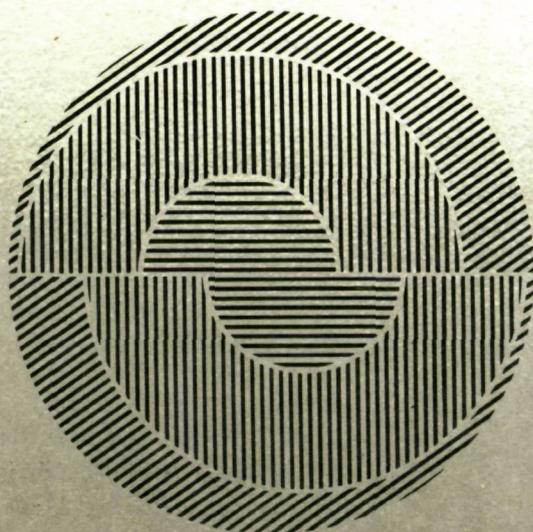


REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA



SENADO FEDERAL • SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

JANEIRO A MARÇO 1991

ANO 28 • NÚMERO 109

Proteção jurídica das embalagens

CARLOS ALBERTO BITTAR

Professor Adjunto no Departamento de
D. Civil da FADUSP

SUMÁRIO

I — O exercício da atividade empresarial e respectivos elementos:

1. Elementos necessários ao exercício da atividade: a criatividade como fator decisivo. 2. O aviamento como integrante desse contexto. 3. Bens que o compõem: as criações estéticas e as utilitárias. 4. A posição das embalagens. 5. Situação dessas criações no plano do Direito: diferentes campos de inserção possíveis.

II — Proteção jurídica das embalagens:

6. Noção de embalagem e respectivas funções. 7. A multiplicidade de formas que pode assumir. 8. A proteção das embalagens no âmbito do Direito de Autor. 9. A proteção no campo do Direito de Propriedade Industrial. 10. A proteção no plano da concorrência desleal. 11. Providências necessárias para a proteção em concreto. 12. Conclusões.

I — O exercício da atividade empresarial e respectivos elementos

1. Elementos necessários ao exercício da atividade: a criatividade como fator decisivo

Um dos elementos mais importantes para o exercício da atividade empresarial é a criatividade do titular, seja quanto à capacidade de introdução de novos e competitivos bens (ou serviços) para o mercado, seja quanto à arte de apresentar-se, ou a seus produtos, ao público consumidor.

Esse fator mostra-se tão mais relevante quanto mais sofisticado e exigente se oferece o mercado, estimulando o engenho do empresário na busca de soluções que, atendendo ao interesse da demanda, possam maximizar os seus resultados.

E, nessa tarefa, o titular da empresa move-se por diferentes ações, desde a escolha do produto, do local do estabelecimento e de seus colaboradores, à adoção de comportamento e de publicidade adequados, valores esses que, a par de outros, formam, em seu estabelecimento, o respectivo aviamento, ou seja, a sua capacidade, ou aptidão, para a produção de lucros.

Nesse contexto, assumem significado especial as diversas formas, estéticas e utilitárias, de que se vale para, de um lado, a identificação da empresa e do estabelecimento, e, de outro, o acondicionamento, a divulgação e a colocação do produto na praça.

Esses bens, concebidos e materializados, seja por meio de pessoal especializado contratado (“designers”), ou por intermédio de agência de propaganda eleita, consubstanciam-se em verdadeiras expressões de arte — em que laboram singulares talentos da comunicação — a serviço da expansão dos negócios na economia, desde que, como temos anotado em vários trabalhos, se vem utilizando, na publicidade, da política de convencimento do consumidor pelo belo (v. “Direitos autorais nas criações publicitárias”, em *Revista de Informação Legislativa*, 83/427).

Trata-se, pois, de aplicação da arte ao mundo negocial, que, por isso, se tem mostrado, em sua extrinsecação, povoado de formas estéticas, que lhe conferem colorido próprio, fazendo com que o *design* se apresente, atualmente, como poderoso instrumento de *marketing*.

2 O aviamento como integrante desse contexto

Ora, o sucesso de uma empresa depende, como se sabe, dentre outros fenômenos, do respectivo aviamento, que revela exatamente o gênio do empresário ao reunir os diferentes fatores da produção a serviço de seus objetivos.

