



CEST

Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia



Universidade de São Paulo

Boletim - Volume 1, Número 2, Dezembro/2015

A proteção da propriedade intelectual no Brasil: entre atrasos e avanços

Maristela Basso

No Brasil empresarial não se dá a devida importância à proteção legal do desenho industrial, do modelo de utilidade e do chamado “trade dress” – tanto no momento do seu desenvolvimento quanto naquele em que se avalia e/ou inventaria o patrimônio intangível de uma empresa (por maior que ela seja). E isto acontece frente às dificuldades que nossos empresários e desenvolvedores de novas formas e funções têm de se apoderarem dos bens imateriais de seus negócios, de valorarem um resultado visual e funcional novo – para bens e objetos que já existem – e para o conjunto de formas, cores e desenhos que distinguem seus produtos e fixam a identidade de suas lojas, marcas e estabelecimentos.

Diferente mentalidade prevalece nos Estados Unidos. A Suprema Corte, no caso das lixas de unhas *Egyptian Goddess Inc. vs Swisa*

Inc., de 2008, reduziu as exigências para garantir a proteção legal aos desenhos e modelos apenas ao “teste do olho do observador comum”, independentemente da existência do “ponto de novidade” no produto acusado de cópia ou usurpação. Se o observador pessoa comum (não técnico) comprar um produto, pensando que está adquirindo outro, há contrafação.

Mais recentemente, no caso “*Apple vs. Samsung*”, a justiça americana reconheceu que os produtos da Samsung, acusados pela Apple de cópia e contrafação, não passam pelo “teste do olho do observador comum”, não obstante as novidades acrescidas pela empresa coreana aos seus produtos. Ademais dos desenhos industriais da Apple, infringidos pela Samsung, esta teria violado também o “trade dress” da empresa concorrente, isto é, aquele conjunto de informações, cores, características que não protegidos pelo registro do desenho industrial e/ou do modelo de utilidade definem e identificam os produtos e a empresa Apple.

A lição que fica para os brasileiros é a de que os desenhos

industriais e modelos de utilidades devem ser protegidos pelo registro no INPI, tão logo criados e desenvolvidos pelas empresas ou pessoas físicas. O registro do desenho industrial protege uma nova forma plástica-ornamental, que aporta um resultado visual novo e original, a um objeto que já existe. O registro do modelo de utilidade protege uma melhoria funcional no uso ou fabricação de objeto já existente. Portanto, mudanças de cunho expressivo e de cunho funcional nos produtos já existentes devem ser protegidas por desenho industrial ou modelo de utilidade, respectivamente, garantido ao titular do registro a exclusividade do direito de exploração econômica por muitos anos.

O estímulo legal à proteção da propriedade intelectual é, portanto, adequado às necessidades de inovação e do empreendedorismo. À proteção dos desenhos e modelos de utilidades pode associar-se também o registro das marcas. Vários registros sobre um mesmo bem desenvolvido podem conviver pacificamente. Além da proteção do chamado “trade dress”, já amplamente reconhecido pela jurisprudência, que independe de registro e deve ser respeitado. “O trade dress”, para os tribunais brasileiros, refere-se às características da aparência visual de um produto e/ou sua embalagem (ou mesmo a fachada de um edifício tal como um restaurante) que podem ser registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como uma marca. Estas

O Judiciário brasileiro está atento aos debates travados na sociedade e nos mercados de consumo.

características podem incluir a forma tridimensional, o projeto gráfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto e/ou de sua embalagem” (Ação Ordinária nº. 2006.006.86005, 4ª Vara Cível, Comarca de Goiânia/GO, 03/09/2007). Exemplificativo é o caso Rum Bacardi abaixo:

“A comercialização de bebida da mesma espécie – Rum Bacachari – de outra conhecida e afamada internacionalmente – Rum Bacardi, acondicionada em vasilhame praticamente igual, com tampa, cores, logomarca e principalmente rótulos praticamente idênticos, com modificação apenas de pequenos emblemas e efígies, revela o propósito inconfessado de induzir a erro ou de confundir o consumidor, e com isso auferir dividendos, caracterizando prática constitucionalmente vedada (art. 5, inc. XXIX, da CF), que deve ser prontamente coibida, com indenização dos prejuízos causados” (TJSC - Apelação Cível nº. 980063825, Segunda Câmara Cível, 1999)

Depois de o reconhecimento do “trade dress” pelo Judiciário brasileiro começaram a proliferar processos entre concorrentes visando eliminar sua concorrência, confundindo “Trade Dress” com os “Códigos de Categorias de Produtos” – aqueles que constituem verdadeiro padrão no mercado para produtos do mesmo nicho mercadológico, ou seja, aqueles que adotam um design semelhante e de forma concomitante por todos os concorrentes. Esse fenômeno é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial, na qual ficou estabelecido que não são registráveis como marca a forma comum e vulgar de um produto, tais como os “Códigos de Categorias”, como se vê na decisão interessantíssima abaixo:

Impossibilidade de acondicionamento em outro tipo de embalagem. Empresas concorrentes em outros produtos. Benefício, sem prejuízo ao consumidor.

(...) “É inegável que as embalagens e os rótulos dos dois produtos, fabricados por empresas líderes de mercado [Perdigão e Sadia] e com marcas de forte penetração junto ao público consumidor, guardam algumas similitudes. Os formatos das embalagens são semelhantes, como o são, de resto todas as embalagens de pizzas. (...) Não me impressiona a similitude de estampas, pois ligadas a própria natureza dos produtos – pizzas de queijo e tomate.

A adotar a tese da autora, deveriam ser alteradas todas as embalagens de iogurte de sabor morango, tradicionalmente na cor rosa e com imagens da fruta no rótulo. Não há direito de exclusividade sobre cores e embalagens, irregistráveis como marca, especialmente quando comuns ou vulgares dos produtos (ART 12, VIII E XXI, DA L. 9.279/96).

(...) Pressuposto para o ato ilícito de concorrência desleal por

desvio de clientela é potencialidade da conduta induzir o consumidor a erro, adquirindo um produto por outro. Não é com certeza o caso dos autos. Os clientes certamente não serão induzidos a erro pela fotografia do rótulo e não levarão para casa por engano uma pizza pela outra. As coincidências de embalagem e de rótulo, no caso concreto, servem para marcar os componentes comuns dos produtos – pizza de queijo – e não para estabelecer a confusão entre marcas de imenso prestígio, fazendo o consumidor levar um por outro” (Relator: Teixeira Leite; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/09/2008; Data de registro: 08/10/2008; Outros números: 3296774200).

Como se vê, o Judiciário brasileiro está atento aos debates travados na sociedade e nos mercados de consumo. Se os empresários, desenvolvedores e empreendedores parecem tímidos diante do regime atual de proteção da propriedade intelectual, o Poder Judiciário segue em frente julgando com acerto, na maioria das vezes.



Maristela Basso, é advogada e professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Membro Fundadora do CEST

Jornalista Responsável: Edson Perin
Coordenador: Edison Spina

Este artigo resulta do trabalho de apuração e análise da autora, não refletindo obrigatoriamente a opinião do CEST.