

PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL E O MERCADO VAREJISTA INDEPENDENTE

**EM NOME DA PROTEÇÃO
DO DESENHO INDUSTRIAL,
MONTADORAS IMPEDEM
A VENDA DE COMPONENTES
NO VAREJO**



Uma nova polêmica toma conta do cenário varejista de autopeças. Trata-se de uma política realizada pelas montadoras, ratificada no princípio da defesa dos direitos dos desenhos industriais de componentes de veículos, visando à proibição da sua comercialização pelo setor independente, propondo notificações extrajudiciais e, efetivamente, medidas judiciais, cautelares de busca e apreensão, contra indústrias de autopeças, distribuidores e varejistas, com o objetivo de coibir a venda destes componentes no mercado de reposição.

De acordo com dados do GMA, Grupo de Manutenção Preventiva, apoiado pelo Sincopéças, atualmente o mercado de reposição independente abrange a manutenção de cerca de 24 milhões de veículos, ou mais de 85% da frota brasileira, um mercado bastante atrativo que gera um faturamento anual aproximado de 46,4 milhões de reais. De olho nesta fatia do mercado que alguma montadora vem realizando apreensões junto ao setor. A primeira ação, realizada em 1.999, envolveu a Ford, um fabricante de rodas e um distribuidor de autopeças. Na ocasião, a montadora acionou judicialmente as empresas, alegando violação de direito autoral, outra área de defesa da Propriedade Intelectual. De acordo com a montadora, as empresas estavam comercializando calotas de um modelo da Ford de maneira irregular. Segundo um levantamento realizado a época, o preço dos produtos comercializados pelo fabricante independente era um terço mais barato do que o cobrado pela montadora. Na ocasião, a justiça se manifestou favorável à Ford, em virtude de a montadora ter registrado seu desenho junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Desenho Industrial

Atualmente, a questão gira em torno da chamada proteção do *design* industrial, que de maneira geral significa que atributos como o desenho, ou seja, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores, e que possam ser aplicados a um produto, proporcione um

resultado visual final que garanta sua originalidade, de maneira a servir de padrão para a fabricação industrial. Em outras palavras, utilizar-se da forma e da cor de um componente, no entendimento das montadoras, pode ferir este conceito, caracterizando uma infração da Lei nº. 9.279/96.

O conceito de Propriedade Intelectual é inspirado na Convenção de Paris de 1883, o qual foi incorporado pela nossa legislação e, de acordo com o advogado e consultor jurídico do Sincopéças, Dr. Paulo Ribeiro, a definição de proteção industrial precisa ser melhor contextualizada em razão da nossa atual Constituição e principalmente no que se referem à proteção dos interesses difusos e coletivos, presentes no Código de defesa do Consumidor.

"O Artigo 95 não apresenta uma distinção necessária na aplicação da defesa do desenho industrial. É preciso, primeiramente, definirmos os mercados primário e secundário para termos uma aplicação concatenada a luz da nossa Constituição Federal e às leis de proteção ao consumidor", afirma Ribeiro.

Ainda segundo Ribeiro, para uma melhor interpretação, a lei garante a proteção ao desenho industrial para o chamado mercado primário, ou seja, da montagem de veículo e não do setor de reposição independente. "A proteção do desenho industrial, a qual a lei se refere, é aquela ligada ao chamado setor do mercado primário, ou seja, da montagem do veículo e não das peças que o compõem. Essa é uma distinção necessária que deve ser levada em conta no momento da aplicação da lei.", conclui Ribeiro.

Debate internacional

Nos Estados Unidos, as disputas entre as montadoras e o mercado independente de reposição são tão antigas como a própria indústria automobilística. Lá se chegou à definição clara de que o *design* das partes de um veículo não recebe a chamada proteção patentária. Uma das razões é o entendimento de que a funcionalidade da peça deve prevalecer em relação aos seus aspectos estilísticos. Outro fator importante se deve à adoção de

uma política pública relativa à comercialização das peças de reposição que evite a formação de monopólios.

Na União Européia a questão é encarada de diferentes formas. Países como Espanha, Itália e Reino Unido adotam, nas leis de *design*, uma provisão chamada "cláusula de consertos". Nestes casos, a proteção de *design* de novos produtos, como carros completos são permitidas, mas a proteção do *design* externo das peças de reposição não é aceita. Já Alemanha e França continuam estendendo proteção a peças sobressalentes, aqui chamadas de reposição.

