um período de tempo razoável, decide o titular do referido direito não mais produzir/comercializar o referido produto. Qual a sua percepção para impugnar este registro, levando em consideração que outra empresa possui o interesse no desenho industrial?

Pergunta 5) Entende que a Caducidade em Registros de Desenhos Industriais seria uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos?

Pergunta 6) Frente a este cenário da Caducidade de Desenhos Industriais, como poderia ser este procedimento, principalmente em relação às provas de comprovação de uso ou como deveria ser aplicado o desuso justificado?

Pergunta 7) Em caso de uma possível aplicação da Caducidade em registros de Desenhos Industriais, entende razoável a definição de um prazo mínimo de 10

anos, contados da data de depósito, para o início da produção/comercialização do produto (objeto do registro de desenho industrial), tendo em vista que a vigência poderá ser de 25 anos?

Pergunta 8) Observando que a CUP (Convenção da União de Paris) impede a aplicação da Caducidade em Registros de Desenhos Industriais; e o TRIPS dá maior liberdade aos países membros de criar alternativas jurídicas para coibir abusos de direitos. Frente a este cenário dos tratados internacionais, qual a melhor alternativa para o Brasil desenvolver sua legislação própria sobre o tema?

APÊNDICE E - Artigo Submetido

Diego Oyarzábal

De: Denise A. Bunn <projetos.lede@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 11 de julho de 2022 20:19
Para: Diego Oyarzábal
Assunto: [CP] Agradecimento pela submissão

DIEGO OYARZABAL:

Obrigado por submeter o manuscrito, "DA (IN)APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DA CADUCIDADE E LICENÇA COMPULSÓRIA EM REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS" ao periódico Cadernos de Prospecção. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/authorDashboard/submission/50057>
Usuário: 98568590004

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Denise A. Bunn

=====

Revista Cadernos de Prospecção

<https://periodicos.ufba.br/index.php/nit>

DA (IN)APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DA CADUCIDADE E LICENÇA
COMPULSÓRIA EM REGISTROS DE DESENHOS INDUSTRIAIS

RESUMO

O desenho industrial é uma das espécies de propriedade industrial e protege, basicamente, os aspectos ornamentais de um objeto que pode ser reproduzido de forma industrial – em sua forma tridimensional e bidimensional, como estampas e padrões aplicados. Consta-se que os requerentes do sistema se valem da proteção de registros de desenhos industriais para obter a exclusividade do design de determinado objeto, evitando a reprodução total ou parcial por parte da concorrência. Este artigo relata a investigação da possibilidade da aplicação da caducidade e/ou licença compulsória nos registros de desenhos industriais, por conta da inação da industrialização/comercialização do objeto do registro. Concluiu-se que há uma patologia no sistema pela não aplicação de instrumentos possíveis para extinguir direitos de desenhos industriais frente à inação do titular do registro, sendo sugerida a definição de um marco regulatório para a aplicação da caducidade e/ou licença compulsória frente aos desenhos industriais.

Palavras-chave: Desenho industrial. Caducidade. Licença compulsória.

ABSTRACT

The industrial design is a kind of industrial and protected properties, the aspects of an object that can be reproduced in an industrial way – in its three-dimensional and two-dimensional, like the patterns applied. It appears that the partial reproduction of the reproduction of the system makes use of particular designs for the single reproduction of an object, total or partial reproduction by the competition. This article reports the investigation of the possibility of application of forfeiture and/or compulsory license in the registrations of industrial designs, due to the inaction of the industrialization/commercialization of the object of the registration. It was concluded that the designs have a pathology in the system due to the non-application of possible instruments to extinguish industrial design rights in the face of the inaction of the registration holder, suggesting the definition of a regulatory framework for the application of forfeiture and/or compulsory license against the industrial.

Keywords: Patent Design. Forfeiture. Compulsory License.

INTRODUÇÃO

O desenho industrial é uma atividade profissional onde a base criativa de determinado produto é o design. Já para a Propriedade Industrial o Desenho Industrial é uma das espécies de proteção da Propriedade Industrial, que é definida pela legislação (art. 95, Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96) como sendo uma forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Esta modalidade de proteção industrial tem sido de grande valia para a economia, sendo o design preponderante no desenvolvimento de novos produtos.

Atualmente, o mercado tem desenvolvido novos designs em produtos baseados em diversos aspectos, como o custo para o desenvolvimento, o resultado que esta nova criação dará ao produto, a possível facilidade no transporte ou armazenagem do produto, reciclagem, e até mesmo no círculo da produção e retorno do produto à fábrica. Após a criação de determinado produto de design dotado dos requisitos de novidade, originalidade e aplicação industrial, é possível requerer a proteção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio do registro de desenho industrial. Procedimento, atualmente, célere e que concede vigência de registro ao titular pelo prazo de até 25 anos.

Em avaliação das estatísticas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), verifica-se que no ano de 2021 o Brasil recebeu 6.711 pedidos de registro, representando um acréscimo de aproximadamente 7% em relação ao ano de 2020 (onde tivemos 6.263). Destes dados, as empresas nacionais ou residentes no país somam 4.520 depósitos, o que representa 67% dos processos, sendo que deste número total, consideram-se pessoas físicas (1.900 pedidos ou 42%), empresas de médio e grande porte (1.633 ou 36%), Empresas de Médio e Grande Porte (1.460 ou 32%) e Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (1.352 ou 30%). Já para os não residentes, temos que a maioria das solicitações é oriunda dos seguintes países: Estados Unidos (10%), Holanda (4%), França e China (3% cada). Isso demonstra que este tipo de instrumento de proteção industrial é utilizado em escala relevante pelas empresas nacionais ou residentes, justificando a obtenção de um sistema seguro e com as garantias legais adequadas. Inclusive, constata-se que o maior número de requerentes são pessoas físicas, empresários individuais ou empresas de pequeno porte, demonstrando que tal sistema é utilizado amplamente por empresas nacionais com menor poder econômico. Por isso, a relevância desta temática em garantir um sistema equilibrado e com as resguardas jurídicas necessárias.

E como dado complementar que atesta a vulnerabilidade dos registros atualmente obtidos no INPI/Brasil, é que do universo de 6.711 depósitos de desenhos industriais no ano de 2021, tivemos apenas 307 requerimentos de exame de mérito. Isso representa apenas 4,6% do total de pedidos depositados, isto é, apenas 4,6% dos depositantes reivindicam o pedido de análise de mérito. Assim, 95,4% dos depositantes possuem títulos que sequer possuem análise de mérito. Temos, portanto, em nosso sistema quase a totalidade de registros precários, sem análise de mérito, com vigência de até 25 anos e que não possuem obrigatoriedade de uso efetivo no mercado. O que acaba gerando um título de propriedade industrial frágil, mas que pode ser oponível contra terceiros, tanto em âmbito cível como na esfera criminal.

