

**EXMO. SR. PROCURADOR DA REPÚBLICA, DR. MÁRCIO BARRA LIMA,
DA PROCURADORIA DO CONSUMIDOR E DA ORDEM ECONÔMICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Ref.: Parecer Prof. Newton Silveira/Ofício nº. 270/2009/PR/INPI

Procedimento Administrativo MPF/RJ nº. 1.30.012.000388/2009-61

A **ANFAPE**, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem à presente de Vossa Excelência, por meio de seus advogados que esta subscrevem, conforme consta da representação de fls., requerer a juntada do incluso parecer jurídico em anexo elaborado pelo Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, **Doutor Newton Silveira**.

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.

Primeiramente, cumpre observar que o parecer de lavra do **Prof. Newton Silveira**, jurista, especialista em propriedade intelectual, em síntese, demonstra que embora o automóvel seja uma criação estética, desenho industrial, portanto, suas partes isoladas não o são por falta da necessária **distintividade**. Observando ainda que o automóvel é um produto “*homogêneo no seu aspecto finalístico*”, este ilustre professor entende que “*o objeto de proteção de design é o automóvel como um todo, sobre o qual recai o fator estético*”.

De outra banda, alguns aspectos da manifestação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI merecem breves considerações:

01. Ainda que se espere do aplicador do direito, seja em qual ramo for, uma visão sistemática e condizente com a Constituição da República (princípio da *supremacia das Constituições*), não resta dúvida que o INPI foi instado pelo Ministério Público federal para oferece subsídios acerca da aplicação da Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, no tocante ao registro de desenho industrial de autopeças pelas montadoras.

Contudo, o INPI ofereceu parecer que não reflete a posição reservada pela lei a esta Autarquia especial, instituída pela Lei nº 5.648/70, pois, surpreendentemente, considerou-se plausível (*lógico*) a expectativa de direitos das montadoras por questão de merecimento num caráter mais abrangente do que o das empresas fabricantes (independentes) de autopeças (fls. 115)¹ sem qualquer detalhamento

¹ *Assim sendo, parece-nos lógico que a expectativa dos direitos por parte das montadoras, por questão de merecimento, seja mais amplo em relação aos das empresas fabricantes de autopeças, pois é presumido (sic) que eles devam ser proporcionais aos seus esforços e investimentos. E, por questão de justiça, eles devam ser efetivos em relação à proteção prevista pela lei.*

técnico ou jurídico. Neste assunto militaria em favor das montadoras uma questão de *justiça*. Enfim, nem uma coisa, nem outra. Aliás, não parece **lógico**, nem **justo** uma autarquia federal, cuja finalidade precípua, no âmbito de suas competências concernentes à propriedade industrial, consiste em zelar pela sua função social, econômica, jurídica e técnica², formular ao Ministério Público suposições acerca de investimentos das montadoras em *design* de automóveis, sem qualquer embasamento em dados, registros, estatísticas, estudos ou elementos objetivos que justifiquem tal assertiva.

Ademais, não foi considerado em momento algum (e aqui a estranheza se acentua) que as mesmas montadoras se valem dos registros no INPI para salvaguardar seus interesses legítimos perante os seus concorrentes na montagem e venda de veículos automotores (*mercado primário*), pois essa atuação não se confunde sob nenhuma hipótese com a atividade econômica de reposição de autopeças, esta diz respeito ao mercado de *colisão* (*secundário*) em que as peças são comercializadas individualmente.

Enfim, se algo pode ser apresentado ao nobre representante do Parquet sobre o registro de *design* de autopeças (e o investimento em *design*) é que as montadoras, a FIAT, a FORD, etc., são concorrentes diretas no mercado primário e, conseqüentemente, cada uma delas está impedida de copiar o desenho industrial do automóvel, exceto se houve autorização da concorrente. Ora, os investimentos em *design* são recuperados quando da **venda dos automóveis (mercado primário) e não a cada vez que o consumidor necessitar de peças de reposição (mercado secundário) durante toda a vida útil de seu bem.**

² Art. 1º do Regimento Interno do INPI (Portaria MDIC nº 65, de 18 de abril de 2006).

