

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA
REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO**

Brasília, 2013

IDS
Instituto Dannemann Siemsen
de Estudos Jurídicos e Técnicos

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL


JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EMARF
Escola da Magistratura
Regional Federal 2ª Região


Confederação Nacional da Indústria
CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO

Brasília, 2013

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

Diretoria Jurídica

Hélio José Ferreira Rocha
Diretor

Diretoria de Desenvolvimento Industrial

Carlos Eduardo Abijaodi
Diretor

Diretoria de Educação e Tecnologia

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor

Diretoria de Políticas e Estratégia

José Augusto Coelho Fernandes
Diretor

Diretoria de Relações Institucionais

Mônica Messenberg Guimarães
Diretora

Diretoria de Serviços Corporativos

Fernando Trivellato
Diretor

Diretoria de Comunicação

Carlos Alberto Barreiros
Diretor

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS

Gert Egon Dannemann
Advogado e Diretor Executivo do IDS Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

Jorge Ávila
Presidente

Mauro Maia
Procurador-Chefe

TRIBUNAL REGIONAL DA 2ª REGIÃO – TRF2

Maria Helena Cisne
Desembargadora Federal e Presidenta

ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida
Desembargadora Federal e Diretora-Geral da EMARF

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes
Juiz Federal Convocado e Diretor de Intercâmbio e Difusão

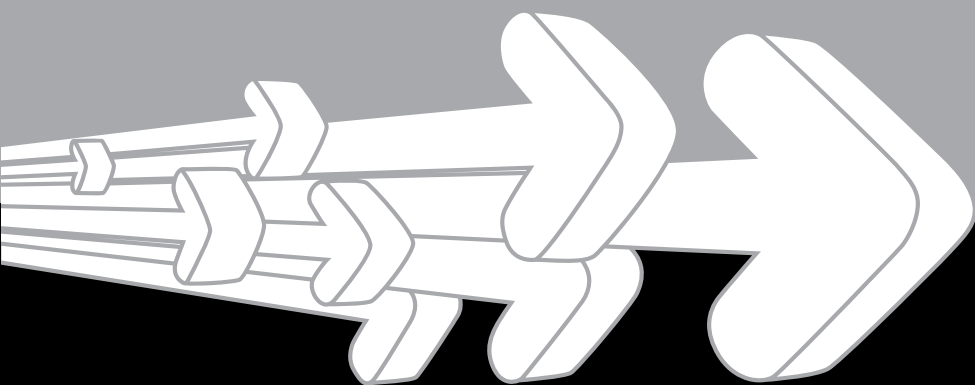
IDS
Instituto Dammeemann Siemens
de Estudos Jurídicos e Técnicos

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL


JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região


EMARF
Escola da Magistratura
Regional Federal 2ª Região


CNI
Confederação Nacional da Indústria
CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA



PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO

Brasília, 2013

©2013. CNI – Confederação Nacional da Indústria.

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

CNI

Diretoria Jurídica – DJ

Gerência Executiva de Política Industrial - GEPI

©2013. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos

©2013. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

©2013. Tribunal Regional da 2ª Região – TRF2

©2013. Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região

FICHA CATALOGRÁFICA

C748

Confederação Nacional da Indústria.

Publicação: propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília : CNI, 2013.

215 p. : il.

ISBN 978-85-7957-089-6

1. Publicação. 2. Propriedade Industrial. I. Título.

CDU: 347.23

CNI

Confederação Nacional da Indústria

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317- 9000

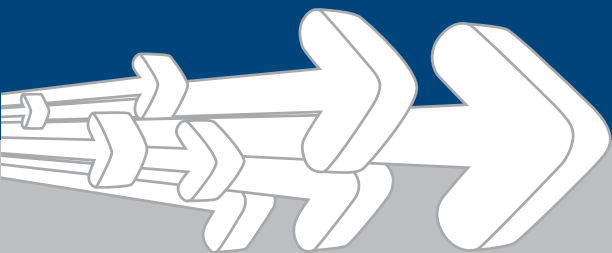
Fax: (61) 3317- 9994

<http://www.cni.org.br>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992

sac@cni.org.br



Apresentação

É com grande satisfação que apresento à comunidade jurídica e empresarial a publicação Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado, fruto de parceria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, a Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS).

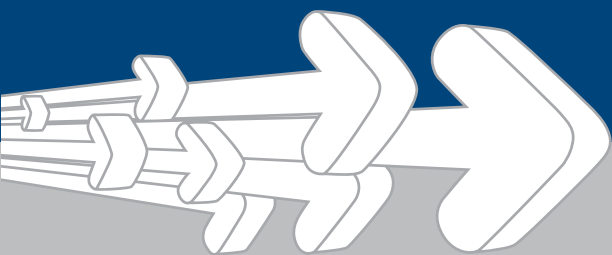
O objetivo maior desse bem-sucedido esforço conjunto, que faz parte do Programa de Propriedade Intelectual para a Inovação na Indústria da CNI, é reunir noções sobre este tema. A ideia é permitir que esse conhecimento sirva de instrumento de trabalho de fácil acesso e manuseio. Os principais beneficiários serão aqueles que, nos litígios sobre a matéria no Poder Judiciário, vão aplicar o direito aos casos concretos.

Pela excelência do trabalho e ampla abordagem dos institutos jurídicos pertinentes ao assunto, sem nunca perder de vista a objetividade necessária, esta publicação será de grande valia também para os demais profissionais do direito, assim como para empresários.

Trata-se, portanto, de uma autêntica parceria público-privada, de finalidade não econômica, que se presta como fonte segura de propagação do conhecimento jurídico na área da propriedade intelectual. Em resumo, é uma leitura rica e agradável, que certamente vai interessar a todos que lidam com o tema ou que queiram saber mais sobre ele.

Robson Braga de Andrade

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)



Prefácio

De Juiz para Juiz

Desde o início deste projeto que percebi ser importante que ele contivesse também algumas palavras de um magistrado acostumado às lides envolvendo propriedade industrial, dirigidas especialmente àqueles que ainda não tiveram contato com a matéria, ou que tiveram muito pouco.

Trata-se de uma área do Direito extremamente especializada, dotada de princípios próprios e de aspectos peculiares, que só os olhares mais atentos percebem.

Em face disso, tentei juntar neste breve texto aspectos que considero importantes para que um julgador possa bem decidir uma lide de propriedade industrial. São apenas “dicas”, por vezes até superficiais, mas que podem ser de grande ajuda para aqueles que pouco se deparam com a matéria. Destaco que essas “dicas” não prescindem de maior aprofundamento, que pode ser obtido, de alguma forma, no contexto deste trabalho, na doutrina já disponível no mercado editorial brasileiro, ou na jurisprudência de tribunais que mais de perto lidam com a matéria.

Vamos a elas.

Patentes

Modalidades

Observe que a Lei de Propriedade Industrial – LPI traz modalidades distintas de patentes no texto permanente (de invenção e de modelo de utilidade) e no texto transitório (*pipeline* e *mailbox*). Você vai ler sobre elas no texto deste trabalho, mas quero fazer algumas observações importantes.

As últimas patentes do texto transitório devem cair em domínio público em 2016 (ou por volta disso, no caso de alguma delas ter conseguido prorrogação do prazo de vigência, pela via judicial). Ainda assim, não custa destacar um aspecto que, por vezes, passa despercebido: a base da dis-

tinção entre as normas permanentes e as normas transitórias é a contraposição entre abstrato/concreto. O texto permanente de uma lei regula em abstrato os fatos e as situações a que ela se destina, enquanto o texto transitório regula em concreto determinadas situações que vão se extinguir naturalmente, com o simples decorrer do tempo, estando, pois, condicionado não só pelos limites de validade temporal, como também, e principalmente, por princípios e normas do texto permanente, que lhe forem aplicáveis e complementares.

A preeminência do texto permanente significa que o texto provisório há de ser interpretado na exata medida dos princípios e das normas fixados no texto permanente, em verdadeira relação de complementaridade entre um e outro, até mesmo porque o texto provisório não é um regulamento completo de situações e fatos nele definidos, mas apenas um fixador de regras concretas a serem complementadas pelas regras abstratas do texto permanente.

Novidade

A definição legal de novidade (art. 11 da LPI) é superficial; logo, é o Judiciário que vai definir na prática seus limites.

Busca-se avaliar se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece. Como saber se a patente anterior pode ser considerada como anterioridade impeditiva para concessão de uma nova patente?

Procure observar se há um progresso de ideias, uma melhora da técnica preexistente, uma solução de problema não resolvido até então.

Um pequeno truque: a anterioridade apontada, aquela com a qual se pretende demonstrar que o produto já se encontra no estado da técnica, deve estar contida em um único documento. Caso, para provar a anterioridade, sejam necessários dois ou mais documentos, já haverá novidade, por se tratar, ao menos em tese, de uma invenção por combinação.

Observe que a invenção pode ser uma mera combinação original de elementos já conhecidos, com um novo resultado; um aperfeiçoamento da forma de solução de problemas técnicos já solucionados por outro modo; ou a transposição de uma invenção precedente para um setor distinto, com diferente resultado final.

A análise por um perito judicial é fundamental.

Atividade Inventiva

Na análise da atividade inventiva, há que se reduzir ao máximo a subjetividade desse conceito, baseando a análise em fatos.

Busca-se avaliar se a solução seria ou não óbvia para um técnico no assunto. Como saber se a nova solução não se origina de maneira evidente ou óbvia da técnica já conhecida?

Procure observar se o invento foi obtido mediante pesquisas que agregaram conhecimento significativo ao produto.

É interessante destacar que a existência de novidade já é um indício de existência também de atividade inventiva, mas apenas e tão somente um indício.

Também para esse requisito a análise por um perito judicial é essencial.

O perito deve se utilizar de um método mínimo de análise, como, por exemplo, aquele estabelecido pelo Escritório Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior proximidade com aquele que está sendo avaliado e, a partir daí, passa a comparar ambos sob os seguintes aspectos:

- a. Problema técnico a ser resolvido.
- b. Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado.
- c. Considerando o estado da técnica, examina-se se uma pessoa hábil no assunto chegaria ou não ao recurso técnico reivindicado.

Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é o do *hominis habilis*, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.

Como relembra Denis Borges Barbosa:

quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente (2010, p. 81).

É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica.

Perícia

Sendo a perícia judicial tão importante para a solução da lide, a nomeação do perito assume uma relevância especial. Mas atenção: o perito deve ser dotado de conhecimento técnico

especializado na área a ser avaliada, não sendo recomendável a nomeação de perito que careça de conhecimento satisfatório sobre aquela matéria específica.

Por vezes, um simples ofício ao conselho regional profissional regulador da área em discussão pode tirar a dúvida sobre a qualificação adequada ou não do perito que se pretende nomear.

O laudo pericial sem qualidade submete o juiz – que, via de regra, não é dotado de conhecimento técnico capaz de prescindir da prova pericial – àquilo que se convencionou chamar de ditadura da prova técnica.

O julgador deve, em sua sentença, fazer uma análise crítica do laudo, de forma independente, equidistante e autônoma. Afinal, é o juiz quem julga a causa, e não o perito.

Caso o laudo seja insuficiente, é natural que prevaleça a análise técnica feita pelo INPI, com base no sistema de distribuição do ônus da prova, pois o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo àquele que alega sua nulidade provar que o ato de concessão da patente é inválido.

Desenho Industrial

Nesta modalidade de registro, uma única observação a fazer de extrema importância: o pedido de registro de desenho industrial é automaticamente concedido pelo INPI (art. 106), sem qualquer exame técnico.

O chamado exame de mérito só é realizado se o respectivo titular requerê-lo, o que pode se dar a qualquer tempo de sua vigência (art. 111). Caso o parecer de mérito do INPI conclua pela ausência de algum dos requisitos, deve o órgão instaurar de ofício o chamado Processo Administrativo de Nulidade – PAN.

Assim, o fato de haver registro de desenho industrial – ao contrário das patentes e dos registros de marca – não gera uma presunção de validade do respectivo ato de administrativo de concessão, simplesmente porque esse ato não apreciou o mérito do pedido, tendo-se limitado a conceder automaticamente o registro requerido.

Marcas

O legislador optou por relacionar, no artigo 124 da LPI, tudo que não é registrável como marca.

Os incisos que geram a maior quantidade de lides são o V (nome comercial); o VI (marca evocativa); o XV/XVI (nome, sobrenome ou apelido); e, principalmente, o XIX (colidência), sendo este último o que mais desperta discussões e discordâncias.

Algumas breves palavras sobre o exame de colidência entre marcas.

Essa análise pode e deve ser feita de forma técnica, evitando-se a tentação de consultar familiares e amigos para, em uma *estatística* indevida de uma ou duas pessoas, definir se vai ou não haver confusão por parte do consumidor. Essa forma rudimentar e simplória de resolver a questão é a menos indicada e leva o julgador a descrédito.

A forma técnica de análise consiste em se avaliar três aspectos: (i) se a marca impugnada reproduz ou imita a anterior, comparando-se as duas, sob seu aspecto gráfico e fonético ou, em caso de marcas figurativas ou mistas, sob aspectos das figuras e das cores; (ii) se os segmentos mercadológicos em confronto são os mesmos ou se há afinidades entre eles – se estivermos comparando produtos alimentícios, por exemplo, lembrar que são todos vendidos em supermercados, embora as classes possam ser diferentes; e (iii) se o consumidor pode ser induzido a erro ou confusão, em razão da proximidade das marcas.

Aspecto Processual

Caso se trate de ação de nulidade, seja de patente, seja de registro, o prazo para resposta do réu titular da mesma é de 60 (sessenta) dias (art. 57, § 1º, no caso de patente; c/c art. 118, no caso de desenho industrial; e art. 175, § 1º, no caso de marcas).

Isto se dá para uniformizar o prazo do réu pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física com o prazo do INPI, autarquia federal que já conta com prazo em quádruplo para contestar, com base no artigo 188 do Código de Processo Civil – CPC.

Não se esqueça de que a lei especial derroga a lei geral; no caso, a LPI derroga o CPC, neste aspecto.

Conclusão

Eram essas as palavras que eu queria deixar para o eminente colega.

A lide que envolve propriedade industrial é, em geral, de suma importância para os envolvidos, necessitando de uma análise cuidadosa e atenta visto que, no mais das vezes, pode definir os rumos do empreendimento.

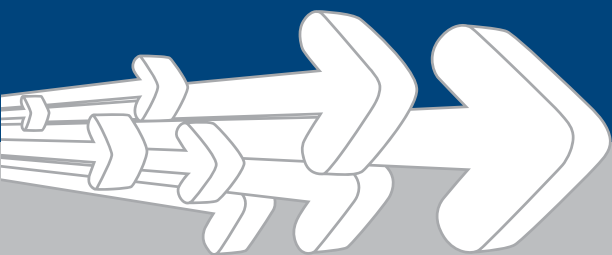
Tenha isto em mente ao decidi-la.