Em complemento a estes dados, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com a Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e o Centro Brasil Design, confeccionaram a edição única do Diagnóstico do Design Brasileiro que, apesar de ser datado de 2014, possui informações e elementos relevantes para o mercado, tendo apontado uma série de dados econômicos que demonstram o resultado financeiro para diversos segmentos industriais do nosso país, denominados de Economia Criativa. E, frente a estes diversos dados, destaca-se (base de dados de 2011):

- O Brasil possui 2.717 empresas no núcleo criativo de design e cadeia de design, englobando 117 mil empresas;
- A Economia Criativa do design é o terceiro maior núcleo criativo do país em termos de empregos (103 mil profissionais);
- Considerando toda a Economia Criativa do design, o número de empregados chegava a 207 mil;
- A Economia Criativa do design tem empregado 12,7% do núcleo criativo brasileiro (DIAGNÓSTICO DO DESIGN BRASILEIRO, 2014)

Apesar deste estudo aprofundado, datado de 2011, é possível avaliar que a Economia Criativa do design é essencial na indústria nacional, sendo uma estratégia competitiva extremamente eficaz, frente à concorrência globalizada e, cada vez mais, acirrada de produtos. Neste cenário,

observa-se que o sistema de registros de Desenhos Industriais nacional é a ferramenta adequada de proteção destes novos produtos de design. Trata-se da garantia legal de obtenção de exclusividade.

A proteção de exclusividade do registro de desenho industrial está devidamente consolidada pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), e que confere ao titular do registro concedido o prazo de até 25 (vinte e cinco) anos de vigência de exploração exclusiva do objeto ornamental protegido.

É necessário esclarecer que o instrumento da caducidade é um procedimento de perda de direitos de exclusividade onde um determinado interessado tem a vontade de tornar extinto um registro que motivou ou poderá motivar o indeferimento de sua pretensão (SOARES, 1998). Já a licença compulsória é uma medida legal, disciplinada no Art. 68 e §, LPI (indicada no capítulo de Patentes), sendo destinada a evitar abuso de direitos do titular, obrigando-o a licenciar a sua propriedade industrial sob pena da perda do direito. Ela é usada, por exemplo, quando o titular de uma patente a detém apenas como reserva de mercado, não produzindo e não deixando que outrem a produza. O principal objetivo da licença compulsória é salvaguardar o interesse social, evitando-se abuso de poder econômico. Assim, como qualquer outra propriedade, a propriedade industrial deve atingir o seu fim social e, ademais, a concessão de um direito de propriedade intelectual, dado pelo Estado, nada mais é que uma contraprestação, ou seja, se por um lado há a garantia de exploração exclusiva, por outro há a obrigação legal de tornar essa exploração real, efetiva e suficiente para atender os interesses da nação.

No Direito Marcário, a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) determina que a caducidade é um dos tipos de extinção de um registro (art. 142, inciso III), e que deverá ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse após decorridos 5 (cinco) anos da concessão do registro. Assim, caberá ao titular comprovar o uso da marca nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do requerimento, ou justificar o desuso por razões legítimas, tais como: por ordem econômica ou por impedimentos legais. Já no sistema de patentes, a legislação vigente permite a instauração do processamento de caducidade (art. 78, inciso III, LPI) e que tal determinação legal está, consubstancialmente, prevista na Convenção da União de Paris (CUP) em seu art. 5 (A.3)1, devendo haver a necessidade de comprovação de legítimo interesse por parte do requerente (art. 80, LPI). No entanto, para os registros de Desenhos Industriais não há esta determinação legal de aplicação do instrumento da caducidade para a extinção de registros, quando há o desuso do objeto concedido por parte do titular; isso por certo causa prejuízo ao mercado e, conseqüentemente, a possibilidade de abuso de direitos por parte do titular, que está inerte na industrialização/comercialização do produto.

Dessa forma, este trabalho visa entender por que se aplica a caducidade em registros de marcas e proteções de patentes, mas não se aplica a mesma regra aos desenhos industriais. A literatura tem se debruçado na relevância da caducidade em patentes, pela interpretação de que, apesar de o proprietário do direito ter liberdade para usar ou deixar de usar a sua propriedade, este princípio sofre exceção no que diz respeito às patentes, pois a Lei confere proteção exclusiva ao titular, mas exige que a sociedade aproveite de sua invenção, através da exploração (SOARES, 1998). A mesma lógica aplica-se aos registros de marcas, pois, diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca perece se não se faz uso dela no mercado (BARBOSA, 2006). Assim, tendo em vista que os registros de desenhos industriais são extremamente relevantes para a indústria nacional em diversos segmentos mercadológicos, devemos ter disponíveis todos os elementos necessários para o combate de possíveis abusos de direitos, tal como se observa no sistema marcário e na proteção de patentes, para manter o equilíbrio entre ambos os sistemas de proteção da propriedade industrial.

Este estudo pretende entender as razões históricas pela não aplicação da caducidade ou licença compulsória em registros de desenhos industriais, mapeando, através de entrevistas com profissionais atuantes na área da Propriedade Industrial, profissionais de design e empresários se

tal instrumentalização faria sentido no cenário atual e com a legislação vigente. Leva-se em consideração que atualmente o desenho industrial possui uma proteção automática, sem exame de mérito e por um período de vigência extremamente longo, de até 25 anos, quando comparamos com os outros direitos de propriedade industrial.

Saliente-se que o Desenho Industrial possui previsão legal estabelecida na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), largamente difundida pelo INPI e com aplicação direta e constante em nosso ordenamento jurídico.

A questão da caducidade ou licença compulsória não é prevista em nossa legislação nacional. Nem mesmo há dispositivo proibitivo de sua aplicação.

De outro lado, temos a Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe de forma expressa a não aplicação da caducidade nos registros de desenhos industriais: “A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos”. Inclusive, tal dispositivo foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992, que pôs em vigor os artigos 1 a 12 da versão de Estocolmo (da CUP).

Assim, se a CUP prevê que a falta de uso necessariamente constitui abuso (DANNEMANN, 2013), a não extensão desta forma de extinção de direitos aos desenhos industriais é injustificada. Ainda mais para a propriedade industrial, no caso os desenhos industriais, que possuem a maior vigência de proteção (podendo chegar a 25 anos), quando comparada ao registro marcário (de 10 anos) ou de proteção de patentes (15 ou 20 anos, dependendo da natureza reivindicada).