Importante, nesse contexto, é a gama de bens incorpóreos que, pela inteligência e pela sensibilidade do titular, são agregados à empresa, ao estabelecimento e a seus produtos, como componentes de seu aviamento, seja subjetivo, seja objetivo.

Assim, por exemplo, o nome da empresa, o nome do estabelecimento, a marca e a embalagem do produto acabam por constituir-se, em conjunto com outros bens imateriais, em significativos elementos de atração do consumidor, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento dos negócios, como demonstramos, em profundidade, em nosso livro “Concorrência desleal: teoria e prática” (SP, Saraiva, 1989).

Por essa razão é que se cuida de integrar-se ao aviamento criações estéticas de forte poder atrativo, a fim de sensibilizar o consumidor e levá-lo a preferir os produtos correspondentes.

Dafí o destaque que, em nossos dias, se confere ao aspecto imaterial do aviamento, frente à acirrada concorrência existente, que tem feito com que se introduzam, continuamente, no mundo empresarial, mensagens visuais sensíveis, por formas, escritos, desenhos, figuras e cores expressivas, na ânsia de encontrar-se e definir-se os produtos com os seus consumidores.

Com isso se acentua o enorme valor dos bens incorpóreos no seio empresarial, que assiste a uma progressiva inserção de formas novas e originais, tanto de cunho estético, quanto utilitário, de alta plasticidade, mas também de elevada praticidade.

Assim, políticas especiais de planejamento e de pesquisa tem marcado o lançamento de produtos no mercado, onde a tônica é a ênfase quanto ao aspecto estético do aviamento.

3. *Bens que o compõem: as criações estéticas e as utilitárias*

Com isso, a par dos elementos materiais que compõem o estabelecimento, de conformidade com a natureza da atividade (máquinas, móveis e utensílios), os bens imateriais vêm, sucessivamente, ganhando vulto maior e, em conseqüência, merecendo atenção mais detida do titular, seja quanto à sua concepção e materialização, seja sobre a sua posterior fiscalização e proteção.

Em verdade, significativas obras de arte e de literatura, de um lado, e formas utilitárias engenhosas, de outro, estão hoje agregadas a estabelecimentos e a produtos de uso comercial ou industrial, conferindo ao patrimônio incorpóreo da empresa um vulto, nem sempre cogitado, ou mesmo mensurado, na prática.

Com efeito, desde criações estéticas (de arte, de literatura e de ciência) a utilitárias (objetos, aparatos, móveis e outros), passando-se por figuras, símbolos, desenhos, é incomensurável o universo de bens imateriais que hoje integra o aviamento das empresas industriais, comerciais e de serviços.

Isso mostra a força das criações intelectuais na propulsão da economia, que atuam, nesse plano, desde a materialização do nome da empresa ao do estabelecimento, e desde a concepção da marca e de seus componentes ao acondicionamento e à ornamentação do produto final.

Os complexos símbolos, linhas, traços e demais elementos com que o empresário se apresenta, e a seus produtos, perante o público, é que, no fundo, compõem a sua imagem frente ao mercado, propiciando a sua individualização e o direcionamento do consumidor para os seus produtos.

Essas criações podem combinar-se, de sorte a possibilitar-se o uso industrial de criações estéticas autônomas, nem sequer, às vezes, em sua concepção, imaginado por seu idealizador, como vem ocorrendo em diferentes campos.

4. *A posição das embalagens*

Ora, dentre essas criações, ocupam posição de realce as embalagens dos produtos, cuja materialização é, por isso mesmo, confiada a artistas do setor, organizados em empresas, ou como profissionais autônomos, ou ainda, como integrantes de quadros funcionais de agências de propaganda ou do próprio empresário interessado.

Ao compor o produto, como sua roupagem definitiva para consumo, a embalagem exerce, dentre todas as criações referidas, a influência mais direta sobre o público em geral, representando verdadeiro elo de comunicação final entre produtor e consumidor.

Também como integrante de sua ornamentação, a embalagem atua como força atrativa imediata do consumidor, impondo-lhe, muitas vezes, pela excitabilidade provocada, o impulso aquisitivo, para ele até imperceptível ou mesmo inevitável.