Desembargadora Federal Liliane Roriz

Diretora-Geral da Escola da Magistratura Regional Federal

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

(biênio 2011/2012)



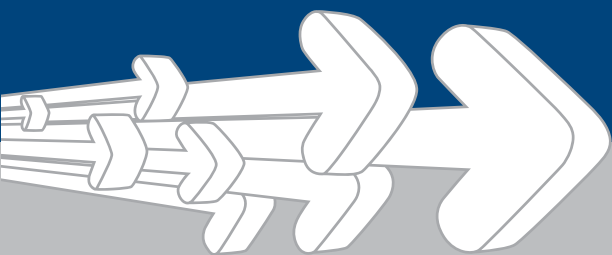
Sumário

Apresentação	5
Prefácio	7
1 Introdução	17
1.1 O que é a Propriedade Industrial?	17
1.2 Qual sua natureza jurídica?	19
1.3 Invenção e inovação	20
1.4 O que é uma patente?	21
1.5 Quem pode ser titular de uma patente?	23
1.6 O que pode ser patenteado?	23
1.7 Quais os tipo de patente?	23
1.8 No que consiste o desenho industrial?	25
1.9 O que difere um desenho industrial de um desenho artístico?	26
1.10 O que é protegido pelo desenho industrial?	27
1.11 O que pode ser registrado como desenho industrial?	27
1.12 O que é uma marca?	28
1.13 Quem pode ser titular de uma marca?	28
1.14 O que pode ser registrado como marca?	29
1.15 E o que se entende por indicações geográficas?	29
1.16 Quem pode requerer a indicação geográfica?	30
1.17 O que pode ser protegido pela indicação geográfica?	30
1.18 Observações	30

2 Patentes de Invenção e dos Modelos de Utilidade	31
2.1 Vantagens proporcionadas por uma patente	31
2.2 As diversas espécies de invenção	32
2.3 Novidade e estado da técnica	34
2.4 Atividade inventiva	35
2.5 Como a LPI conceitua a aplicação industrial?	36
2.6 O que não é considerado invenção nem modelo de utilidade	36
2.7 As invenções e os modelos de utilidade não patenteáveis	37
2.8 Quais os requisitos essenciais para a concessão de uma patente de modelo de utilidade?	37
2.9 Qual a diferença entre atividade inventiva e ato inventivo?	38
2.10 Qual o prazo de validade das patentes de invenção e de modelo de utilidade?	38
2.11 Direitos conferidos pela patente	38
2.12 Como interpretar as reivindicações de uma patente?	41
2.13 É possível a alteração do quadro reivindicatório de uma patente?	42
2.14 Quando há infração de patente?	42
2.15 Tutela inibitória	43
2.16 Tutela ressarcitória	50
2.17 Ação de nulidade de patente	52
2.18 Arguição de nulidade de patente como matéria de defesa em ação autônoma de infração	53
2.19 Ação de adjudicação de patente	55
2.20 Cumulação de pedidos de nulidade, inibitório e ressarcitório ou suspensão por prejudicialidade externa?	56
2.21 Licença compulsória	57
2.22 Caducidade da patente	58
2.23 Crimes contra a propriedade industrial	58
2.24 Crimes contra patentes	59
2.25 A invenção e o modelo de utilidade realizados por prestador de serviço ou por empregado	60
3 Desenhos Industriais	63
3.1 Quem pode requerer registro de desenhos industriais?	63
3.2 Desenhos industriais registráveis	63
3.3 O que não é registrável como desenho industrial?	63

3.4 Elementos constitutivos de um registro de desenho industrial	64
3.5 Concessão e vigência do registro de desenho industrial	65
3.6 Vigência do registro de desenho industrial	65
4 Marcas	67
4.1 Funções das marcas	68
4.2 Identificação	68
4.3 Origem	69
4.4 Qualidade	70
4.5 Publicidade	70
4.6 Justificativas para a proteção marcária	71
4.6.1 Proteção do titular	71
4.6.2 Proteção do consumidor	72
4.7 Outras questões relacionadas	73
4.8 Tipos de marcas de acordo com sua apresentação	73
4.9 Tipos de marcas de acordo com sua natureza	76
4.10 Tipos de marcas de acordo com seu grau de distintividade	78
4.10.1 Marcas de fantasia	78
4.10.2 Marcas arbitrárias	79
4.10.3 Marcas sugestivas ou evocativas	79
4.11 Signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos	81
4.12 Requisitos de registrabilidade (art. 122)	82
4.13 Signos não registráveis como marca (art. 124)	83
4.14 Direitos conferidos pelo registro	110
4.14.1 Direito de exclusão	110
4.14.2 Direito de propriedade	110
4.14.3 Direito a obter indenização	111
4.15 Aquisição de direitos sobre a marca	114
4.16 Proteções excepcionais	117
4.16.1 O princípio da especialidade	117
4.16.2 Exceção: a Marca de Alto Renome.	118
4.16.3 Exceção: a Teoria da Diluição	121
4.16.4 Exceção: a marca notoriamente conhecida	126
4.17 Anotações de ônus	129

4.18 Perda dos direitos sobre a marca	130
4.19 Caducidade	130
4.19.1 Natureza e preço do produto ou do serviço identificado pelo signo	131
4.19.2 Envergadura da empresa titular do registro	131
4.19.3 Peridiocidade de uso da marca	132
4.20 Degeneração	134
4.21 Importação paralela	136
5 Indicações Geográficas	141
6 Concorrência Desleal	145
6.1 Trade dress	148
7 Segredos de Negócio e de Indústria	151
Anexos	157
Referências	208



1 Introdução

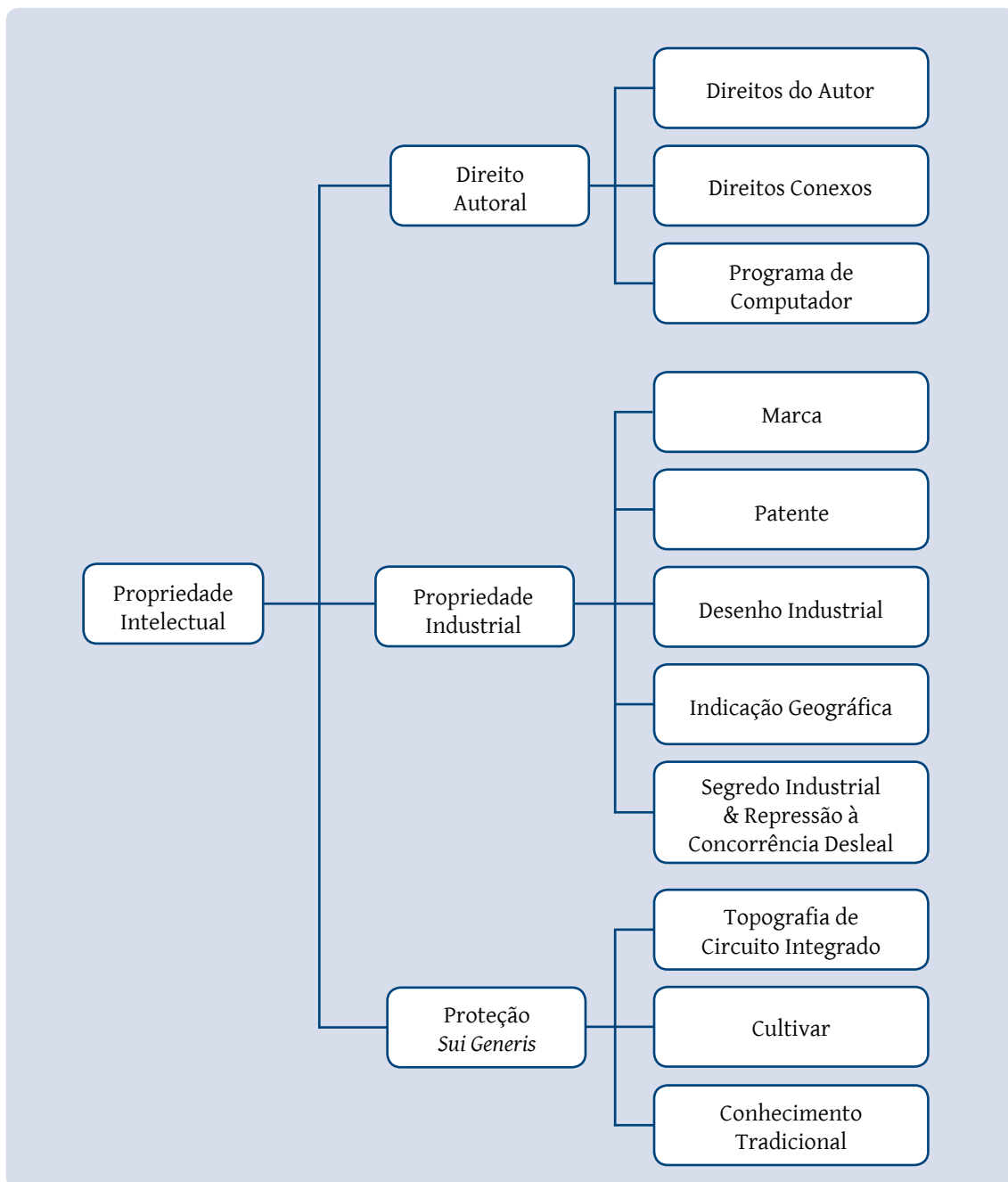
1.1 O que é a Propriedade Industrial?

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como propriedade intelectual:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (OMPI apud JUNGSMANN; BONETTI, 2010, p. 21).

A sistemática legal de proteção da propriedade intelectual no Brasil estabelece os ramos destacados na figura 1.

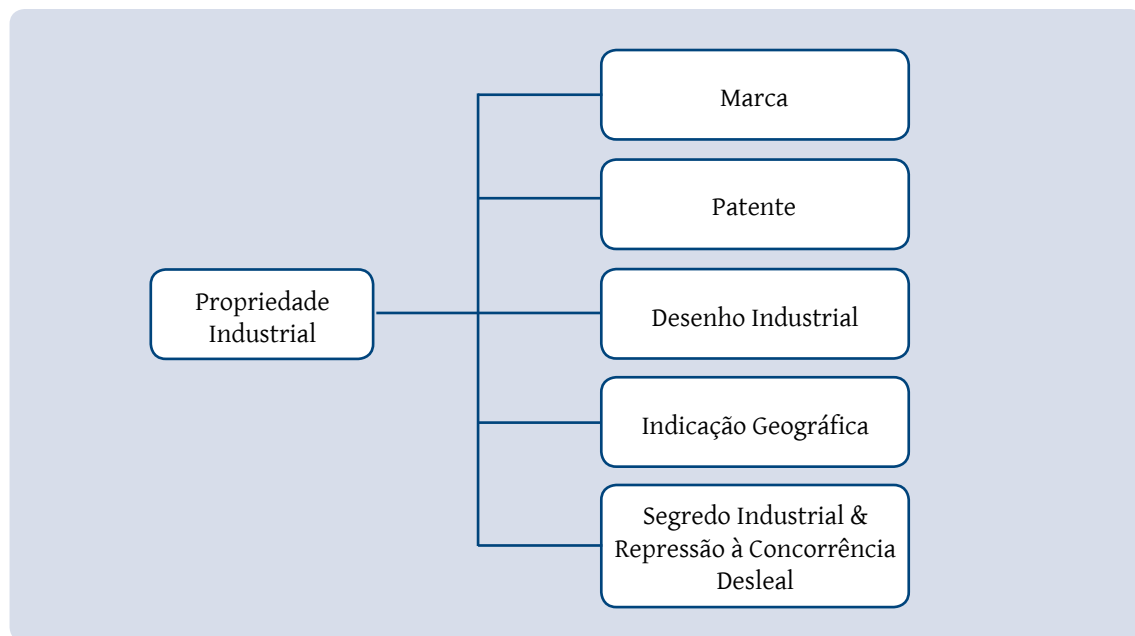
Figura 1 – Ramos de proteção da Propriedade Intelectual.



Fonte: CNI

Dessa forma, como espécie da propriedade intelectual, propriedade industrial é o ramo do direito que visa a assegurar proteção legal das invenções industriais; dos modelos de utilidade; dos desenhos industriais; das marcas (sejam elas de produto, de serviço, sejam de certificação e coletivas); dos segredos industriais e das indicações geográficas.

Figura 2 – Ramos da Propriedade Industrial.



Fonte: CNI

Os pressupostos para a obtenção desses direitos acham-se elencados na Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Outras disposições legais também disciplinam a matéria, como a própria Constituição Federal (CF), além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, resoluções do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), portarias e ordens de serviço.

A LPI tipifica, ainda, os crimes contra propriedade industrial no seu título 15.

Entre os acordos e os tratados internacionais, são de grande relevância o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS *Agreement*, – em inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* –, que, juntamente com outros tratados, compõe o guarda-chuva da Organização Mundial do Comércio – OMC), a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual (CUP) e a Convenção de Berna.

1.2 Qual sua natureza jurídica?

A natureza jurídica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criações intelectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e dispor dos bens, assim como o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, como bem explica o próprio Código Civil, em seu artigo 1.228, ao estabelecer os direitos do proprietário (RIBEIRO, 2010).

São elementos do direito de propriedade: o direito de usar, como a faculdade do titular de servir-se do objeto; no direito de gozar, como a possibilidade de percepção dos frutos gerados

pelo objeto do direito; no direito de dispor, que consiste no poder de alienar, doar, vender, consumir. Nesses termos, as características do direito de propriedade são perfeitamente adequadas ao direito de proteção da criação intelectual, sendo correta, com isso, a já enraizada denominação: direito de propriedade industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A posição acima demonstrada é corroborada tanto pela Constituição Federal (art. 5º, XXIX) quanto pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que prevê em seu artigo 6º: “Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei” (BRASIL, 1996).

Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza jurídica de direito real, podendo assim ser-lhe impostas uma série de restrições, inclusive, aquelas decorrentes do instituto da desapropriação. Esse entendimento doutrinário, concebe a interposição de ações possessórias destinadas à sua proteção, como será visto mais adiante.

1.3 Invenção e inovação

A LPI se foca no termo *invenção*, mas não o define, declarando quais as invenções são suscetíveis de proteção por meio de patentes (art. 8º); o que não é considerado invenção (art. 10) e que tipos de invenções não são patenteáveis (art. 18). Porém, inúmeros tratadistas, brasileiros e estrangeiros, o fizeram em suas obras, como, por exemplo, o francês Allart, para quem “invenção é uma criação do espírito, que se produz no domínio da indústria e se manifesta pela obtenção de um resultado industrial” (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233).

Jungmann e Bonetti definem invenção como “uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, e que representa uma solução para um problema técnico específico, dentro de uma determinada área do conhecimento tecnológico” (2010, p. 28).