Como forma alternativa de aplicação da caducidade e também da licença compulsória aos desenhos industriais, temos o TRIPS que em seu Art. 26. 2. Diz:

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

Neste contexto, entendemos que há possibilidade de aplicação da caducidade, mesmo que haja contrariedade ao que prevê a CUP, em função do que é previsto no TRIPS, onde os Estados-membros podem aplicar dispositivos legais próprios em caso de configuração de abuso de direitos. Torna-se, ainda, necessária neste contexto a comprovação de que tal inação de uso por parte de um titular de desenho industrial seja um prejuízo ao sistema.

De outro lado, parte-se do pressuposto de que poderíamos dispor da Licença Compulsória em Desenhos Industriais, (i) quer pela não proibição contida na CUP ou no TRIPS; (ii) quer pela aplicação subsidiária das regras de patentes ao processamento de desenhos industriais; (iii) quer pela simples alteração legislativa do artigo 121 da Lei da Propriedade Industrial - bastaria apenas ampliar a aplicação dos artigos 68 a 74 aos desenhos industriais.

E face do desafio de não identificarmos literatura técnica aprofundada e específica sobre o tema da caducidade e/ou da licença compulsória em desenhos industriais, nos debruçamos em entrevistas com Advogados com experiência e atuação notória em Propriedade Industrial, Peritos com muita proximidade com a matéria de patentes e desenhos industriais, tendo atuação recorrente sobre esta temática nos Tribunais brasileiros, Servidores do INPI que atuam exclusivamente com desenhos industriais, Empresários que investem no desenvolvimento de produtos que caracterizam-se basicamente em design, e Profissionais de Design que possuem escritórios reconhecidos no mercado.

METODOLOGIA

A abordagem da metodologia será de uma pesquisa qualitativa e exploratória com análise da aplicação do instrumento da caducidade e/ou licença compulsória e seus possíveis reflexos, através de literatura específica, com abordagem Qualitativa e Quantitativa. Será complementada com a avaliação do instrumento da caducidade e/ou licença compulsória no direito da propriedade industrial brasileira, com estudo dos materiais colhidos e estatísticas do INPI. Efetua-se análise com o direito comparado sobre a aplicação dos instrumentos jurídicos para a extinção dos direitos industriais de desenho industrial.

Para a literatura técnica, foram avaliadas diversas bases de dados, tais como: Google Acadêmico, Biblioteca do INPI, CAFE, Portal da CAPES (periódicos), Wipo Lex, com o uso das seguintes palavras-chave e sinônimos: ‘caducidade’, ‘caducidade em desenho industrial’, ‘desenho industrial’, ‘extinção de direitos em propriedade industrial’, ‘tratados internacionais em matéria de desenhos industriais’, ‘abusos de direitos em desenhos industriais’, ‘licença compulsória’ e ‘procedimentos de extinção de direitos de propriedade industrial’. E, conforme os resultados da pesquisa, estudamos a possibilidade de aplicação dos instrumentos da caducidade e/ou da licença compulsória em desenhos industriais.

Adentrando a proposta do trabalho, avaliamos as consequências da inexistência da caducidade e/ou licença compulsória para o registro do desenho industrial no Brasil com uma abordagem qualitativa através de entrevistas semiestruturadas realizadas entre os dias 07 de março de 2022 a 08 de abril de 2022, computando: duas empresas de criação de design, três empresários que investem necessariamente em registros de desenhos industriais, seis advogados experientes e com atuação notória na área da Propriedade Industrial; três peritos com extensos currículos de nomeações em perícias de propriedade industrial, mais precisamente em desenhos industriais, e servidores do INPI que possuem atuação específica em Desenhos Industriais, isto é, são Examinadores de primeira e segunda instância administrativa, sendo, portanto, profissionais experientes com longa trajetória no serviço público e com conhecimentos suficientes para opinar nesta matéria.

Após a coleta destes dados, buscas de precedentes judiciais e aprofundamento da literatura, avaliaram-se possíveis alternativas jurídicas que podem ser implementadas em face da ausência da previsão da caducidade para desenhos industriais.

Com base nos questionamentos das entrevistas semiestruturadas, obtivemos uma série de resultados e conclusões extremamente positivas e com alto grau de conhecimento dos entrevistados, em função da sua notoriedade e experiência profissional nos temas abordados. E fundamentados nestas respostas foi possível levantar dados e informações de extrema relevância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da leitura dos textos identificados e demais informações obtidas através de profissionais com atuação de destaque na área da Propriedade Industrial, tais como: Agentes da Propriedade Industrial, Advogados, Peritos, Servidores do INPI, Profissionais de Design e Empresários, obtivemos informações, dados e opiniões que justificam o presente tema, pois entendem que registros de Desenhos Industriais convalidados pelo tempo largo de sua vigência (até 25 anos) podem criar embaraços ao mercado, pelo não uso de tal produto de design. Causando, em alguns casos, abusos de direitos.

No Grupo 1 entrevistamos advogados renomados e com atuação específica no Direito da Propriedade Intelectual. Optamos por entrevistar um grupo de 6 (seis) advogados especialistas com longos de atuação no mercado. E, principalmente, conhecedores da matéria e com atuação profissional intensa em registros de Desenhos Industriais, para que pudéssemos extrair suas

impressões desta temática, somadas a novos olhares e perspectivas da possibilidade de aplicação da caducidade frente aos registros de desenhos industriais.

No Grupo 2 optamos por entrevistar 2 (dois) peritos com extensos currículos de nomeações em perícias de propriedade intelectual, nas mais diversas vertentes, tais como: ações de infrações de patentes e desenhos industriais, ações de nulidade de patentes, ações de nulidade de ato administrativo do INPI, dentre outras medidas judiciais que avaliam os requisitos legais de Propriedade Intelectual. Tendo, portanto, experiência suficiente para opinar e avaliar quanto à possibilidade da aplicação do instrumento da caducidade em registros de desenhos industriais.

Para o Grupo 3 optamos por entrevistar 3 (três) servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que possuem atuação específica em Desenhos Industriais, isto é, são Examinadores de primeira e segunda instância administrativa, sendo, portanto, profissionais experientes com longa trajetória no serviço público. E com conhecimentos suficientes para opinar nesta matéria.