Um recente estudo realizado pela Comissão da União Européia foi desenhado com o objetivo de avaliar a diferença nos preços de peças de reposição originais nos países onde há proteção de *design* e naqueles onde não há. O trabalho analisou uma amostra de preços de 11 peças de reposição para 20 modelos de carro em nove países da comunidade européia, além da Noruega, sendo que seis dos países concedem proteção de *design* e quatro não o fazem. Foi constatado que o preço é significativamente mais alto para 10 destas peças nos países com proteção de *design*. De acordo com dados da pesquisa, pára-choques, portas, faróis e tampas, por exemplo, tinham preços entre 6,4% e 10,3% mais elevados. A única peça para a qual o preço não é significativamente mais alto é o radiador, que não se beneficia de proteção de *design* por não fazer parte da parte exterior de um veículo.

O estudo apresentou importantes distorções, que mostraram dificuldades para a atuação das oficinas independentes até mesmo nos países em que não há proteção ao *design*, pois desestimula a produção de peças destinadas ao seu abastecimento. Diante dessa constatação, a Comissão da União Européia está propondo a eliminação definitiva da proteção do *design* de peças para reposição no *aftermarket*, proposta esta que está sendo discutida no Parlamento Europeu.

O único país com uma proposta de solução diferenciada é a Grécia, que adota uma regra combinada, impondo

um prazo de proteção de 05 (cinco) anos e uma remuneração equitativa.

A base da proposta dessa nova Diretiva apresentada no Parlamento Europeu, baseia-se na legislação relativa aos desenhos e modelos comunitários unitários administrados pelo Instituto Europeu de Harmonização do Mercado Interno, onde em seu artigo 110º n.º. 1, do Regulamento do Conselho, dispõe que "não existe proteção a título de desenho ou modelo comunitário para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos (automóveis) e que sejam utilizados (...) para possibilitar a reparação desses produtos complexos no sentido de lhes restituir a sua aparência original".

A FIGIEFA (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) publicou recentemente em seu site, importante decisão na Alemanha que favoreceu o setor de Reparação Independente contra a GM-trademark (Opel), onde foram rejeitados os argumentos da Montadora com a seguinte decisão:

Não há infração da lei de marcas e patentes ou concorrência desleal e o fabricante de carro não tem este tipo de reivindicações se o logo do

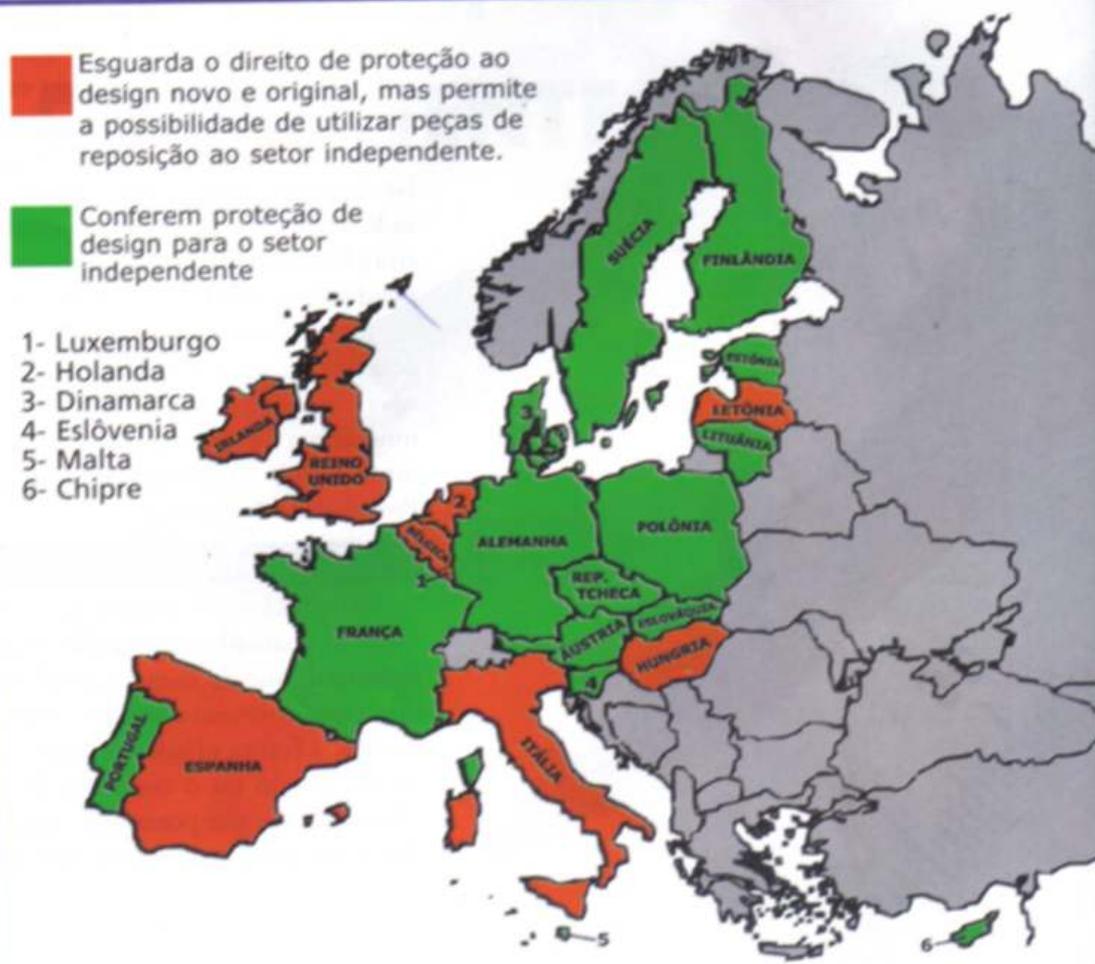
fabricante do carro é colocado fora das peças sobressalentes.