Já Joseph Schumpeter (2000) – ao analisar a função do empreendedorismo nos mercados, listando como uma das características deste a habilidade de combinar os recursos existentes de maneira criativa – diferencia “invenção” de “inovação”. Para ele, “invenção” é a descoberta de um novo conhecimento técnico e sua aplicação industrial prática; enquanto “inovação” é a introdução de um novo processo tecnológico, produto, fonte de recurso e formas de organização industrial. É a partir da distinção entre estes dois conceitos que se torna possível identificar as alterações econômicas geradas pela inovação e quem as gerou.

Allart (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233) ainda diferencia “invenção” e “descoberta”. Visto que “invenção” constituiria uma criação do homem, a “descoberta” não advém do espírito inventivo ou criativo do homem que atua, mas, sim, de seu espírito especulativo e suas faculdades de observação. Figuram como exemplos de invenção o radar, o telefone celular, medicamentos e os seus processos de obtenção. Já exemplos de descoberta são um novo cometa no espaço celeste, o Bóson de Higgs recentemente identificado pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire* – CERN), uma nova planta ou espécie animal da floresta amazônica e as leis da natureza.

É necessário se ter uma boa percepção desses conceitos, devido aos efeitos de ordem econômica que podem ser gerados a partir deles e de decisão proferida em função deles. Tais efeitos não só atingem as partes envolvidas em eventual litígio concernente ao detentor de uma propriedade industrial, mas podem alcançar grande relevância devido ao impacto gerado para o consumidor final de um produto derivado daquela invenção ou inovação.

1.4 O que é uma patente?

Na esteira da natureza jurídica da propriedade industrial, a patente é o título de propriedade temporária concedidos pelo Estado, com base na LPI, àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. O artigo 6º da LPI define o caráter atributivo de direito da concessão de patentes, ao deixar claro que é esta última que garante ao inventor a propriedade sobre sua invenção, com todos os direitos a ela acessórios.

Sua importância é fundamental, pois a concessão deste direito de exclusividade garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais. Em outras palavras, a patente comprova e garante ao seu titular a exclusividade de exploração de uma tecnologia e, ao mesmo tempo, assegura a ele o direito de impedir terceiros que a explorem sem sua autorização. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento ou do modelo, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária do direito (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

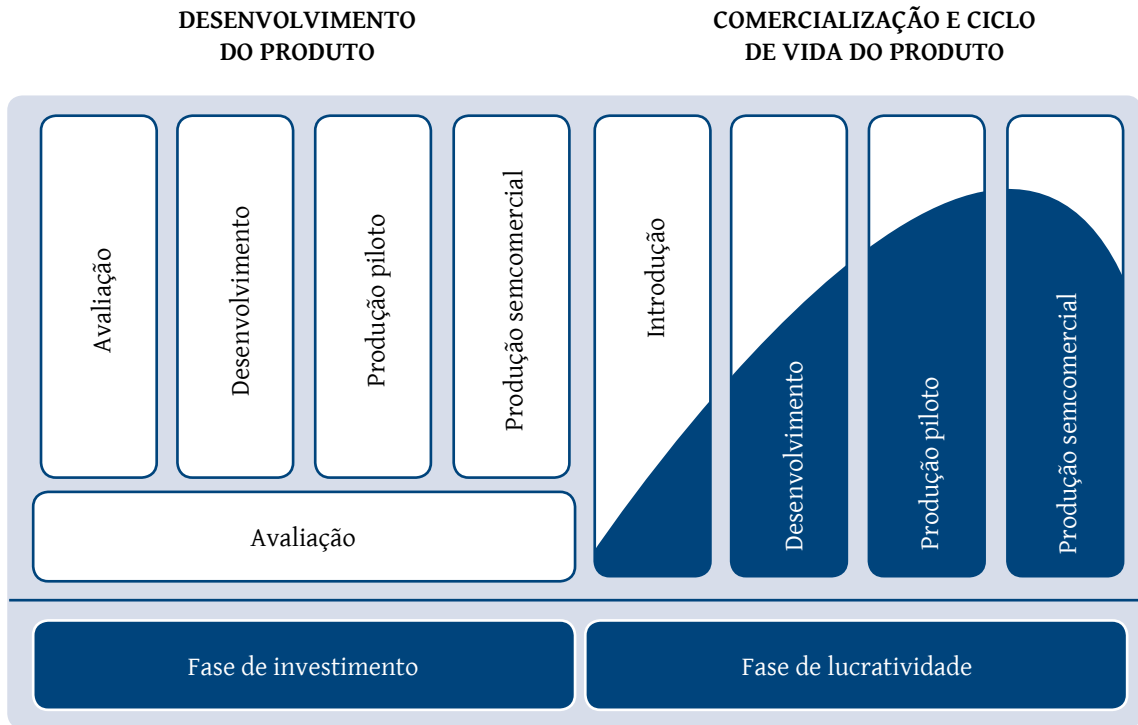
Não obstante, o reconhecimento errôneo do direito de exclusividade garantido pelo registro de uma patente pode trazer prejuízos ao mercado, afetando tanto sua concorrência interna quanto o próprio processo de desenvolvimento tecnológico. Essa garantia de exclusividade na comercialização da invenção apresentada gera efeitos de monopólio no mercado, que são plenamente justificados temporalmente devido aos investimentos empreendidos pelo criador – sejam eles financeiros, físicos, sejam eles em recursos humanos – para atingir o salto inventivo de sua criação. Portanto, o reconhecimento errôneo, ou o não reconhecimento, de uma patente ou a sua nulidade podem, por um lado, alimentar os chamados *free riders* – que se aproveitam das invenções alheias, e, por outro, criar um monopólio mercadológico que pode não se justificar devido ao baixo grau inventivo daquilo que foi patenteadado.

Afinal, a introdução de novos produtos e processos tem papel importantíssimo em remodelar a competição no mercado doméstico, bem como no mercado internacional. Eles têm efeitos de curto e longo prazo nos consumidores, na indústria e na nação, especialmente na criação e na redistribuição de bem-estar econômico no nosso país onde há gradual expansão da economia (HAGEDOORN, 1996).

Uma nova ideia pode consumir anos ou décadas para se tornar uma tecnologia viável e disputar mercado – *vide* figura a seguir. O risco empresarial de desenvolver um novo produto, portanto,

é muito elevado, porém, à medida que é feita uma análise mercadológica adequada, este risco pode ser mais bem dimensionado, possibilitando a própria decisão de investir em uma nova ideia ou produto (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Figura 3 – Ciclo de investimento e lucro de um produto.



Fonte: CNI

Apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi patenteado, bem como ceder de forma onerosa ou não, em caráter definitivo ou temporário, o direito de exploração do seu bem intelectual. É importante saber que a concessão desse direito é territorial. É apenas válida dentro do país no qual a proteção foi concedida, ou seja, a concessão de uma patente no Brasil só garante os direitos ao seu titular de tê-la protegida dentro do Brasil (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A patente, por fim, funciona como um contrato entre o inventor (titular) e a sociedade, no qual este se compromete a tornar público seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de explorá-lo comercialmente durante um período determinado. A patente funciona, assim, como fator de proteção que viabiliza os investimentos na pesquisa científica e tecnológica.

Na sua formulação clássica, a patente presume a extinção do segredo, tornando conhecida a tecnologia acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

1.5 Quem pode ser titular de uma patente?

A empresa, outras pessoas jurídicas ou o próprio inventor (pessoa física) podem requerer a titularidade de uma patente no órgão competente do país de interesse. No Brasil, a instituição responsável pela concessão de patentes é o INPI.

A LPI ainda prevê, além do autor, a possibilidade de que seus herdeiros, sucessores, cessionário daquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determine a titularidade da patente (art. 6º, § 2º, da LPI).

1.6 O que pode ser patenteado?

Os requisitos para o que pode ser patenteado constam do artigo 8º da LPI. Qualquer invenção que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os campos de aplicação tecnológica, desde que cumpram os requisitos elencados por tal artigo (JUNGMANN; BONETTI, 2010):

• **Novidade:**

- estar além do estado da técnica;
- não seja conhecida e não tenha sido divulgada; e
- não exista ou decorra da natureza;

• **Atividade inventiva:**

- não seja óbvia para um técnico do assunto.

• **Aplicação industrial:**

- seja um produto para consumo ou um processo para produção.

1.7 Quais os tipo de patente?

São dois:

Patente de invenção

Refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que não decorram da melhoria daqueles já existentes. O prazo máximo de sua validade é de 20 anos a contar da data de depósito do pedido (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Estendendo a compreensão já antecipada, *invenção* é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que representa uma solução para um problema técnico

específico, em determinada área do conhecimento tecnológico. Ela é protegida pelo artigo 8º da LPI, ditando que “é patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 28).

Patente de modelo de utilidade

A LPI define “modelo de utilidade” como “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9º da LPI (BRASIL, 1996)).

Refere-se a aperfeiçoamentos em produtos preexistentes, que melhoram sua utilização ou facilitam o seu processo produtivo. O prazo máximo de sua validade é de 15 anos a contar da data de depósito do pedido (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Por seu turno, Gama Cerqueira observa que

os modelos de utilidade consistem em objetos que, sem visarem um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de uma configuração dada ao objeto, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra, mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns (1946, p. 281).

O modelo de utilidade pode ser remetido aos franceses, que cunharam um termo que dá uma ideia do que vem a ser um modelo de utilidade e chamaram-no de *petit brevet* (em português: pequena patente).

Nos Estados Unidos, segundo Suthersanen (2006), a legislação patentária não prevê semelhante objeto, sendo considerado como um *second tier* (invenção de segundo uso) por ser relacionado a criações de baixo valor inventivo agregado. Isso se deve ao fato de a política industrial norte-americana visar à livre e alta competitividade nos mercados de inovação e de produtos, o que poderia dispensar essa proteção. A concessão do direito de patente para modelos de utilidade – i.e., para essas criações de pouco apelo inventivo, poderiam resultar na concessão desproporcional de um direito de exclusividade e retardar o fluxo de desenvolvimento tecnológico, já que apenas invenções e inovações com grande valor inventivo poderiam alcançar o direito de exclusividade garantido por uma patente. Contudo, na prática, se vê a concessão pelo *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) de patentes para inventos que poderiam ser considerados como modelos de utilidade, segundo o entendimento da nossa legislação pátria.

Já na Inglaterra, na Alemanha e na Austrália, a concessão de patentes para modelos de utilidade, em uma perspectiva histórica, foi responsável por uma decaída nos números de registros de patente de invenção e de desenho industrial (SUTHERSANEN, 2006).

Portanto, cria-se grande responsabilidade ao julgador, uma vez que a legislação pátria garante o direito de patente aos modelos de utilidade, ao ponderar o “ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9º da LPI), sem que esse prejudique o desenvolvimento tecnológico e concorrencial do mercado nacional, especialmente diante de um mundo globalizado de rápidas mudanças.

Figura 4: Exemplo de modelo de utilidade.



Fonte: CNI

Por fim, cabe frisar que a invenção ou o modelo de utilidade que reúnam os requisitos essenciais estabelecidos na LPI não são suscetíveis de registro, mas, sim, de patentes e, como foi dito, é um título outorgado pelo Estado (nesse caso, o INPI) ao seu requerente (pessoa física ou jurídica), garantidor do direito de uso exclusivo desses em todo o território brasileiro, visando a impedir que terceiros o façam seu registro ou uso desautorizadamente.

1.8 No que consiste o desenho industrial?

O desenho industrial receberá a proteção da propriedade industrial no que trata do desenho associado à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Pode ser constituído de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. O desenho tem que ser um modelo passível de reprodução por meios industriais. No Brasil, quem concede o registro é o INPI, e sua validade é de até 25 anos (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A expressão “desenho industrial” tem sido utilizada como sinônimo do termo *design*. Para as empresas, a criação ou *design* geralmente inclui o desenvolvimento das características funcionais e estéticas do produto, levando em consideração questões, como a sua comercialização, os custos de produção, a facilidade de transporte, de armazenamento, de conserto e de reciclagem.

Vale ressaltar que o desenho industrial, como categoria do direito da propriedade industrial, refere-se unicamente à natureza estética ou ornamental do produto acabado. É a forma exterior e é distinto dos aspectos técnicos ou funcionais que ele possa apresentar, mesmo que traga inovações (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Os desenhos industriais são também encontrados na criação de embalagens, de recipientes e na apresentação de produtos. Estes, junto com a estratégia de *branding* da empresa, passam a ser grandes diferenciais ao criarem o impacto visual desejável para identificação do produto no ponto de venda (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Feitas essas observações preliminares, no guia prático **Desenho Industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?**, do Sebrae/RJ, Dannemann et. al. ratifica que

o registro de desenho industrial protege a forma ornamental plástica aplicada a um produto, seja objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores bidimensional, sendo necessário que apresente um resultado visual novo e original, assim como o produto ornamentado possa ser fabricado em escala industrial (não seja uma mera obra de arte) (2008, p. 7).

A jurisprudência nacional, por igual, já teve a oportunidade de se pronunciar acerca dos requisitos essenciais para a concessão de um registro de desenho industrial – *verbi gratia* trecho da ementa do acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, proferido nos autos da Apelação cível n. 2005.51.01.500193-0, de relatoria do juiz federal convocado Marcello Ferreira de Souza Granado, onde se lê que “um registro de desenho industrial deve apresentar ”forma plástica ornamental de objeto que proporcione resultado visual novo e original na sua configuração externa, que possa servir de tipo de fabricação industrial” (BRASIL, 2012, p. 135).

A jurisprudência norte-americana (caso Schwinn Bicycle Co versus Goodyear Tyres & Rubber Co.), por sua vez, estabelece que, para que um desenho ou *design* seja merecedor da proteção, ele deve apresentar uma aparência esteticamente prazerosa que não seja dedicada à função que o objeto exercerá e preencher os requisitos de patenteabilidade (i.e. novidade absoluta e não obviedade). Assim, a lei não deve proteger *designs* novos ou originais, mas, sim, o desenho industrial que alcance os dois critérios de patenteabilidade e que motivem o criador a buscar a patente para atingir um nível mais alto de proteção; ou em outras palavras, que a lei proteja de fato àqueles que apresentem inovação (SUTHERSUNEN, 2006).

1.9 O que difere um desenho industrial de um desenho artístico?

O desenho industrial refere-se ao desenho de um produto de fabricação replicável, enquanto o desenho artístico é uma expressão estética não aplicável a fins industriais (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 44).

1.10 O que é protegido pelo desenho industrial?

O registro de desenho industrial protege a configuração externa do objeto e não seu funcionamento. Essa proteção tem validade somente nos limites territoriais do país concedente – princípio da territorialidade da Convenção de Paris.

Para proteger um desenho industrial por meio de um sistema de registro, é fundamental que este seja mantido em caráter confidencial. Assim, caso o litígio alcance uma questão na qual haja a necessidade de mostrar o desenho a outras pessoas antes do depósito, será de suma importância que o contrato escrito entre as partes litigantes tenha previsto cláusulas de sigilo, indicando claramente que o desenho é confidencial. Certamente, em casos em que a exposição do desenho industrial envolva um vínculo empregatício, este também será mensurado na forma apropriada pelo magistrado (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.11 O que pode ser registrado como desenho industrial?