No Grupo 4 optamos por entrevistar dois profissionais ligados ao mercado de design, isto é, são designers que possuem escritórios de atuação intensa no mercado. Inclusive, optamos por entrevistar profissionais reconhecidos e com larga experiência de atuação.

Para o Grupo 5, optamos por entrevistar três empresários que atuam nos segmentos de fabricação e comercialização de artigos de iluminação, artigos de utilidades domésticas e indústria do metal mecânico, enfim, optamos por entrevistar empresários ligados a dois segmentos: artigos de iluminação e artigos de utilidades domésticas, em que o design é o grande diferenciador de produtos. E ainda empresários do setor metal mecânico, onde o design não é tão relevante pois são produtos de grande porte ou onde a técnica construtiva prevalece frente ao design. Isso foi feito para que pudéssemos ter interpretações diferentes para a possibilidade de aplicação da caducidade em registros de desenhos industriais.

Com base nos dados obtidos, foi possível condensar estas informações em conclusões e resultados para enfrentar a discussão envolvendo a aplicação do instrumento da caducidade e/ou licença compulsória em registros de desenhos industriais.

Em avaliação quantitativa dos dados obtidos pelas entrevistas, foi possível compor uma lógica de conclusões:

Quando perguntado aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a avaliação do sistema de registros de Desenhos Industriais no Brasil, obtivemos: 28% dos entrevistados concluíram que o sistema é bem explorado no Brasil, sendo uma evolução relevante quando comparado ao sistema anterior (aplicado ainda pelo revogado Código da Propriedade Industrial – Lei 5.772/1971). E para 72% o sistema atual é pouco explorado e com muitos problemas. Principalmente, pela sua concessão automática, que concede um título vazio ao seu titular sem que haja a devida análise de mérito.

Em relação ao questionamento aplicado aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a possibilidade de dupla proteção entre Desenho Industrial e Direito Autoral ou se há confusão entre estes institutos. Temos que: 100% dos entrevistados afirmam que os institutos não se confundem e que não há sobreposição entre eles. São proteções cumulativas. E a principal característica que se diferencia é que o Desenho Industrial é considerado utilitário (destinado para fins econômicos) e o Direito Autoral é considerado uma obra para deleite (puramente artístico).

Perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a possibilidade

de aplicação da caducidade nos registros de Desenhos Industriais. Para 64% dos entrevistados a caducidade poderia ser aplicada aos Desenhos Industriais. No entanto, os entrevistados trouxeram ponderações relevantes para aprofundamento do tema, tais como: (i) enfrentar a problemática da negativa expressa da CUP; (ii) importar algo mais próximo ao sistema de marcas ou do sistema de patentes; (iii) possibilidade da aplicação de uma licença compulsória antes da caducidade (similar ao sistema de patentes); (iv) criar um modelo próprio ao desenho industrial; (v) avaliar a figura do legítimo interesse. Já para 36% dos entrevistados, não poderíamos aplicar a caducidade em desenhos industriais, e como justificativas temos: (i) problema legislativo, visto que a CUP veda esta possibilidade; (ii) o desenho industrial é uma criação de espírito do autor. Tanto que não se denomina como 'Inventor', mas sim 'Autor' o criador intelectual; (iii) que a ornamentalidade não cria nenhuma função técnica e, portanto, não há relevância social, tal como no sistema de patentes; (iv) é um direito do Autor disponibilizar sua obra. Inclusive, tem o direito de não comercializá-la; (v) e que não poderia haver adjudicação do direito de propriedade industrial, tal como é aplicado de forma indireta no sistema marcário.

Já em relação ao caso hipotético, onde um determinado registro de Desenho Industrial está convalidado pelo tempo e não há mais prazo administrativo de impugnação, e o titular opta por não mais industrializar/comercializar o produto no mercado. Questionamos os Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre qual seria a medida que poderia ser adotada por um interessado que desejasse a industrialização/comercialização do referido produto. Assim, 64% dos entrevistados entendem que a única alternativa seria nos socorrermos do judiciário, mesmo assim, enfrentaríamos algumas problemáticas, tais como: (i) configuração da concorrência desleal; (ii) demonstrar a má-fé (algo que seria de difícil comprovação); (iii) dificuldade de trazer o CADE para o debate judicial, em função da falta do interesse público na causa (a tendência é que seja uma discussão entre partes). Já para 36% dos entrevistados não teríamos alternativa para este caso hipotético, nem mesmo pela via judicial em função da falta de legislação sobre o tema.

Perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) se a caducidade em Registros de Desenhos Industriais seria uma alternativa viável para a instrumentalização de extinção de direitos. Para 55% a caducidade seria uma alternativa viável para a extinção de direitos de Desenho Industrial. Mas, para 45% não poderíamos aplicar a caducidade para esta finalidade de extinção de direitos.

Após, perguntamos aos Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) sobre a questão de uma possível instrumentalização da caducidade em Registros de Desenhos Industriais, principalmente ao período que poderia ser arguida, e as provas necessárias que o titular deveria trazer ao procedimento administrativo. Para 73% dos entrevistados deveríamos aplicar todos os meios legais de provas admitidos em direito. E para 27% não deveríamos aplicar a caducidade em desenhos industriais. E quanto à questão do prazo, para: 55% o ideal é que esteja fixado entre 3 a 5 anos. Para 30% não devemos aplicar a caducidade em desenhos industriais. E para os demais 15% deveríamos aplicar a licença compulsória antes de aplicar a caducidade, isto é, optar por um sistema próxima a sistema de patentes.

Em relação ao questionamento quanto à regra contida na CUP e na possibilidade de aplicação subsidiária do TRIPS. Os Grupos 1 (Advogados Atuantes em Propriedade Intelectual), Grupo 2 (Peritos com Atuação em Propriedade Intelectual) e Grupo 3 (Servidores do INPI) concluíram em 61% que devemos criar nova legislação para a aplicação da caducidade de desenhos industriais, e que a CUP não é impedimento, visto que se trata de tratado-contrato e que não tem aplicação direta para os súditos. E o Brasil pode regular de forma contrária. Já para 19% deveríamos aplicar a licença compulsória como alternativa à proibição contida na CUP. Para 1% deveríamos requerer a alteração da CUP. E para os demais 19% não poderíamos aplicar a caducidade em desenhos industriais, o que dificulta esta resposta.

Questionados os Grupos 4 (Profissionais de Design) e Grupos 5 (Empresários) quanto à relevância do design para seus produtos, obtivemos que: 80% dos entrevistados afirmaram que o design é elemento fundamental para a criação e critério essencial para dar valor agregado do produto. Já 20% dos entrevistados afirmaram que design não é preponderante para o seu produto, visto que o apelo estético não é tão relevante quanto a técnica.

