

SERGIO MITSUO VILELA

Perfumes comerciais e contratipos – o tratamento jurídico das atividades criativas

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre

Professora Orientadora: Dra. Maristela Basso

Faculdade de Direito da USP, 21 de julho de 2010

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	4
RESUMO / ABSTRACT	5
INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CASO ESTUDADO	6
JUSTIFICATIVA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO BASEADA EM "ESTUDO DE CASO"	6
JUSTIFICATIVA ACADÊMICA/CIENTÍFICA DO TEMA	9
DELIMITAÇÃO DO TEMA	11
METODOLOGIA DE TRABALHO E TÉCNICAS DE PESQUISA	12
1) ASPECTOS TÉCNICOS DE PERFUMES E DE CONTRATIPOS.....	13
1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS	13
1.2) O MERCADO DE PERFUMES	15
1.3) O MERCADO DE CONTRATIPOS	16
1.4) TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE FRAGRÂNCIAS	16
1.4.1) <i>Representação gráfica de uma fragrância</i>	17
1.5) DEFINIÇÃO DE CONTRATIPO	19
1.5.1) <i>Contratipos no Chile</i>	19
1.5.2) <i>Contratipos no Panamá</i>	20
1.5.3) <i>Contratipos no Brasil</i>	20
2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS	22
2.1) TRATAMENTO NO DIREITO AUTORAL	22
2.1.1) <i>Conclusão em relação ao tratamento no direito autoral</i>	26
2.2) TRATAMENTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	26
2.2.1) <i>Das patentes</i>	28
2.2.2) <i>Do desenho industrial</i>	31
2.2.3) <i>Das marcas</i>	32
2.2.4) <i>Das indicações geográficas</i>	35
2.2.5) <i>Conclusão em relação ao tratamento na propriedade industrial</i>	36
2.3) TRATAMENTO NA TUTELA PARA EVITAR CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	36
2.3.1) <i>Conclusão em relação à tutela para evitar a concorrência desleal</i>	38
2.4) TRATAMENTO NA TUTELA DO SEGREDO DE EMPRESA	39
2.4.1) <i>Conclusão em relação ao segredo de empresa</i>	41
2.5) TRATAMENTO NA VEDAÇÃO AOS ATOS CONFUSÓRIOS.....	41
2.5.1) <i>Conclusão em relação na vedação aos atos confusórios</i>	42
2.6) O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DAS NAÇÕES UNIDAS.....	42
2.6.1) <i>Conclusão em relação ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas</i>	43
3) TRATAMENTO JURÍDICO DOS PERFUMES E DOS CONTRATIPOS	45
3.1) TUTELA PELO DIREITO AUTORAL.....	45
3.1.1) <i>Alta Corte da Holanda</i>	47
3.1.2) <i>Corte de Apelação de Paris</i>	49
3.1.3) <i>Alta Corte da França</i>	50
3.2) TUTELA PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	51
3.2.1) <i>Da patente</i>	51
3.2.2) <i>Do desenho industrial</i>	52
3.2.3) <i>Da marca tradicional</i>	52
3.2.4) <i>Da marca olfativa</i>	53
3.3) TUTELA PELA VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	58
3.3.1) <i>Uso de marca similar (Chanel n° 5 vs Chantelle n° 5)</i>	59
3.3.2) <i>Uso indevido de marca (Marca famosa consta de lista de produtos)</i>	60

3.3.3) <i>Marca similar para produtos sabidamente diferentes</i>	62
3.4) TUTELA PELO SEGREDO DE EMPRESA.....	63
3.5) TUTELA PELO VEDAÇÃO AOS ATOS CONFUSÓRIOS.....	64
3.6) PRÁTICAS ANÁLOGAS AOS CONTRATIPOS	64
3.6.1) <i>Medicamentos genérico</i>	64
3.6.2) <i>Pesquisas não autorizadas em invenção patenteada</i>	65
CONCLUSÃO	67
INSUFICIÊNCIA DA SISTEMÁTICA TRADICIONAL PARA TUTELAR PERFUMES	68
INSUFICIÊNCIA DA SISTEMÁTICA NÃO TRADICIONAL PARA TUTELAR PERFUMES	70
TRATAMENTO JURÍDICO DOS CONTRATIPOS	70
• <i>Comercialização de contratipo com referência ao perfume comercial</i>	71
• <i>Comercialização de contratipo sem referência ao perfume comercial</i>	71
• <i>Pretensão ≠ direito</i>	72
• <i>Novos desafios</i>	75
BIBLIOGRAFIA	76

FOLHA DE APROVAÇÃO

Sergio Mitsuo Vilela

Perfumes comerciais e Contratipos – o tratamento jurídico das atividades criativas

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre

Aprovado em _____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição _____ Assinatura _____

Prof. Dr. _____

Instituição _____ Assinatura _____

Prof. Dr. _____

Instituição _____ Assinatura _____

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, à minha esposa, Daniela Vergniassi Vilela, cujo apoio foi fundamental na conquista deste e de vários outros projetos e cujo amor e carinho eu não conseguiria colocar em tão pequeno espaço.

Agradeço muito aos meus pais, Luiz Sergio Vilela e Nilce Mitsuko Mugiuda Vilela e aos meus sogros Luiz Vergniassi e Lêda Maria Cestare Vergniassi, por terem sabedoria ao me indicar o caminho correto e coragem de me deixar trilhá-lo sozinho.

Agradeço ao meu irmão, Renan Massao Vilela, por ter me ensinado a importância de "visualizar o objetivo" sem ser radical e de nunca dar acesso livre à adega para quem conhece de vinhos.

Agradeço aos meus amigos do CIMI e do Niten, por terem me ensinado que a displicência sempre leva à ruína e que a verdadeira amizade resiste a tudo: tempo, distância, ICQ, *poke in the eye*, promoções do "rival" e cartas escritas à mão.

Finalmente, agradeço e dedico o presente trabalho à Maristela Basso, Adriana Mathias Baptista, Natalino Lima, Aparecido Donizete Pereira, Jorge Kishikawa e Roberto Vilela. Mais que chefes ou mestres, verdadeiros mentores que me estimulam a ir sempre mais longe.

RESUMO / ABSTRACT

A presente dissertação, requisito para obtenção do título de mestre em direito internacional, no programa de pós graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco (Universidade de São Paulo), através de um estudo de caso (contratipos), constata a insuficiência da sistemática tradicional de propriedade intelectual para a tutela das atividades criativas.

This dissertation, requirement for obtaining the title Master in International Law in the post graduate program of University of São Paulo, demonstrates the insufficient legal protection of creative activities, in the form of a case study of *contratipos* (economical and simpler version of commercial fragrances).

INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CASO ESTUDADO

JUSTIFICATIVA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO BASEADA EM "ESTUDO DE CASO"

O objetivo deste trabalho é investigar a suficiência do atual estágio de desenvolvimento da proteção das atividades criativas, num contexto de propriedade intelectual inserida no comércio internacional, a partir do tratamento genérico tradicional da propriedade intelectual, para então estudar a tutela daquelas para as quais a sistemática tradicional não é possível (ou interessante), com o caso concreto, a questão dos “contratipos”, servindo de “laboratório” para ensaio científico.

Dissertação com base em estudo de caso (ou *case study*, como a técnica é mais conhecida) não é o padrão existente na produção acadêmica científica da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas o tema ora discutido também está bem distanciado do padrão "técnico/acadêmico" encontrado em nossa escola.

Os contratipos, que podem ser entendidos, *a priori*, como fragrância similar econômica, obtida por decomposição ou engenharia reversa de perfumes comerciais, que este trabalho utiliza como caso concreto para o estudo do tratamento jurídico das atividades criativas, foi tema de reportagem do Jornal “O Estado de São Paulo”¹:

*“Perfumes 'inspirados' em grifes ganham mercado no Brasil
Fabricantes de contratipos têm crescimento vertiginoso, com estratégia voltada
para as classes C e D*

Outro dia, a empresária Marcia Carvalho foi à missa e sentou-se ao lado de uma senhora. ‘Estamos as duas usando Angel, hein?’, comentou a senhora, toda orgulhosa, referindo-se ao famoso perfume de Thierry Mugler, que custa mais de R\$ 300 em importadoras. Marcia sorriu, satisfeita. Na verdade, ela estava usando o 01 da Fator 5, fábrica de perfumes que ela fundou há 11 anos. O vidro de 30 ml do 01 custa R\$ 25. ‘Mas o cheiro é igualzinho’, Marcia esclarece.

A Fator 5 é uma das principais empresas brasileiras a fabricar ‘contratipos’. Os contratipos são fragrâncias inspiradas em perfumes famosos. Ou, como preferem os fabricantes de contratipos, perfumes que usam ‘referências olfativas’. Eles são os equivalentes olfativos dos similares de remédios e são habitués dos programas femininos da TV (como o ‘Prá você’, da apresentadora Ione Borges, na TV Gazeta).

¹ O ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno de economia. 17/04/2006. <http://txt.estado.com.br/editorias/2006/04/17/eco93648.xml>, acesso em 10/10/2006, às 10h35min.

Para chegar ao 'cheiro igualzinho', perfumistas usam uma série de aparelhos que analisam o perfume original e determinam quais são suas matérias-primas (ver abaixo). Daí, eles chegam a fragrâncias parecidíssimas - não podem ser exatamente iguais, senão é cópia.

As empresas de contratipos usam batalhões de vendedores porta-a-porta para oferecer suas fragrâncias de 'inspiração', todas batizadas com números. Na Fator 5, o 17 lembra o Gabriella Sabatini, o 12 foi inspirado no Azzaro. A Perfam (de Perfumes Famosos) e a Cazo são outras grandes do setor (...)

A inquietação científica e acadêmica trazida pela notícia motivou o projeto de pesquisa apresentado no processo seletivo para ingresso no programa de pós graduação, que se procurou responder no presente trabalho.

Os jornais "leigos" não são a fonte mais tradicional para as produções científicas jurídicas, mas, em um contexto de informação disponível instantaneamente na *internet* (ainda que nem sempre correta) e indisponível fisicamente (o candidato foi duramente afetado pela não disponibilização da biblioteca da Faculdade de Direito da USP por todo o ano de 2010 e mais da metade de 2009), mas suprem a lacuna da subsunção do aprendizado acadêmico ao mundo real, que as Faculdades de Administração não enfrentam (por a maioria dos conceitos serem fixados com estudos de casos concretos).

O Jornal "Folha de São Paulo"², em reportagem sobre os mesmos contratipos, utilizou pela primeira vez a expressão "perfume genérico" que viria a ser adotada por todo setor e trouxe um início de debate jurídico:

*"Produto deve ter inscrição da Anvisa
Dólar faz perfume genérico ganhar espaço*

Os genéricos não são exclusividade do setor farmacêutico. Versões até 70% mais baratas que os originais importados, esses perfumes, conhecidos no mercado como contratipos, são aqueles que usam a mesma essência dos famosos, mas num grau menor.

Enquanto os originais usam até 15% da essência (o item mais caro da produção do perfume, responsável pela fixação do produto), os genéricos usam de 10% a 13%.

'As empresas que fazem questão de manter qualidade, usando um teor mais próximo ao do original, são as que se destacam', diz Mônica Lacerda, 26, diretora comercial da Essenza Reale, que tem no catálogo 27 fragrâncias 'inspiradas' em perfumes de renome.

O termo 'inspiração de fragrância', aliás, faz toda a diferença entre os contratipos e os piratas. Os genéricos podem ser produzidos legalmente, desde que tenham inscrição na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

(...)

² FOLHA DE SÃO PAULO. Caderno negócios. 21/04/2004.
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/negocios/cn2103200412.htm>, acessado em 10/10/2006, às 10h15min.

PROPRIEDADE

Segundo o advogado especializado em propriedade intelectual Eduardo Tibau, sócio do Felsberg e Associados, vender perfumes inspirados em fragrâncias não é ilegal, desde que a empresa não use como propaganda o nome (a marca) do perfume no qual se inspirou. 'As empresas não podem dizer que o perfume é tipo Chanel ou usar a marca em impressos', diz o advogado. 'Mas se ela não citar a marca, não tem problema.' Segundo Tibau, funciona como os fabricantes de similares de remédio, que lêem a bula e fazem um medicamento com os mesmos ingredientes. 'Como a fórmula do perfume é secreta, eles tentam fazer uma fragrância parecida, mas não podem usar a marca.' (...)"

O autor foi veemente orientado, em sua banca de qualificação, a excluir as referências jornalísticas do presente trabalho, sob a justificativa de que elas diminuem a credibilidade científica desejada.

Com o devido respeito (e óbvias adaptações de texto), o autor toma a postura, que espera que seja entendida como audaciosa e não desrespeitosa, de manter as referências jornalísticas, tentando inserir esta "nova forma" numa produção científica jurídica.

O que torna a Faculdade de Direito do Largo São Francisco a "Velha, sempre nova, Academia" é o papel de referência brasileira e sul-americana em assuntos legais. Papel que vem cumprindo com diligência exemplar.

No entanto, na prática de obtenção de “contratipos”, o candidato/autor percebe motivação cujas consequências não vem sendo analisadas cientificamente no âmbito do direito da propriedade intelectual e do comércio internacional.

No entanto, no mundo concreto, a empresa Chanel opta por manter a fórmula de sua fragrância “Chanel” No. 5”, um dos perfumes mais famosos do mundo, “apenas” secreta, não obstante a existência de tutelas especiais para a criação intelectual nos dois ramos do direito em que se insere este trabalho.

Inicialmente tal comportamento é até compreensível, afinal, caso a empresa de Gabrielle Chanel tivesse "patenteado" (apesar da vedação legal expressa) seu carro chefe de vendas há mais de setenta e cinco anos, ele já seria de domínio público.

No entanto, constantemente são lançadas novas fragrâncias no mercado (com ciclo de vida do produto obviamente inferior ao do “No. 5”), cujas “inventoras” (ou “desenvolvedoras”, na falta de termo melhor), ainda que não desejem submetê-las ao depósito de propriedade intelectual, não desejam, também, que elas sirvam como “inspiração” ou “referência olfativa” de contratipos.

No atual cenário do comércio internacional, cuja inserção é buscada incessantemente pelo Brasil, essa pretensão merece ser reconhecida (uma vez que, como as fabricantes de contratipos fazem questão de frisar, não se trataria, na sistemática tradicional de propriedade intelectual, de cópia)? Caso reconhecida, deve ser a mesma tutelada juridicamente? Como garantir e proceder a essa tutela?

Essas respostas, necessariamente, dependem de um estudo de caso concreto para serem respondidas em abstrato. Essa é a justificativa para que o candidato/autor tenha optado por essa metodologia para a construção de sua dissertação de mestrado.

JUSTIFICATIVA ACADÊMICA/CIENTÍFICA DO TEMA

O tratamento científico, mas em abstrato, da proteção de algo que se deseja secreto (independentemente de se por opção ou ausência de ferramental) é objeto do estudo de Elisabeth Fekete³ e de Daniela Marcos Barone⁴, que procuravam buscar a qualificação e consequência jurídica do segredo de indústria.

O estudo das duas brilhantes acadêmicas é acompanhado do estudo de Renato Noriyuki Dote⁵, que buscava a compreensão da previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê a violação de segredo de empresa como justa causa para dispensa⁶.

³ FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. São Paulo. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

⁴ BARONE, Daniela Marcos.. São Paulo. 2009. *A proteção internacional do segredo industrial*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. pp. 9.

⁵ DOTE, Renato Noriyuki. *Justa causa: violação de segredo de empresa*. São Paulo. 2004. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

⁶ “Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

(...)

g) violação de segredo da empresa”.

No entanto, identificou-se lacuna na análise das consequências, práticas e jurídicas, do processo de criação (formulação ou equivalente) de perfume que foi colocado no mercado como produto acabado, ação que inegavelmente traduz uma criação intelectual⁷, cuja proteção na sistemática de direito autoral ou propriedade industrial⁸ não seria suficiente, com reflexos no direito do comércio internacional⁹, o que motiva a realização do presente trabalho e justifica a sua importância científica.