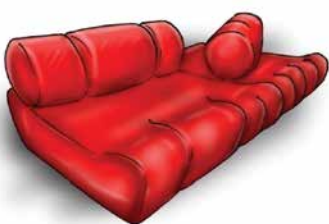
Como regra geral, para ser registrável, o desenho precisa atender aos requisitos de:

Novidade.

Originalidade.

Utilização ou aplicação industrial.

Figura 5: Exemplos de desenho industrial.



Fonte: CNI

1.12 O que é uma marca?

O TRIPS Agreement, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em seu artigo 15.1, oferece uma definição precisa de marca ao estabelecer que

qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. (MARROCOS, 1994)

Barbosa compara as marcas a “nomes mágicos” – “tão mágicos que de todas as modalidades de proteção da propriedade industrial tem sido considerados pelas empresas americanas os de maior relevância” (1997, p. 265). O autor ilustra tal assertiva, citando que “64% das empresas consideraram as [suas] marcas como muito importantes, contra 43% para os *trade secrets*, 42% para as patentes, e 18% para os direitos autorais” (1997, p. 265).

Assim, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares de procedências diversas. No Brasil, o registro de marcas é regulamentado pela LPI, e o responsável pela sua concessão é o INPI. Ele é válido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos. É importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, são identificadas com o símbolo ®.

1.13 Quem pode ser titular de uma marca?

Uma marca só pode ser requerida por pessoa física ou jurídica que exerça atividade lícita, efetiva e compatível com o produto ou serviço que a marca visa a distinguir.

Com o certificado de registro, o titular tem o direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional e pode impedir concorrentes de usar sinais semelhantes que possam confundir o consumidor. A reprodução não autorizada da marca pode ser combatida por meio de ações judiciais.

O proprietário de uma marca registrada pode autorizar, de forma onerosa ou não, outras pessoas a utilizá-la, por meio de contratos de licença. Pode ainda transferir a titularidade do registro ou do pedido para outra pessoa. O processo de transferência também deve ser formalmente requerido ao INPI.

O titular não pode impedir que, juntamente com a marca do seu produto ou serviço, os comerciantes ou os distribuidores utilizem suas próprias marcas na promoção e na comercialização, bem como não pode impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação

do produto. Ele também não tem o direito de 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 (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.14 O que pode ser registrado como marca?

O registro de marca destina-se à proteção de produtos e serviços. A marca, para ser registrada, precisa ser distintiva, isto é, ser diferente o suficiente para ser capaz de identificar – sem ambiguidades – produtos ou serviços de outros semelhantes.

Deve-se lembrar que o registro da marca deve servir para proteger produtos e serviços decorrentes da atividade exercida no empreendimento. Essa limitação existe para impedir o registro de marcas por pessoas físicas e jurídicas que queiram somente comercializá-las, isto é, que não pretendam usar as marcas em suas atividades profissionais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial não inclui proteção para as marcas sonoras, olfativas, tácteis e gustativas e nem para *trade dress*.

Com o advento da internet, nomes de domínio passaram a se constituir em um bem de grande valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e vendendo seus produtos e serviços globalmente. Apesar de geralmente estarem associados ao nome da marca, os nomes de domínios não são considerados como marcas e por isso não são passíveis de registro no INPI (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.15 E o que se entende por indicações geográficas?

É o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, de produção ou de fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Ascensão preleciona que “a indicação geográfica seria caracterizada pela reputação, uma qualidade determinada ou outra característica do produto poderem ser atribuídas à origem geográfica” (2009, p. 107).

Dos artigos 176, 177 e 178 da LPI, infere-se a classificação de indicação geográfica em duas espécies: a indicação de procedência e a de denominação de origem.

Assim definem os artigos:

Art. 177 Considera-se indicação de procedência 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.

Art. 178 Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva e essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996)

Alguns exemplos de indicações de procedência registradas no INPI, quer na categoria de indicações de procedência, quer na de denominações de origem: Vinhos do Vale dos Vinhedos/RS, Capim Dourado de Tocantins, Queijo Minas Artesanal do Serro e Carne do Pampa Gaúcho.

1.16 Quem pode requerer a indicação geográfica?

A entidade representativa da coletividade que atua na produção do bem ou na prestação do serviço pode requerer a proteção. Quando não existir pluralidade de entidades, então, o único produtor ou prestador de serviço estabelecido na região pode requerer diretamente a indicação geográfica (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.17 O que pode ser protegido pela indicação geográfica?

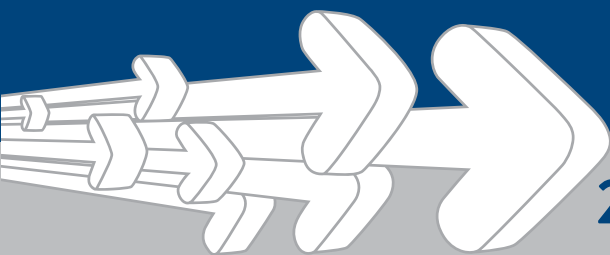
Tanto o nome da área geográfica como o produto ou o serviço produzido na área delimitada, são passíveis de proteção por esta modalidade do direito de propriedade industrial. Produtos protegidos por indicação geográfica (IG) podem ser identificados por selos de garantia de procedência contidos na sua embalagem (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.18 Observações

Importante observar que, no que tange às marcas, aos desenhos industriais e às indicações geográficas, sua proteção ocorre por meio de registros concedidos pelo INPI.

Outra observação diz respeito ao termo “privilégio”. Muito embora a LPI não faça menção a esse termo ou seus derivados, eles poderão aparecer em petições e sustentações orais dos advogados. Isso se deve ao fato de que, no regime da legislação anterior positivada pelos Códigos de Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e 1971, a utilização do termo “privilégio” era frequente. Por exemplo, no Código de 1945 (Decreto-Lei nº 7.903), encontram-se esses termos nos artigos 7º, 8º, 16, 17, 22, 23, 39, 40, 64, entre outros. Ligado a isso, Gama Cerqueira explica que o “direito do inventor, em nossa terminologia jurídica, denomina-se privilégio de invenção; e o título que o comprova é a patente de invenção” (1946, p. 220). Estas duas expressões não se confundem, possuindo sentido próprio: o privilégio é o próprio direito do inventor em exercer seu direito sobre sua invenção; enquanto a patente é o título legal de exercício sobre a invenção.

Em tempo, cabe também frisar que a proteção patentária, por si só, não garante que o inventor não enfrentará concorrência de outros competidores, seja daqueles que legalmente desenvolverem novos inventos a partir daquela nova patente, seja daqueles que infringirem o direito patentário adquirido e ilegalmente desenvolverem novos produtos para concorrer no mesmo mercado (GILBERT, 2006).



2 Patentes de Invenção e dos Modelos de Utilidade

2.1 Vantagens proporcionadas por uma patente

A proteção de uma invenção ou de um modelo de utilidade por patente não é obrigatória, todavia, é altamente aconselhável, dadas as múltiplas vantagens que oferece.

No mundo dos negócios, obras, conhecimento, invenções, inovações e outras expressões da criatividade humana são convertidas em propriedade privada e protegidas por lei por meio do sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas são comercializadas como bens imateriais, chamados de ativos intangíveis.

A difusão dos conceitos e a utilização dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual são fundamentais para empresas e indivíduos assegurarem que suas criações, invenções, obras artísticas ou literárias tenham retorno financeiro quando da atividade de comercialização desses ativos (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Além disso, no contexto da era da economia do conhecimento, a propriedade intelectual legalmente protegida transformou-se em importante ativo para a competitividade das empresas que desejam otimizar o valor desses bens, no entanto, para atingir esse objetivo, a empresa deve saber como planejar a estratégia do negócio, como proteger produtos atuais e futuros, gerando valor para sua capacidade inovativa. Este processo é de grande valia no desenvolvimento das nações, na medida em que:

- Valoriza o esforço financeiro e o investimento em capital humano e intelectual utilizado na concepção de novos produtos ou processos.
- Confere um direito exclusivo que permite impedir que terceiros, sem o consentimento do titular da patente de invenção ou do modelo de utilidade produzam, fabriquem, vendam ou explorem economicamente a invenção ou modelos protegidos.

- Impede que outros protejam o mesmo produto ou processo ou utilizem de meios ou processos protegidos via patentes.
- Permite ao titular da patente de invenção ou do modelo de utilidade aplicar nos produtos uma menção de que se encontram protegidos de modo a dissuadir potenciais infrações (por meio de expressões “patenteado” ou “patente no.” ou das iniciais “Pat. no.,” “Modelo de Utilidade no.” ou “M.U. no.”).
- Impede a cópia por terceiros de criações que passam a ter valor econômico. Protege os resultados de pesquisa que sempre envolvem investimento de capital e precisam receber um retorno financeiro.
- Incentiva a continuidade da pesquisa financiada pelos resultados anteriores.
- Protege e premia o inventor.
- Cria um acervo rico em informações tecnológicas.
- Garante a possibilidade de transmitir o direito ou conceder licenças de exploração a favor de terceiros, a título gratuito ou oneroso.
- Favorece o comércio internacional.
- Estimula novos métodos de produção.
- Aumenta a produtividade.
- Gera as riquezas.
- Melhora a qualidade de vida.
- Fomenta a faculdade criadora.
- Aumenta as possibilidades da ciência e da tecnologia.
- Enriquece o mundo da literatura e das artes.

2.2 As diversas espécies de invenção

De acordo com o INPI, existem apenas dois tipos de reivindicações: as “reivindicações de produto”, que se referem a uma entidade física, e as “reivindicações de processo”, que se referem a toda atividade na qual algum produto material se faz necessário para realizar o processo. A atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia e/ou sobre outros processos – como em processos de controle.

São exemplos de categorias de “reivindicações de produto”: produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistema de equipamentos cooperantes, composto, composição e *kit*; e de “reivindicações de processo”: processo, uso e método. Para todos os efeitos, processo e método são sinônimos.

Um mesmo pedido pode apresentar reivindicações de uma ou mais categorias, desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo.

A primeira categoria de invenções é constituída pelos produtos. Gama Cerqueira observa que “produto é um objeto material, um corpo certo, determinado por suas características”, lembrando, logo adiante, que pode consistir “num instrumento, num aparelho, numa máquina” (1952, p. 54).

Essa modalidade de invenção acha-se contemplada no artigo 42, inciso I, da LPI.

Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico por meio da ação sobre a natureza, tem-se a segunda categoria, no caso, uma patente de processo ou meio. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, crescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse segundo tipo de patente, previsto no artigo 42, inciso II, da LPI.

A patente de processo dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado –, mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo.

Cabe ressaltar que, nas ações envolvendo violações de patentes de processo, a lei prevê a inversão do ônus da prova (artigo 42, § 2, da LPI), ou seja, o acusado de infração deve provar que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Seguem-se como terceira categoria as invenções consistentes em combinações, ou seja, são protegidas

como uma forma de aplicação de meios ou processos conhecidos, pois a reunião ou associação de meios que existiam separadamente constitui, sem dúvida, um novo modo de aplicá-los, para obter o mesmo ou um resultado diferente (CERQUEIRA, 1952, p. 66).

As invenções de segundo uso, ou novo uso, consistem na obtenção de novo emprego para o mesmo produto, desta vez relacionada a uma aplicação para fim distinto daquele para o qual o produto fora inicialmente patenteadado.

Para casos farmacêuticos, alguns acórdãos de nossas cortes de justiça consideram que o segundo uso pode ser patenteável desde que: (i) haja uma substância já conhecida; (ii) que esta substância já tenha determinado uso; e (iii) que tenha sido inventado um novo uso para a substância objeto

da invenção original, associado a novos adjuntos. Sendo assim, é possível a presença dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial no segundo uso, conforme esclarece o voto da desembargadora federal Liliane Roriz, da 2ª Turma Especializada do TRF/2ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 2005.51.01.507811-1, como segue:

Assim, neste primeiro aspecto avaliado, penso que não é o caso de simplesmente considerar não patenteável o gênero “segundo uso”, vez que nem sempre deriva de uma simples descoberta inevitável de um novo efeito do medicamento, podendo haver novidade, mesmo que a substância em si já integre o estado da técnica e atividade inventiva, particularmente por causa dos efeitos surpreendentes e valiosos do novo uso (BRASIL, 2009, p. 55).

Por fim, vale um comentário acerca das patentes *pipeline* tratadas no artigo 230 da LPI.

O *pipeline* foi o reconhecimento, no Brasil, da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que ela expire no país de origem. A LPI, no aludido artigo 230, concedeu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, cuja patenteabilidade era proibida sob a égide da legislação anterior, o direito de ainda obter a proteção no Brasil mesmo que as tecnologias respectivas já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito da novidade. A concessão de patentes *pipeline* é uma exceção à regra geral de patentes e funcionou como uma espécie de “revalidação” de patentes requeridas no exterior.

Assim, quem tivesse requerido uma patente em quaisquer dos países-membros de tratados ou convenções ratificadas pelo Brasil e que, na época devida, tinha sua proteção vedada entre nós, no caso de acordo com a Lei nº 5.772/1971, poderia fazê-lo com base no artigo 230 da LPI, desde que atendidas certas condições, como: (i) até a data do depósito do correspondente pedido brasileiro, o objeto da patente requerida no exterior não tivesse sido colocado em qualquer mercado por iniciativa do titular; (ii) também até a data do depósito brasileiro terceiros não houvessem realizado sérios e efetivos preparativos para a exploração da invenção no Brasil; e (iii) que o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de um (01) ano a contar da data da publicação da LPI. Desse modo, o titular de uma patente no exterior, que reunisse as condições previstas na LPI, tinha, de plano, a patente para a mesma invenção conferida no Brasil pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido e limitado ao prazo de 20 anos consignado no artigo 40 da LPI. Isso ocorreu a partir do primeiro depósito no exterior.

2.3 Novidade e estado da técnica

Uma invenção é considerada novidade quando não compreendida no estado da técnica (artigo 11 da LPI).

A definição de *estado da técnica* é encontrada no parágrafo 1º do artigo 11, consoante com o qual o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17, que serão objeto de análise

mais adiante. É importante notar nessa definição que o requisito de novidade deve ser absoluto, isto é, a invenção para ser considerada patenteável há de ser nova aqui no Brasil e no exterior – em outras palavras, não pertencendo ao estado da técnica aqui e no exterior.

Em seu voto proferido nos autos da Apelação Cível nº 519509-7, a desembargadora federal Liliane Roriz afirma que o estado da técnica trata-se de um conceito legal que estabelece uma ficção jurídica, determinando, de forma objetiva, se está ou não presente a novidade, independentemente de qualquer conhecimento subjetivo que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade à sua criação, privilegiando, com isso, o princípio da segurança jurídica. Frisa, por fim, que caso o legislador tivesse estabelecido o critério subjetivo, seria impossível superar a insegurança jurídica relativamente aos requisitos de patenteabilidade (BRASIL, 2009b).