Quando aos Grupos 4 (Profissionais de Design) e Grupos 5 (Empresários), quando perguntados sobre a possibilidade de utilização de uma ferramenta jurídica para extinguir registros de desenhos industriais concedidos que não estejam sendo utilizados por seus titulares, temos que 80% dos entrevistados entendem que se trata de um prejuízo ao mercado o fato de determinada empresa/organização não dispor seu produto no mercado. Já 20% entendem que não há prejuízos, pois atualmente há diversas formas de contornar um registro de desenho industrial, criando um design distinto ou aproveitando-se de variantes não protegidas pelo titular do registro de determinado desenho industrial.

E para trazer uma visão mercadológica desta configuração ou não de abuso de direito pela falta de exploração comercial de determinado registro de desenho industrial, entrevistamos empresários que investem maciçamente em registros de desenhos industriais e profissionais de design, isto é, designers que possuem agências de criação de produtos consubstanciados em design criativo para clientes.

Em conclusão, foi possível aferir que para mais de 70% de todos os entrevistados o sistema de desenho industrial no Brasil é pouco explorado, em função de inúmeros problemas, sendo mais citados os seguintes: (i) falta de análise obrigatória de mérito; (ii) concessão automática; (iii) pouca divulgação das vantagens da proteção; (iv) conhecimento restrito a profissionais do mercado e não as empresas e entidades.

Já para 70% dos entrevistados (de forma geral) a caducidade deveria ser aplicada aos desenhos industriais. Para 15% deveríamos aplicar a licença compulsória, e para os 15% restantes não deveríamos aplicar a caducidade ou a licença compulsória em função da natureza dos desenhos industriais que se aproximam demasiadamente aos direitos autorais.

Também em uma visão ampliada de todos os entrevistados, quanto ao caso hipotético apresentado, obtivemos os seguintes resultados: 70% entendem que não há solução na Lei da Propriedade Industrial atual; para 12% não se aplicaria a Caducidade, nem mesmo a Licença Compulsória e para 18% desconhecem alternativas jurídicas para a solução do caso apresentado.

Quanto a instrumentalização da caducidade ou licença compulsória, isto é, quando perguntado aos entrevistados sobre como seria tal aplicação com prazos e provas, foram obtidos os seguintes resultados: para 60% o período ou prazo ideal seria aplicável de 3 a 5 anos; para 10% entendem que licença compulsória seria o procedimento mais adequado e para 30% restantes não se aplicaria a caducidade ou licença compulsória em registros de desenhos industriais.

Outro dado relevante é que 100% dos entrevistados do Grupos 5 (Empresários) compreendem que a Caducidade seria algo benéfico para o mercado. Dado, relevante, em função da atuação empresarial deste grupo de entrevistados e pelo volume de proteções industriais, mais precisamente, dos desenhos industriais de cada entrevistado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que os autoriza e dá autoridade em suas opiniões.

Em função da alternativa legal questionada aos entrevistados sobre a como se daria a aplicação legislativa da caducidade ou da licença compulsória nos sistemas de registros de desenhos industriais. Obtivemos que para 60% de todos os entrevistados, deveríamos alterar substancialmente a atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), para 10% de todos os entrevistados o procedimento mais adequado seria aplicarmos o instrumento da licença compulsória, em função da sua facilidade de alteração legislativa e para aproximar-se ao sistema

de patentes, aplicado de forma subsidiária ao sistema de registros de desenhos industriais e para 30% de todos os entrevistados, tanto a caducidade como a licença compulsória não deveria ser aplicada ao sistema de registros de desenhos industriais, em função da natureza mais próxima aos direitos autorais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção deste trabalho foi analisar a (in)aplicabilidade da caducidade e licença compulsória em registro de desenhos industriais. Foram analisadas diversas facetas destes modelos aplicados largamente no sistema de marcas, no caso da caducidade, e da licença compulsória e caducidade aplicadas no sistema de patentes.

Em vista da falta de doutrina especializada sobre o tema da caducidade e licença compulsória em registros de desenhos industriais, optamos por buscar, através de entrevistas, referências e subsídios com profissionais atuantes na área da propriedade industrial, tais como: advogados com larga experiência e peritos com muita proximidade com a matéria de patentes e desenhos industriais. E, ainda com servidor do INPI que atua exclusivamente com desenhos industriais. Todos foram questionados sobre a aplicação ou não da caducidade e licença compulsória em desenhos industriais, e como se daria tal instrumentalização destas hipóteses no atual processamento de registro de desenho industrial.

Com base nos resultados das entrevistas e nos ensaios para a instrumentalização da caducidade e da licença compulsória em desenhos industriais, foi possível aferir uma série de conclusões e interpretações desses instrumentos aos desenhos industriais. Dentre as conclusões, podemos afirmar que realmente o sistema de registro de desenho industrial apresenta uma patologia em não prever formas de combater um possível abuso do poder econômico por parte do titular, seja por caducidade ou por licença compulsória.

É certo que atualmente o CADE poderia representar os interesses de determinado licenciado que desejasse arguir a licença compulsória em um registro de desenho industrial. No entanto, deveria haver um esforço extraordinário deste possível licenciado para a comprovação do abuso do poder econômico por parte do titular. Por isso propomos o presente debate - para criarmos instrumentos mais simples e eficazes para extinguir determinado registro de desenho industrial ou arguir a licença compulsória, quando houver comprovada inação injustificada do titular do registro de desenho industrial.

Assim, as conclusões são diversas deste artigo, podendo resultar nas mais variadas interpretações. Mas, em decorrência do que estudamos e à luz da interpretação obtida dos resultados das entrevistas podemos concluir o seguinte:

- A caducidade em registros de desenhos industriais possui um entrave legal, visto que o Art. 5º B da CUP prevê expressamente a proibição. E ainda temos o Decreto n.º 635/1992, que aderiu o Brasil aos dispositivos legais da CUP sobre o tema da caducidade e licença compulsória;
- A alternativa jurídica seria a alteração do Decreto n.º 635/1992 do não reconhecimento do Art. 5º B da CUP, justificando tal definição de que no cenário econômico atual não há sentido esta distinção entre patente e desenho industrial quando falamos sobre inação de uso;
- A intenção seria a aplicação apenas da caducidade, excluindo-se a licença compulsória, visto que o processamento de registro de desenho industrial é, por natureza, um sistema célere com as garantias legais necessárias, inclusive, para impedir as reproduções desautorizadas de terceiros (civil e criminal);
- A pretensão de exclusão da licença compulsória é de que há uma série de requisitos necessários para a seu requerimento e homologação, dentre eles: (i) a submissão ao CADE ou de uma decisão judicial prévia; (ii) a constituição de um arbitramento para a

determinação da remuneração adequada; (iii) comprovação de inação do titular, por parte do interessado; (iv) do cumprimento de outras necessidades legais. Vejamos que tudo isso apenas causa maior burocratização ao pedido administrativo de licença compulsória em desenhos industriais. Apesar de que, legislativamente é mais simples a aplicação da licença compulsória, pois basta ampliar o rol de matérias aplicadas subsidiariamente do sistema de patentes aos desenhos industriais, contidos no Art. 121, LPI;

- Por este motivo entende-se que é possível aplicarmos a caducidade em vez da licença compulsória. Até porque a consequência lógica deste pedido de caducidade é que o INPI venha a publicar a extinção da exclusividade de determinado desenho industrial, tornando-o em domínio público, podendo ser livremente replicado pelo mercado sem a necessidade de autorização do titular.
- Inclusive, tal consequência jurídica é largamente utilizada nos processos administrativos de nulidade, onde a pretensão é a aplicação da extinção dos registros de desenhos industriais pela violação aos requisitos da novidade, originalidade ou aplicação industrial. Tem a mesma consequência jurídica da presente proposição da caducidade, mas baseada na inação do titular ou a falta de exploração do produto ao mercado;
- Tal pretensão de aplicação da caducidade tem guarida no fato de que o desenho industrial possui uma proteção automática, sem exame de mérito e por um período de vigência extremamente longo, de até 25 anos, quando comparamos com os outros direitos de propriedade industrial.
- Um dos dados estáticos obtidos é que do universo de 6.711 depósitos de desenhos industriais no ano de 2021, tivemos apenas 307 requerimentos de exame de mérito. Isso representa apenas 4,6% do total de pedidos depositados, isto é, apenas 4,6% dos depositantes reivindicam o pedido de análise de mérito. Assim, 95,4% dos depositantes possuem títulos que sequer têm análise de mérito. E ademais, não possuem obrigatoriedade de uso efetivo no mercado.

A despeito de todos os pontos aqui retratados e na opinião diversa de especialistas na matéria de propriedade industrial e, mais especificamente em desenhos industriais, tem-se que a caducidade, através de um pedido direto e autônomo é o instrumento adequado para a aplicação legal de combater a uma possível inação ou falta de exploração de uso por parte de determinado registro de desenho industrial. Respeita-se, assim, a celeridade originária do sistema de desenhos industriais, aplicando-se dispositivos similares ao contido no sistema de marcas.

E, por outro lado, entendemos que a Licença Compulsória não estaria infringindo dispositivos da CUP ou do TRIPS, ao contrário do que debatemos sobre a caducidade em desenhos industriais. No entanto, observa-se uma série de entraves burocráticos que são contrários ao próprio sistema de registro de desenho industrial, visto que quando da sua criação privilegiou-se pela celeridade e obtenção de registros de forma automática. Apesar disso, entende-se que a licença compulsória em desenhos industriais é um instrumento possível com aplicação legislativa mais simples do que a caducidade, e que poderia evitar abusos do poder econômico pela falta de uso ou inação do titular de determinado registro de desenho industrial.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Em conclusão, tem-se que há uma patologia no sistema de registros de desenhos industriais, pela não aplicação da caducidade e/ou o instrumento da licença compulsória, pois atualmente a falta de previsão legal dá guarida a que o titular de determinado registro não faça uso efetivo do objeto protegido. E mesmo assim, seja privilegiado com um registro longo (quando comparado ao sistema de patente e de marcas - pois pode chegar até 25 anos). Não há instrumentos eficazes para que determinado interessado faça a impugnação pela inação do titular de registro.

Cabem, a partir daqui estudos aprofundados sobre os possíveis danos causados pela inação ao mercado e pelas diversas alternativas legais possíveis, frente aos Tratados Internacionais de aplicação destes instrumentos da caducidade e/ou licença compulsória em desenhos industriais.

Outro ponto necessário de avaliação futura é a realização de novas entrevistas em um universo maior de profissionais da área da Propriedade Intelectual, tanto de advogados especializados, como de engenheiros atuantes na Propriedade Industrial que estão habituados na montagem e redação de relatórios descritivos de desenhos industriais e também de demais peritos com atuação na área da Propriedade Industrial que tenham por hábito a realização de periciais judiciais, tanto em ações de infrações como em ações de nulidades de desenhos industriais ou de atos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ainda, entendemos que seria cabível entrevistar associações comerciais e industriais, para justificar e dar maior valor e credibilidade aos resultados. Ampliando, a base de entrevistados e dando maior justificativa as respostas obtidas. Outro ponto relevante de amplitude de entrevistas são examinadores, demais coordenadores e diretores técnicos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que poderiam expandir a base de estudos na matéria, elaborando esta questão em consulta pública para que entidades, usuários e demais profissionais se manifestem na aplicação do instrumento da caducidade ou da licença compulsória como alternativa jurídica para evitar a inação de uso por parte do titular de registros de desenhos industriais.

Uma das perspectivas futuras possíveis é que sejam desenvolvidos trabalhos sobre a caducidade e/ou a licença compulsória em registros de desenhos industriais em âmbito internacional. Avaliando, legislações dos demais países e verificando a possibilidade de extensão desta hipótese a outros países membros da Convenção da União de Paris (CUP) ou do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

Entendemos que caberia a novos artigos científicos enfrentar situações reais e hipotéticas de mercado, além do caso hipotético apresentado neste artigo, para que haja melhor fundamentação fática a instrumentalização da caducidade e/ou da licença compulsória no sistema atual de registros de desenhos industriais, demonstrando que há necessidade premente que tenhamos ferramentas jurídicas para impedir a inação de uso de determinado titular de registro de desenho industrial.

Uma das alternativas necessárias de aprofundamento de estudos futuros seria como aplicaríamos a licença compulsória nos registros de desenhos industriais, respeitando o princípio da celeridade desta espécie de propriedade industrial que recusa a análise obrigatória de mérito, concedendo registros de forma automática, observando, apenas aspectos formais do requerimento. Frente, ao procedimento de licença compulsória de patentes em nosso ordenamento jurídica que possui uma série de etapas e procedimentos legais prévios, tais como: a participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a ou de uma decisão judicial prévia. Além da constituição de um arbitramento para a determinação da remuneração adequada, a necessidade de comprovação efetiva da inação do titular, por parte do interessado, isto é, a formatação de uma prova de difícil acesso. Trazendo ao estudo, alternativas possíveis para a desburocratização da licença compulsória para que seja aplicada em desenhos industriais.