Tanto essa lacuna existe que as decisões judiciais envolvendo as empresas de contratipos¹⁰ foram fundamentadas em uso indevido (ou de similar) de marca comercial registrada, sem cuidar da questão da “inspiração olfativa” ou do reconhecimento, ou não, de uma “marca olfativa” do perfume comercial.

A Sentença do Processo 583.06.2004.011736-7¹¹, que tramitou perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional Penha de São Paulo, é bastante elucidativa nesse sentido:

“No caso em tela, não há dúvida de que a ré usa em seus produtos e sem autorização as marcas de propriedade da autora. Pouco importa que isso não ocorra na embalagem, mas em tabela ou impresso que a acompanha. O efeito jurídico é o mesmo, porque a lei veda o uso de marca registrada sem autorização de seu proprietário (arts. 189, inciso I, e 190, inciso I, da Lei 9279/96). E, na espécie, a situação é ainda mais grave na medida em que a ré comercializa produto igual ao fabricado pela autora, a cuja qualidade se liga a marca, constituindo expediente astucioso para o desvio de clientela (art. 196, inciso III, da Lei 9.279/96). De fato, não seria difícil dissuadir uma pessoa que seriamente pretendesse adquirir um perfume da marca ‘CHANEL Nº 5’ ou ‘ALLURE’ a comprar um perfume da marca ‘FATOR 5’ mediante uma singela mas convincente argumentação de serem produtos fabricados a partir das mesmas essências, bastando fazer referência à tabela que acompanha os perfumes fabricados pela ré”.

No Direito Comparado também não se encontra consenso. As primeiras decisões são contraditórias, como a da *Cour Suprême des Pays-Bas*¹² (Alta Corte da

⁷ Ou, na sugestão do Professor Newton Silveira, "atividades criativas", que dá nome ao presente trabalho.

⁸ Que é apresentada, em detalhes, no capítulo 2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS

⁹ O Professor Heleno Tórres até cuida, tangencialmente (do ponto de vista tributário), do assunto em seu artigo Propriedade industrial e transferência de tecnologia no direito tributário brasileiro, In: *Revista de direito mercantil*, nº 134, abril-junho/2004. e na obra *Impuestos sobre el comercio internacional*. Buenos Aires: Editorial Ábaco, 2003.

¹⁰ No Tribunal de Justiça de São Paulo tramitou a Apelação 377.950.4/5-00, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso que procurava reverter condenação da empresa Pro perfumes e cosméticos Ltda. em abstenção do uso de marca.

¹¹ Sentença de 31/05/2005, em processo de autoria de Chanel Sarl contra Fator 5 contratipos perfumaria e cosméticos Ltda. Buscando sua reforma, tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo a Apelação 419.467.4/5-00.

¹² HOLANDA. HR, LJN AU8940, Kecofa/Lancôme.

Holanda), que admitiu que fragrâncias seriam protegidas pelo Direito do Autor (mesmo posicionamento da *Cour d'Appel de Paris*¹³, em caso que envolvia a produção de perfumes com fórmula muito “próxima”, ou seja, contendo quase todos os componentes de uma referência comercial), em direta contradição com decisão da *Cour de Cassation*¹⁴ (Alta Corte da França) que decidiu que a criação de uma fragrância é apenas expressão de um saber fazer, não constituindo criação de forma de expressão passível de proteção.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

O tema é de amplitude singular, como se percebe no panorama apresentado, o que obrigou a delimitação de aspecto específico de sua análise, com vistas à seriedade científica, bem como comprometimento metodológico.

Nesse sentido, o estudo restringiu-se ao plano combinado do Direito da Propriedade Intelectual e do Direito do Comércio Internacional, pois pretendia analisar a proteção de atividades criativas não suficientemente tuteladas pela sistemática tradicional de propriedade intelectual e das “descrições olfativas”¹⁵ e as suas consequências, utilizando o caso concreto dos contratipos para tratamento menos etéreo da matéria.

Apesar da óbvia implicação do Direito Comparado e do Direito Comercial nacional, e em alguns momentos, também do Direito Civil e do Penal (decorrente do estudo das consequências da violação de segredo de empresa e da concorrência desleal), o foco do estudo permaneceu em Direito da Propriedade Intelectual, complementado pelo Direito do Comércio Internacional.

Os ramos não jurídicos serviram como fonte, ou fornecimento de conceitos, sem que ocorra análise crítica dos mesmos. Na verdade, devem ser considerados base científica para comprometimento metodológico e não objeto do trabalho.

¹³ FRANÇA. Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn 03/05891.

<http://www.p-s.fr/index.php?post/2006/08/02/11-25-janvier-2006-paris-4eme-ch-a>, acesso em 16/10/2007, às 11h34min.

¹⁴ FRANÇA. Cour de cassation - Première chambre civile. Arrêt n° 1006 du 13 juin 2006.

http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/protection_d'un_parfum_et_droit_d'auteur.htm, acessado em 16/10/2007, às 11h41min.

¹⁵ Por enquanto entendidas como “conjunto de notas olfativas” identificável e associável com uma determinada marca comercial.

METODOLOGIA DE TRABALHO E TÉCNICAS DE PESQUISA

O presente trabalho, obra jurídico-científica para análise de atividades criativas cuja tutela tradicional não é suficiente (ou não é interessante), lançou mão de instrumentos lógico-conceituais para a condução do desenvolvimento da matéria abordada.

Dessa maneira, foram utilizados diversos métodos de procedimento científico. Para o estudo da tutela tradicional da propriedade intelectual, foi utilizado o método histórico. No estudo de seus respectivos aspectos jurídicos, recorreu-se à dogmática jurídica e ao direito comparado.

O estudo técnico das noções de “fragrância” e de “descrição olfativa”, bem como do processo básico de desenvolvimento de perfumes e das técnicas usuais de determinação da composição de “notas olfativas”, teve como método a simples observação e pesquisa bibliográfica, pela translação de textos técnicos para o presente trabalho e, a partir deles, construiu-se dogmática jurídica.

A técnica de pesquisa utilizada compreendeu o levantamento de textos normativos (fontes primárias nos assuntos jurídicos nacionais) e de material bibliográfico (fontes secundárias nos assuntos jurídicos e primária nos técnicos), incluindo as principais obras, artigos, tratados e relatórios de Organismos Internacionais concernentes ao tema, para posterior fundamentação das idéias e posições apresentadas.

Finalmente, no que se refere aos métodos lógicos de abordagem científica, foram adotados o dedutivo (visando explicar fatos particulares através da apreensão de conceitos genéricos), o indutivo (explicação de fatos genéricos para conclusão em relação a fatos particulares) e o analítico-sintético (construção de sentido e entendimento sobre documentos e textos jurídicos), com base em estudo de caso concreto específico para conclusões gerais e abstratas.

1) ASPECTOS TÉCNICOS DE PERFUMES E DE CONTRATIPOS

A questão dos contratipos serve como laboratório científico para ensaio da limitação da sistemática tradicional da propriedade intelectual no tratamento jurídico de perfume comercial, razão pela qual passa-se à breve contextualização sobre aspectos técnicos e econômicos de perfumes, sobre as referências olfativas e sobre as técnicas de determinação de composição de fragrâncias.

1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS

Os perfumes comerciais, ou seja, os que são oferecidos ao consumidor final como produto acabado, são compostos, basicamente, de¹⁶:

Componente	Participação (insumo) no produto	R\$ por Litro de insumo (1ª Linha)	R\$ por Litro de insumo (2ª Linha)
Álcool	72%	R\$ 2,80	R\$ 2,80
Água deionizada	13%	R\$ 0,98	R\$ 0,98
Fragrância/Essência	10%	R\$ 4.900,00	R\$ 215,89
Estabilizante (Propilenoglicol)	3%	R\$ 90,00	R\$ 18,90
Bactericida	1%	R\$ 32,80	R\$ 32,80
Corante	1%	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Custo num frasco de 100mL:		R\$ 52,90	R\$ 5,16
Preço médio de venda:		R\$ 300,00	R\$ 35,00

As Fragrâncias são desenvolvidas por empresas especializadas, como DROM, ou Givaldan, cujos respectivos faturamentos anuais superam os Cem milhões de

¹⁶PICOLI, André Luís. São Paulo. 2005. *Essencial Perfumes*. Trabalho de Conclusão de Curso (pós graduação lato sensu) – Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, São Paulo. pp. 46-47.

Euros¹⁷, que criam substâncias artificiais cujos cheiros lembram os existentes na natureza, como os exemplos abaixo¹⁸:

Código	Nome do Produto	Referências (Notas)
21216693	Suco de maçã GIVCO223	Frutado, Fresco, Maçã Vermelha
21218083	Chá Verde GIVCO228	Herbáceo, Floral, Folhas
21214593	Musgo de carvalho GICCO214	Musgo de carvalho, Amadeirado

Finalmente, os desenvolvedores de perfumes combinam as fragrâncias artificiais e naturais, chamadas no seguimento de "notas"¹⁹, em diferentes proporções, que, ao ser combinadas com os demais insumos listados acima, criam um novo "perfume comercial".

A notas são agrupadas em "famílias" de fragrâncias similares, ainda que sem rigor técnico, que são geralmente aceitas no seguimento, como a família "Oriental", com notas associadas ao Oriente (flores, incenso etc.).

Uma vez que o perfume comercial é apresentado ao mercado, a combinação do desenvolvedor (descrição olfativa) é exposta à seleção do mercado, que compra mais as combinações que mais gostou, ou aquelas que são próximas (por exemplo, em 2009²⁰, houve prevalência das notas florais e cítricas).

Esse movimento de compra, ou seja, o sucesso comercial de perfumes (agora já entendidos como "marca comercial" associada àquela combinação de notas) que combinam e/ou contém determinadas notas, recebe o de "tendências olfativas"²¹, que, de

¹⁷ Anuário da Indústria dos Cosméticos, 2008. verbete Drom Industries.

¹⁸ Catálogo Givaudan International, 2009.

¹⁹ PICOLI, André Luís. São Paulo. 2005. *Essencial Perfumes*. Trabalho de Conclusão de Curso (pós graduação lato sensu) – Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, São Paulo. pp. 32-38.

²⁰ Anuário da Indústria dos Cosméticos, 2008.

²¹ FATOR 5. <http://www.fator5.com.br>, tópico produtos, entenda mais, acessado em 20/01/2010, às 18h07min.

maneira análoga às tendências de vestuário (cortes de cabelo, eletrônicos etc.), acaba por influenciar os novos lançamentos.

Dentre os lançamentos que, como se viu, naturalmente surgiram dentro de uma tendência olfativa, surgem perfumes que, informando serem "inspirados" em uma determinada marca comercial, apresentam combinação de notas que apresentam descrição olfativa igual ou muito similar às de suas inspiradoras²². Tais produtos, no Brasil, receberam o nome de contratipos.

1.2) O MERCADO DE PERFUMES

O mercado de perfume, assim como os demais componentes da indústria de luxo, é bastante competitivo e lucrativo, conforme os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

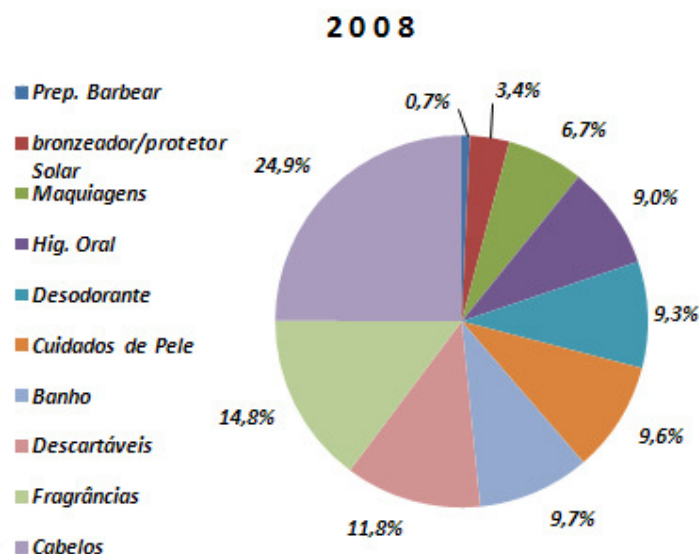
De início, o mercado de cosméticos (perfumes respondem por 14,8% desse universo) movimentou mundialmente, em 2008, cerca de 667 bilhões de reais. Desses, 57 bilhões de reais no Brasil, o que o deixou em 3º lugar²³.

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos		2008 US\$ Bilhões (preço ao consumidor)	Percentual (%)	
			Crescimento	Participação
Mundo		333,50	9,13	
1	Estados Unidos	52,14	-0,05	15,6
2	Japão	33,75	11,92	10,1
3	Brasil	28,77	27,46	8,6
4	China	17,73	22,10	5,3
5	Alemanha	16,86	8,04	5,1
6	França	16,23	6,80	4,9
7	Reino Unido	15,72	-3,54	4,7
8	Rússia	12,38	14,51	3,7
9	Itália	12,25	7,97	3,7
10	Espanha	10,64	10,69	3,2
Top Ten		216,47	9,17	64,9

Fonte: Euromonitor 2008

²² FATOR 5. <http://www.fator5.com.br>, tópico produtos, entenda mais, acessado em 20/01/2010, às 18h07min.

²³ Anuário da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).



1.3) O MERCADO DE CONTRATIPIS

Tendo apresentado o mercado “principal”, os analistas estimam o mercado de contratipis em mais de 200 milhões de reais²⁴, sendo este liderado pela empresa Fator 5, que, em 2008, faturou 24 milhões (aumento de 30% em relação a 2007)²⁵.

1.4) TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE FRAGRÂNCIAS

A técnica mais óbvia para determinação de composição de uma determinada fragrância é a "memória olfativa": uma pessoa com alta sensibilidade olfativa compara o cheiro de um determinado objeto com os cheiros de componentes tradicionais, a fim de estabelecer as referências contidas no objeto de estudo.

A aplicação da técnica tradicional aparece desde o controle de qualidade de alimentos, passando por degustações de vinhos finos e chegando ao movimento recente de controle em linha de produção²⁶.

²⁴ Anuário da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

²⁵ Catálogo da Fator 5.

²⁶ A Volkswagen do Brasil mantém uma equipe de "cheiradores" que analisam, estatisticamente, se o cheiro do veículo que sai da linha de montagem está de acordo com as especificações daquele veículo, conforme http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/MSNNoticia_conteudo.vxlpub?hmid=37017, acessado em 15/11/2008, às 15h35min.

Obviamente, a memória olfativa é algo extremamente subjetivo e pessoal: o "cheiro de plumeria"²⁷, primeiro registro de marca olfativa do mundo, ou o "cheiro de grama recém cortada"²⁸, tradicional referência quando se trata da descrição de um determinado odor, não é captado da mesma maneira por todos (por simples diferença biológica na espécie de grama ou plúmeia e no trato olfativo do receptor).

Além disso, como já afirmado, uma fragrância pode ser composta por um grande número de referências, o que torna o processo de identificação uma experiência sensorial pessoal, difícil de ser transmitido para as outras pessoas (que o digam os enófilos).

1.4.1) Representação gráfica de uma fragrância

O desenvolvimento tecnológico veio atender a esta necessidade (traduzir, objetivamente, uma experiência olfativa em uma experiência visual), com o espectrômetro de massa como ferramenta mais conhecida.

A espectrometria de massa (Mass spectrometry-MS²⁹, no linguajar técnico) é uma técnica para determinar a estrutura e composição química de moléculas. O funcionamento do instrumento se dá pela ionização dos componentes do objeto, a fim de se comparar a trajetória do elemento ionizado através de um campo magnético, além de comparar a meia vida do mesmo com a de componentes conhecidos.