2.4 Atividade inventiva

Mais uma vez é a LPI que a define em seu artigo 13 ao declarar que “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira óbvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996).

Por seu turno, técnico no assunto deve ser considerado a pessoa com conhecimentos medianos sobre a matéria e não um grande especialista ou sumidade nessa (IDS, 2005, p. 34). Para Mangin (1974, p. 46) – que partindo da exegese do artigo 103 da Lei de Patentes dos Estados Unidos –, técnico no assunto ou profissional do ramo deve:

- Possuir formação profissional geral de todo técnico.
- Possuir técnica especial no ramo da indústria em que exerce sua atividade.
- Conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias dos ramos da indústria análogos à sua.
- Ter adquirido habilidade e experiência profissional de um técnico, que não é mais um principiante no ramo que exerce sua atividade.
- Ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontramos nos técnicos de um ramo particular.

Pela definição do INPI, um “técnico no assunto”, para esse propósito, é considerado o indivíduo ciente não apenas do ensinamento da invenção em si e de suas referências, mas também do conhecimento geral da técnica à época do depósito do pedido. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos em que seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas, tais como: computadores e nanotecnologia.

2.5 Como a LPI conceitua a aplicação industrial?

Em seu artigo 15, a LPI estabelece que “a invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria” (BRASIL, 1996).

Essa definição legal é baseada no artigo 1º (3) da CUP, segundo o qual

a propriedade industrial compreende na mais ampla aceção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo, vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores farinhas (FRANÇA, 1883).

Para Cerqueira a aplicação industrial aplica-se “às diversas espécies de invenções privilegiáveis, isto é, à invenção de novos produtos e à invenção de novos meios, inclusive os processos, e de novas aplicações e combinações de meios conhecidos para obter-se um resultado industrial” (1952, p. 104). A aplicação industrial, continua ele, “compreende todas as invenções que podem ser objeto de exploração industrial ou que podem ser empregadas nessa exploração visando à obtenção de um produto ou resultado” (1952, p. 104).

2.6 O que não é considerado invenção nem modelo de utilidade

A LPI em seu artigo 10 elenca o que não é considerado invenção nem modelo de utilidade, a saber:

- a. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.
- b. Concepções puramente abstratas.
- c. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteios e de fiscalização.
- d. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética.
- e. Programas de computadores em si.
- f. Apresentação de informações.
- g. Regras de jogo.
- h. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.
- i. O todo ou a parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Nota: “[a] pesar da exclusão explícita daquilo que é isolado da natureza, o processo usado para o isolamento, caso preencha os requisitos de patenteabilidade, poderá ser patenteado, uma vez que o artigo 18 da LPI, que trata das invenções não patenteáveis, não os exclui da proteção patentária” (IDS, 2005, p. 26-7).

2.7 As invenções e os modelos de utilidade não patenteáveis

Acham-se listados no artigo 18 da LPI, como segue:

- a. O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança nacional, à ordem e à saúde públicas;
- b. 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
- c. O todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta (BRASIL, 1996).

Em seu parágrafo único, o artigo 18 da LPI declara que

para fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais (BRASIL, 1996).

2.8 Quais os requisitos essenciais para a concessão de uma patente de modelo de utilidade?

Acima vimos que, relativamente às invenções, três são os requisitos: (1) novidade; (2) atividade inventiva; e (3) aplicação industrial.

Além disso, duas condições são fundamentais: a suficiência descritiva e a clareza e precisão das reivindicações, sem as quais uma patente não pode ser concedida (artigos 24 e 25 da LPI).

Os modelos de utilidade também seguem esses requisitos. Tal como nas invenções, a novidade e a aplicação industrial são essenciais, contudo não se pautam requisitos da atividade inventiva aplicáveis às invenções. Nesse caso, o terceiro requisito dos modelos de utilidade é o ato inventivo.

A definição de “ato inventivo” é encontrada no artigo 14 da LPI, segundo o qual o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

2.9 Qual a diferença entre atividade inventiva e ato inventivo?

Como precedente, observa-se a posição da desembargadora federal Liliane Roriz, de que

a atividade inventiva consiste num conjunto de atos humanos em série, que conduzam a um resultado objetivado, enquanto um ato inventivo consiste numa intervenção do engenho humano, para que se atinja o resultado esperado, ou seja, o fim objetivado é mais simples, menos sofisticado e menos custoso que na invenção (autos da Apelação Cível nº 2006.51.01.530252-0, DJ. 17 de novembro de 2009, p. 93).

Outra posição advém do que seria um “passo inventivo”. O IDS (2005) entende que esse pressuposto (*erfinderischer Schritt* = passo inventivo em português) tem suas raízes no parágrafo 4º da lei alemã de patentes, na redação de 1º de abril de 1994, cuja redação declara que, para o modelo de utilidade, se exige que a inovação não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica; encerra a noção de que do modelo de utilidade também se requer certo grau de inventividade, contudo em menor proporção do que aquele exigido para uma invenção, ou em outras palavras, pode-se considerar ato inventivo como sendo uma ação menor da atividade inventiva.

2.10 Qual o prazo de validade das patentes de invenção e de modelo de utilidade?

Os prazos de validade das patentes de invenção e de modelo de utilidade acham-se estipulados no artigo 40 da LPI, *in verbis*:

Artigo 40 – A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depósito (BRASIL, 1996).

Excepcionalmente, a fim de que o titular não seja prejudicado por um atraso excessivo no processamento do seu pedido no INPI, o parágrafo único desse artigo dispõe que “o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior” (BRASIL, 1996).

2.11 Direitos conferidos pela patente

Não custa repetir que o artigo 6º da LPI é bastante claro ao prever que “ao autor da invenção ou de modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições por ela estabelecidas” (BRASIL, 1996).

Entre eles:

- a. **Direito de propriedade:** o artigo 6º da LPI prevê que “ao autor da invenção ou de modelo de utilidade está assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições por ela estabelecidas”.
- b. **Direito de exclusão:** segundo o artigo 42 da LPI, 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: I) produto objeto de patente; e II) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

O direito de exclusão previsto no artigo 42 da LPI abrange igualmente o direito de coibir a infração por equivalência.

Da leitura conjunta deste artigo com o artigo 186 da LPI, a tipificação dessa modalidade de violação é vaga, podendo levar a controvérsias quanto à sua abrangência e quanto às formas de determinação da equivalência. No entanto, a infração pode ser melhor percebida a partir do acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 994.09.338262-3, de relatoria do desembargador Caetano Lagrasta), conforme trecho a seguir:

Nesse sentido, pelas conclusões da perícia, verifica-se que, apesar das alegações da autora da ação principal e de que seu desenho é diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafação por equivalência, ou seja, a autora beneficia-se da característica essencial da tecnologia objeto da proteção e que não foi considerada no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto característico da reivindicação independente da patente PI 9914639-8 de titularidade da co-ré-reconvinte SEB S/A, por equivalência, uma vez que as bordas arredondadas das superfícies de aperto e/ou apoio (lâminas) realizam substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação (BRASIL, 2010a).

Vale ainda lembrar que o mero ingresso do pedido de patente não assegura o direito de exclusividade, ou mesmo em razão da precariedade do direito do titular e das peculiaridades do sistema de patentes, como dispõe a jurisprudência das cortes brasileiras:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. O simples depósito do pedido de patente protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2. Somente após a efetiva concessão da patente pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (BRASIL, 2010c)

MARCAS E PATENTES - ABSTENÇÃO DE USO DE PRODUTO CONTRAFEITO - CAUSA DE PEDIDO FUNDADA EM REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI - *Mera expectativa de direito que não permite impedir terceiro de explorar produto similar - Decisão mantida - Recurso não provido.*” (BRASIL, 2010d)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO DE REGISTRO JUNTO AO INPI. *Simples expectativa de direito, não ostentando a apelante a proteção oposta à ré. Precedentes deste Tribunal. Ausência, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9º e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedência da demanda preservada. APELO IMPROVIDO* (BRASIL, 2011).

a. Direito de indenização: o artigo 44 da LPI assegura “ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a da concessão da patente” (BRASIL, 1996).

b. Critérios para a indenização: o artigo 210 da LPI estabelece que

os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado dentre os seguintes: a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito ou c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que permitisse legalmente explorar o bem (BRASIL, 1996).

c. Escopo da proteção das patentes: o artigo 41 da LPI estabelece que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos” (BRASIL, 1996).

d. Dos crimes contra as patentes: estão tipificados nos artigos 183 a 186 da LPI.

e. Exceções aos direitos patentários: estão elencadas no artigo 43 da LPI, a saber: “I- 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” (exploração privada), II- “atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas” (testes e experimentos), III preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado” (farmácias de manipulação), IV- “produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento” (exaustão de direitos), V- “terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos” (uso experimental), VI- “terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um

produto patenteado que haja sido introduzido ilícitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor da licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para a multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa” (exaustão de direitos) e VII- “atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando a obtenção de registro de comercialização de produto objeto da patente após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40 da LPI” (BRASIL, 1996).

2.12 Como interpretar as reivindicações de uma patente?

Entende-se por reivindicações a parte do pedido de patente em que, exclusivamente, são descritas as características técnicas do invento cuja patente é pretendida e que se deseja a proteção. Estas características são relativas às particularidades técnicas que constituem o invento, aos modos pelos quais se combinam na estrutura física, química ou biológica, aos processos e aos métodos de obtenção industrial. As reivindicações diferenciam as técnicas que se consideram como novidade das que se encontram abrangidas pelo domínio público. Devem ser claras, concisas, regidas sem interrupção por pontos, não dando margem a indeterminações ou generalizações.

É ao texto das reivindicações que recorre o intérprete para determinar o alcance da patente, seja no caso da determinação de uma alegada infração, seja na determinação da validade da patente frente à técnica anterior. Em caso de dúvida na interpretação do texto das reivindicações, deve o intérprete se socorrer do conteúdo do relatório descritivo e dos desenhos que compõem o pedido de patente ou a patente sob considerações, segundo o artigo 41 da LPI e, dali, extrair os critérios e parâmetros para a correta interpretação das reivindicações. Outro fator que deve ser considerado no momento de interpretar a abrangência de uma reivindicação reside na argumentação utilizada pelo titular durante o exame de seu pedido ou em algum procedimento de questionamento da validade de sua patente.

Embora as reivindicações devam ser interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos, isso não significa que o texto das reivindicações deva ser desconsiderado em função de informações contidas em outras partes da patente ou que um “conceito inventivo básico” deva ser procurado sem que se atenha ao texto das reivindicações. Significa que o relatório e os desenhos podem auxiliar na interpretação dos termos das reivindicações, as quais, interpretadas dessa forma, determinarão a abrangência de proteção assegurada pela patente. Apenas em circunstâncias muito particulares, deve ser aplicado o conceito de “infração parcial” e desconsiderar-se alguma das características de uma reivindicação independente ao determinar-se a existência ou não de infração.

Quanto à interpretação das reivindicações, ainda devem ser consideradas as disposições do artigo 186 da LPI, do título dos crimes contra a propriedade industrial, no sentido de que o crime não é descaracterizado pelo fato de a violação não atingir todas as reivindicações da patente ou restringir-se à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Ainda outros fatores que devem ser considerados na avaliação da extensão da proteção assegurada pelas reivindicações de uma patente são as disposições do artigo 42 da LPI.

2.13 É possível a alteração do quadro reivindicatório de uma patente?

Figura-se o entendimento de que, quando as alterações se dão em atendimento a alguma exigência do INPI, ou como tentativa do requerente para tornar seu pedido patenteável, aplica-se o disposto no artigo 36 da LPI. Este artigo determina que podem ser feitas alterações no quadro reivindicatório, desde que sejam feitas com o objetivo de cumprir eventuais exigências feitas pelo INPI, não podendo, portanto, ultrapassar o limite da matéria inicialmente revelada no relatório descritivo. Nesse sentido, vale mencionar trecho do voto da des. federal Liliane Roriz no julgamento da Apelação Cível nº 2005.51.01.507811-1:

Quando as alterações se dão em atendimento a alguma exigência do INPI, ou como tentativa do requerente para tornar seu pedido patenteável, aplica-se o disposto no artigo 36 da LPI:

[...]

Destaque-se, ainda, o resultado da ACP n. 2003.510513584, que tramitou perante o Juízo da 35ª VF, que asseverou ser lícito ao requerente de pedido de patente alterar o quadro reivindicatório inicialmente apresentado, desde que não ultrapassados os limites do inicialmente revelado no relatório descritivo (BRASIL, 2009e, p. 55).

2.14 Quando há infração de patente?

O artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial confere ao titular da patente o poder de excluir terceiros que busquem, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar: (i) produto objeto de sua patente; ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Por outro lado, há o conceito de infração por equivalência (ou infração direta), em que mesmo que uma característica ou elemento de um produto ou processo utilizado por um terceiro não autorizado não corresponder literalmente aos termos de uma dada reivindicação da patente, ainda assim existirá infração se essa característica ou elemento puder ser considerado como tecnicamente equivalente a uma característica ou elemento da reivindicação.

Há, ainda, as infrações por contribuição (ou infração indireta) que inclui qualquer ato que, no entender de um juiz, tenha contribuído para a infração da patente, seja de forma material, seja de forma subjetiva. Tal infração é expressamente prevista no artigo 42, § 1º, e no artigo 185 da LPI.

Além disso, a Lei de Propriedade Industrial prevê os crimes possíveis contra patentes, combatidos por meio de ações penais de iniciativa privada e que estão tipificados nos artigos 183 a 186. Os crimes contra as patentes serão caracterizados ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

Importante destacar o intuito da legislação de coibir a violação da patente para fins econômicos seja qual for o tipo de vantagem auferida. Dessa forma, basta a existência do objeto da infração,

mesmo que não esteja sendo utilizado, mas adquirido de outro que não seja o titular da invenção ou licenciado seu, para tipificar a infração.

2.15 Tutela inibitória

A principal arma processual para combater a infração de patente é a tutela inibitória, que prescinde de dano para ser deferida. Com isso, excluem-se de seu campo cognitivo indagações acerca do elemento subjetivo, da culpa. A tutela inibitória é essencialmente preventiva, sempre voltada para o futuro, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.

Com o advento da tutela antecipada e das tutelas específicas de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa (artigos 273, 461 e 461-A do Código de Processo Civil), o sistema processual adquiriu mecanismos de extrema eficácia prática e procedimental. A Lei de Propriedade Industrial ainda acrescentou ao arcabouço processual uma previsão de tutela inibitória e de remoção do ilícito (tutela antecipada), de ordem liminar e específica para a propriedade industrial, constante nos §§ 1º e 2º do seu artigo 209, adiante objeto de comentários específicos.