02. Ademais, a proteção do automóvel como um todo, englobando além das peças externas, as internas, conforme explanação do INPI, não faz parte da argumentação que embasou esta representação, até porque o mercado de reposição de autopeças em questão, ao qual pertencem os fabricantes independentes, diz respeito ao mercado de *colisão*, intimamente relacionado à comercialização de peças externas.

Portanto, a dicotomia entre peças internas e externas não está colocada na presente questão, o que interessa analisar é a finalidade do registro que naturalmente se presta para a proteção das montadoras dada a atuação das mesmas mercado primário, o que não ocorre, por óbvio, em relação às peças individualizadas.

Aliás, o próprio INPI admite que o registro seja efetuado com todas as perspectivas e elementos integrantes do desenho industrial (fl. 116), fato indiscutível a corroborar o cabimento e a importância da proteção do *design* industrial relativo ao veículo como um todo, mas não às suas parcelas tomadas como unidades autônomas.

03. Neste contexto, o processo de escolha do consumidor no mercado automotivo dar-se-á quando da eleição do modelo do automóvel, justamente no mercado primário em que as montadoras de veículos atuam e competem entre si. Todavia, esta escolha condiciona o consumidor a comprar as peças referentes ao modelo original. Evidente, portanto, que não seria possível, por exemplo, que um consumidor proprietário de Fiat-Uno adquira uma porta de um Gol-VW para fins de reposição em seu veículo.

Ora, apesar do alegado na manifestação do INPI, o consumidor e, conseqüentemente, os produtores do mercado independente de autopeças não têm

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.

“infinitas possibilidades” de configuração das peças. Sua escolha é condicionada pelo mercado e pela configuração inicial do produto (automóvel) fornecido pelas montadoras.

Logo, a idéia de “*tunning*” a que se refere o INPI, ainda que existam iniciativas criativas e dignas de nota de inovações no processo de reposição de autopeças, revela-se absolutamente divorciada da realidade dos consumidores de veículos hoje e sempre.

Com efeito, a questão da manutenção do valor de mercado do automóvel foi totalmente desconsiderada pelo INPI quando menciona a possibilidade do *tunning* a fl. 122. É um verdadeiro despropósito supor, como o fez o parecer do INPI, que o consumidor possa transformar “seu modelo original em um modelo híbrido, personalizado”.

Ainda no que se refere ao *tunning*, parece incompreensível a suposta posição de incentivo desta prática pelas montadoras, considerando que há evidente desnaturação do *design*. Ora, se as montadoras demonstram preocupação com o *design* do automóvel quando da comercialização do veículo, porque supor que a reposição de autopeças poderia afrontar a proteção a esse mesmo *design*? Não se sustenta uma vez mais a ilação do INPI.

Nesta seara, cumpre esclarecer que em nenhum momento também a ANFAPE afirmou que os desenhos industriais não podem sofrer alterações conforme consta às fls. 123. É certo que os desenhos industriais das autopeças podem ser redesenhados. O que foi dito na Representação formulada foi que o consumidor não tem opção quanto à forma da peça para sua eventual reposição, vez que condicionado pelo

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.

formato original de seu automotor. Ao ser abordada a questão do *tunning*, isto é, o movimento voluntário de personalização de automóveis, inclusive, mencionando a existência de programas de televisão (fl. 122), foi totalmente desconsiderada a questão referente à manutenção do valor de mercado do automóvel para o consumidor. E, pior, quando falamos em reposição de autopeças, muitas vezes inexistente o caráter voluntário para a substituição, tal como ocorre no *tunning*, mas sim a obrigatoriedade de repor determinada, peça sob pena do automotor perder a sua funcionalidade ou até mesmo ser caracterizado como irregular perante as normas brasileiras de trânsito.