REFERÊNCIAS:

Actes Adoptés Par La Conférence. Convention D'Union de Paris du 20 mars 1883. Revisée Bruxelles le 14 décembre 1900. Washington le 2 juin 1911, Haye le 6 novembre 1925 et Londres le 2 juin 1934.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Nova Lei de Defesa Da Concorrência: Perspectivas e critérios acerca da relação entre os direitos sobre os bens imateriais e de defesa da livre concorrência**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva. 2015 p. 285-286.

BARBOSA, Denis Borges. **Ensaio e estudos de propriedade intelectual**. V.I. Edição do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, 2014-2015.

_____. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais. In: **O contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Barbosa, Denis Borges; Souto Maior, Rodrigo; Ramos, Carolina Tinoco (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. In: **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Da novidade nos desenhos industriais**. Rio de Janeiro. Janeiro de 2013 Disponível em: https://www.academia.edu/4397042/Da_novidade_nos_desenhos_industriais. Acesso: 02 de junho de 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. **Revista Brasileira de Direito Civil**. RBDCivil, Belo Horizonte, v. 15, p. 33-48, jan/mar. 2018.

_____. **O código da propriedade industrial conforme os tribunais**: comentado com precedentes judiciais. Volume 1: patentes. Barbosa, Pedro Marcos Nunes; Barbosa, Denis Borges (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

_____. Originalidade nos desenhos industriais. In: **O contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Barbosa, Denis Borges; Souto Maior, Rodrigo; Ramos, Carolina Tinoco (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property**: as revised at Stockholm in 1967. 4. ed. Genebra: WIPO, 2007.

_____. **Guia Para La Aplicacion Del Convenio de Paris Para La Proteccion de La Propiedad Industrial**. Revisado em Estocolmo em 1967. BIRPI, Ginebra, Suiza. 1969.

BRASIL. Lei 9279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso: 02 de junho de 2022

BRASIL. Lei 5772/71, de 21 de dezembro de 1971 (revogada). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso: 02 de junho de 2022

BUAINAIN, Antônio Márcio. **Propriedade intelectual e desenvolvimento no Brasil**. Rio de Janeiro: Ideia D, ABPI, 2019.

CALAZANS, Saulo. **Os 25 anos dos Registros de Desenhos Industriais no Brasil**. 2022. Disponível em: <https://scalazans.jusbrasil.com.br/artigos/1365580023/os-25-anos-dos-registros-de-desenhos-industriais-no-brasil>. Acesso: 02 de junho de 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**. V. I, 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 218p.

Critérios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI, USPTO e JPO. DE LA HOUSSAYE, Cássia Mota; Doutoranda em Design. Universidade do Estado do Rio de Janeiro /Escola Superior de Desenho Industrial.

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

_____. **A proteção legal do design: marketing, webdesign**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

DANNEMANN, SIEMSEN; BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DANNEMANN SIEMSEN de Estudos de Propriedade Intelectual, Instituto. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DE SOUZA, Daniel Adensohn. A propriedade industrial e o direito concorrencial: a questão da proteção aos desenhos industriais no mercado de reposição. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. n.º 96. Setembro/Outubro de 2008.

DI BLASI, Clésio Gabriel. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

FERNANDES, Almir Garcia. **Implicação da exploração dos desenhos industriais no universo da concorrência**. 2017, 253f. Tese (Doutorado em Direito Comercial), PUCSP, São Paulo, 2015.

FORUM ROBERTO SIMONSEN. **DESENHO INDUSTRIAL: Aspectos sociais, históricos, culturais e econômicos**. São Paulo: Serviço de Publicações do Departamento de Documentação, Estatística, Cadastro e Informações Industriais, Centro e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1964.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. V. I e II.

INSTITUTO Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/publicacoes> Acesso: 02 de junho de 2022.

INSTITUTO Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Desenho industrial: da importância e sua proteção**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial; org.: Elizabeth Ferreira da Silva; autores: Elizabeth Ferreira da Silva [et al.]; revisão: Eduardo Rodrigues Rio. Rio de Janeiro: INPI, 2021.

JABUR, Wilson Pinheiro; DOS SANTOS, Manoel J. Pereira (orgs.). **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

KILMAR, Sofia Gavião. **A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito**. Concurso Cultural ASPI - Revista Eletrônica do IBPI – Especial. 2014.

LABRUNIE, Jacques; COLOMBO, Manuela Correia Botelho. **Proteção e importância dos desenhos industriais**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Nº 96, set/out de 2008.

LADAS, Stephen P. **Patents, trademarks and related rights: national and international protection**. Cambridge: Harvard University Press, 1975. V.II , III.

LIMA, Gabriel Maciel De; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar, DANTAS, Thomas Kefas De Souza. **O desenho industrial e a sua importância para a competitividade de mercado**. PIDCC, Aracaju, Ano IV, V. 9 nº 2, p.151- 171 Jun/2015.

LIMA, Gabriel Maciel De; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar, DANTAS, Thomas Kefas De Souza. **O desenho industrial e a sua importância para a competitividade de mercado**. PIDCC, Aracaju, Ano IV, V. 9 nº 2, p.151- 171. Jun/2015.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei da propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro**. Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação), Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018. Orientador: Prof. Dr. Enzo Baiocchi.

MUNIZ, Beatriz. **Desenho Industrial x Direito do Autor**. 03/07/2021. Disponível em: <https://btrzmc.jusbrasil.com.br/artigos/146513565/desenho-industrial-x-direito-doautor>.

PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. Convenção de Paris. Art. 5º, B. Revisão de Estocolmo, 1967.

POLYDORO, Jorge (org.). **Empresas que inspiram: como as ideias nascem, prosperam e produzem resultados em empresas inovadoras**. Porto Alegre: Instituto Amanhã, 2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho industrial**. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (cComercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível e <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>.

Série sobre a Propriedade Intelectual para o Comércio e a Indústria. **A beleza exterior**. Uma Introdução aos Desenhos Industriais para as Pequenas e Médias Empresas. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 2004.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Desenho industrial: abuso de direito e o reflexo na concorrência do mercado de reposição.** Rio de Janeiro: Saraiva, 2112.