Até a edição da Lei nº 10.444/2002, que deu nova redação ao § 3º do art. 273 do Código de Processo Civil e acrescentou mais dois parágrafos a este mesmo artigo (§ 6º e § 7º), muito se discutia sobre a natureza das tutelas previstas nos dois parágrafos do artigo 209 da LPI.

Tal diferenciação, entretanto, sempre foi menos importante, resumindo uma preocupação conceitual. As tutelas de urgência dos parágrafos 1º e 2º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial podem, atualmente, ser definidas como tutelas inibitórias e de remoção de ato ilícito. Tais tutelas assumirão a natureza de tutela cautelar ou antecipada de acordo como foram formuladas no caso concreto. Sobre o tema, há, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O deferimento de pedido de sustação liminar de violação à patente regularmente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, condiciona-se à presença dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para a concessão de medida cautelar ou para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, conforme o caso, pois o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96 apenas garante o direito material do lesado à suspensão liminar do ato lesivo (BRASIL, 2005, p. 303).

Se o pedido liminar for uma parcela do pedido de mérito da ação, ter-se-á uma tutela antecipada. Se tratar de medida conservativa de direito, ter-se-á tutela cautelar. Não obstante, as tutelas antecipada e cautelar são plenamente fungíveis (nos termos do parágrafo 7º do art. 273 do Código de Processo Civil), razão pela qual, se equivocadamente requerida tutela antecipada no lugar de cautelar, ou vice versa, a tutela de urgência adequada à situação específica deverá ser concedida. Fará jus, também, à tutela preventiva contra prática, repetição ou continuidade do ato ilícito.

Além disso, a Lei de Propriedade Industrial dispõe claramente como se adquirem os direitos da propriedade industrial; quais são estes direitos; e até mesmo que condutas infringem tais direitos. Desse modo, verificada uma das condutas proibitivas dispostas nos referidos dispo-

sitivos legais, caracterizado estará o ato ilícito, apto a ser inibido ou removido, inclusive e, principalmente, mediante deferimento de tutela de urgência.

As tutelas inibitória e de remoção do ilícito não têm o dano como pressuposto. Seu alvo é o ilícito. O dano é requisito indispensável para a obrigação ressarcitória, mas não para a constituição do ilícito. Se o ilícito independe de dano, há de ter uma tutela contra o ato ilícito em si. É sob esse enfoque que devem ser consideradas as medidas dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, analisadas e aplicadas de forma sistemática com as normas dos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil. Protegem os direitos de propriedade industrial e contra atos de concorrência desleal, não exigindo demonstração de dano ou até mesmo de prejuízo específico.

Nesse contexto, o “justificado receio de ineficácia do provimento final”, previsto no parágrafo 3º do artigo 461 do Código de Processo Civil, e o “dano irreparável ou de difícil reparação”, do parágrafo 1º do artigo 209 da LPI, se referem, inevitavelmente, ao justificado receio de que o ilícito venha a ser praticado ou que tenha continuidade.

A prática do ilícito é a própria ineficácia do provimento final preventivo. Como a tutela inibitória, em especial na propriedade industrial, liga-se à tutela preventiva, a impossibilidade de ser preventiva constitui o próprio dano irreparável ou de difícil reparação, se de dano houvesse aqui de se falar.

Sobre o ponto, afiguram-se os comentários de Pereira, segundo o qual

a propriedade industrial liga-se indissociavelmente à tutela preventiva. Nesse contexto, ante a estreita ligação que se faz entre propriedade industrial e tutela preventiva, o ‘justificado receio’ previsto no dispositivo se refere ao justificado receio de que o ilícito venha a ser praticado ou repetido. A prática ou repetição do ilícito é a própria ineficácia do provimento final preventivo. [...] É preciso reconhecer, entretanto, que a ausência de familiaridade que se tem com a distinção entre ilícito e dano leva a doutrina, que se propõe a indicar os contornos do que seria esse justificado receio, a relacioná-lo com à ocorrência de dano [...]. Já, se for para ler a disposição do art. 273 do CPC como disciplina acessória, em nome de um regime geral de tutela de urgência, o “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, esse dano irreparável ou de difícil reparação será a ocorrência do ilícito. Pelo mesmo raciocínio, como a inibitória, em especial na propriedade industrial, liga-se à tutela preventiva, a impossibilidade de ‘ser preventiva’ constitui o próprio dano irreparável ou de difícil reparação (2006, p. 184-185).

Tem-se, assim, que o autor de ação de inibitória relacionada aos direitos de propriedade industrial não precisa sequer alegar que a violação causará enormes prejuízos para preencher o requisito do justificado receio. É suficiente que o ato ilícito esteja por ocorrer (ou vá se repetir ou esteja, ainda, ocorrendo). Aí o justificado receio. A ocorrência de danos poderá se prestar a mero argumento de reforço.

Também não se pode alegar que os prejuízos causados ao autor podem ser convertidos em perdas e danos. O pleito indenizatório é insuficiente e inadequado. A propriedade industrial realmente não guarda qualquer relação com a tutela ressarcitória. A insuficiência da tutela ressarcitória no âmbito do Direito Industrial decorre de alguns argumentos elementares. Primeiro, porque será recorrente a insuficiência do dano, pois sempre subsistirá um benefício econômico, derivado diretamente do ilícito, em favor daquele que praticou a lesão, correspondente a uma diminuição experimentada pelo titular do direito violado. Com a infração, há um indevido enriquecimento por parte do infrator às custas da propriedade alheia, enriquecimento este que, para ser considerado ilícito, não depende da caracterização de dano, nos exatos termos do artigo 884 do Código Civil.

Quem se vale de transgressão de marca e atos de concorrência desleal por um grande período – como, por exemplo, os free riders – agrega um tipo de valor aos produtos e à própria empresa que é difícil de desfazer na tutela ressarcitória. Depois, é preciso reconhecer que a admissão da tutela ressarcitória, no caso de direitos, não patrimoniais é o mesmo que aceitar, por exemplo, que a indevida utilização de patente seja autorizada mediante o posterior pagamento. Desta forma, como interpretado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 588003582, dada a natureza do direito ofendido, o prejuízo está ínsito na infração mesma. Quando alguém usa em proveito seu a propriedade alheia, está causando dano ao patrimônio do dominus pelo só fato de privá-lo de extrair da coisa os proveitos econômicos que ela pode proporcionar. E isso tanto é certo no que diz respeito à propriedade de coisas corpóreas como no atinente à propriedade imaterial).

O uso prolongado, por parte do infrator, cria, junto ao público consumidor, uma vinculação entre a marca espúria e a legítima ou, ainda, entre os estabelecimentos de origem de uma e de outra. Tal situação, evidentemente, levaria, no mínimo, igual espaço de tempo e vultosos gastos em publicidade e propaganda, para ser revertida. Da mesma forma, a indevida comercialização por terceiros de produtos patenteados, por valores baixos, pois desconsideram os investimentos em pesquisas e desenvolvimento. Aí estariam claros exemplos de presumida “ineficácia do provimento final” e de danos irreparáveis, ocasionados por uma perda de clientela de difícil reversão e de aferição praticamente insusceptível de prova.

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade” (CERQUEIRA, 1982, p. 1.129-1.131).

Em verdade, o que se deve ler nessas posições é a tradução da necessidade de tutela preventiva da propriedade industrial para o campo dos requisitos da tutela de urgência, como já advertido.

Os tribunais pátrios vêm pacificando o entendimento de que a simples violação de direito de propriedade industrial gera o dever de indenizar, independentemente da prova do dano. Tal entendimento, como se observa, coloca o dano como ínsito à própria ocorrência do ilícito, o que autoriza afirmar que, em se tratando de direitos da propriedade industrial, o dano, na prática,

se confunde com a ocorrência do ilícito. Assim, constatado o ilícito, o dever de indenizar é tido como uma consequência de direito.

Nos termos da doutrina de Goyanes (2007), urge destacar que o artigo 209 invoca dispositivo que autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito da propriedade industrial, em verdade, restringe a prova do dano à mera configuração da ocorrência da falsificação.

Insistindo nas fontes disponibilizadas pela Lei de Propriedade Industrial para o fim colimado, a redação do artigo 210 estabelece critérios abrangentes para fixação da indenização por lucros cessantes, tornando claro que, de qualquer forma, a fabricação e a comercialização de produtos contrafeitos causa prejuízo. Percebe-se, pela análise dos dispositivos anteriormente citados, que a preocupação do legislador se focou única e exclusivamente nos critérios para fixação da indenização, e não nos requisitos para cabimento ou não da indenização.

O entendimento de Goyanes encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que muito bem identifica a vulgarização do produto original pelo falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular do direito de propriedade industrial como os principais fundamentos para que a contrafação por si só provoque lesão passível de indenização, independentemente da prova do dano:

Dúvida não há, na Doutrina e na Jurisprudência (REsp nº. 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/08/1995), de que os danos materiais apenas são devidos se efetivamente comprovados no curso da ação de conhecimento. A questão que aqui se coloca é outra, e está relacionada à identificação, nos casos de contrafação de marca, dos elementos suficientes à comprovação da existência de danos materiais. A tese, até hoje sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipóteses, estão condicionados à prova de comercialização do produto falsificado, porquanto tal comercialização, ainda que de poucas unidades, constitui o elemento hábil a gerar dano patrimonial ao titular da marca. Nessa linha, cite-se os seguintes precedentes: REsp nº. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, REsp nº. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, REsp nº. 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e REsp nº. 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001. Tal entendimento, entretanto, está a merecer uma evolução interpretativa, considerado o quadro social vigente, e isto por duas razões. Primeiro, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais. Segundo, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova

de comercialização dos produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 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”. O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas. Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a ‘comercialização do produto falsificado’, mas a ‘vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca’, levadas a cabo pela prática de falsificação. De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada. Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos materiais (REsp 466.761/RJ, ministra Nancy Andrighi, RSTJ v. 185, p. 380).

O reconhecimento dessa idiosincrasia do direito da propriedade industrial pelos tribunais pátrios é de extrema relevância, tendo em vista a grande dificuldade de mensuração efetiva dos danos ocorridos em caso de violação de marca ou patente, por exemplo.

Dito isso, conclui-se facilmente que, se para efeitos de pedido de ressarcimento, admite-se o dano como confundível com a ocorrência do ato ilícito, impõe-se que, para os efeitos do deferimento da tutela de urgência na propriedade industrial, também assim se considere. Ressalvado que esse entendimento serve apenas para corroborar peculiaridade do direito da propriedade industrial, que o torna íntimo da tutela inibitória do ato ilícito independentemente da discussão em tono da ocorrência do dano. O argumento quer demonstrar que a proteção dos direitos de propriedade industrial necessita da tutela inibitória para ser efetiva.

O parágrafo 1º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial expressamente autoriza o magistrado a conceder liminar, antes mesmo da citação do réu, para sustar a violação ou o ato que a enseja. A tutela de urgência tem por escopo impedir a continuidade da violação, enquanto está pendente de julgamento o pedido indenizatório que, na prática, será sempre cumulado com pedido de mérito por tutela específica de obrigação de não fazer (tutela inibitória). A continuidade da violação poderia gerar a impossibilidade de o autor ser ressarcido no futuro, diante da eventualidade de o processo se delongar demasiadamente, aumentando, ainda mais, o débito do réu e inviabilizando a eficácia da tutela de mérito, especialmente considerando que a tutela da propriedade industrial é voltada a impedir a ocorrência do ilícito, sendo a ação indenizatória uma mera recomposição imprecisa dos danos inevitáveis experimentados até a data da efetiva inibição/remoção do ato ilegal.

Por sua vez, o § 2º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial determina que, 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.

Na verdade, as tutelas previstas no artigo 209 têm por finalidade inibir a continuidade da prática do ato ilícito, enquanto pendente a ação indenizatória. Esse conceito foi nitidamente extraído do artigo 461 do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei nº 8.052, de 13 de dezembro de 1994), que trata das ações obrigacionais.

O referido texto legal esclarece que o juiz determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, inclusive liminarmente, caso haja justificado receio de ineficácia do provimento final (§ 3º), inclusive, com a imposição de multa diária para o devido cumprimento da tutela (§ 4º). Além disso, poderá, ainda, o magistrado determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas necessárias para efetivação da tutela específica, tais como a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial (§ 5º).

Com a entrada em vigor da Lei nº 10.444/2002, tem-se definitivamente o entrosamento dos artigos 273, 461 e 461-A do CPC. Seguem o mesmo regime os processos que têm por escopo compelir o réu a cumprir obrigação de fazer e não fazer, entregar coisa, podendo haver antecipação de tutela em todos os casos. Estando o juiz munido de poderes significativos (art. 461, §§ 5º e 6º), poderá deferir a liminar, de modo que, para o réu, pareça mais conveniente cumprir a obrigação espontaneamente do que se sujeitar a atos de pessoas e coisas, como, por exemplo, à busca e apreensão de bens, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras, ao impedimento de atividade nociva.

Apesar da quase identidade dos institutos, cumpre lembrar que o artigo 461 da Lei de Ritos é específico para as ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e de entregar coisa, enquanto o artigo 209 da Lei nº 9.279/1996 trata das ações indenizatórias no âmbito da propriedade industrial, nada obstando a cumulação de pedidos com base em ambos os dispositivos legais.

Cumprindo ainda ressaltar que o parágrafo 1º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial não exige a comprovação da “verossimilhança”, mas tão somente de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo o parágrafo 2º silente quanto aos requisitos para a concessão de busca e apreensão, devendo, no entanto a interpretação ser sistemática com os artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil.

De modo geral, o deferimento de tutela de urgência pressupõe (i) o relevante fundamento de direito apto a prevalecer em juízo de probabilidade e verossimilhança, em sede de cognição sumária e (ii) o perigo (urgência) apto a prevalecer em juízo de ponderação do mal maior, devendo o julgador analisar se é justificável, diante dos valores dos direitos em conflito e das circunstâncias do caso concreto, a proteção do direito do autor mediante a imposição de risco de prejuízo ao réu.

Como supravisto, o requisito da urgência (perigo) deve ser entendido em consonância com a afirmação de Didier, “a tutela é urgente quando se estiver diante de uma situação fática de risco ou embaraço à efetividade do direito” (2007, p. 502).

Basta que um direito esteja sendo violado e que a persistência dessa violação ocasione prejuízo ao titular ou à efetividade da tutela jurisdicional para que se torne cabível o pedido de tutela de urgência, que, frise-se, deverá ser analisado segundo juízo de ponderação do mal maior.

A rejeição não ponderada de pedido de tutela de urgência é imputar apenas ao autor o ônus do tempo da instrução processual. O que em geral não é compreendido pelos julgadores é que a rejeição da tutela urgente, ou consagração da ordinariedade, implica automaticamente a concessão ao demandado de um benefício inverso da mesma natureza. Daí a necessidade manifesta de ponderação dos riscos envolvidos para as partes, caso a caso.