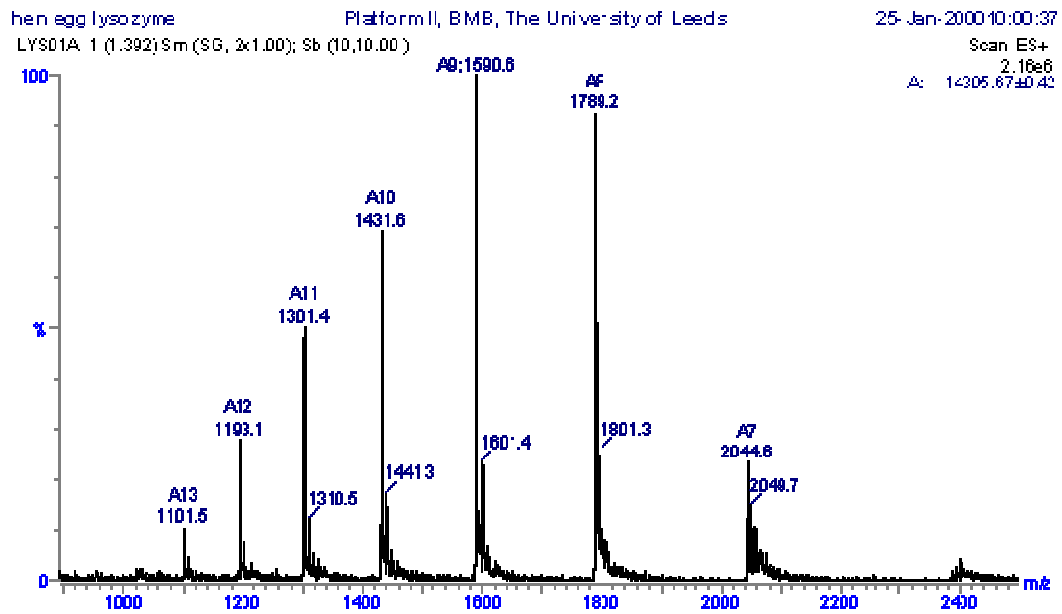
A representação gráfica do "comportamento" registrado (a técnica também é conhecida como "gravador de odores"), após a ionização em dispersão elétrica, gera um

²⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 1639128. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.6.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h29min.

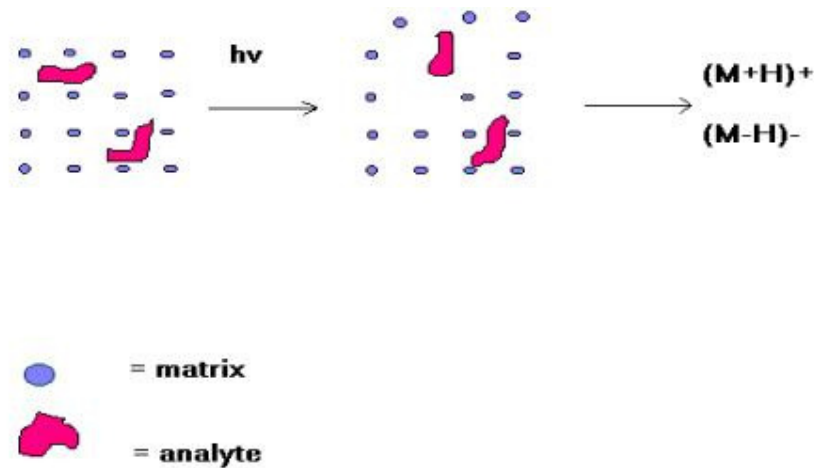
²⁸ COMUNIDADE EUROPEIA. Trademark 428870. http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg, acessado em 21/03/2010, às 19h17min.

²⁹ HOFFMAN, Edmond de. *Mass spectrometry: principles and applications*. NY: Wiley, 2001. 2. ed. p. 28-30.

gráfico com este tipo de representação³⁰ (o exemplo a seguir é a de ionização de clara de ovo):



De maneira análoga, quando a ionização se dá por feixes de raio laser, uma superfície analítica permite registrar o comportamento do feixe durante a travessia do objeto, que pode ser então comparada, visualmente, com um pré-parâmetro (matriz), como se vê na representação a seguir (do mesmo objeto):



³⁰ ASHCROFT, Alison E. *An introduction to mass spectrometry*. <http://www.astbury.leeds.ac.uk/facil/MStut/mstutorial.htm>, acessado em 20/07/2009, às 13h16min.

Para fins do trabalho, o procedimento foi bastante simplificado, mas deve-se ter em mente que a metodologia da "gravação de odor" resulta em representações gráficas que, aos olhos de um especialista, individualizam o objeto de estudo.

A noção de que o processo de espectrometria de massa gera uma representação gráfica e rastreável (ou seja, que permite, através do resultado, identificar o objeto original) será fundamental na análise da fragrância ser tutelável no que diz respeito à sistemática tradicional de propriedade intelectual, que será analisada a seguir.

1.5) DEFINIÇÃO DE CONTRATIPO

A obtenção de “perfume genérico”, como também são chamados os contratipos, é realidade mundial, com ocorrência comum na América Latina, China e Comunidade Europeia³¹.

Seguem alguns exemplos, constatados pelo autor:

1.5.1) Contratipos no Chile



Nesta foto, do arquivo pessoal do autor, tirada em 14/02/2010, no centro de Santiago-Chile, verifica-se a aplicação básica. No cartaz pendurado, está uma lista de marcas/perfumes famosos e as "referências olfativas" que os compõe. Escolhida a marca, a

³¹ Constatação objetivas do autor, na América Latina e resultado da pesquisa que será apresentada no item 3.1) TUTELA PELO DIREITO AUTURAL

vendedora combina as essências e, em cinco minutos entrega, por Mil Pesos³², contratipo bem similar.

1.5.2) Contratipos no Panamá

Na Cidade do Panamá-Panamá é muito comum contratipos de origem chinesa serem expostos à venda, como o exemplo do arquivo pessoal do autor, tirada em 20/12/2006, com cada perfume custando 1,95 balboa³³.



1.5.3) Contratipos no Brasil

No Brasil, como se viu no sub-item 1.3) O MERCADO DE CONTRATIPOS, a prática atingiu resultados surpreendentes, com lojas sofisticadas, como o exemplo do arquivo pessoal do autor, tirada em 23/12/2009.

³² Na cotação oficial de 15/03/2010, o equivalente a R\$ 4,00.

³³ Na cotação oficial de 15/03/2010, o equivalente a R\$ 3,41.



Conforme catálogo³⁴, um contratipo é vendido pela média de R\$ 55,00 por unidade de 50mL.

³⁴ Catálogo Fator 5.

2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS

As atividades criativas, ou, criações intelectuais, geram para seus autores um conjunto de direitos, que recebem o nome genérico de propriedade intelectual³⁵, que surge com a manifestação dessa criação em algum meio suporte, independentemente da mesma ter valor artístico ou econômico.

As atividades criativas, tradicionalmente³⁶, são divididas, para fins acadêmicos e normativos, em atividades que sejam do campo das artes e das ciências (atividades estéticas) ou do campo das indústrias (atividades técnicas).

O Professor Antônio Chaves, na verbete correspondente da Enciclopédia Saraiva do Direito, apresenta definição muito elucidativa, que se toma a liberdade de citar na íntegra:

"O primeiro grupo denomina-se, geralmente, propriedade literária, científica e artística, em oposição à propriedade industrial, que designa o segundo. Ambos, sob a denominação genérica de propriedade imaterial ou propriedade intelectual".

As atividades estéticas, que constituem o direito autoral, tradicionalmente pertencentes ao Direito Civil, serão tratadas no sub-item 2.1) TRATAMENTO NO DIREITO AUTORAL.

As atividades técnicas, que constituem o direito industrial e pertencem ao Direito Comercial, serão tratadas no sub-item 2.2) TRATAMENTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, apesar de, como já afirmado, também ser muito aceita a escola de que a propriedade intelectual é ramo autônomo do Direito³⁷.

2.1) TRATAMENTO NO DIREITO AUTORAL

³⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, vol. I, p. 67 e 68.

³⁶ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 3-4.

³⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, vol. I, p. 67 e 68.

Paul Geller, em brilhante artigo intitulado "Copyright history and the future: what's culture got to do with it?"³⁸, apresentou sua visão de três fases no desenvolvimento dos direitos autorais.

A primeira, a *pre copyright*, é marcada pela transmissão inicialmente oral e depois por cópias manuscritas de "cultura". Nesta era, as noções de direito autoral moderna não se aplicam, tanto pela ausência de um *cultural market* quanto pela ausência de tecnologias economicamente viáveis para a cópia.

É justamente esta combinação que levou os criadores (artistas, artesãos, autores etc.) a demandarem ação do Estado para a proteção de suas obras, que a efetivava por regras locais e atuação das Guildas.

O constante desenvolvimento dessas regras locais culminou em padrões regionais e/ou nacionais, que Geller chama de fase do *copyright* clássico, presentes no Estatuto da Rainha Ana da Inglaterra de 1710 (Act Anne 8 c 19), que concedeu aos autores de obras literárias o privilégio de reprodução das suas obras por catorze anos (*copyright*), que também foi adotado na América do Norte (onde o registro prévio da obra é garantia da proteção, o que configura o sistema Anglo-Americano).

O Romantismo e a exacerbação dos direitos individuais instigados pela Revolução Francesa fez surgir neste país o *droit d'auteur*, que dispensa o registro prévio para a proteção, sistemática adotada no restante da Europa e no Brasil, tendo o próprio autor as ferramentas para tutela de suas criações.

A terceira e atual fase é o *copyright* global, em que as ferramentas de cópia e divulgação trabalham tão, ou mais, rápido que as ferramentas de criação, de maneira que os direitos autorais são entendimentos como garantidores de fluxo de lucros, daí a maior regulamentação e definições para obras derivadas e a separação entre "idéia" e "modo de divulgação".

³⁸ GELLER, Paul Edward. *Copyright history and the future: What's culture got to do with it*. Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 47, P. 209, 2000 <http://ssrn.com/abstract=243115>, acessado em 13/06/2010, às 15h45min.

A divergência e, em alguns casos, a incongruência, entre as legislações nacionais levou ao movimento de desenvolvimento de padrões mínimos no direito internacional, efetivado na Convenção de Berna.

A Convenção, firmada em reunião que ocorreu em 1886 na Suíça, estabelece os fundamentos de defesa e proteção aos direitos do autor e ainda hoje, através da Organização Mundial de Proteção Intelectual (OMPI), é o instrumento jurídico básico, com vigência na maioria dos países-membros da Organização Mundial de Comércio (OMC).

No Brasil, o Direito Autoral é previsto na Constituição, que prevê que:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;"

O comando constitucional é tratado pela Lei nº 9.610/98, que “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”, dispõe que são obras intelectuais protegidas³⁹ as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

Conforme previsão legal⁴⁰, são consideradas atividades criativas passíveis de proteção:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

³⁹ Lei 9.610/98. Art. 7.

⁴⁰ Lei 9.610/98. Art. 7.

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
XII - os programas de computador;
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual."

Cabe ao autor o direito exclusivo⁴¹ de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização⁴² a utilização da obra, por quaisquer modalidades, sendo que no exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito⁴³.

A Lei nº 9.610/98 expressamente determina que não são objeto de proteção autoral⁴⁴:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras."

Não existe a obrigação de registro da obra para a sua proteção⁴⁵, sendo direitos morais, inalienáveis e irrenunciáveis⁴⁶, do autor⁴⁷:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;

⁴¹ Lei 9.610/98. Art. 28.

⁴² Lei 9.610/98. Art. 29.

⁴³ Lei 9.610/98. Art. 30.

⁴⁴ Lei 9.610/98. Art. 8.

⁴⁵ Lei 9.610/98. Art. 18.

⁴⁶ Lei 9.610/98. Art. 27.

⁴⁷ Lei 9.610/98. Art. 24.

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado."

Finalmente, os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta⁴⁸ anos, contados, conforme a modalidade, de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, ou da divulgação da obra.

2.1.1) Conclusão em relação ao tratamento no direito autoral

Portanto, verifica-se que a Lei nº 9.610/98 prevê direito subjetivo ao sujeito cuja criação resulta, independentemente de registro, em um bem que ele possui (obra). Vindo essa posse a ser turbada, o que não necessariamente presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de posse de imóvel), existe ferramental específico para a cessação da turbância, além de eventual recomposição de prejuízo efetivo.

2.2) TRATAMENTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A história das patentes e dos demais direitos da propriedade industrial começa um pouco antes da era *copyright* clássico de Geller⁴⁹, tendo o seu surgimento aceito com o Estatuto da República de Veneza de 1474⁵⁰, em que, após notificação da República, os dispositivos novos e inventivos, assim que colocados em uso, teriam proteção por dez anos.

⁴⁸ Lei 9.610/98. Art. 41-43.

⁴⁹ GELLER, Paul Edward. *Copyright history and the future: What's culture got to do with it*". Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 47, P. 209, 2000 <http://ssrn.com/abstract=243115>, acessado em 13/06/2010, às 15h45min

⁵⁰ BUGBEE, Bruce W. *The genesis of american patent and copyright law*. Washington: Public Press, 1967. p 76.

O termo "patente", no entanto, é anterior à sistemática⁵¹, já que as *letters patent* eram emitidas pelos Soberanos aos inventores, sendo que a primeira patente que se tem notícia data de 1421, emitida pela República de Florença.

Visando evitar abusos, o Parlamento Inglês expediu em 1623 o *Statute of Monopolies*, que previa regras e circunstâncias objetivas para a concessão de direitos exclusivos sobre uma invenção, o que hoje é visto como a origem do Direito das Patentes⁵².

As marcas, por outro lado, são um fenômeno muito mais antigo. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual afirma, em seu manual de atuação⁵³, que elas já existiam no mundo antigo, citando que, há mais de três mil anos, artesãos indianos já talhavam sua assinatura antes de enviar os seus produtos (as marcas de "propriedade", o mesmo princípio que leva à marcação de animais na pecuária).

Na Idade Média o conceito foi alterado pois quando as Guildas passaram a identificar os produtos que atendiam aos seus requisitos de qualidade (marcas de "produção conforme").

Finalmente, chega-se ao atual estágio de desenvolvimento da evolução da marca, em que ela identifica a origem do produto posto à venda (marca de "comercialização"), ou era do *trade mark*.

O início da legislação de propriedade industrial, como a conhecemos, surgiu em 1803, na França⁵⁴, que tipificou a conduta de apropriação de marca de terceiro, dentre outros dispositivos regulando as patentes.

⁵¹ HULME, E. Wyndham. *The history of the patent system under the prerogative and at common law*. The Law Quarterly Review, 46:141-54 (Oxford: 1995).

⁵² HULME, E. Wyndham. *The history of the patent system under the prerogative and at common law*. The Law Quarterly Review, 46:141-54 (Oxford: 1995).

⁵³ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *WIPO intellectual property handbook: Policy, Law and Use*. Genebra: OMPI, 2009. p. 67-69.

⁵⁴ ONO, Shoenen. *Overview of japanese trademark law*. [n.i] Youhikaku, 1999.

Cada ordenamento regulava a questão à sua maneira, não raramente conflitantes com os demais, até a realização da Convenção de Paris, de 1883, que é a base internacional da Propriedade Industrial.

A Convenção de Paris estabelece conjuntos mínimos de direitos, estando ainda em vigor com base na assunção da mesma pelo Acordo da Rodada do Uruguai, no *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), estabelecimento da Organização Mundial do Comércio.

No Brasil, o Direito Industrial é previsto na Constituição, que prevê que:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"

O comando constitucional é tratado pela Lei nº 9.279/96, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, que é considerada, legalmente, bem móvel, e cuja proteção efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; de registro de desenho industrial; de registro de marca; bem com repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

2.2.1) Das patentes

Ao autor de invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, será assegurado o direito de obter patente⁵⁵ que lhe garanta a propriedade.