Prejuízos no setor

Para o advogado da Mercadocar, Dr. Marcelo Vaz (leia entrevista), estas ações podem resultar problemas financeiros para o mercador de autopeças. "É muito provável que – caso seja julgada favorável às montadoras – ações deste tipo possam produzir reflexos negativos ao setor", diz Vaz.

Além do comércio varejista independente, algumas indústrias estão passando pelo mesmo problema, afinal a relação de produtos denominados protegidos é grande e conta com itens como: calotas, portas, capôs, lanternas, pára-lamas, aerofólios, pedais, manoplas, tapetes, grades, consoles, spoilers, dispositivos eletrônicos de controle remoto e muitos outros componentes que atingem boa parte da indústria de reposição.

De acordo o Dr. Paulo Ribeiro, do final do ano passado até agora, cerca de 20 indústrias independentes foram intimadas a interromper a produção de componentes, resultando em enormes prejuízos econômicos a estas empresas e aos seus funcionários.





Entrevista

Dr. Marcelo Vaz

advogado da Mercadocar

Revista Sincopeças - O que se discute na ação que envolve seu cliente?

Marcelo Vaz - Discute-se, em síntese, a suposta violação de direitos de propriedade industrial relativos

a designs de faróis e lanternas de veículos da marca Volkswagen.

Revista Sincopeças - Qual é o objetivo central dessa ação?

Marcelo Vaz - Em primeiro lugar, a montadora pretende impedir a comercialização dos faróis e lanternas com as características de seus designs. Pretende ainda receber uma indenização correspondente aos ganhos com as vendas dos faróis e lanternas em discussão.

Revista Sincopeças - No seu entendimento, qual a repercussão, para o setor varejista de autopeças, em caso justiça julgar procedente a ação?

Marcelo Vaz - Caso o Poder Judiciário julgue a ação favorável à montadora, é possível que novas ações sejam ajuizadas contra outros varejistas de autopeças. Todavia, a nossa expectativa é de que a ação seja julgada improcedente, pois entendemos que nosso cliente não praticou qualquer violação dos direitos reclamados pela montadora e tampouco lhe causou

qualquer prejuízo, já que a Mercado Car sempre pautou seus negócios pela boa-fé e dentro dos melhores padrões de comércio, tanto que se preocupou em adquirir faróis e lanternas do mesmo fabricante que também fornece às montadoras.

Dai a importância do papel do Sincopeças ao tomar uma posição institucional clara e contundente diante desta questão, como agora estamos vendo. Acreditamos que este é um momento histórico para a entidade e certamente deve estar sendo percebido de uma forma muito positiva pelos associados, pois deixa evidente que a categoria exige ser tratada com o respeito devido.

Revista Sincopeças - O senhor acredita que isso pode ocasionar na falência de algumas autopeças?

Marcelo Vaz - Caso o Poder Judiciário, ao final do caso, interprete a questão da proteção do desenho industrial das autopeças sem considerar as peculiaridades e os padrões de comércio vigentes neste mercado há anos,

deixando de ponderar outros tantos aspectos jurídicos relativos à livre iniciativa, concorrência de mercado e, principalmente, interesses dos Consumidores de forma geral, é muito provável que a ação produza efeitos reflexos negativos no setor, afetando, talvez, até mesmo o nível de investimentos e de empregos.

Revista Sincopeças - O Senhor acredita em motivação política?