Com efeito, as duas tutelas previstas no artigo 209 têm por escopo, exatamente, impedir a continuidade do ato violador até o julgamento do mérito da ação indenizatória e apreender mercadorias, contendo ilicitamente marca reproduzida ou imitada de propriedade de outrem, liminarmente.

Visa-se à proteção dos direitos de propriedade industrial ou do direito autoral, não se exigindo a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configuração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao Direito.

Assim, nada impede que o autor busque, além do ressarcimento por perdas e danos causados pelo ato de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, uma ordem liminar para que o réu interrompa os atos ilícitos que vem praticando.

A própria Lei da Propriedade Industrial abre oportunidade para a tutela adequada dos direitos por ela protegidos, ao dispor, no seu artigo 207, que, “Independente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (BRASIL, 1996).

A antecipação da tutela inibitória é imprescindível. A inibitória sem a possibilidade de liminar é uma cominatória relativamente aprimorada. É pacífico o entendimento em nossos tribunais superiores acerca da importância da antecipação de tutela, que não busca prejudicar diretamente a manutenção da atividade do infrator, mas tão somente inibir a permanência da contrafação. Veja-se, por exemplo, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

- a. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo.

- b. A decisão recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro”, e, portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função “para-marcárias”, que a doutrina denomina “Trade Dress”.
- c. Destarte, como o artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de concorrência desleal, “nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje”, a revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ (Recurso Especial nº 1.306.690/SP (2011/0245390-4), relatoria do ministro Luis Felipe Salomão).

A análise de infração de uma patente exige a comparação do objeto ou bem tido como o infrator com a descrição das reivindicações da patente, estando o ilícito caracterizado se objeto ou bem estiver, desautorizadamente, enquadrado no escopo das ditas reivindicações.

A produção de provas pode se restringir a mera comprovação do ilícito. Como dito, a tutela inibitória independe do dano. Provas documentais, testemunhais e periciais prestam para tal fim, sendo esta última, fundamental para o perfeito deslinde do caso.

Em regra, tais ações são de competência da Justiça Estadual Comum, em suas varas especializadas para assuntos, envolvendo marcas e patentes ou, residualmente, as varas cíveis.

O prazo prescricional para as ações inibitórias já foi um ponto controvertido na jurisprudência, mas atualmente é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o prazo é de dez anos (AgRg no REsp 981.004, publicado no DJ, de 26 de dezembro de 2007, e REsp 418.580, publicado no DJ, de 10 de março de 2003).

A ação inibitória autoriza a cognição e a execução no mesmo processo, afastando-se, assim, da mera ação condenatória e mais ainda da declaratória.

Sua sentença, portanto, à luz do artigo 461 do Código de Processo Civil, possui natureza mandamental e executiva *lato sensu*, sem qualquer necessidade de execução diferida.

2.16 Tutela ressarcitória

Historicamente, a tutela ressarcitória era o caminho único para a propriedade industrial. Hoje, o ressarcimento cedeu espaço às tutelas preventivas e específicas, especialmente no âmbito do Direito Industrial.

Isso não diminuiu a importância do ressarcimento à propriedade industrial, pois mesmo com a prevalência da tutela preventiva, nem sempre se conseguirá inibir o ilícito que não se manifestou. E é essa parte do ilícito que não foi inibida e se transformou em dano, prejuízo, é material para a tutela ressarcitória.

Nos termos do artigo 225 da LPI, o prazo prescricional para o ajuizamento de tais ações é de cinco anos, podendo o pedido de ressarcimento englobar danos materiais (danos emergentes e lucro cessantes) ou morais.

Entende-se possível a antecipação da tutela quanto ao pagamento das perdas e danos nas ações ressarcitória por contrafação, em atenção ao “volume dos prejuízos experimentados” e eventual “situação de penúria financeira da empresa lesada”.

A tutela ressarcitória tem o dano como pressuposto, consonante com os princípios do Direito Civil Brasileiro, e disso resulta a necessidade de produção de provas nesse sentido, especialmente para o cálculo do *quantum* eventualmente devido, nos termos do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial.

O referido artigo estabelece os critérios para determinar o valor da indenização que deve ser o mais favorável ao autor e escolhido, de preferência, na peça inicial. Caso a avaliação do critério mais favorável seja impossível quando da apresentação da ação, nada impede que o autor elabore pedido genérico, com base no inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil (“quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito” (BRASIL, 1973)).

Entretanto, no que tange à culpa, a teoria geral pura da responsabilidade civil foi mitigada pelas peculiaridades próprias da propriedade industrial. Com efeito, verifica-se a culpa presumida do contrafator, posto que não se pode autorizar desconhecimento de dados oficialmente publicados pelo INPI, ou mesmo quando a marca é notoriamente conhecida.

Sob a égide da do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, a melhor doutrina entende que a culpa é *in re ipsa* e se materializa no mero uso indevido do bem intelectual. Tal entendimento, a propósito, advém do Superior Tribunal de Justiça, como já verificado acima no título sobre ação inibitória.

A sentença pode determinar um ressarcimento com forma específica ou pelo equivalente, em que aquele se propõe a reparar o dano independentemente do lesado receber um equivalente em pecúnia, correspondente ao valor da lesão, ou seja, reconhecidos a culpa, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a necessidade de reparação.

Ao passo que na forma equivalente, o valor se extrai mediante aferição do *quantum* necessário à justa recomposição.

2.17 Ação de nulidade de patente

A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI, ou por pessoa com legítimo interesse, conforme artigo 56 da LPI. É importante notar que, a princípio, a apresentação da ação de nulidade contra o titular de uma patente, em rito ordinário, não suspende os efeitos dos direitos dessa patente, entretanto é facultado ao juiz determinar a suspensão dos direitos da patente, cumpridos os requisitos processuais próprios.

Nesse sentido, é possível a antecipação de tutela pleiteando a suspensão dos efeitos da patente, sendo necessária a expedição de mandado ao INPI para que, efetivamente, suspendam-se os efeitos do registro da patente. Trata-se de uma suspensão provisória dos efeitos da patente, até ulterior decisão. É preciso notar que a suspensão dos efeitos do registro ou patente, como decretação provisória e antecipada de nulidade, retira do então titular todas as prerrogativas próprias da titularidade do registro.

A produção de provas, nesse caso, se faz necessária, especialmente prova pericial, que demonstra, sob um ponto de vista técnico, as peculiaridades sobre a patente objeto da lide, verificando a presença dos requisitos necessários para a concessão de uma patente, para ajudar no convencimento do magistrado.

Nesse sentido, vale mencionar o acórdão da Remessa ex officio na Ação Cível n. 0507120-92.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507120-7), proferido pelo desembargador Messod Azulay Neto da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIED DE INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS - REMESSA DESPROVIDA.

*I - A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros.
II - Remessa Necessária desprovida.*

Acórdão: Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a. Região, por unanimidade, negar provimento à Remessa Necessária, na forma do voto do Relator (DJ 03/05/2012, pp. 149-150).

O caput do art. 57 da LPI estabelece que o INPI intervirá no feito, quando não for o autor da ação. Observa-se que a lei não inclui o INPI no pólo passivo nas ações de nulidade, quando a autarquia não figura como autor. Cabe observar, também, que o prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 dias (artigo 57, § 1º, da LPI).

A sentença da ação de nulidade que confirmar eventual tutela antecipada é provisoriamente executiva, e eventual apelação interposta terá efeito apenas devolutivo.

Importante destacar que, apenas a sentença, ou tutela antecipada, que acolhe a nulidade da patente ou registro é suscetível de adquirir eficácia *erga omnes*, não limitada às partes litigantes, podendo, inclusive, atingir terceiros.

2.18 Arguição de nulidade de patente como matéria de defesa em ação autônoma de infração

O artigo 56, parágrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial, possibilita ao réu da ação de infração arguir incidentalmente a nulidade, como matéria de defesa, nos autos dessa mesma ação de contrafação.

Se for arguida a nulidade da patente como matéria de defesa no juízo estadual, a providência mais correta será fazer-se a citação do INPI e remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do 57 da LPI.

A questão levantada em alguns julgados, em especial, o acórdão do Recurso Especial nº 1.132.449/PR, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, é se o juízo estadual teria a competência para apreciar e julgar essa alegação incidental de nulidade apresentada pelo réu, como matéria de defesa, nos autos da ação de contrafação, ou se o réu teria necessariamente que propor uma ação própria de nulidade da patente, perante a Justiça Federal, e aguardar o julgamento dessa ação de nulidade, para utilizar esse argumento de defesa naquela ação de infração de patente.

Nesse acórdão de 13 de março de 2012, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que o juízo da ação de violação de patente “não poderia reconhecer incidentalmente a nulidade de uma patente”. Haveria que se ter uma ação de nulidade, proposta perante o juízo competente, que, pelo artigo 57 da Lei da Propriedade Industrial, é a Justiça Federal.

Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação de disputa, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da inviabilidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir o registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Importante observar também que essas considerações não inviabilizam, de modo algum, o exercício de eventual direito do réu, aqui recorrido, de utilizar o produto alegadamente contrafeito, caso seu registro seja de fato nulo. Basta, para tanto, que ele proponha, perante a Justiça Federal, a competente ação de nulidade requerendo, conforme o caso, antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Assim, seu comportamento seria lícito na origem e protegido, portanto, ab initio, por uma tutela de urgência emanada da autoridade competente.

Nessa hipótese, todo o peso de demonstrar a viabilidade de concessão da tutela antecipada recairia sobre o suposto contrafator, ou seja, sobre a parte que pretende atuar de maneira contrária ao registro formalmente expedido. Seria ele, portanto, que teria de demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a prova inequívoca de seu direito. Se as provasse, todo o investimento que fez, posteriormente, no desenvolvimento e comercialização do produto supostamente contrafeito estaria protegido.

Na situação dos autos, tudo se inverteu. A recorrida, em lugar de obter prévia proteção, investiu em seu ilícito criando um fato consumado. Vale dizer, praticou um ato que, ao menos formalmente, teria aparência ilícita (porque contrário ao registro concedido pelo INPI) e, a partir disso, considerável parcela de seu faturamento passou a depender da venda do produto aparentemente contrafeito. Tal atitude transferiu ao titular do registro do desenho industrial todo o peso de requerer uma antecipação de tutela, tendo ele, que a priori seria vítima da contrafação, de comprovar a verossimilhança de seu direito, a intensidade de seu prejuízo e assim por diante. O fato consumado criado pelo recorrido estabeleceu, inclusive, um receio adicional ao julgador, já que deferir liminarmente a busca e apreensão dos bens indevidamente copiados poderia gerar prejuízos incomensuráveis à ré, com a paralisação de sua produção, reflexos na geração de empregos e assim por diante. Todas essas consequências, conquanto pareçam graves, foram geradas pela própria ré que, mesmo diante de um registro vigente no INPI (ainda que irregular), optou por simplesmente copiar o produto em lugar de buscar proteção judicial prévia à sua conduta. Não é assim que tem de se comportar o sistema em um Estado Democrático de Direito.

A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Destarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou a regra do art. 57 da LPI (BRASIL, 2012b).

Como se observa, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça tirou a eficácia do artigo 56, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial, ou seja, eliminou a possibilidade de o réu de uma ação de infração de patente se defender, nesses autos da ação de violação, alegando exclusivamente que a patente em questão é nula.

Segundo o entendimento dessa terceira turma do STJ, a nulidade da patente só poderia ser arguida, como matéria de defesa, na ação de violação de patente, caso o réu também ajuizasse uma ação própria, de nulidade dessa patente, perante a Justiça Federal.

Além da propositura da ação de nulidade da patente, o acórdão ainda menciona a necessidade de o réu da ação de contrafação requerer e obter uma antecipação dos efeitos da tutela junto à Justiça Federal, para que os efeitos da patente alegadamente violada sejam suspensos. Nesse sentido, somente após (e se) essa antecipação de tutela fosse concedida pelo juízo federal, a defesa na ação de infração de patente, tendo por base a nulidade da patente, estaria devidamente fundamentada, de modo que poderia ser exercida.

O acórdão anterior, apesar de apresentar um nobre intuito de preservar e valorizar os direitos patentários, que, como já dito, são concedidos a seus titulares após exame de mérito realizado pelo INPI, pode acabar por cercear a defesa daqueles acusados de violarem patentes.

2.19 Ação de adjudicação de patente

A ação de adjudicação é cabível nos casos de um registro que foi originalmente requerido por outra pessoa que não o verdadeiro autor ou por um legítimo herdeiro, sucessor ou cessionário. Assim, a lei faculta ao autor a adjudicação, ou seja, a determinação, por meios judiciais, da transferência da titularidade do registro.

Os artigos 49 e 166 da LPI permitem, como alternativa à ação de nulidade, a adjudicação de registro de marca ou de patente que tenham sido indevidamente concedidos a outrem.

Para o caso de patente, se prevê, no artigo 49, que, “no caso de inobservância no art. 6º (patente obtida em contrariedade à lei), o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial a adjudicação da patente.” Disposições similares constam para desenhos industriais (art. 112, § 2º) e para marcas (art. 166).

As previsões outorgam ao titular de uma marca, desenho industrial ou patente, ilegalmente registrado por terceiro, além da simples anulação deste registro legítimo, a possibilidade de adjudicação direta, requerendo que o Poder Judiciário determine a seu favor a transferência forçada.

Para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de direito de pedir patente; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou perempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que também for autor, terá o direito do artigo 45 da LPI.

A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicação do Direito Civil, é cabível também na ação de nulidade de registro de marca (art. 166¹), sempre que, na aquisição de tais direitos, o adquirente tiver agido com má-fé (ver comentários ao art. 166). Portanto, essa ação tem por objetivo integrar, na propriedade da patente, àquele que teve esse direito preterido por

¹“Art. 166 – O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies (I)* daquela Convenção.”

terceiro. Tal disposição legal já teve aplicação no acórdão unânime da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional/2ª Região, proferido nos autos da apelação cível nº 2000.02.01.048903-0, de cuja ementa são reproduzidos os principais trechos:

Processo Civil. Propriedade Industrial. Competência da Justiça Federal apenas para a ação de adjudicação de patente. Incompetência da Justiça Federal quanto ao pedido de indenização por supostas perdas e danos e quanto à reconvenção, por serem demandas entre particulares. Nulidade da sentença rejeitada. Agravos retidos desprovidos. Pedido de adjudicação de patente PI por empresa em face do depósito por ex-empregado menos de um ano após a cessação do contrato de trabalho. Indiscutíveis a patenteabilidade do invento e a autoria por parte do réu. Pesquisas ligadas à matéria objeto do contrato de trabalho, valendo-se o réu de know-how obtido pelos anos de relação entre as partes. Continuação das pesquisas nos laboratórios na UFPR, onde o réu é professor de pós-graduação. Partilhamento da titularidade da patente como solução mais justa para a hipótese. Aplicação de regras do CPI e da LPI. Proviemento em parte do apelo.