É decisivo, no ato da compra, o fator psicológico, razão pela qual uma embalagem convidativa pode arrebatrar o consumidor e adquirir a sua preferência, mantendo-o fiel a determinado produto.

Assim, vêm as embalagens assumindo formas cada vez mais atraentes e práticas, onde a engenhosidade, a utilidade e a plasticidade se conjugam para o exercício do mister apontado.

Dai, a necessária proteção que devem merecer no campo jurídico, a fim de assegurar-se a seu titular o uso pacífico e a garantir-lhe a competente reação, em caso de violações que venham a acontecer, na defesa dessas importantes peças do aviamento objetivo da empresa.

5. *Situação dessas criações no plano do Direito: diferentes campos de inserção possíveis*

Dessa maneira é que as embalagens encontram amparo jurídico em três distintos planos, em consonância com os respectivos condicionantes, no campo dos denominados "direitos intelectuais".

Assim, como criações estéticas em si, dotadas de autonomia, dentro dos terrenos literário, artístico ou científico, são protegidas na área do Direito de Autor, desde que originais, independentemente de qualquer formalidade.

Outrossim, enquanto formas utilitárias, de uso industrial, recebem guarida no âmbito do Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial), desde que novas e registradas no organismo de regência (o INPI).

Além disso, no uso empresarial, podem, ainda, encontrar resguardo jurídico no campo da concorrência desleal, em que recebem sancionamento utilizações indevidas de criações alheias.

No primeiro campo, volta-se a proteção para o criador da obra e respectivoscessionários de direitos, ou sucessores, através de mecanismos que lhes asseguram a utilização exclusiva, por toda a vida do autor e por longo prazo de sua morte, para, a par da defesa de seus aspectos pessoais, possibilitar-lhes a fruição econômica da obra, em toda e qualquer utilização pública, nos termos da legislação de comando (basicamente, entre nós, Lei n.º 5.988/73, arts. 29 e ss.).

No segundo, dirige-se o amparo à forma utilitária final, assegurando-se à empresa detentora dos direitos a exclusividade de utilização em indústria, comércio ou na área de serviços, para os respectivos fins, desde que registrada nos termos e nas condições previstas na legislação de regência (fundamentalmente, Lei n.º 5.772/71, o denominado "Código da Propriedade Industrial").

No terceiro, cuida-se de evitar ou reprimir a concorrência desleal, consubstanciada por ações desenvolvidas por concorrentes no sentido de aproveitar-se, indevidamente, de elementos do aviamento alheio, para arre-

batar-lhe clientela, que, em última análise, essa teoria procura preservar (com base em regras gerais de responsabilidade civil e penais no âmbito do CPI: entre nós, Decreto-Lei n.º 7.903/45, art. 178, mantido em vigor por força do art. 128 da Lei n.º 5.772/71).

A proteção nesses campos pode ser cumulada, desde que a obra reúna os requisitos legais e o autorize as circunstâncias do caso em concreto (como, por exemplo, obra estética registrada como marca e depois usada indevidamente por concorrente do mesmo setor).

II — *Proteção jurídica das embalagens*

6. *Noção de embalagem e respectivas funções*

Não são muitas as referências legais a embalagem em nosso direito positivo, que, no entanto, no âmbito do controle da alimentação, fixa uma definição para essa figura.

Assim, entre nós, embalagem é “qualquer forma pela qual o alimento (ou produto, portanto) tenha sido acondicionado, guardado, empacotado ou envasado” (Decreto-Lei n.º 986/69, art. 2.º, item XIII).

A noção em causa toma a embalagem em si, como um todo, podendo, no entanto, o intérprete anotar a existência de componentes em seu interior (rótulos, disposições, cores etc.).

A função precípua da embalagem, como uma unidade, é a de acondicionar o produto, servindo-lhe de roupagem externa para o contato com o público. Complementam-na as de guarda ou de conservação, mesmo temporárias, além de outras funções que a especificidade da situação o determine (como no transporte, em que existe legislação de controle e, muitas vezes, complexa e rígida, como, por exemplo, para coisas perigosas).

Mas, além disso, deve-se registrar a existência de elementos outros na composição final do produto, como os rótulos, ou disposições de ornamentação, que, a par da função de destaque, podem revestir-se de formas protegíveis nos campos jurídicos citados.