Ao autor de modelo de utilidade, o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato

⁵⁵ Lei 9.279/96. Art. 6.

inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação também será assegurado o direito de obter patente⁵⁶.

Para fins de patenteabilidade, a invenção é dotada de atividade inventiva⁵⁷ sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente do estado da técnica. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo⁵⁸ sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum do estado da técnica. Ambos são considerados suscetíveis de aplicação industrial⁵⁹ quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente⁶⁰. A patente de invenção vigorará⁶¹ pelo prazo de vinte anos e a de modelo de utilidade⁶² pelo prazo de quinze anos, contados da data de depósito.

A patente confere ao seu titular⁶³ o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Não se consideram⁶⁴ invenção, nem modelo de utilidade, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; os programas de computador em si; a apresentação de informações; as regras de jogo; as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;

⁵⁶ Lei 9.279/96. Art. 6.

⁵⁷ Lei 9.279/96. Art. 13.

⁵⁸ Lei 9.279/96. Art. 14.

⁵⁹ Lei 9.279/96. Art. 15.

⁶⁰ Lei 9.279/96. Art. 38.

⁶¹ Lei 9.279/96. Art. 40.

⁶² Lei 9.279/96. Art. 40.

⁶³ Lei 9.279/96. Art. 42.

⁶⁴ Lei 9.279/96. Art. 10.

e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Não são patenteáveis⁶⁵ as invenções e modelos de utilidade que forem contrários à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos⁶⁶.

O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença⁶⁷ para exploração, que deve ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que produza efeitos em relação a terceiros.

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente⁶⁸ se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Ensejam, igualmente, licença compulsória⁶⁹ a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação (ou fabricação incompleta) do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer certificado de adição⁷⁰ para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se

⁶⁵ Lei 9.279/96. Art. 18.

⁶⁶ A Lei 9.279/96 faz exceção específica, prevendo serem patenteáveis os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta.

⁶⁷ Lei 9.279/96. Art. 61.

⁶⁸ Lei 9.279/96. Art. 68.

⁶⁹ Lei 9.279/96. Art. 68, parágrafo primeiro.

⁷⁰ Lei 9.279/96. Art. 76.

inclua no mesmo conceito inventivo, ou, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

A patente extingue-se⁷¹ pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular; pela caducidade; pela falta de pagamento da retribuição anual; e pela não manutenção de procurador domiciliado no País.

2.2.2) Do desenho industrial

Ao autor de desenho industrial⁷², entendido⁷³ como 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, será assegurado o direito de obter registro que lhe confira a propriedade.

O desenho industrial é considerado: novo quando não compreendido no estado da técnica⁷⁴; original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Não é registrável⁷⁵ como desenho industrial 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; e a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Inclusive, não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

⁷¹ Lei 9.279/96. Art. 78.

⁷² Lei 9.279/96. Art. 94.

⁷³ Lei 9.279/96. Art. 95.

⁷⁴ Lei 9.279/96. Art. 96 "§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio."

⁷⁵ Lei 9.279/96. Art. 100.

O registro de desenho industrial vigorará⁷⁶ pelo prazo de dez anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada. O registro extingue-se pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; pela falta de pagamento da retribuição; ou pela não manutenção de procurador domiciliado no País.

2.2.3) Das marcas

Os sinais distintivos visualmente perceptíveis são suscetíveis de registro como marca, nas seguintes categorias⁷⁷:

"I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."

A propriedade da marca⁷⁸ adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, abrangendo o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

O registro da marca vigorará⁷⁹ pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado⁸⁰ o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; zelar pela sua integridade material ou reputação.

O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença⁸¹ para uso da marca, que deverá ser averbado no Instituto Nacional da

⁷⁶ Lei 9.279/96. Art. 108.

⁷⁷ Lei 9.279/96. Art. 123.

⁷⁸ Lei 9.279/96. Art. 126.

⁷⁹ Lei 9.279/96. Art. 133.

⁸⁰ Lei 9.279/96. Art. 130.

⁸¹ Lei 9.279/96. Art. 139.

Propriedade Industrial para produzir efeitos em relação a terceiros, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Não são registráveis como marca⁸²:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal 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 sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

⁸² Lei 9.279/96. Art. 124.

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."

O titular da marca não poderá⁸³ impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento; e impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, terá proteção especial, em todos os ramos de atividade⁸⁴. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil⁸⁵.

O pedido de registro de marca coletiva⁸⁶ conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. O pedido de registro da marca de certificação⁸⁷ conterá as características do produto ou serviço objeto de certificação; e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

⁸³ Lei 9.279/96. Art. 132.

⁸⁴ Lei 9.279/96. Art. 125.

⁸⁵ Lei 9.279/96. Art. 126.

⁸⁶ Lei 9.279/96. Art. 147.

⁸⁷ Lei 9.279/96. Art. 148.

O uso⁸⁸ da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Além das causas de extinção de marca, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando a entidade deixar de existir; ou a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

O registro da marca extingue-se⁸⁹ pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; pela caducidade; ou pela não manutenção de procurador devidamente qualificado e domiciliado no País por pessoa domiciliada no exterior.

2.2.4) Das indicações geográficas

Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Considera-se indicação de procedência⁹⁰ o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Considera-se denominação de origem⁹¹ o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

A proteção⁹² estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

⁸⁸ Lei 9.279/96. Art. 150.

⁸⁹ Lei 9.279/96. Art. 151.

⁹⁰ Lei 9.279/96. Art. 177.

⁹¹ Lei 9.279.96. Art. 178.

⁹² Lei 9.279/96. Art. 179.

Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica⁹³. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço⁹⁴, desde que não induza falsa procedência.

O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local⁹⁵, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

2.2.5) Conclusão em relação ao tratamento na propriedade industrial

Portanto, verifica-se que a Lei nº 9.279/96 prevê direito subjetivo ao sujeito cuja criação, após registro, resulta em um bem que ele possui (patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica). Vindo essa posse a ser turbada, o que não necessariamente presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de posse de imóvel), existe ferramental específico para a cessação da turbação, além de eventual recomposição de prejuízo efetivo.

2.3) TRATAMENTO NA TUTELA PARA EVITAR CONCORRÊNCIA DESLEAL

A Lei nº 9.279/96, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, traz também algumas normas que visam impedir a ocorrência de concorrência desleal, em especial o art. 195, que prevê cometer crime, com pena de detenção de até um ano ou multa, quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

⁹³ Lei 9.279/96. Art. 180.

⁹⁴ Lei 9.279/96. Art. 181.

⁹⁵ Lei 9.279/96. Art 182.

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos."

A mesma lei prevê que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos⁹⁶ em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Em tal hipótese, poderá o juiz, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada

⁹⁶ Lei 9.279/96. Art. 209.

O fato da concorrência desleal ter sido regulamentada dentro da Lei de Propriedade Industrial levanta o questionamento da real existência de uma tutela específica para evitar que a mesma ocorra⁹⁷, ou se verifica-se apenas o ferramental para efetivar os direitos da propriedade industrial.

Nesse sentido, este trabalho se pauta por posição da autonomia do instituto do combate à concorrência desleal dos direitos industriais, tanto pela singularidade de ferramental quando pela tutela em outros ramos, como o concorrencial⁹⁸, uma vez que Lei nº 8.884/94, que “Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências”, prevê constituir infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam resultar na limitação, falsificação ou no prejuízo da livre concorrência ou a livre iniciativa;

A prática de infração da ordem econômica⁹⁹ sujeita o infrator, empresa ou administrador, à multa de até trinta por cento do faturamento do exercício, ou seis milhões de reais caso não seja aplicável, além da impossibilidade de licitar com a Administração, entre outros.

2.3.1) Conclusão em relação à tutela para evitar a concorrência desleal

Portanto, declara-se a posição de autonomia da tutela para evitar a concorrência desleal, independência tanto funcional e conceitual do direito concorrencial e do direito industrial.

Essa independência resulta no surgimento de um direito subjetivo ao prejudicado por uma conduta positivada como crime (ato de concorrência desleal), o que presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de direito autoral ou direito industrial), cuja reparação possui ferramental específico.

⁹⁷ Como brilhantemente colocou o Professor Newton Silveira durante a banca de qualificação deste trabalho.

⁹⁸ Outra brilhante colocação durante a banca de qualificação deste trabalho, agora do Professor José Marcelo Martins Proença.

⁹⁹ Lei 8.884/94. Arts. 23 e 24.

2.4) TRATAMENTO NA TUTELA DO SEGREDO DE EMPRESA

O tratamento do segredo de empresa é baseado em normas internacionais e domésticas, estas positivas expressas mas não totalmente diretas e dependentes de interpretação e "construção de interpretação".

Daniela Marcos Barone¹⁰⁰, em Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, se dedicou ao estudo da "informação confidencial passível de proteção legal", pretendendo que essa devesse ser

"entendida como abrangente de todo o conjunto de informações sigilosas ou confidenciais relacionadas às atividades empresariais em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestação de serviços, e que lhes conferem alguma vantagem competitiva".

O TRIPS, em seu art. 39 expressamente prevê a proteção do segredo de empresa, nestes termos:

*"SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
ARTIGO 39*

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris(1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

- a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;*
- b) tenha valor comercial por ser secreta; e*
- c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.*

3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o

¹⁰⁰ BARONE, Daniela Marcos. São Paulo. 2009. *A proteção internacional do segredo industrial*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. pp. 9.

público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal. "

A Lei nº 9.679/96 traz dispositivo específico que protege os dados confidenciais, com o art. 195 prevendo cometer crime, com pena de detenção de até um ano ou multa, quem:

"XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

(...);

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos."

O Decreto-Lei nº 5.452/43, que "Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho" traz previsão específica, que foi objeto de estudo detalhado de Renato Noriyuki Dote¹⁰¹, em Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco:

"Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

(...)

g) violação de segredo da empresa;"

No entanto, como se viu, tanto o normativo internacional quanto o doméstico preveem que a utilização de informação confidencial deve ser combatida quando sua utilização possa ser enquadrada como concorrência desleal (ou, no caso específico trabalhista, como quebra da confiança que enseja rescisão laboral), mas, como bem afirma Maristela Basso¹⁰², o art. 39 do TRIPS não obriga que os Estados-Partes confirmem direitos sobre informação confidencial não divulgada, não configurando, portanto, direito autônomo.

¹⁰¹ DOTE, Renato Noriyuki. *Justa causa: violação de segredo de empresa*. São Paulo. 2004. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

¹⁰² BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p 247-248.

Nesse sentido, o estudo de Elisabeth Fekete¹⁰³, que brilhantemente buscou a qualificação do segredo de indústria e comércio no ordenamento brasileiro, prevendo tratamento *sui generis*, pelo entendimento que no Brasil não há exigência da novidade no objeto do segredo, que independem de suporte físico (mesma realidade do direito autoral).

2.4.1) Conclusão em relação ao segredo de empresa

Portanto, como se viu, o tratamento do segredo de empresa é formal, não dependendo de registro, mas não há obrigação de sua tutela autônoma, o que acaba implicando na necessidade de um prejuízo efetivo (a ser tutelado pela concorrência desleal, vista no sub-item 2.3) TRATAMENTO NA TUTELA PARA EVITAR CONCORRÊNCIA DESLEAL).

Essa independência resulta no surgimento de um direito subjetivo ao prejudicado por uma conduta tipificada (ato de concorrência desleal), o que presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de direito autoral ou direito industrial), cuja reparação possui ferramental específico.

2.5) TRATAMENTO NA VEDAÇÃO AOS ATOS CONFUSÓRIOS

Como foi colocado de maneira muito competente por Alberto Luis Camelier da Silva¹⁰⁴, em Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, os chamados “Atos confusórios” são

"todos aqueles atos que visam estabelecer confusão com produtos, serviços e estabelecimentos alheios, através de marcas, cores, sons, expressões de propaganda, formatos de produtos, embalagens, logotipos, desenhos industriais e patentes em domínio público. Seja a almejada confusão, fonética, ortográfica, visual ou mesmo ideológica".

O artigo 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, que “Promulga a convenção assignada em Paris a 20 de Março de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se

¹⁰³ FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. São Paulo, 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. pp 69-71.

¹⁰⁴ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luis. *Concorrência desleal: atos de confusão*. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. pp 106-107.

constituem em União para a proteção da propriedade industrial”), em sua Revisão de Estocolmo, expressamente prevê que (grifos nossos):

"Art. 6o bis

*(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de **estabelecer confusão**, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.*

(...)

Art. 10o bis

(3) Deverão proibir-se particularmente:

Art. 10o bis (3)

*1o Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, **estabelecer confusão** com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;"*

2.5.1) Conclusão em relação na vedação aos atos confusórios

Sendo assim, com base nesse normativo internacional, devem ser proibidos qualquer atos suscetíveis, por qualquer meio, de estabelecer confusão na concorrência, podendo ser entendida a vedação aos atos confusórios como pertencente à categoria de tutela para evitar a concorrência desleal, cuja autonomia já foi defendida¹⁰⁵.

No entanto, a vedação aos atos confusórios resulta em norma inócua¹⁰⁶, uma vez que não surge direito subjetivo ao prejudicado por um ato confusório (por esta conduta, ao contrário dos atos de concorrência desleal, não tipificada), o que presume que a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de direito autoral ou direito industrial), só poderá ser reparada por perdas e danos ordinária.

2.6) O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DAS NAÇÕES UNIDAS

De maneira a complementar o regramento positivo do tratamento tradicional das atividades criativas, o autor, internacionalista entusiasta, viu-se obrigado a citar o Pacto

¹⁰⁵ Conforme sub-item do item 2.3) TRATAMENTO NA TUTELA PARA EVITAR CONCORRÊNCIA DESLEAL.

¹⁰⁶ Na perspectiva Kelseniana de não haver "sanção".

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966 e internalizado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.

O Pacto traz a famosa máxima de que "Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural", o que se efetiva, também, pela proteção dos interesses do criador/autor.

No que se refere às atividades criativas, ele traz previsão específica¹⁰⁷, a saber:

- "1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de:*
- a) Participar da vida cultural;*
 - b) Desfrutar o processo científico e suas aplicações;*
 - c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor.*
- 2. As Medidas que os Estados Partes do Presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à convenção, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura.*
- 3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora.*
- 4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura."*

2.6.1) Conclusão em relação ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas

Sendo assim, com base nesse normativo internacional, deve ser reconhecido a cada indivíduo o direito de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor.

No entanto, por consequência do direito à autodeterminação, já que cada Estado-Parte determina livremente seu estatuto político, enfrenta-se, novamente, o problema da falta de efetividade do normativo internacional, uma vez que não surge direito

¹⁰⁷ BRASIL. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.

subjetivo ao criador/autor salvo se o normativo interno positive o direito (ou, no caso concreto, que a criação seja passível de tutela).

A consciência de que deveria haver uma proteção, ainda que o ferramental para a mesma não exista, já era verdade para Duguit¹⁰⁸, que brilhantemente expôs:

"Même dans les sociétés modernes, ce qui fait la règle de droit, ce n'est pas la décision du législateur positif, c'est la conscience que cette règle doit recevoir des gouvernants une sanction positive et organisée."

A questão das estruturas jurídicas emanarem da sociedade e não o oposto, também já era o ensinamento de Miguel Reale¹⁰⁹, que já ensinava que o Direito deveria ser visto como experiência e que

"Sempre me impressionou o fato de o povo criador do Direito não foi um escravo da lei, como mandamento do Estado, mas antes um criador de fórmulas ordenadoras no bojo da sociedade civil mesma, à medida que os fatos iam ditando e a necessidade ia exigindo soluções normativas, 'factibus dictantibus ac necessitate exigente'. Eram os jurisconsultos que forneciam aos litigantes a formula iuris que o pretor, armado de auctoritas (e podia ser leigo em Direito), convertia em norma iuris através de sua decisão fundada em critérios práticos de bom -senso".