SILVA, Otávio Marcos Rodrigues da. **Propriedade intelectual e comércio internacional: desenho industrial e desenvolvimento.** 2015.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design.** 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial.** V. I e II. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

Actes Adoptés Par La Conférence. Convention D'Union de Paris du 20 mars 1883. Revisée Bruxelles le 14 décembre 1900. Washington le 2 juin 1911, Haye le 6 novembre 1925 et Londres le 2 juin 1934.

CALAZANS, Saulo. Os 25 anos dos Registros de Desenhos Industriais no Brasil. 2022. Disponível em: <https://scalazans.jusbrasil.com.br/artigos/1365580023/os-25-anos-dos-registros-de-desenhos-industriais-no-brasil>. Acesso: 02 de junho de 2022.

Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares. / Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) -Vol. 1, n.1 (2016) - - Rio de Janeiro: INPI, 2022.

Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares. / Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) -Vol. 1, n.1 (2016) - - Rio de Janeiro: INPI, 2021-

APÊNDICE F - Produto Tecnológico (Marco Regulatório)

O Produto Tecnológico obtido do presente trabalho científico é a proposição de um marco regulatório para a aplicação da caducidade em desenhos industriais. Exclui-se desta suposição legislativa a licença compulsória, em razão da natureza célere do sistema de registros de desenhos industriais que, quando da sua criação, o legislador propôs um processamento rápido e com garantias legais desburocratizadas. Contrário, portanto, às regras de licença compulsória, que obrigam a aplicação de uma série de etapas e avaliações, dentre elas: (i) a submissão ao CADE ou a uma decisão judicial prévia; (ii) a constituição de um arbitramento para a determinação da remuneração adequada; (iii) comprovação de inação do titular, por parte do interessado; (iv) além do cumprimento de outras necessidades legais. Observe-se que tudo isso apenas dá maior burocratização ao pedido administrativo de licença compulsória em desenhos industriais.

Por este motivo, entende-se que é possível aplicarmos a caducidade em vez da licença compulsória. Até porque a consequência lógica deste pedido de caducidade é que o INPI venha a publicar a extinção da exclusividade de determinado desenho industrial, tornando-o em domínio público, podendo ser livremente replicado pelo mercado sem a necessidade de autorização do titular.

Proposição de Projeto de Lei

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para definir a aplicação do instrumento da caducidade em registros de desenhos industriais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º. O art. 119 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

- “Art. 119.
- I -
- II -
- III -

IV -
V – pela caducidade (NR)”

Art. 2º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 119-A inciso I e II, § 1º, § 2º e § 3º:

“Art. 119-A. Caducará o registro de desenho industrial, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento”. (NR)

“I - O desenho industrial caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração”. (NR)

“II - o uso do desenho industrial tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, o desenho industrial tiver sido utilizado com modificação que implique alteração de seu original, tal como constante do certificado de registro. (NR)

“§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso do desenho industrial por razões legítimas”. (NR)

“§ 2º O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração”. (NR)

“§ 3º. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo da apresentação da defesa do titular”. (NR)

“§ 4º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente”. (NR)

Art. 3º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 119-B:

“Art. 119-B. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”. (NR)

Art. 4º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 119-C:

“Art. 119-C. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo”. (NR)

Art. 5º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 119-D:

“Art. 119-D. O uso do desenho industrial deverá compreender todas as possíveis variantes reivindicadas, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos itens não comprovados o uso ou o desuso por razões legítimas”. (NR)

Art. 6º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 119-E:

“Art. 119-E. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso do desenho industrial tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) ano”. (NR)

JUSTIFICATIVA

Em mercados cada vez mais globalizados e competitivos, torna-se fundamental a aplicação de regras e dispositivos que venham a dar maior segurança jurídica ao sistema de registros de desenhos industriais no Brasil. Isso evita, portanto, que haja possíveis prejuízos ao mercado pela inação de uso de determinado objeto de registro de desenho industrial concedido.

O presente projeto de lei tem por objetivo harmonizar suas regras da aplicação da caducidade, em função do que prevê o Art. 26 (2) do TRIPS (aplicado em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Presidencial n.º 1.355 de 1994), que orienta: “Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros”. Portanto, este dispositivo legal dá guarida à aplicação de normas para a declaração da caducidade de desenhos industriais, para evitar abusos de direitos quando não há o uso efetivo do referido desenho industrial no mercado.

No cenário atual, temos computados pelo INPI o depósito de 6.711 pedidos de Desenho Industrial no ano de 2021 (de janeiro a dezembro), em que houve apenas 307 pedidos de Exame de Mérito, isto é, apenas 4,6% dos titulares requereram Exame de Mérito para atestar a novidade e originalidade de suas proteções industriais. Deste modo, a grande maioria dos titulares, ou 95,4% dos titulares de desenhos industriais possuem títulos concedidos pelo INPI e que

podem não cumprir os requisitos da novidade ou da originalidade (BOLETIM MENSAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INPI, 2022).

A leitura possível deste dado estatístico do INPI é que atualmente, no Brasil, os registros de desenhos industriais são títulos de exclusividade extremamente precários e com garantias legais mínimas ao titular e principalmente ao mercado. O que, conseqüentemente, traz insegurança jurídica a todo o sistema de propriedade industrial no Brasil, e confusão ao judiciário, quando se trata de demandas judiciais de infração de desenhos industriais concedidas sem que haja o devido exame de mérito prévio.

Regra contrária ao que dispõem, por exemplo, os sistemas de processamento de marcas e de patentes que possuem regramentos para evitar este possível abuso de direito do poder econômico do titular. O que não se vislumbra no sistema de desenho industrial.

Partindo do pressuposto da aplicação da caducidade em adendo de dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, poderíamos dispor de regras equivalentes ao sistema de patentes, bem como do sistema de marcas, tendo em vista que a natureza do sistema de registros de desenhos industriais é autônoma, principalmente no que diz respeito à sua sistemática. Tanto é assim que temos, por exemplo, a concessão automática de registros (salvo a análise prévia dos requisitos formais e da aplicação do Art. 100, LPI), diferentemente, dos institutos marcários e patentários, em que a análise de mérito é essencial.

O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer a aplicação da caducidade em registros de desenhos industriais concedidos. Temos, assim, a convicção de que essa é uma medida imprescindível para a melhor regulação de direitos e deveres do titular do registro, frente ao título concedido pelo Estado. Acreditamos que, com esta proposição legislativa inovadora, o Senado Federal e o Congresso Nacional dão uma contribuição decisiva para a promoção do desenvolvimento de proteções de desenhos industriais no país.