04. Por outro lado, cumpre observar que a ANFAPE não desconhece a existência de proteção legal ao *design* das peças de reposição nos EUA. Cumpre salientar, no entanto, que, em sua representação, a ANFAPE apenas relatou práticas daquele país em que uma empresa foi obrigada a disponibilizar parcialmente segredo industrial protegido em nome da concorrência leal nos mercados relevantes, conforme se depreende das fls. 17/18. Ou seja, ~~apenas~~ apontou-se um “*case*” internacionalmente conhecido em que a proteção à propriedade industrial foi interpretada na perspectiva de conciliação com o interesse público. Existem outros precedentes estrangeiros no mesmo sentido, tais como, o caso Kodak³ abordado por **Karin Grau-Kuntz** em seu artigo ora juntado (fl. 79/93), no qual houve relativização do direito de propriedade industrial, na medida em que a Kodak foi obrigada judicialmente a fornecer as peças de reposição de suas máquinas para os fabricantes independentes. Também nos casos Pick Mfg. Co. v. General Motors Corp⁴ e Chrysler Motors Corp. v. Auto Body Panels of Ohio⁵ ocorreu a relativização do direito de propriedade industrial quando há abuso deste direito. É o que se extrai das lições de Markus Wolff:

³ Eastman Kodak Company v. Image Technical Services, Inc., Supreme Court, N. 90-1029 (June, 1992).

⁴ Pick Manufacturing Co. versus. General Motors Corp., 299 U.S. 3 (1937)

⁵ CHRYSLER MOTORS CORP., Plaintiff-Appellant, versus AUTO BODY PANELS OF OHIO, INC., and Haur Tay Enterprise Co., Ltd., Defendants-Appellees (1990).

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.

“É importante observar que nos Estados Unidos o abuso do direito de patente tem a específica consequência de suspender seus efeitos, enquanto perdurarem tais abusos (doutrina do desvio da patente)⁶”. (tradução livre)

05. Quanto à interpretação conferida pelo INPI à Lei n.º. 9.279/96, segundo ainda a manifestação de fls., observa-se no mínimo acaudamento em afastar a incidência do artigo 100, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial ao panorama fático trazido pela representação a ANFAPE⁷.

A rigor, a forma da autopeça considerada isoladamente é determinada essencialmente por suas características técnicas e funcionais. Não se pode duvidar que, ordinariamente, a peça a ser substituída deva corresponder fielmente à forma da peça original, sob pena do automóvel perder – além de parte de seu desenho original – a sua funcionalidade, a aerodinâmica e a segurança. Também, isto acarreta perda do valor de mercado.

06. Quanto aos requisitos legais exigidos pelo art. 95 da Lei n.º. 9.279/96⁸ para que um objeto possa ser registrado como desenho industrial, cumpre esclarecer que o Emérito Professor da Universidade de São Paulo, **Newton Silveira**, em parecer que ora se apresenta como anexo, sustenta que, no caso das autopeças de reposição a forma das mesmas é condicionada à configuração do bem primário (o automóvel). Com fundamento nesta premissa, o Professor Newton Silveira conclui que as peças individuais de

⁶ WOLFF, Markus. Industrial Property and Competition Law: The Design Protection of Automobile Spare Parts in Brazil. Disponível em: http://www.dannemann.com.br/files/MMW_The_Design_Protection_of_Automobile_Spare_Parts.pdf. Consultado em 26/08/09.

⁷ **Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:**

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

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

⁸ **Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.**

automóveis não são dotadas de **distintividade** individual, pelo que, não podem ser consideradas **originais**. Neste sentido, este renomado autor sustenta às fls. 18 de seu parecer que:

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

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

É o quanto cumpria esclarecer.

Outrossim, requer-se a juntada dos já citados parecer do **Professor Newton Silveira** e do artigo da pesquisadora **Karin Grau-Kuntz**.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de setembro de 2009.

Pedro Estevam Alves Pinto Serrano

OAB/SP nº. 90.846/SP

Sebastião Botto de Barros Tojal

OAB/SP nº. 66.905

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.

TOJAL, TEIXEIRA FERREIRA,
SERRANO & RENAULT
ADVOGADOS ASSOCIADOS

São Paulo

Itu, 852, 14º andar. Jd. Paulista
01421-001 São Paulo, SP – Brasil
Tel.: (11) 3065-3500
Fax: (11) 3065-3501
www.tsradvogados.com.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Lote 2, Bloco N,
Edifício Terra Brasília, sala 1012
70.070-010 - Brasília, DF - Brasil
Tel.: (61) 3321-2560 Fax: (61) 3321-4166
tsr@tsradvogados.com.br

Al.