¹⁰⁸ DUGUIT, Léon. *Traité de droit constitutionnel*. T. 1. 3 ed. Paris: E. de Boccard, 1927. p. 112.

¹⁰⁹ REALE, Miguel. *O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica*. São Paulo: Saraiva, 1992. p. XXV.

3) TRATAMENTO JURÍDICO DOS PERFUMES E DOS CONTRATIPOS

Uma vez tendo sido apresentada a definição de contratipo (no item 1.5) DEFINIÇÃO DE CONTRATIPO), as noções técnicas sobre fabricação e composição de fragrâncias (no item 1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS) e o tratamento jurídico das atividades criativas (no item 2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS), passa-se à análise da suficiência, ou insuficiência, da aplicação concreta das proteções tradicionais para tutela dos perfumes e dos contratipos.

3.1) TUTELA PELO DIREITO AUTORAL

Como visto no item 2.1) TRATAMENTO NO DIREITO AUTORAL, o comando constitucional do direito autoral¹¹⁰ é tratado pela Lei nº 9.610/98, que “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências” dispõe que são obras intelectuais protegidas¹¹¹, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

A Lei nº 9.610/98 prevê direito subjetivo ao sujeito cuja criação resulta, independentemente de registro, em um bem que ele possui (obra). Vindo essa posse a ser turbada, o que não necessariamente presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de posse de imóvel), existe ferramental específico para a cessação da turbação, além de eventual recomposição de prejuízo efetivo.

¹¹⁰ Constituição Federal. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;"

¹¹¹ Lei 9.610/98. Art. 7.

O Professor Newton Silveira declarou, na banca de qualificação deste trabalho, que entendia que os perfumes teriam proteção pelo direito autoral, pelos fundamentos acima.

Respeitando a posição, chegou-se à conclusão diversa ao confrontar a previsão legal com a realidade do bem jurídico a ser tutelado (como visto no item 1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS).

Em primeiro lugar, apesar da utilização da obra depender de autorização prévia e expressa do autor¹¹² e ninguém poder reproduzir obra¹¹³ que não pertença ao domínio público, não constitui ofensa¹¹⁴

"a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores".

Lembrando que os perfumes comerciais são compostos de "notas"¹¹⁵ em diferentes proporções, que são combinados com os outros insumos, esta combinação do desenvolvedor (descrição olfativa) é exposta à seleção do mercado, ou seja, há, efetivamente, a divulgação de uma "obra nova".

Uma vez exposta essa obra nova, ou uma gama de descrições olfativas (pensando em vários perfumes comerciais), teoricamente, um desenvolvedor de perfume poderia "reproduzir" pequenos trechos dessas obras preexistentes, cujo objeto principal é um "novo" perfume (já que não é reprodução de todas as notas), apenas "inspirado" num determinado perfume comercial.

Além da expressa permissão legal para a "inspiração", colabora para a insuficiência da tutela autoral a falta de comprovação objetiva de violação, pela natureza efêmera do perfume, que tende a sublimar e desaparecer.

¹¹² Lei 9.610/98. Art. 29.

¹¹³ Lei 9.610/98. Art. 33.

¹¹⁴ Lei 9.610/98. Art. 46, VIII.

¹¹⁵ Conforme item 1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS, fragrâncias artificiais e naturais.

Como se verá no item

3.3) TUTELA PELA VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL , as questões envolvendo os sentidos (perfumes¹¹⁶ ou mesmo bebidas¹¹⁷), no Brasil, acabam sendo resolvidas pelas regras da concorrência desleal.

Na União Europeia, por outro lado, ainda não há consenso, já que há decisões admitindo a possibilidade da tutela pelo Direito Autoral, outras não, como se passa a apresentar.

3.1.1) Alta Corte da Holanda

(perfume protegido pelo direito autoral, por este ser identificável e original, o que permite a tutela pelo Direito Autoral)

A Alta Corte da Holanda, em julgamento de junho de 2006¹¹⁸, julgou que a fragrância de um perfume poderia, em princípio, se beneficiar da proteção pelo Direito Autoral.

O caso concreto envolvia a empresa de cosméticos francesa Lancôme, que comercializa um perfume de grande sucesso sob a marca *Trésor*, e uma pequena empresa holandesa Kecofa, que vendia o *Female Treasure* por um décimo do preço do primeiro.

Na primeira tentativa, a Lancôme moveu ação para impedir a venda com base em sua marca registrada. O julgador decidiu pela improcedência da ação, sob o argumento de que dificilmente os consumidores *confundiriam* as marcas

Depois da revisão da Legislação holandesa de marcas, a Lancôme tentou novamente, com nova alegação de violação da marca e trazendo reclamação de violação de direito autoral (*copyright*) do próprio perfume.

¹¹⁶ Como se verá no item 3.3) TUTELA PELA VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

¹¹⁷ CINZANO X CALDEZANO (Apelação Cível 279.331 da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

¹¹⁸ HOLANDA. HR, LJM AU8940, Kecofa/Lancôme.

Não obstante a violação da marca ter sido, novamente, julgada improcedente (e o julgamento, três dias antes, em que a Suprema Corte Francesa julgou que o *Dune* de Dior não era protegido pelo direito do autor), a violação de direito autoral foi julgada procedente e depois confirmada pela Alta Corte.

A Corte holandesa se fundamentou na grande abertura prevista em sua legislação, para dizer que o cheiro de um perfume cumpre os requisitos¹¹⁹ de ser identificável e original, ainda que essa identificação só possa ocorrer no nariz.

A Corte distinguiu o cheiro do perfume, tanto da sua fórmula quanto do líquido que o contém, pelo raciocínio de que este último é só o meio material do objeto protegido (assim como o papel é irrelevante para a proteção de um livro).

Pela fundamentação do julgado, um perfume composto de ingredientes totalmente distintos, mas que tenha o mesmo cheiro, é uma violação, enquanto um que tenha fórmula similar, mas com cheiro diferente, não.

Dessa maneira, o requisito de ser original deve estar incluído no requisito de ser identificável, ou seja, uma reprodução exata do cheiro de rosas, ou de um outro perfume, não pode ser protegido, mas uma pequena alteração nos mesmos cumpre o requisito.

A própria Corte reconheceu as dificuldades práticas da proteção do cheiro, afinal, assim como a nossa legislação, a proteção autoral holandesa permite que o autor impeça a disponibilização pública de sua criação (teoricamente, o uso do perfume em público dependeria de uma licença!).

De qualquer maneira, a Corte não julgou, DIRETAMENTE, que o *Trésor* é protegido pelo direito autoral, já que ela não julga casos concretos, mas apenas que os cheiros, em princípio e em geral, são objetos dessa proteção, cabendo, no caso concreto, a prova de originalidade (que é muito difícil, dada a limitada capacidade olfativa em grande parte da população).

¹¹⁹ A legislação holandesa, ao contrário da brasileira, não traz lista de o que está sujeito à proteção.

3.1.2) Corte de Apelação de Paris

(criação de perfume, ainda que seja mera combinação de ingredientes comuns, resulta em uma criação original e identificável, o que permite a tutela pelo Direito Autoral)

No Julgamento 04/18300, de recurso de julgamento de 26/05/2004 do Tribunal de Grande Instância de Paris¹²⁰, em caso que envolvia a produção de perfumes com fórmula muito “próxima”, ou seja, contendo quase todos os componentes de uma referência comercial, também se julgou pela aplicação do Direito Autoral.

O Código de Propriedade Intelectual Francês¹²¹ prevê que se protege os direitos do autor em todas as obras intelectuais ("da mente"), independentemente de modalidade, forma de expressão, mérito, função ou aplicabilidade.

No julgamento em questão, a empresa Bellure NV, alegando que os cheiros não estão previstos na lista constante das criações a serem protegidas pelo Direito do Autor¹²², que é impossível descrever de maneira objetiva e comum um cheiro ou um gosto; e que a criação final tem resultado estético¹²³, afirmava que deveria ser revisto o julgamento improcedente da ação que havia movido contra diversas empresas de perfume (Cacharel, L'oreal, Lancôme, entre outras) para garantir a venda de perfumes "inspirados".

A Corte rejeitou o recurso, afirmando que a lista das criações não é exaustiva e não exclui aquelas identificáveis pelo olfato e que não é exigido o registro escrito da obra se de outra forma ela é identificável, assim como ocorrem com as obras audiovisuais ou musicais.

¹²⁰ FRANÇA. Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn 03/05891.
<http://www.p-s.fr/index.php?post/2006/08/02/11-25-janvier-2006-paris-4eme-ch-a>, acesso em 16/10/2007, às 11h34min.

¹²¹ FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle. Artigo 112-2.

¹²² A Lei Francesa, de maneira similar à brasileira, lista as atividades que, especialmente, são consideradas criações intelectuais, no artigo 112-2.

¹²³ Resultado estético é uma das condições que impedem a patenteabilidade, conforme o artigo 611-10 do Code de la propriété intellectuelle.

O julgado chegou a afirmar que ainda que um perfume não cumpra os requisitos de patenteabilidade é apenas uma questão secundária, já que a proteção de patente não exclui a proteção autoral.

Nesse sentido, a existência de notas olfativas não exclui a originalidade da obra, que o desenvolvedor de perfume as combinou de maneira inédita, ainda que essa combinação seja apenas na proporção dos ingredientes, o que cumpre os requisitos da proteção autoral.

Como se tratava de caso concreto, a Bellure NV foi condenada a pagar 80.000 euros, por cada uma das doze fragrâncias objeto da ação, além de ter que recolher as mercadorias expostas à venda.

3.1.3) Alta Corte da França

(perfume é expressão física de um saber fazer, o que não permite a tutela pelo Direito Autoral)

A *Cour de Cassation*¹²⁴ (Alta Corte da França) decidiu que a criação de uma fragrância é apenas expressão de um saber fazer, não constituindo criação de forma de expressão passível de proteção.

No caso concreto, pelo julgado nº 1006, a Primeira Câmara Civil da Corte rejeitou recurso de uma pessoa física, que tentava garantir seu direito de autora sobre a criação de um perfume que ela desenvolveu em período em que trabalhava em uma grande empresa de cosméticos.

A primeira instância (Versailles) havia indeferido o pedido de indenização, sob o fundamento de que o perfume não se qualifica para a proteção autoral. A autora havia sustentado que a lista presente no código de propriedade intelectual não é exaustiva e que o mesmo se propõe a proteger os direitos de propriedade intelectual dos autores de

¹²⁴ FRANÇA. Cour de cassation - Première chambre civile. Arrêt n° 1006 du 13 juin 2006. http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/protection_d'un_parfum_et_droit_d'auteur.htm, acessado em 16/10/2007, às 11h41min.

todas as obras do espírito, seja qual for sua natureza, forma de expressão, mérito ou finalidade, de maneira que o perfume cumpra os requisitos de ser identificável e original.

A Corte, em decisão bem direta, afirmou que o aroma de um perfume resulta de simples aplicação de conhecimentos especializados, não resultando em um objeto passível de proteção.

3.2) TUTELA PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como visto no item 2.2) TRATAMENTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL o comando constitucional¹²⁵ de tutela da propriedade industrial é tratado pela Lei nº 9.279/96, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

A Lei nº 9.279/96 prevê direito subjetivo ao sujeito cuja criação, após registro, resulta em um bem que ele possui (patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica). Vindo essa posse a ser turbada, o que não necessariamente presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de posse de imóvel), existe ferramental específico para a cessação da turbação, além de eventual recomposição de prejuízo efetivo.

3.2.1) Da patente

Já se afirmou que ao autor de invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, será assegurado o direito de obter a patente¹²⁶ que lhe garanta a propriedade.

Para fins de patenteabilidade, a invenção é dotada de atividade inventiva¹²⁷ sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do

¹²⁵ Constituição Federal.

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"

¹²⁶ Lei 9279/96. Art. 6.

estado da técnica. A invenção é considerada suscetível de aplicação industrial¹²⁸ quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

Inicialmente, poder-se-ia admitir que um perfume é dotado de atividade inventiva (a combinação das fragrâncias, em diferentes proporcionais), de maneira inédita.

No entanto, o mesmo carece de requisitos básicos para instruir o pedido de patente, decorrente da ausência de aplicação industrial e da grande dificuldade (conforme item 1.4) TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE FRAGRÂNCIAS) de descrição objetiva do perfume, que é a entrega de relatório descritivo¹²⁹.

3.2.2) Do desenho industrial

Não caberia proteção por desenho industrial, já que este só é admitido¹³⁰ como 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.

3.2.3) Da marca tradicional

Os perfumes são, geralmente, tutelados na sistemática das marcas, entendidas, na legislação brasileira, como os sinais distintivos visualmente perceptíveis¹³¹:

¹²⁷ Lei 9.279/96. Art. 13.

¹²⁸ Lei 9.279/96. Art. 15.

¹²⁹ Lei 9.279/96: "Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

(...)

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução."

¹³⁰ Lei 9.279/96. Art. 95.

¹³¹ Lei 9.279/96. Art. 123.

Como ao titular da marca é assegurado¹³² o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, os perfumes comerciais se utilizam desta para enquadrar as "inspirações", o que resulta em uma tutela judicial efetiva pelo combate à concorrência desleal (como se verá no item

3.3) TUTELA PELA VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL).

No entanto, pelas marcas tradicionais, o bem jurídico tutelado é o "nome" pelo qual o perfume é comercializado e não o perfume em si, o que não resolve o problema do contratipo.

Exemplo fácil é a "Coca Cola"¹³³, cuja marca para bebidas (Classe 35) está registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 1969. A proteção dada pela marca impede que seus concorrentes comercializem seus produtos com o NOME "Coca Cola", mas ela não impede que seus concorrentes comercializem produtos "inspirados" no objeto "Coca Cola" (aqui entendido como o líquido).

Essa insuficiência da tutela das marcas levou alguns países a permitirem o registro de marcas não visuais, entre eles, as marcas olfativas, que, pela relevância ao tema, serão estudadas separadamente a seguir.

3.2.4) Da marca olfativa

No excelente trabalho "A marca olfativa", publicado em 2008, o autor português Rui Solnado da Cruz¹³⁴ estuda em profundidade o movimento de registro de novas formas de marca (não apenas olfativas, mas também hologramas, tridimensionais, táteis etc.).

Não pretendendo esgotar a matéria, apresentaremos o estágio de desenvolvimento no tema nos diversos ordenamentos.

¹³² Lei 9.279/96. Art. 130.

¹³³ BRASIL. Marca/Processo 002399504.
<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=10622>
acessado em 18/03/2010, às 18h37min.

¹³⁴ DA CRUZ, Rui Solnado. *A marca olfativa*. Coimbra: Almedina, 2008.

3.2.4.1) Marcas olfativas no Brasil

As marcas olfativas, por expressa previsão legal, não são aceitas, já que, no nosso ordenamento, as marcas devem ser entendidas como sinais distintivos visualmente perceptíveis¹³⁵, ou seja, as mesmas só podem ser VISUAIS.

Portanto, os perfumes comerciais não são protegidos por marcas olfativas no Brasil, já que elas não são reconhecidas em nosso ordenamento.

3.2.4.2) Marcas olfativas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual

A posição oficial da OMPI¹³⁶, é que, sendo o cheiro o que torna uma marca distinta, o mesmo pode ser registrado como marca. No entanto, ela mesma admite que não há obrigação internacional que determine a possibilidade de se registrar esse cheiro, que depende de previsão dos regulamentos nacionais.

A OMPI observa que vários dos países que permitem a proteção de sinais que não são visualmente perceptíveis permitem, por razões práticas, apenas o registro de sinais que possam ser representados graficamente sem maiores dificuldades (o que é o caso dos sons e de suas partituras)¹³⁷.

3.2.4.3) Marcas olfativas na Comunidade Europeia

O Regulamento CE n.º 40/94¹³⁸ regula a marca comunitária, criando um sistema que permite a concessão de marcas comunitárias pelo Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), com base em pedido único.

¹³⁵ Lei 9.279/96. Art. 123.