7. *A multiplicidade de formas que pode assumir*

Com efeito, as embalagens, em razão das funções que exercem, podem assumir formas diversas, que o engenho humano vem, ao longo dos tempos, acrescentando ao extenso universo fático do atual acervo, desprezadas outras tantas que a evolução dos negócios demonstrou estarem superadas.

A multiplicidade de formas existentes é, ainda assim, a tônica desse mercado, em que a criatividade assume, a cada passo, papel primordial na definição de criações que, por sua expressão, possam realmente constituir novidades, afastado, como natural, o também enorme patrimônio comum de formas hoje em uso.

As formas introduzidas na praça têm demonstrado sempre a preocupação de atualização, acompanhando as cambiantes condições da vida empresarial e dos gostos humanos.

Assim, desde simples invólucros e de materiais diferentes a embalagens de ornamentação, é multifária e complexa a gama de formas utilizadas para o fim em questão (como exemplos: vasos, sacos, cartuchos, caixas, garrafas, maletas etc.).

A preocupação sempre é a da esteticidade e, a seu lado, a da praticidade, de sorte que formas cada vez mais leves e expeditas, para facilitação do manuseio e do próprio consumo, são freqüentes, mas com destaque para a sua plástica, na sensibilização do consumidor.

Desse modo, tanto o invólucro como seus componentes estéticos autônomos podem merecer resguardo legal, na medida em que presentes estejam os condicionantes de direito, em cada área referida.

8. *A proteção das embalagens no âmbito do Direito de Autor*

No plano do Direito de Autor, estará protegida a concepção estética autônoma que se enquadrar em uma das categorias previstas em seu contexto, a saber: literária, artística ou científica (como, por exemplo, desenhos, figuras, traços, linhas, escritos, combinações e outras criações).

Nesse âmbito, a proteção não depende de qualquer formalidade, mas, para segurança de seus direitos, deve o titular proceder ao registro na entidade própria (conforme a natureza da obra: Lei n.º 5.988/73, art. 17).

O sancionamento legal pode dar-se em três planos: administrativo, civil e penal, à escolha do titular, em função dos contornos da ação censurável e dos pressupostos legais em cada caso verificáveis.

Dispõe o autor de medidas tendentes a elidir o uso indevido (preventivas), fazer cessar o uso indevido (cominatórias ou cautelares) e obter a satisfação do dano experimentado, a nível patrimonial ou moral (reparatórias), as quais, dependendo das circunstâncias, podem ser cumuladas.

Registre-se que a perseguição criminal independe da civil e o acionamento da via administrativa não obsta o ingresso na justiça.

9. *A proteção no campo do Direito de Propriedade Industrial*

No plano do Direito de Propriedade Industrial, a forma nova de embalagem, que tenha uso industrial, pode ser encartada em: modelo, desenho ou privilégio de invenção (tanto modelo de utilidade como industrial), embora explicitamente exista, na legislação própria, apenas regra proibitiva de registro como marca (CPI, art. 65, item 6) (em que se fala que, como marca, não é registrável "formato e envoltório de produto ou mercadoria", em face da incompatibilidade reconhecida, na prática, com a denominada "marca tridimensional", por nosso legislador).

O titular pode obter patente nos quatro citados campos, que lhe assegurará a exclusividade pelo prazo legal, observadas as condições fixadas no Código, inclusive quanto ao efetivo uso (os prazos são mais curtos, de quinze e dez anos, conforme o caso, exatamente para possibilitar a posterior utilização pela coletividade, ou seja, o domínio público: CPI, art. 24).

O enquadramento depende da natureza da criação e o registro é condicionante do direito de exclusividade.

A proteção também se dá nos terrenos administrativo, civil e penal, existindo recursos e providências próprias na citada legislação, a par das já enunciadas, que aqui são cabíveis, nas condições expostas.

10. *A proteção no plano da concorrência desleal*

No plano da concorrência desleal — capítulo especial do Direito de Propriedade Industrial — a proteção a embalagens está relacionada à utilização indevida, por concorrente, de criações usadas no seio empresarial, na defesa da clientela, valor exponencial do aviamento objetivo da empresa (tanto que se verifica, na doutrina europeia, a denominação de “droit de la clientèle” para esse campo).