Marcelo Vaz - Não creio, mas de qualquer modo o fato é que estamos aqui falando daquela ação em particular e também da posição da Valeo diante o problema, o que demonstra uma certa conotação "política" criada diante da repercussão do caso no setor.

Revista Sincopeças - Sobre este empresa especificamente, porque ela não foi chamada para o processo uma vez que distribui para aos varejistas?

Marcelo Vaz - Até agora não entendemos a razão para a montadora não ter incluído a Valeo na ação. Certamente não foi por esquecimento! De qualquer forma, já foi formalizada a sua denúncia à lide, o que dará à Valeo a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos.

Revista Sincopeças - Há quanto tempo estas peças são comercializadas?

Marcelo Vaz - Como já disse, os faróis e lanternas fabricados pela Valeo há mais de 20 anos são comercializados no mercado independente sem que se tenha notícia de qualquer objeção por parte das montadoras. Pelo contrário: sempre houve no setor a percepção clara de que a montadora sempre soube disso, tanto que todos os catálogos de faróis e lanternas da Cibíe editados e distribuídos apresentavam fotos e especificações de produtos específicos para a linha VW, como das demais montadoras. Conheço este mercado há um bom tempo e me arrisco a afirmar que este padrão vigora desde sempre.

Revista Sincopeças - *Antes da ação, como se dava relação comercial entre o fabricante, distribuidor e varejista de autopeças?*

Marcelo Vaz - No que toca à questão do direito de desenho industrial, não se tem qualquer notícia ou relato de atritos entre as montadoras e as fabricantes de autopeças. O relacionamento daquelas empresas com o comércio varejista sempre foi pautado pela ética e pelo respeito mútuo. O caso presente chama a atenção por destoar deste padrão.

Revista Sincopeças - *A propositura da ação casou surpresa?*

Marcelo Vaz - Causou surpresa o fato da montadora não ter buscado um diálogo prévio com as entidades que representam o setor e partiu para uma ação judicial como se desconhecesse que a Valeo sempre forneceu seus faróis e lanternas ao mercado independente, como se nunca tivesse visto um catálogo dos produtos daquela empresa! Além disso, tal postura também causou muita indignação na medida em que a Montadora não ignora que na Europa e nos Estados Unidos a proteção do desenho industrial de autopeças é muito restrita, basicamente destinada aos aspectos ornamentais e não funcionais. Quando estão em discussão práticas e interesses comerciais conflitantes, deve se levar em conta os usos e costumes, os padrões de conduta vigentes num determinado mercado, por isso que se esperava diálogo por parte da montadora.

Revista Sincopeças - *O senhor acredita em abuso?*

Marcelo Vaz - Isso quem decidirá é a Justiça e deve ficar claro que não se nega que a propriedade industrial garante a seus titulares o direito de exclusividade na exploração de uma determinada tecnologia. Todavia, quando o titular de um direito o exerce de forma distorcida ou ainda omitindo fatos relevantes que interferem na forma como ele é ou deve ser exercido, fica caracterizado um abuso e, atualmente, nosso código Civil classifica tal conduta como sendo um ato ilícito. Supondo que a VW tivesse conhecimento da forma como a Valeo vinha atuando junto ao aftermarket - há anos, sem qualquer objeção - a omissão deste aspecto pode ser interpretada como uma distorção. Por outro lado, supondo que aquela empresa tivesse autorização, ainda que tácita, para comercializar aqueles faróis e lanternas para o mercado independente, tal omissão certamente será analisada na avaliação do comportamento processual da montadora. Ademais, tratando-se de alegação de suposta violação de desenho industrial, devia ser esclarecido que as próprias concessionárias VW em tese podem estar comercializando os mesmos faróis e lanternas em discussão, já que a Lei Ferrari, que regula a relação montadora/concessionárias, permite a aquisição de até 25% de peças não originais.

Revista Sincopeças - *em que estágio se encontra a ação?*

Marcelo Vaz - A Juíza que preside o feito determinou a remessa dos autos para o Setor de Conciliação do Foro João Mendes, onde será designada uma sessão conciliatória entre as partes, o que tem sido comum atualmente. Certamente vamos comparecer e demonstraremos nossa intenção de buscar uma solução justa, equilibrada e que acomode interesses múltiplos em jogo. Não é exagero acreditar que este caso pode se tornar um divisor de águas no relacionamento entre as montadoras de veículos e os integrantes do mercado independente de autopeças, no sentido de se fixar novos valores neste seguimento, mais condizentes com os diversos interesses em jogo.