¹³⁶ OMPI. *Can sounds and smells be considered marks too?* http://www.wipo.int/sme/en/faq/tm_faqs_q7.html, acessado em 21/03/2010, às 18h18min.

¹³⁷ OMPI. *Can sounds and smells be considered marks too?* http://www.wipo.int/sme/en/faq/tm_faqs_q7.html, acessado em 21/03/2010, às 18h18min.

¹³⁸ COMUNIDADE EUROPEIA. Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:PT:HTML>, acessado em 21/03/2010, às 18h00min.

No entanto, pela expressa previsão do regulamento¹³⁹, só podem constituir marcas comunitárias os

"sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas".

Com base nessa previsão, foi concedido o registro da marca comunitária, hoje expirada, "cheiro de grama recém cortada"¹⁴⁰, de propriedade da Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, graficamente representada pela descrição, em tradução livre, "o cheiro de grama recém cortada" aplicado em bolas de tênis.

Portanto, os perfumes comerciais poderiam ser protegidos por marcas olfativas na Comunidade Europeia, dependendo do sucesso da representação gráfica do cheiro em questão (as mesmas dificuldades vistas nos itens 3.1) TUTELA PELO DIREITO AUTORAL e 1.4.1) Representação gráfica de uma fragrância).

3.2.4.3.1) Marcas olfativas no Reino Unido

No Reino Unido¹⁴¹, que prevê que pode ser registrado como marca qualquer sinal que possa ser representado graficamente, existem marcas olfativas em vigor.

A primeira, "cheiro de rosas"¹⁴², de propriedade da Goodyear, foi graficamente representada pela descrição, em tradução livre, "a marca é uma fragrância floral / cheiro que lembra rosas aplicadas ao pneu".

¹³⁹ Regulamento CE 40/94, artigo 4.

¹⁴⁰ COMUNIDADE EUROPEIA. Trademark 428870. http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg, acessado em 21/03/2010, às 19h17min.

¹⁴¹ REINO UNIDO. Trademark Act de 1994. Art. 1.

"Trade marks .(1)

In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. .

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging."

¹⁴² REINO UNIDO. Trademark 2001416. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2001416>, acessado em 21/03/2010, às 18h37min.

A segunda, "cheiro forte de cerveja amarga"¹⁴³, de propriedade da Unicorn International, foi graficamente representada pela descrição, em tradução livre, "a marca compreende um forte cheiro de cerveja amarga aplicada ao voo dos dardos".

Por outro lado, o mesmo órgão rejeitou o registro de "cheiro, aroma ou essência de canela"¹⁴⁴, do requerente John Lewis Of Hungerford Plc, que havia sido graficamente representado pela descrição, em tradução livre, "a marca compreende o cheiro, aroma ou essência de canela".

O órgão rejeitou o registro¹⁴⁵ sob a alegação de que a marca não é objetiva (depende do que cada pessoa "reconhece" como o cheiro de canela), especialmente no caso concreto (o cheiro era aplicado em móveis de madeira) em que o órgão achou insegura a conclusão de análise espectrômetra (mesmas dificuldades já apresentadas em 1.4.1) Representação gráfica de uma fragrância), além do reconhecimento, pelo requerente, que o cheiro é influenciado pela temperatura e pela maneira como esse cheiro era contido no móvel ("transportador" de cheiro, como micro-esferas, verniz, etc.).

3.2.4.4) Marcas olfativas nos Estados Unidos

As regras de execução¹⁴⁶ do Lanham Act (15 U.S.C. § 1051–1127), que regulamenta a tutela federal das marcas, preveem, expressamente, a possibilidade de que a marca seja composta, exclusivamente por um cheiro. Nessa hipóteses, é previsto que o requerente apresente uma descrição detalhada da marca.

¹⁴³ REINO UNIDO. Trademark 2000234. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>, acessado em 21/03/2010, às 18h47min.

¹⁴⁴ REINO UNIDO. Trademark 2000169. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>, acessado em 21/03/2010, às 18h52min.

¹⁴⁵ POWELL, Eddie. *Off the scent and the smell of ripe strawberries*. [n.i]: Armstrong International, 2006. p. 185.

¹⁴⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Rules of practice & federal statutes*. http://www.uspto.gov/trademarks/law/CFR_12-28-09_tmlaw2.pdf, acessado em 21/03/2010, às 19h40min.

Com base nessas previsões, os Estados Unidos efetuaram o primeiro registro de marca olfativa do mundo, hoje expirada, "cheiro de plumeria"¹⁴⁷, de propriedade de Celia Clake.

A marca foi graficamente representada pela descrição, em tradução livre, "a marca é uma fragrância de alto impacto, fresca e floral que lembra plumeria ao desabrochar", aplicada à linha de bordar.

O Manual de procedimentos para análise dos pedidos de marcas¹⁴⁸, por sua vez, prevê que um cheiro pode ser registrável se ele é utilizável de uma maneira não funcional¹⁴⁹.

A *contrario sensu* dessa previsão, os cheiros que servem a uma função utilitária, como o cheiro de um perfume ou de um desodorizador de ambientes, seriam funcionais e, portanto, não registráveis.

Há diversas outras marcas olfativas registradas, como o "cheiro de morangos"¹⁵⁰, "cheiro de uva"¹⁵¹, "de cereja"¹⁵², "frutos do pomar"¹⁵³ e até de "chiclete"¹⁵⁴.

Portanto, os perfumes comerciais não são protegidos por marcas olfativas nos Estados Unidos, por expressa previsão legal, apesar deste ordenamento expressamente prever e aceitar marcas olfativas.

¹⁴⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 1639128. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.6.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h29min.

¹⁴⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Trademark manual of examining procedure*. Item 1202.13. http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120213, acessado em 21/03/2010, às 20h02min.

¹⁴⁹ De acordo com o item 12.02(a), do *Trademark manual of examining procedure*, um 1202.02(a) uma característica do produto é considerada "funcional" e, portanto, não passível de servir como marca, se é essencial à função do objeto, ou se ela afeta o custo ou qualidade do objeto.

¹⁵⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 2596156. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.7.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h33min.

¹⁵¹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 2568512. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.8.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h36min.

¹⁵² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 2463044. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.9.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h37min.

¹⁵³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 2644707. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.10.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h38min.

¹⁵⁴ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Trademark 2560618. <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.11.1>, acessado em 21/03/2010, às 20h49min.

3.3) TUTELA PELA VEDAÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Como já afirmado, a Lei nº 9.279/96, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, traz também algumas normas que visam impedir a ocorrência de concorrência desleal, em especial o art. 195¹⁵⁵.

Também já foi afirmado que este trabalho se pauta por posição da autonomia do instituto do combate à concorrência desleal, tanto pela singularidade de ferramental quando pela tutela em outros ramos, como o concorrencial¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Lei 9.279/96. "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
 - II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
 - III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
 - IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
 - V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
 - VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
 - VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
 - VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
 - IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
 - X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
 - XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
 - XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
 - XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
 - XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
- Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público."

¹⁵⁶Lei 8.884/94. Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

Essa independência resulta no surgimento de um direito subjetivo ao prejudicado por uma conduta tipificada (ato de concorrência desleal), o que presume a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de direito autoral ou direito industrial), cuja reparação possui ferramental específico (criminal e perdas e danos cível), de modo que as ações judiciais, questionando os perfumes costumam ter este fundamento.

O fundamento é a previsão, na Lei de Propriedade Industrial, do direito de haver perdas e danos¹⁵⁷ em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

3.3.1) Uso de marca similar (Chanel n° 5 vs Chantelle n° 5)

Numa das primeiras decisões envolvendo as empresas de contratipos¹⁵⁸, a vedação à comercialização parcial foi fundamentada em concorrência desleal por uso indevido da marca comercial, sem cuidar da questão da “inspiração olfativa” ou do reconhecimento, ou não, de uma “marca olfativa.”

No caso concreto, a empresa brasileira Pro Perfumes e Cosméticos Ltda. importava o perfume "Chantelle n° 5", que trazia em sua embalagem a expressão *NOTRE VERSION DE CHANEL N° 5*, em tradução livre, "nossa versão para o Chanel n° 5".

Os Desembargadores concluíram que, como já havia sido observado na primeira instância, ocorre óbvia similaridade das marcas (gráficas e fonéticas), além da própria expressão de "versão" do conhecido original, o que constitui clara concorrência desleal.

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;"

¹⁵⁷ Lei 9.279/96. Art. 209.

¹⁵⁸ Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação 377.950.4/5-00.

Dessa maneira, condenaram a Pro Perfumes a se abster de utilizar a expressão Chantelle n° 5, ou qualquer outra assemelhada, tanto em seu nome, quanto em qualquer outra atividade ou documentos relativos à sua atividade comercial.

Vale a observação de que a ementa do julgado contém a expressão "produtos idênticos (perfumes)", mas não houve qualquer análise nesse sentido, do que se conclui que a tutela da concorrência desleal não é suficiente para o tratamento jurídico dos contratipos ou dos perfumes, o que ficará mais claro no próximo julgado.

3.3.2) Uso indevido de marca (Marca famosa consta de lista de produtos)

Neste caso¹⁵⁹, a Chanel Sarl buscava impedir que a Fator 5 utilizasse suas marcas para divulgar e incentivar a compra dos contratipos fabricados e comercializados pela segunda empresa.

Na sentença, a Justiça reconheceu que a Fator 5 utiliza, sem autorização, as marcas de propriedade da Chanel, pouco importando que isso não ocorre na embalagem, mas apenas em tabelas ou impressos que são utilizados pelos vendedores.

Seguem exemplos, do próprio site da Fator 5¹⁶⁰, que representam o que era questionado na ação:

¹⁵⁹ Processo 583.06.2004.011736-7, que tramitou perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional Penha de São Paulo. Sentença de 31/05/2005, em processo de autoria de Chanel Sarl contra Fator 5 contratipos perfumaria e cosméticos Ltda. Buscando sua reforma, tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo a Apelação 419.467.4/5-00.

¹⁶⁰ www.fator5.com.br e www.fator5.net, acessados em 22/03/2010, às 20h25min.

FATOR 5

HOME | PRODUTOS | ONDE COMPRAR | COMO VENDER | PROJETOS SOCIAIS | SOBRE A FATOR 5 | BOUTIQUE | IMPRENSA | CONTATO


CATÁLOGO

CIPA << >>

Fator 5 Contratipos

Inscreva-se em nosso site e receba em PDF o catálogo de perfumes de 100 produtos. É grátis! Basta clicar em "inscreva-se" e preencher o formulário. Você receberá o catálogo em PDF em seu e-mail em até 24 horas.

Fator 5 FATOR 5 | 100 produtos | 100% original



Perfumes

Nome	Preço	Nome	Preço
1. Angel	R\$ 49,90	31. Chanel n°5	R\$ 49,90
2. Kourois	R\$ 49,90	32. Chanel n°5	R\$ 49,90
3. Divalcar	R\$ 49,90	33. Chanel n°5	R\$ 49,90
4. Polo Explorer	R\$ 49,90	34. Chanel n°5	R\$ 49,90
5. Boss Energolise	R\$ 49,90	35. Chanel n°5	R\$ 49,90
6. Bvlgari	R\$ 49,90	36. Chanel n°5	R\$ 49,90
7. Azzaro	R\$ 49,90	37. Chanel n°5	R\$ 49,90
8. Lapidus	R\$ 49,90	38. Chanel n°5	R\$ 49,90
9. Eau D'Issey Men	R\$ 49,90	39. Chanel n°5	R\$ 49,90
10. CKINZU Him	R\$ 49,90	40. Chanel n°5	R\$ 49,90
11. PI	R\$ 49,90	41. Chanel n°5	R\$ 49,90
12. Fahrenheit	R\$ 49,90	42. Chanel n°5	R\$ 49,90
13. Armani Code	R\$ 49,90	43. Chanel n°5	R\$ 49,90
14. Jazz	R\$ 49,90	44. Chanel n°5	R\$ 49,90
15. Diesel Fuel for Life	R\$ 49,90	45. Chanel n°5	R\$ 49,90
16. Montblanc Man	R\$ 49,90	46. Chanel n°5	R\$ 49,90
17. Eternity Man	R\$ 49,90	47. Chanel n°5	R\$ 49,90
18. Animale	R\$ 49,90	48. Chanel n°5	R\$ 49,90
19. Hugo Boss	R\$ 49,90	49. Chanel n°5	R\$ 49,90
20. Polo	R\$ 49,90	50. Chanel n°5	R\$ 49,90
21. Ferrari	R\$ 49,90	51. Chanel n°5	R\$ 49,90
22. Minotaure	R\$ 49,90	52. Chanel n°5	R\$ 49,90
23. Bvlgari Black	R\$ 49,90	53. Chanel n°5	R\$ 49,90
24. Polo Blue	R\$ 49,90	54. Chanel n°5	R\$ 49,90
25. Joop! Night Flight	R\$ 49,90	55. Chanel n°5	R\$ 49,90
26. Ferrari Black	R\$ 49,90	56. Chanel n°5	R\$ 49,90
27. Azzaro Omnia	R\$ 49,90	57. Chanel n°5	R\$ 49,90
28. Accus Di Gio Man	R\$ 49,90	58. Chanel n°5	R\$ 49,90
29. Armani	R\$ 49,90	59. Chanel n°5	R\$ 49,90
30. Individuele	R\$ 49,90	60. Chanel n°5	R\$ 49,90
31. Polo Sport Men	R\$ 49,90	61. Chanel n°5	R\$ 49,90
32. Dolce&Gabbana Men	R\$ 49,90	62. Chanel n°5	R\$ 49,90
33. Blue Jeans	R\$ 49,90	63. Chanel n°5	R\$ 49,90
34. Le Male	R\$ 49,90	64. Chanel n°5	R\$ 49,90
35. Polo Black	R\$ 49,90	65. Chanel n°5	R\$ 49,90
36. 212- Carolina Herrera	R\$ 49,90	66. Chanel n°5	R\$ 49,90
37. Men	R\$ 49,90	67. Chanel n°5	R\$ 49,90
38. Black (Exclusivo da Fator5)	R\$ 49,90	68. Chanel n°5	R\$ 49,90

FATOR 5
PERFUMES INSPIRADOS NOS ORIGINAIS

WWW.FATOR5.NET

Un perfume a cada conquista.

Feminino

1. Angel
2. Miracle
3. Chanel n°5
4. Angel Innocent
5. Noa
6. Dolce&Gabbana Woman
7. Bolero
8. Gabriela Sabatini
9. Paris
10. Flower by Kenzo
11. Samsara
12. 212-Carolina Woman
13. Armani Code
14. Poison
15. Fantasy
16. Aqua Di Gio
17. Giorgio
18. Amarlique
19. Gabbana Light Blue
20. Live Luxe
21. Orozanza
22. Tresor
23. Chance
24. Diesel Fuel for Life
25. Euphoria
26. Very Irresistible
27. Lou Lou
28. Emporio Armani She
29. Ralph Lauren
30. Eternity Woman
31. Laquina
32. Montblanc Woman
33. Anais Anais
34. Paloma Picasso
35. Amor Amor
36. Jean Paul Gaultier
37. Jadore
38. Indivuelle
39. Carolina Herrera Sexy
40. White (exclusivo da Fator5)
41. Red (exclusivo da Fator5)

Masculino

2. Kourois
4. Divalcar
5. Polo Explorer
3. Boss Energolise
10. Bvlgari
12. Azzaro
15. Lapidus
21. Eau D'Issey Men
23. CKINZU Him
30. PI
33. Fahrenheit
36. Armani Code
16. Jazz
13. Diesel Fuel for Life
18. Montblanc Man
17. Eternity Man
19. Animale
14. Hugo Boss
20. Polo
21. Ferrari
22. Minotaure
23. Bvlgari Black
24. Polo Blue
25. Joop! Night Flight
26. Ferrari Black
27. Azzaro Omnia
28. Accus Di Gio Man
29. Armani
30. Individuele
31. Polo Sport Men
32. Dolce&Gabbana Men
33. Blue Jeans
34. Le Male
35. Polo Black
36. 212- Carolina Herrera
37. Men
38. Black (Exclusivo da Fator5)

Unisex

6. CK Summer
7. Paco Unisex
37. CK One
77. CK Be

O julgado, afirmando "que a ré comercializa produto igual ao fabricado pela autora, a cuja qualidade se liga a marca, constituindo expediente astucioso para desvio de clientela", ordenou a suspensão da prática.

