

DO REGISTRO DO FORMATO, DO ENVOLTÓRIO E DA EMBALAGEM COMO MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

FLÁVIO LEONARDOS

Muitas têm sido as negativas de registro, por parte do INPI, de marcas acoidadas de serem constituídas por uma forma, uma embalagem, um invólucro, um envoltório ou um recipiente, dos produtos que visam a distinguir, pela simples aplicação do disposto nos itens 7 e 18 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial.

O presente estudo visa, justamente, a mostrar que os aludidos dispositivos legais não podem ser aplicados de uma maneira restritiva pois não basta estar na lei para ser aplicado já que, como sabemos, *odiosa restringenda*.

Os diversos depósitos procedidos junto ao INPI, de envoltórios, formas, invólucros e recipientes vêm sendo indeferidos por incrível que pareça, não pelo item 7 do art. 65 da Lei 5.772/71 mas pelo item 18 do mesmo diploma legal.

Ora, o item 18 do art. 65, prevê que não é registrável como marca, aquela constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial.

Recorrendo ao item I do art. II da Lei 5.772/71, encontramos que para os efeitos daquela lei, considera-se modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e, ainda, se caracterize por nova configuração ornamental. Considera-se, ainda, modelo, aquele que mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

Junte-se, ao acima mencionado, a novidade e a aplicação industrial.

Desnecessário, portanto, mencionar que o que concorre para a patenteabilidade como desenho ou modelo industrial ou a registrabilidade como marca é o fim que se dá à forma, ao envoltório, ao invólucro e ao recipiente.

Logo, se o objeto se destina a ornar ou embelezar, trata-se de desenho ou modelo industrial mas se o objeto destina-se a distinguir, trata-se de marca.

O que se pretende demonstrar é que uma forma pode distinguir um produto e, portanto, ser marca de indústria e comércio, uma vez que esta pode ser inerente a forma do produto.

É certo, que se pode objetar, a título de marca, a forma de um produto que poderia ter por consequência criar, sobre ele, um privilégio em detrimento da indústria. Mas, este pensamento só pode ser aplicado às formas que constituiriam o aspecto necessário de um determinado produto, como p. ex., um aparelho onde sua forma responde à sua utilização. Neste caso, seu registro deve ser negado.

Porém, sobre este ponto-de-vista Antoine Braun in *Precis des Marques de Produit*, Maison Lancier, Bruxelas, 1971, ensina que: "sous cette reserve on ne

voit pas en quoi la marque inhérente à la forme de l'objet qu'elle caractérise constitue une restriction à la liberté de l'industrie ou de commerce outre que celle inhérente à tout dépôt de marque”.

Cumpre, então esclarecer que os envoltórios, invólucros ou recipientes somente se podem registrar como elementos característicos da marca se, em si mesmos, têm forma distinta e característica (côr e configuração).

Isto é o que exatamente ensina Breuer Moreno, in *Tratado de Marcas de Fabrica Y de Comércio*, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946: “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno”.

Pontes de Miranda, in *Tratado de Direito Privado*, v. 17, também é de opinião “que não se proibiu a inserção da cor, formato ou envoltório como elemento de marca, mas sim, e apenas, como elemento característico, por si só”.

Somos de opinião, também, que se pode mandar a registro as embalagens, invólucros, envoltórios e recipientes que já tenham caído em domínio público, uma vez que não são *res communes omnium* e sim *res nullius* desde que se insira um novo elemento característico, como p. ex., uma combinação de cores, dando um aspecto novo à forma, o que fará existir uma influência desta sobre o valor essencial do produto.

É claro que esta exceção tende a limitar a aplicação das marcas, desenhos e modelos industriais pois a forma que responde a estas normas acrescenta inevitavelmente ao valor utilitário do produto um certo valor de atração.

Cabe aqui salientar, mais uma vez, a distinção da proteção a ser dada a estas especies de marcas, só que, agora, valemo-nos do ensinamento de Gama Cerqueira, in *Tratado da Propriedade Industrial*, Forense, 1956: “É necessário, portanto, verificar em cada caso, se o desenho apresentado a registro como marca, destina-se, pela sua aplicação ao produto, a desempenhar a função desta de diferenciá-lo de outros idênticos ou semelhantes, ou se é destinado a ornamentá-lo”.

Logo, se a respeito da natureza do produto este valor de atração tem uma importância capital; a forma escolhida só importará numa proteção suplementar como marca (cf. Antoine Braun, ob. cit.), desde que possua um elemento característico novo que não tenha a função de ornamentar o produto mas, como muito bem salientado por Gama Cerqueira (ob. cit.), tenha a função de distingui-lo de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa.

Além disso, na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-á ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração de uso da marca. Neste sentido, há que se invocar a teoria do significado secundário (*secondary meaning*), segundo a qual uma marca pode tornar-se característica passando a indicar para os consumidores uma determinada fonte de produtos ou serviços, em função do seu uso, como previsto, aliás, no próprio art. 6.º da Convenção de Paris.

Confirmando este entendimento, Rudolf Calmann em sua obra prima *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, v. 3/1.224, ensina: "The history of trade is replete with instances in which businessmen, by extensive advertising and otherwise have built weak or invalid trademarks into extremely valuable trade-symbols. The law could not ignore this development, and could not allow unfair imitators to excuse fraud by invoking obsolete legal distinction between technical and nontechnical trade-marks or between "Trademarks and Trade-names". Hence came the "secondary meaning theory" which contemplates that a word or phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise, descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean the article was his product; in other words, had come to be, to them his trademark".

Os exemplos clássicos desta teoria são as garrafas dos licores "Bénédictine" e "Cointreau", as garrafas dos uisques "Something Special", "Dimple" e "Glenfiddich", da garrafa de "Coca-Cola" e os frascos dos perfumes "Magie-Noire" e "Ô".

Finalizando, chega-se a conclusão, portanto, que o modelo é uma criação de forma que tem seu fim em si mesmo, ao passo que a marca composta de envoltório, invólucro ou recipiente é um meio de ligação entre a clientela e o produto assinalado pela forma depositada como marca.

Assim, pedimos vênias para subscrever e aumentar a proposição de Douglas Gabriel Domingues, in *Marcas e Expressões de Propaganda*, Forense, 1984, "de que a posição brasileira deve ser revista e a lei alterada, suprimindo-se o item 7 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial, ajustando-se, assim, o Direito nacional à moderna tendência dos países desenvolvidos".

Aumentamos, no sentido de dizer que nossa opinião é a mesma de Pouillet, in *Traité des Marques de Fabriques et de la Concurrance Déloyale*, Marchal et Billard, Paris, 1912, ao reivindicar para a forma do produto uma dupla proteção, seja por marca, seja por modelo ou desenho industrial, já que segundo o mestre: "Il faut laisser au fabricant, selon son but poursuivi, caracteriser l'origine de son produit ou se réserver la protection industrielle de son dessin".