Com efeito, à vista de expedientes captativos de clientela alheia, mune-se o ofendido de meios tendentes a fazer cessar a ação ilícita e obter a reparação devida, encartando-se, entre as ações desse naipe, a imitação de embalagem (ou componente) alheia (dentre inúmeras outras analisadas no livro referido).

A conduta ilícita deve provir de concorrente — dentro de certo mercado — e independe de dolo (bastando a culpa) e, em concreto, deve referir-se a embalagem existente e em uso anterior pelo concorrente (não há necessidade de registro, sendo suficiente o pré-uso: v. a respeito, nosso trabalho: “Concorrência desleal”, cit., na parte referente à imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos). A idéia básica é a da confusão que se estabelece entre os produtos, por força da imitação (que pode ser também do produto, na concorrência parasitária).

A satisfação dos direitos do lesado deve ser buscada em Juízo, por medidas de caráter cautelar (com liminar), cominatório e reparatório, admitida, conforme o caso, a cumulação.

A indenização levará em conta o dano emergente e os lucros cessantes, apuráveis por perícia, em concreto, à luz do declínio de vendas que a concorrência desleal tenha provocado.

A imitação de invólucro encontra-se, ainda, prevista como crime de concorrência desleal, que o CPI pune (art. 2.º, alínea d, e art. 178, V e VIII, do Decreto-Lei n.º 7.903/45).

11. *Providências necessárias para a proteção em concreto*

Para a obtenção, em concreto, de proteção para as embalagens, deve, de início, o empresário valer-se de cautelas especiais, desde a concepção e a materialização da criação até à sua posterior utilização no fim próprio, que, no entanto, nem sempre se tem verificado na prática, daí a já considerável gama de conflitos existentes a respeito, em especial no último dos campos indicados.

De fato, inúmeras ações de concorrência desleal — inclusive com desfechos por acordo — têm alimentado nossos tribunais quanto à formação de considerável acervo jurisprudencial, que vem permitindo a consecução de justiça ao caso particular, em prol do ofendido.

Polpudas reparações tem a imprensa anunciado no exterior por usos indevidos de embalagens, a confirmar a tendência protetiva dos tribunais para os direitos intelectuais.

Mas, uma ação preventiva mais consciente e mais incisiva se faz necessária, por parte dos titulares de direitos, na defesa de seu patrimônio incorpóreo.

Assim é que, desde a contratação dos criadores ao efetivo uso do material, sugerimos se tomem cautelas, seja quanto à busca de antecedentes (para evitar-se colisões); seja quanto a sigilo (para elidir-se vazamento de informações); seja quanto à documentação (adotando-se contratos próprios, orientados por especialistas); seja quanto a registros (tanto os previstos em lei, como os de iniciativa do interessado, como o registro em tabelionatos, em documentos internos e em comunicados, que possam assegurar a anterioridade e o pré-uso); quanto à fiscalização do mercado (para detectar-se, de pronto, qualquer violação). Conveniente é a adoção de registros múltiplos, assegurando-se proteção por todos os campos possíveis.

Na hipótese de eventual detetação de irregularidades, a pronta ação (administrativa ou judicial) pode produzir efeitos compensadores, devendo-se buscar sempre aconselhamento especializado.

12. Conclusões

Ponto-finalizando, podemos, à guisa de conclusões, assentar que:

a) a criatividade é fator decisivo no mundo empresarial de nossos dias, frente à competitividade existente;

b) daí, a constante inserção de criações intelectuais, estéticas e utilitárias, no âmbito do aviamento, na busca da sensibilização da clientela pelo belo;

c) nesse contexto, ocupam posição de relevo as embalagens dos produtos (e seus componentes) marcadas por esteticidade e plasticidade ímpares;

d) como conseqüência, constituindo-se em formas estéticas e também utilitárias, podem ser protegidas, juridicamente, em três planos distintos: o do Direito de Autor, o do Direito de Propriedade Industrial e o da concorrência desleal, com sancionamentos diversos, nas áreas administrativa, civil e penal;

e) para a proteção em concreto devem ser tomadas providências de cautela pelos empresários, desde a criação à utilização das embalagens que, inexistentes ou inoperantes, devem suscitar, necessariamente, o ingresso em juízo, na defesa desses importantes componentes de seu patrimônio incorpóreo.