No entanto, mesmo com a afirmação contida na sentença de que "de fato, não seria difícil dissuadir uma pessoa que seriamente pretendesse adquirir um perfume da marca 'CHANEL Nº 5' ou 'ALLURE' a comprar um perfume da marca 'FATOR 5' mediante uma singela mas convincente argumentação de serem produtos fabricados a partir das mesmas essências, bastando fazer referência à tabela que acompanha os perfumes fabricados pela ré", fica claro que a tutela pela concorrência desleal não é suficiente para tutelar os contratipos (o que se verifica pela continuidade da prática no site e no catálogo da Fator 5) ou os perfumes.

3.3.3) Marca similar para produtos sabidamente diferentes

Em utilíssima contribuição do Professor Newton Silveira na banca de qualificação deste trabalho, foi trazido trecho de sua obra *Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual*, em que ele relata dois casos (CINZANO X CALDEZANO) e (MARTINI X CONTINI).

Os dois casos, bastante semelhantes e com atuação parecerista do Professor no segundo, cuidavam da disputa de bebidas similares (tipo vermute e tipo martini, respectivamente) em que se alegava concorrência desleal por uso de marca similar.

No parecer, Newton Silveira afirma¹⁶¹ que, não obstante a similaridade dos produtos comercializados sob cada uma das respectivas marcas, em nenhum dos dois casos "ocorre uma verdadeira hipótese de imitação, quando o consumidor, pretendendo comprar um produto, é enganado, comprando o outro"¹⁶².

¹⁶¹ SILVEIRA, Newton. *Estudos e pareceres de propriedade intelectual*. São Paulo: Lumen Juris, 2008. p. 120-121.

¹⁶² Sublinhado no original.

Considerando que "o consumidor sabe que está comprando o outro, mas se satisfaz com o secundário, sucedâneo, de mesmo estilo..."¹⁶³ deu seu parecer no sentido de que "o produto CONTINI não infringe os direitos da MARTINI, porque o consumidor está consciente de se tratarem de produtos diverso, embora do mesmo 'estilo'".

A primeira instância¹⁶⁴ julgou procedente a ação de concorrência desleal, determinando que a Contini deveria se abster de usar rótulos, contra-rótulos e colarinhos dos produtos disputados, sob pena de multa diária.

Em segunda instância, foi provido o recurso da Contini, por esta ter provado que a marca "Contini" estava devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, apesar dos protestos da Martini administrativamente e judicialmente, implicando em carência da ação.

Dessa maneira, o caso Martini x Contini foi solucionado sem análise do mérito que se aplicaria ao presente trabalho, assim como o caso Cinzano x Caldezano, já que o que se discutiu, formalmente, foi a similaridade da marca e não a semelhança do produto.

3.4) TUTELA PELO SEGREDO DE EMPRESA

Como se viu no item 2.4) TRATAMENTO NA TUTELA DO SEGREDO DE EMPRESA, tanto o normativo internacional quanto o doméstico preveem que a utilização de informação confidencial deve ser combatida quando esta possa ser enquadrada como concorrência desleal.

No entanto, como bem afirma Maristela Basso¹⁶⁵, o art. 39 do TRIPS não obriga que os Estados-Partes confirmem direitos sobre informação confidencial não divulgada, não configurando, portanto, direito autônomo.

¹⁶³ Sublinhado no original.

¹⁶⁴ Apelação Cível 018.725.4/0-00 do Tribunal de Justiça de São Paulo.

¹⁶⁵ BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p 247-248.

Dessa maneira, apesar de nos filiaros a Elisabeth Fekete ¹⁶⁶ no entendimento que no Brasil não há exigência da novidade no objeto do segredo, que independe de suporte físico (mesma realidade do direito autoral), entendemos que, pela ausência de ferramental para comprovar e tutelar a violação de segredo, este é insuficiente para regular os contratipos ou os perfumes.

3.5) TUTELA PELO VEDAÇÃO AOS ATOS CONFUSÓRIOS

Como já visto, o artigo 10 bis, da Convenção de Paris, prevê que devem ser proibidos qualquer atos suscetíveis, por qualquer meio, de estabelecer confusão na concorrência.

No entanto, a vedação aos atos confusórios (2.5) TRATAMENTO NA VEDAÇÃO AOS ATOS CONFUSÓRIOS) resulta em norma inócua, uma vez que não surge direito subjetivo específico ao prejudicado por um ato confusório (por esta conduta, ao contrário dos atos de concorrência desleal, não ser tipificada), o que presume que a ocorrência de um prejuízo (analogia com violação de direito autoral ou direito industrial), só poderá ser reparada por ferramental de perdas e danos ordinário, não sendo suficiente para regular os contratipos ou os perfumes.

3.6) PRÁTICAS ANÁLOGAS AOS CONTRATIPOS

A prática de apresentar similar econômico de produto comercialmente bem sucedido não é exclusividade dos perfumes, existindo previsão legal específica dessa ocorrência, sendo exemplo os medicamentos genéricos e as pesquisas não autorizadas em invenção patenteada.

3.6.1) Medicamentos genérico

Os "medicamentos genéricos" são previstos pela Lei nº 9.787/99, que "Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária,

¹⁶⁶ FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. São Paulo. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. pp 69-71.

estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências".

A Lei¹⁶⁷ define Medicamento de Referência nos seguintes termos, que poderiam ser bem aplicados aos perfumes comerciais de alto renome:

"XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;"

A mesma Lei¹⁶⁸ define Medicamento Similar e Medicamento Genérico nos seguintes termos, que poderiam ser bem aplicados aos contratipos:

"XX – Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;

XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;"

Portanto, a prática análoga de Medicamento Genérico ("medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável") é totalmente legal e incentivada pelo Ordenamento, que, inclusive, prevê a primazia deste em licitações¹⁶⁹ e demais compras governamentais.

3.6.2) Pesquisas não autorizadas em invenção patenteada

Como se viu em mais detalhes no sub-item 2.2) TRATAMENTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, a Lei nº 9.279/96, que "Regula direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial", prevê¹⁷⁰ que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade.

¹⁶⁷ Lei 9.787/99. Art. 1.

¹⁶⁸ Lei 9.787/99. Art. 1.

¹⁶⁹ Lei 9.787/99. Art. 3.

¹⁷⁰ Lei 9.279/96. Art. 6.

A mesma lei prevê¹⁷¹ que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

No entanto, essa proteção não se aplica¹⁷²:

"I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

(...)

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40."

Portanto, a prática análoga de atos e pesquisas realizados por terceiros não autorizados relacionados à invenção protegida por patente é totalmente legal e incentivada pelo Ordenamento, que, inclusive, prevê que os estudos podem servir para registro após a expiração da patente.

¹⁷¹ Lei 9.279/96. Art. 42.

¹⁷² Lei 9.279/96. Art. 43.

CONCLUSÃO

O presente trabalho partiu da premissa que o tratamento jurídico dos perfumes comerciais e dos “contratipos”, definidos como decomposição das fragrâncias contidas em um perfume comercial para a fabricação de similares econômicos, não vinha sendo analisado no âmbito do direito da propriedade intelectual, com reflexos no direito do comércio internacional.

Utilizando exemplo de marca famosa de perfume comercial, foi apresentada a consequência prática da insuficiência do direito da propriedade intelectual para a tutela dos perfumes, já que a sistemática tradicional não se aplica aos perfumes e manter sua fórmula apenas “secreta” não impede, legalmente, a elaboração de contratipos.

As empresas de perfume, ainda que não desejem, ou possam, submeter suas formulações ao depósito de propriedade intelectual, não desejam, tampouco, que elas sirvam como “inspiração” ou “referência olfativa” de contratipos, nem que sofram decomposição ou qualquer tipo de engenharia reversa.

Sendo assim, a pergunta fundamental deste trabalho, que agora se passa a responder, é saber se é razoável aceitar que a pretensão, citada acima, das empresas de perfume merece ser reconhecida (uma vez que, como as fabricantes de contratipos fazem questão de frisar, não se trataria, na sistemática tradicional de propriedade intelectual, de cópia). Caso reconhecida, deve ser a mesma tutelada juridicamente? Como garantir e proceder a essa tutela?

O objetivo deste trabalho era investigar cientificamente o atual estágio de desenvolvimento da proteção das atividades criativas, num contexto de propriedade intelectual inserida no comércio internacional, partindo de seu tratamento tradicional, para estudar o tratamento das atividades criativas cuja tutela tradicional não é possível (ou interessante), cujo caso concreto, os contratipos, serviu como “laboratório” para ensaio científico.

Nesse sentido, conhecida a parte técnica das fragrâncias (capítulo 1) ASPECTOS TÉCNICOS DE PERFUMES E DE CONTRATIPOS) e apresentada a proteção tradicional da propriedade industrial e do direito autoral (capítulo 2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS), verificou-se a aplicabilidade destas às primeiras (capítulo 3) TRATAMENTO JURÍDICO DOS PERFUMES E DOS CONTRATIPOS), cujas conclusões são agora apresentadas.

Uma vez tendo sido apresentada a definição de contratipo (no item 1.5) DEFINIÇÃO DE CONTRATIPO), as noções técnicas sobre fabricação e composição de fragrâncias (no item 1.1) NOÇÕES DE FRAGRÂNCIA E DE REFERÊNCIAS OLFATIVAS) e o tratamento jurídico das atividades criativas (no item 2) TRATAMENTO JURÍDICO TRADICIONAL DE ATIVIDADES CRIATIVAS) concluiu-se pela insuficiência da proteção tradicional para a tutela dos perfumes, o que se demonstrará, resumidamente, a seguir.

INSUFICIÊNCIA DA SISTEMÁTICA TRADICIONAL PARA TUTELAR PERFUMES

Inicialmente, conclui-se pela insuficiência do direito autoral. Assumindo que os perfumes comerciais são composto de "notas" em diferentes proporções (descrição olfativa) que são combinadas com os outros insumos, o lançamento do perfume comercial pode ser considerado divulgação de uma "obra nova".

Uma vez exposta a obra, um desenvolvedor de contratipos pode "reproduzir" pequenos trechos dessa obra, já que a obra é apenas consequência física de um *saber fazer* do desenvolvedor inicial, cujo objeto principal é um "novo" perfume (já que não é reprodução de todas as notas) "inspirado" na obra nova.

Além da expressa permissão legal para a "inspiração", colabora para a insuficiência da tutela autoral a falta de ferramental para a tutela da "obra" que, pela sua natureza efêmera tende a sublimar e desaparecer, não permitindo a constatação objetiva do dano, ou "plágio".

Melhor sorte não tem a tutela por patentes. Poder-se-ia admitir que um perfume é dotado de atividade inventiva (a combinação das fragrâncias, em diferentes proporções), de maneira inédita, mas não há aplicação industrial e há impossibilidade prática de descrição objetiva do perfume no relatório descritivo.

O não cabimento da tutela por desenho industrial é claro, já que este só trata do resultado visual.

Os perfumes são, geralmente, tutelados na sistemática das marcas, que assegura ao titular direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, porém, esta sistemática protege o "nome comercial" do perfume, nada fazendo em relação ao perfume fisicamente considerado.

As marcas olfativas não são aceitas no Brasil, por expressa previsão legal. Nos ordenamentos onde são aceitas (Comunidade Europeia e Estados Unidos), elas dependem de sucesso na representação gráfica e objetiva do cheiro, o que nem sempre é alcançado.

Conclui-se que os perfumes comerciais podem ser tutelados por marcas olfativas na Comunidade Europeia, enquanto que nos Estados Unidos, por expressa previsão legal, as marcas olfativas não servem para a tutela de perfumes, já que não se tutelam cheiros utilizados de maneira funcional.

O prejudicado por violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal pode haver perdas e danos em ressarcimento pelo prejuízo à reputação ou aos negócios alheios, pela criação de confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Porém, como toda ação de perdas e danos, a comprovação do dano efetivo, causado por um perfume "inspirado" não é fácil, uma vez que não se trata, como se viu, de violação de direitos de propriedade industrial (já que nenhum deles tutela os perfumes comerciais, com exceção das marcas olfativas na Comunidade Europeia) e há quem

defenda que o público alvo dos contratipos não se confunde com o dos perfumes comerciais.

INSUFICIÊNCIA DA SISTEMÁTICA NÃO TRADICIONAL PARA TUTELAR PERFUMES

A esperança para a tutela dos perfumes repousou, então, nas formas não tradicionais, como a violação ao segredo de empresa, uma vez que a utilização de informação confidencial (a composição de dado perfume) deve ser combatida, conforme prevê o TRIPS.

No entanto, como o mesmo TRIPS não obriga que os Estados-Partes confirmem direitos/tutela específica sobre informação confidencial não divulgada, não há ferramental para efetivar a previsão da convenção.

O artigo 10 bis, da Convenção de Paris, prevê que devem ser proibidos quaisquer atos suscetíveis, por qualquer meio, de estabelecer confusão na concorrência, podendo ser entendida a vedação aos atos confusórios.

Por outro lado, a vedação aos atos confusórios resulta em norma inócua, uma vez que não surge direito subjetivo ao prejudicado por um ato dito confusório (por esta conduta, ao contrário dos atos de concorrência desleal, não ser tipificada), o que presume que a ocorrência de um prejuízo será tutelado por ação de perdas e danos ordinária.

TRATAMENTO JURÍDICO DOS CONTRATIPOS

A primeira conclusão deste trabalho é que não há tutela jurídica específica sobre os perfumes, ou seja, nada garante, ao criador de uma fragrância, a pretensão de que determinado perfume comercial não seja usado como "inspiração" para o desenvolvimento de contratipos (salvo marca olfativa européia, em casos muito específicos).

Dessa maneira, a prática de obtenção de “perfume genérico” de fragrâncias de renome comercial, por qualquer meio (decomposição ou engenharia reversa), para a fabricação de similares econômicos não encontra impedimento legal, seja doméstico ou internacional.

No entanto, a segunda conclusão deste trabalho é que a comercialização de contratipo é contrária ao ordenamento jurídico doméstico ou internacional. Para confirmar esta posição, passa-se à análise de alguns cenários:

- Comercialização de contratipo com referência ao perfume comercial

Neste cenário, o fabricante de contratipo efetua a venda de seu contratipo com referência ao perfume comercial, seja por ação de seus vendedores ou por listas comparativas das fragrâncias das marcas famosa.

A venda ocorre, em grande parte, por conta da indução da força de vendas de que aquele produto é "igual" ao perfume comercial, situação em que o preço menor do contratipo é fator determinante da conclusão da transação.

Nesta hipótese, ocorre clara concorrência desleal, já que o vendedor emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem; usa expressão ou sinal de propaganda alheios; e usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências, o que, conforme artigo 195, da Lei nº 9.279/96, são condutas tipificadas de concorrência desleal.

- Comercialização de contratipo sem referência ao perfume comercial

Neste cenário, o fabricante de contratipo efetua a venda de seu contratipo sem referência ao perfume comercial.

A venda ocorre, em grande parte, pela iniciativa do adquirente, que desejando determinada fragrância de perfume comercial, testa todos os produtos do

vendedor até que encontre produto "igual", situação em que o preço menor do contratipo também é fator determinante da conclusão da transação.

Nesta hipótese, o vendedor efetua ato confusório, previsto no artigo 10 bis, da Convenção de Paris, que preconiza que devem ser proibidos quaisquer atos suscetíveis, por qualquer meio, de estabelecer confusão na concorrência, o que claramente ocorre pela fabricação e colocação à venda de fragrâncias muito similares, cabendo perdas e danos ao criador do perfume comercial.

- Pretensão ≠ direito

A primeira conclusão deste trabalho é que não há tutela jurídica específica sobre os perfumes, ou seja, nada garante, ao criador de um perfume, a pretensão de que determinado perfume comercial não seja usado como "inspiração" para o desenvolvimento de contratipos (salvo marca olfativa europeia).

Pelo o exposto no estudo de caso, conclui-se pela legalidade da elaboração de contratipos, justamente por conta da insuficiência do atual estágio de desenvolvimento da proteção das atividades criativas não tuteladas no Brasil.

No entanto, considerando a ilegalidade da comercialização de contratipos, que se conclui pela interação entre o direito internacional com o interno apresentado anteriormente, demonstra-se que o atual estágio de desenvolvimento da tutela das atividades criativas é insuficiente frente aos novos desafios econômicos, inclusive, como se viu, a marca olfativa europeia solucionaria o problema legal, mas talvez não reflita/resulte na pretensão dos desenvolvedores.

Neste aspecto a grande surpresa do autor, que se deparou, em uma produção acadêmica que se propunha afastada da tradicionalmente encontrada no estudo da ciência do Direito (por conta da sistemática de estudo de caso), com conclusões concretas que espelham o que os filósofos do Direito sempre defenderam: pretensão não se confunde com direito.

Em primeiro lugar, vale a busca na grande fonte de Pontes de Miranda¹⁷³, que direta e claramente define pretensão:

"Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa".

Miguel Reale¹⁷⁴, por sua vez, traz uma análise mais palpável do termo:

"pretensão é o elemento conectivo entre o modelo normativo e a experiência concreta, mesmo porque a norma, exatamente por ser um modelo destinado à realidade social, não difere desta a não ser por um grau de abstração, na medida em que ela foi instaurada à vista da realidade mesma, como expressão objetiva do que nela deve ser declarado obrigatório".

Pois bem, os desenvolvedores de perfumes comerciais claramente "criam" algo (a nova fragrância de um perfume comercial), através de uma atividade criativa, o que, leva a concluir que deveria ser dada alguma tutela à criação em caso de turbação da mesma.

No entanto, por conta da maneira como foi construída a tutela da propriedade intelectual (basicamente *numerus clausus* e respondendo a anseios concretos dos jurisdicionados), o caso concreto dos perfumes tem negado uma proteção, seja por ela nunca ter sido pensada, seja porque ela, de alguma maneira, viola um dos requisitos das já existentes.

Novamente chega-se a um dilema concreto, que já é conhecido e discutido pelo filósofo Miguel Reale¹⁷⁵:

"Há casos em que não chega a haver "direito subjetivo", mas simples "interesse legítimo", ao qual se liga uma pretensão fundada naquele interesse. É assim que o art. 3.º do Código de Processo Civil declara que, para propor ou contestar ação (e a ação é, como veremos, um direito público subjetivo) é necessário "ter interesse e legitimidade". Pode o juiz, a final, concluir pela inexistência do direito subjetivo pretendido pelo autor, mas não pode desde logo repelir a ação, se do complexo das razões de fato e de direito expostas na petição inicial resultar a existência de um "interesse legítimo", como tal entendido uma pretensão razoável cuja procedência ou não só pode resultar do desenvolvimento do processo".

Aqui também cabe a retomada dos ensinamentos do Professor Eros Grau¹⁷⁶, que dedicou um livro inteiro à questão do direito posto e do direito pressuposto, afirmando

¹⁷³ MIRANDA, Pontes de. *Tratado das ações*. Tomo I. 2 ed. São Paulo: RT, 1972. p. 52.

¹⁷⁴ REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 244.

¹⁷⁵ REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 245.

que o primeiro nada mais é que o suporte formalista da realidade do segundo, de maneira que

"O discernimento da existência material de um direito pressuposto próprio a cada sociedade - direito pressuposto que funciona como uma das linguagens sociais (direito pressuposto = relação jurídica involucrada nas relações sociais) - abre vias à compreensão mais ampla do fenômeno jurídico".

Uma crescente corrente de pensadores da Propriedade Intelectual, quando deparam-se com essa problemática, vem propondo que se desconstrua a sistemática tradicional "positivista" em prol de uma sistemática "casuística", talvez uma migração de sistemática *civil law* para uma *common law*, que mais corretamente traduziria a construção através de demandas e casos concretos.

Neste aspecto, vale a nova menção ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966 e internalizado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, que prevê dever ser reconhecido, a cada indivíduo, o direito de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor.

O criador de perfume acaba por esbarrar na efetividade do normativo internacional, uma vez que não surge direito subjetivo salvo se o normativo interno positive o direito (ou, no caso concreto, que a criação seja passível de tutela). Do que só se pode concluir que a proteção, internacionalmente prevista e reconhecida, da criação é mais importante que as regras formais, nacionais positivadas, que resultam na negação da proteção.

Nesta linha a retomada do pensamento de Miguel Reale¹⁷⁷ de que:

"Ora, a indagação do direito como experiência possibilita o superamento das apontadas antinomias, demonstrando que a irrecusável multiplicidade dos centros reguladores dos comportamentos individuais e coletivos, tão característica de nossa época (...) longe de excluir, antes exige a sua articulação em um sistema complementar, não segundo uma unidade formal, - determinada por meras referências de pura subsunção lógica, - mas sim pelo reconhecimento de diversos

¹⁷⁶ GRAUS, Eros Roberto. *O direito posto e o direito pressuposto*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 83.

¹⁷⁷ REALE, Miguel. *O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica*. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 170.

graus de positividade jurídica, correspondentes aos modelos jurídicos que a vida real vai elaborando, em função de um complexo variegado de fatores, com distintos índices de obrigatoriedade, assim como diversificadas áreas de incidência".

O autor não tem a pretensão de iniciar e esgotar a matéria da desconstrução da sistemática tradicional de propriedade intelectual pela sua insuficiência concreta¹⁷⁸, ainda mais já na conclusão do trabalho.

- Novos desafios

Sendo assim, o encerramento do trabalho se dá com a constatação de que não há tutela jurídica específica sobre os perfumes, sendo perfeitamente legal a elaboração de contratipos, mas é potencialmente ilegal a sua comercialização, por conta do regramento de concorrência desleal.

A ausência de tutela específica dos perfumes deve servir para que os operadores e estudiosos do direito questionem se a criação deve ser realmente ignorada e não protegida, mas nós nunca devemos aceitar que ela deve ser ignorada por que HOJE o ferramental existente não é suficiente.

Dessa maneira, a última conclusão do trabalho é que é necessário pesquisar e coletar muito material para trazer subsídios concretos para a discussão, que o autor pretende enfrentar em nível de doutorado, de maneira a, um dia, os ordenamentos, incluindo o brasileiro, se adaptem e se desenvolvam, e, pela tutela específica, estimulem novas atividades criativas para a criação de novos produtos e tecnologias que voltem a questionar o "então atua" estágio de desenvolvimento da tutela das atividades criativas.

¹⁷⁸ Mas vale a citação dos trabalhos dedicados nesse campo, como o artigo do Professor da Escola de Artes da USP, Doutor Jorge Machado, Desconstruindo "Propriedade Intelectual", ou o trabalho acadêmico atualmente desenvolvido pelo doutorando da Faculdade de Direito da USP Fabrício Polido.

BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA, HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. *Anuário ABIHPEC 2009*.

_____. *Anuário ABIHPEC 2008*.

AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. *Annuaire 1996/VII. Rapports de Groupes Q 138A – Confidentialité, divulgation e publication de données des réseaux informatiques*. Réunion du Comité Exécutif: Viena, 1997.

ASHCROFT, Alison E. *An introduction to mass spectrometry*. <http://www.astbury.leeds.ac.uk/facil/MStut/mstutorial.htm>, acessado em 20/07/2009, às 13h16min.

BADÚ, Geraldo Peltier. *Patentes de invenção nulas e domínio de mercados*. São Paulo: Resenha Tributária, 1983.

BAPTISTA, Luiz Olavo. *Empresa transacional e direito*. São Paulo: RT, 1987.

BARBOSA, Denis Borges. *Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia*. São Paulo: RT, 1984.

_____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Vols. I e II. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997 e 1998.

BASSO, Maristela. *Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão, prática*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

_____. *Direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

_____. *Propriedade intelectual na era pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

BRAINSTORM9. http://www.brainstorm9.com.br/archives/cat_chanel.html, acessado em 10/10/2006, às 11h50min.

BRASIL. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.

_____. Lei nº 8.884/94.

_____. Lei nº 9.279/96.

_____. Lei nº 9.610/98.

_____. Lei nº 9.787/99.

_____. Marca/Processo 002399504.
<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=10622>, acessado em 18/03/2010, às 18h37min.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação 279.331.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação 377.950.4/5-00. Julgado em 11/12/2006. Relator Des. David Haddad. Pro perfumes e cosméticos Ltda. x Chanel SARL.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Procedimento ordinário 583.06.2004.011736-7. Julgado em 31/05/2005. Juiz Stefania Costa Amorim. Chanel SARL x Fator 5 Contratipos, Perfumaria E Cosmética Ltda.

BUGBEE, Bruce W. *The genesis of american patent and copyright law*. Washington: Public Press, 1967. p 76.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Concorrência desleal: atos de confusão*. São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

CARVALHO, Patricia Luciane de. (coord.) *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. vol. 2. São Paulo: RT, 1982.

COMUNIDADE EUROPEIA. Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:PT:HTML>, acessado em 21/03/2010, às 18h00min.

_____. Trademark 428870.
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg, acessado em 21/03/2010, às 19h17min.

DA CRUZ, Rui Solnado. *A marca olfactiva*. Coimbra: Almedina, 2008.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Editora USP, 1975.

DOLINGER, Jacob. *Direito internacional privado*. 2.ed. Rio de Janeiro, 1993.

DOTÉ, Renato Noriyuki. *Justa causa: violação de segredo de empresa*. São Paulo. 2004. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

DUGUIT, Léon. *Traité de droit constitutionnel*. T. 1. 3 ed. Paris: E. de Boccard, 1927.

ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO. São Paulo: Saraiva, 1978.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Rules of practice & federal statutes.*
http://www.uspto.gov/trademarks/law/CFR_12-28-09_tmlaw2.pdf, acessado em
21/03/2010, às 19h40min.

_____. Trademark 1639128.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.6.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h29min.

_____. Trademark 2463044.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.9.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h37min.

_____. Trademark 2560618.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.11.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h49min.

_____. Trademark 2568512.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.8.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h36min.

_____. Trademark 2596156.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.7.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h33min.

_____. Trademark 2644707.
<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:8v021p.10.1>, acessado em
21/03/2010, às 20h38min.

_____. *Trademark manual of examining procedure.*
http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120213, acessado em 21/03/2010, às
20h02min.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. São Paulo. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

FOLHA DE SÃO PAULO. Caderno negócios. 21/04/2004. <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/negocios/cn2103200412.htm>, acessado em 10/10/2006, às 10h15min.

FATOR 5. <http://www.fator5.com.br>, tópico produtos, entenda mais, acessado em 20/01/2010, às 18h07min.

FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle.

_____. Cour de cassation - Première chambre civile. Arrêt n° 1006 du 13 juin 2006.

_____. Tribunal de Grande Instance de Paris. RGn 03/05891.

GATT. *Final act embodying the results of the Uruguay of multilateral trade negotiations*. GATT Secretariat Trade Negotiation Committee, December 1993.

_____. *News of the Uruguay round of multilateral trade negotiations*. GATT Secretariat Trade Negotiation Committee, April 1994.

GELLER, Paul Edward. *Copyright history and the future: What's culture got to do with it*". Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 47, P. 209, 2000 <http://ssrn.com/abstract=243115>, acessado em 13/06/2010, às 15h45min.

GIVAUDAN INTERNATIONAL, Catálogo 2009.

GRAUS, Eros Roberto. *O direito posto e o direito pressuposto*. São Paulo: Malheiros, 2008.

HOFFMAN, Edmond de. *Mass spectrometry: principles and applications*. 2. ed. NY: Wiley, 2001.

HOLANDA. HR, LJM AU8940, Kecofa/Lancôme.

HULME, E. Wyndham. *The history of the patent system under the prerogative and at common law*. *The Law Quarterly Review*, 46:141-54 (Oxford: 1995).

JIMENEZ, Martha Lucia Olivar. *A defesa contra as práticas desleais na Europa: um exemplo a seguir?* Brasília: Senado Federal e Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1992.

KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. Coimbra: Arménio Amado, 1979.

LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

_____. *Perspectivas e possibilidades da inserção internacional do Brasil*. In: *Política externa*, vol.1, n.º 3, dezembro/1992.

MACHADO, JORGE. *Desconstruindo "Propriedade Intelectual"*. In: *Revista Observatorio OBS**, vol. 2, n.º 1, 2008.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado das ações*. Tomo I. 2 ed. São Paulo: RT, 1972.

O ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno de economia. 17/04/2006. <http://txt.estado.com.br/editorias/2006/04/17/eco93648.xml>, acesso em 10/10/2006, às 10h35min.

O ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno de economia. 06/10/2006. <http://txt.estado.com.br/editorias/2006/10/06/eco-1.93.4.20061006.10.1.xml?>, acessado em 10/10/2006, às 13h14min.

O ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno de economia. 08/10/2006. <http://txt.estado.com.br/editorias/2006/10/08/eco-1.93.4.20061008.21.1.xml>, acessado em 10/10/2006, às 13h29min

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Can sounds and smells be considered marks too?* http://www.wipo.int/sme/en/faq/tm_faqs_q7.html, acessado em 21/03/2010, às 18h18min.

_____. *WIPO intellectual property handbook: Policy, Law and Use*. Genebra: OMPI, 2009. p. 67-69.

PICOLI, André Luís. São Paulo. 2005. *Essencial Perfumes*. Trabalho de Conclusão de Curso (pós graduação lato sensu) – Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, São Paulo.

POWELL, Eddie. *Off the scent and the smell of ripe strawberries*. [n.i]: Armstrong International, 2006.

QUEST INTERNATIONAL – www.quest.nl, consultado em 18/01/2010, às 15h43min.

REALE, Miguel. *O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica*. São Paulo: Saraiva, 1992.

_____. *Lições preliminares de direito*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

REINO UNIDO. Trademark 2000169. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>, acessado em 21/03/2010, às 18h52min.

_____. Trademark 2000234. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234>, acessado em 21/03/2010, às 18h47min.

_____. Trademark 2001416. <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2001416>, acessado em 21/03/2010, às 18h37min.

_____. Trademark Act.

SEGADE, José Antonio Gómez. *El secreto industrial (know-how): concepto y protección*. Madri: Tecnos, 1974.

SEMEDO, José Antônio Lopes. *O processo de unificação do direito do comércio internacional e a ordem internacional do fim do milênio: um desafio à sociedade internacional*. São Paulo: USP, 1996.

SHERIDAN, James A. *Supplement to attorney's guide to trade secrets*. Berkeley: Wendy L. Brown, 1991.

SILVEIRA, Newton. *Estudos e pareceres de propriedade intelectual*. São Paulo: Lumen Juris, 2008.

_____. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. São Paulo: Saraiva, 1998.

_____. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito do autor, software, cultivares*. 3. ed. São Paulo: Manole, 2005.

TÔRRES, Heleno Taveira. Propriedade industrial e transferência de tecnologia no direito tributário brasileiro, In: *Revista de direito mercantil*, nº 134, abril-junho/2004.

_____. *Impuestos sobre el comercio internacional*. Buenos Aires: Editorial Ábaco, 2003.

WEBMOTORS.

http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/MSNNoticia_conteudo.vxlpub?hmid=37017, acessado em 15/11/2008, às 15h35min.

VALLADÃO, Haroldo. *Direito internacional privado*. 14. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1968.