Competência da Justiça Federal para a ação de adjudicação da patente, em face da presença obrigatória do INPI, por estar em discussão a efetividade de ato administrativo e depender da autarquia registradora o atendimento a qualquer decisão judicial. Aplicação do artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (DJ-2, de 5 de julho de 2006, p. 164).

Releva notar ainda no precedente que o TRF/2ª Região desprezou a exceção de incompetência da Justiça Federal arguida pelo réu em favor da Justiça Estadual, por entender obrigatória a presença do INPI nesse tipo de ação.

2.20 Cumulação de pedidos de nulidade, inibitório e ressarcitório ou suspensão por prejudicialidade externa?

Em uma ação de nulidade em que se obtêm uma liminar para suspensão do registro, ou mesmo na sentença que confirme eventual liminar, essa suspensão, por si só, não impõe uma obrigação de abstenção do direito do réu a patente questionada. Sendo assim, quando há pretensão também de inibição de uso, é necessário cumular a ação de nulidade com uma inibitória. Nesses casos, se quer, além de anular o registro ou a patente, obter uma ordem, a ser passível de confirmação no comando do final da sentença, para que o demandado abstenha-se de usar a patente em discussão.

Entretanto, a interpretação do artigo 109, I, da Constituição Federal, indica a possibilidade de curso paralelo e autônomo da ação de nulidade e da ação de infração envolvendo uma mesma situação de conflito, na grande maioria das vezes entre partes idênticas, com consequências devastadoras, dando azo a situações de extrema insegurança jurídica, como a condenação (com possibilidade de trânsito em julgado) a indenizar por violação a um direito futuramente desconstituído, com eficácia *erga omnes* e *ex tunc* (artigo 167 da LPI).

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região possui acórdãos os quais admitem a cumulação dos pedidos supramencionados, como se constata nos seguintes julgados: Agravo Interno em AI nº 2010.02.01.016597-7; Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2003.51.01.505422-5; Apelação Cível 2003.51.01.504309-4; Apelação Cível nº 2005.51.01.519383-0; Apelação Cível 2001.51.01.531835-9; Apelação Cível nº 1998.51.01.026605-8; Apelação Cível 2001.51.01.531835-9.

Caso as ações sejam ajuizadas separadamente, deve-se analisar qual a influência uma decisão proferida em uma delas terá sobre a outra. Na hipótese de o réu de uma ação de infração ter também proposto, posteriormente a esta, uma ação autônoma de nulidade, alegando os mesmos argumentos de nulidade por ele utilizados na sua defesa na ação de infração, fica caracterizada a existência de uma mera questão prejudicial, condicionante do mérito. Nesse sentido, fica clara a necessidade de suspensão da ação do pedido autônomo de nulidade. Tal entendimento é fundamentado no artigo 265, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e a doutrina e a jurisprudência denominam essa situação de “Suspensão por Prejudicialidade Externa”. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39.ª Vara Federal do Rio de Janeiro) – PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO – SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL (RSTJ, vol. 206, p. 346).

Entende-se que a suspensão do pedido de ação autônoma de nulidade de patente feita posteriormente deve ser decretada pelo juiz quando uma questão condicionante do mérito dessa ação já esteja presente em um processo anterior, ao que será suspenso, a fim de se evitar a existência de decisões contraditórias. Caso haja interesse de tornar a nulidade arguida como matéria de defesa em próprio mérito da ação, torna-se necessário observar o pedido declaratório incidental disciplinado no artigo 5º do Código de Processo Civil.

2.21 Licença compulsória

A seção III do capítulo VIII da LPI, nos artigos 68 e seguintes, regulamentam tal instituto que pressupõe, em síntese, que terceiros podem requerer licença compulsória, quando o fundamento para tal for abuso – de direitos ou de poder econômico – praticado pelo titular no exercício dos direitos da patente.

A exemplo das ações de adjudicação, a ação que atribui ao autor a licença compulsória também tem natureza constitutiva, assim, é lícito ao juiz *constituir o autor na titularidade provisória* da patente reivindicada de licença compulsória.

Também é possível cumular uma inibitória, para evitar que o titular demandado continue se valendo da patente reivindicada.

Sob razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o dever de o licenciado iniciar e prosseguir a exploração. Ao contrário do que ocorre com as licenças voluntárias, o licenciado ficará *sempre* investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 74).

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente: preço, prazo, condições de pagamento, entre outros.

Apresentado o pedido de licença, o titular deve ser intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias e, caso não haja sem manifestação, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

2.22 Caducidade da patente

O artigo 80 da LPI dispõe acerca da caducidade de patentes, ao passo que o artigo 142, III, regulamenta no que tange às marcas.

Basicamente, marcas e patentes caducam pelo desuso ou pelo abuso injustificado no uso do bem incorpóreo.

Importante ressaltar a obrigatoriedade da concessão de licença compulsória anteriormente à declaração de uma caducidade.

A caducidade por falta de uso, o exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente ou ainda a prática, por meio da patente, de abuso de poder econômico só poderão acarretar a caducidade se baseada nessa falta de uso ou abuso, já foi concedida licença compulsória nos termos do artigo 68 e, cumulativamente, a situação não foi saneada em dois anos da concessão da licença.

O pedido de reconhecimento de caducidade é feito administrativamente perante o INPI e, caso o titular discorde do reconhecimento, intentará uma ação de anulação de ato administrativo, conforme capítulo anterior.

2.23 Crimes contra a propriedade industrial

São crimes que protegem a atividade criadora das pessoas, fruto do seu intelecto, o que, indiscutivelmente, possui reflexo patrimonial. A proteção constitucional encontra-se prevista no artigo 216 da Constituição Federal.

A quase totalidade dos crimes contra a propriedade imaterial é de ação exclusivamente privada, devendo ser movida pela parte ofendida. Excetuam-se os delitos cometidos em prejuízo de entida-

des de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas pelo poder público e, em alguns delitos, de violação de direito autoral, conforme disposto no artigo 186 do Código Penal. Na Lei de Propriedade Industrial, há apenas o delito previsto no artigo 191 (crime cometido por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda). Para todos os delitos, de ação privada ou pública, reserva-se o procedimento penal comum.

Para propositura de ação penal baseada em crime contra a propriedade intelectual, determinadas provas devem ser colhidas preliminarmente, como é o caso da busca e da apreensão. A busca e a apreensão serão realizadas por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e, quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de três dias após o encerramento da diligência. O referido laudo pericial é uma condição de procedibilidade da ação penal.

A ciência do ofendido acerca da autoria do crime contra a propriedade industrial faz desencadear o prazo decadencial de seis meses para a propositura da ação penal, porém uma vez solicitadas as diligências preliminares e o laudo for concluído, o ofendido terá o prazo decadencial de 30 dias para propor a queixa-crime. Os autos, com a homologação do laudo, ficam em cartório à sua disposição para tanto. O prazo não se interrompe de modo algum e, caso vença em feriado, fim de semana ou outra data sem expediente forense, não se prorroga. Entende-se, no entanto, que o ofendido deve ser intimado da homologação do laudo para que o prazo comece a correr.

O procedimento válido para os crimes de ação privada segue o seguinte procedimento: (i) ocorrência de infração que deixa vestígio material; (ii) requerimento do ofendido para a colheita de prova preliminar para comprovar a materialidade; (iii) realização de busca e apreensão determinada pelo juiz; (iv) diligência empreendida por oficial de justiça acompanhado de dois peritos, apreendendo o material falsificado para imediata verificação pelos técnicos; (v) apresentação do laudo em três dias; (vi) homologação do laudo pelo juiz; (vii) prazo de 30 dias para o ofendido ingressar com a queixa; (viii) recebimento da queixa; e (ix) rito penal comum.

Na sentença condenatória, o juiz poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos em favor da Fazenda Nacional, entretanto bens de origem ilícita devem ser destruídos, pois não podem ser doados a entidades públicas ou assistenciais.

2.24 Crimes contra patentes

Os artigos 183 a 186 da Lei de Propriedade Industrial dispõem sobre os crimes contra Patentes.

Não apenas há na Lei n° 9.279/1996 diferenças quanto aos atos considerados como infração nas esferas civil e criminal, como também se preveem diferentes penalidades na esfera criminal, na dependência do tipo de ato praticado. Por exemplo, para os atos do artigo 183 (fabricar produto ou usar um meio ou processo patenteado), que devem ser considerados como atos de exploração direta de uma patente, as penalidades são maiores do que aquelas relativas aos atos do artigo 184, que são aqueles relacionados à exploração indireta da patente. Em síntese, a exploração indireta

apenas é possível se algum ato de exploração direta tenha sido previamente praticado, quer pela mesma pessoa, quer por terceiros – por exemplo, a venda de um produto patenteado (art. 184) é necessariamente precedida da fabricação desse produto (art. 183).

Importante destacar que, a partir da leitura do *caput* do artigo 183 e embora a LPI garanta ao ofendido titular de patente validamente concedida o direito de demandar o infrator em esfera criminal (ação criminal privada), entendemos que, em razão da redação do artigo 38 e seus parágrafos, uma vez publicado o deferimento da patente de invenção ou de modelo de utilidade, é lícito aos seus requerentes o exercício da ação a que se refere o artigo aqui comentado.

Para Cerqueira, “a ação criminal contra o infrator de privilégio compete ao concessionário da patente ou seu sucessor, este devendo comprovar a aquisição da patente e a sua transferência” (1952, p. 346). Essa doutrina ainda prevalece em parte porque a LPI ampliou a legitimidade para propor a ação ao licenciado da patente conforme se deflui da disposição expressa no parágrafo único do seu artigo 61, que confere ao licenciado o direito de agir em defesa da patente desde que investido desses poderes pelo seu titular.

É absolutamente necessário que a inicial da ação seja instruída, entre outros, da carta-patente acompanhada do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos – se houver – e do resumo da invenção ao seu abrigo, para que o juiz possa bem averiguar a abrangência e os limites da proteção por ela conferida. Na hipótese de a ação ser proposta após a publicação do deferimento do pedido (artigo 38 e seus incisos da LPI), é fundamental que também sejam apresentadas cópias autênticas do relatório descritivo, reivindicações, desenhos, se houver, resumo e comprovante da retribuição correspondente à expedição da patente.

2.25 A invenção e o modelo de utilidade realizados por prestador de serviço ou por empregado

Essa matéria acha-se regulada nos artigos 88 a 93 e seu parágrafo único da LPI. O artigo 88 possui redação bastante clara ao prever que

a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (BRASIL, 1996).

O parágrafo 1º desse artigo completa e esclarece a *mens legis* dessa disposição ao determinar que a retribuição devida ao empregado contratado no sentido do seu *caput* se limitará ao ajustado no respectivo instrumento contratual, desobrigado o empregador de qualquer outra retribuição caso daí derivar uma invenção patenteável.

Já o parágrafo 2º define claramente o lapso de tempo no qual uma invenção ou modelo enquadrados na disposição do seu *caput* pertencerão ao empregador; até 1 (um) ano após a expiração do vínculo empregatício.

O artigo 89 atribui ao empregador a faculdade de conceder ao empregado uma participação nos lucros resultantes da exploração da invenção ou do modelo patenteado, por este criados no regime do vínculo laboral aludido no artigo 88. Essa participação consequente de uma negociação entre partes ou observada norma específica da empresa empregadora à vista do parágrafo único da disposição em comento não se incorporará, a qualquer título, ao salário do empregado.

O artigo 90 da LPI contempla as chamadas “invenções livres”, isto é, aquelas decorrentes de atividades do empregado totalmente desvinculadas do contrato laboral, mantido com seu empregador, não sendo daí remunerado e nem mesmo a invenção pertencerá ao empregador.

Por exemplo, o empregado nas suas horas de lazer, fora das dependências da empresa empregadora, cria uma invenção graças às atividades exercidas em sua oficina domiciliar. Essa invenção – e consequentemente uma patente que eventualmente a proteja – está ao abrigo dessa disposição legal.

No que concerne ao artigo 91, as invenções e os modelos ali tratados são aqueles conhecidos como “de estabelecimento” ou “mistos”. Eles tanto podem resultar das atividades exercidas pelo empregado no estabelecimento do empregador, quanto nos laboratórios de universidades, em centros de pesquisas e em institutos tecnológicos – sendo nestes três últimos casos, quando se tratar de pesquisadores contratados por esses estabelecimentos. Importante, nesses casos, que estes empregados, para a criação de tais inventos e modelos, tenham feito uso de recursos, dados, meios, materiais e instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Esta ressalva deixa claro que, se porventura o contrato laboral prever que o empregado e/ou o pesquisador foi contratado para criar invenções e/ou modelos, estes pertencerão ao empregador.

O parágrafo 1º dá solução ao caso quando a invenção ou o modelo for de autoria de mais de um empregado; a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

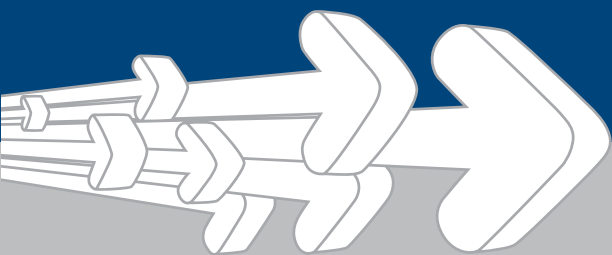
O parágrafo 2º do artigo 91 atribui ao empregador o direito de licença exclusiva de exploração da invenção ou modelo de estabelecimento ou misto, assegurando todavia ao empregado a justa remuneração. A parte final desta disposição deixa uma lacuna, visto que não esclarece como se opera a fixação da justa remuneração ao empregado. Presume-se que deva decorrer de uma negociação entre as partes, tendo em vista o 3º, que regula a hipótese de falta de acordo empregado/empregador.

Já o parágrafo 4º consagra o direito de preferência garantido a qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições.

A norma do artigo 92 deixa claro que as situações reguladas nos artigos anteriores também são aplicáveis quando os autores das invenções ou dos modelos de utilidade se tratarem de trabalhadores autônomos, estagiários e empresas prestadoras de serviços, todos equiparados a empregados assalariados.

O artigo 93 aplica às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, sejam elas federais, estaduais, sejam municipais, as regras que dispõe sobre a invenção e o modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço.

Uma diferença a ser frisada é suscitada em seu parágrafo único, visto que o legislador optou por positivar que o inventor contratado pela administração pública deverá receber premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.



3 Desenhos Industriais

3.1 Quem pode requerer registro de desenhos industriais?

Tal registro, basicamente, pode ser feito pelas mesmas pessoas já elencadas nos artigos 6º e 7º da LPI. Essas duas disposições legais, como salientado na *introdução* deste trabalho, regulam a titularidade das patentes de invenção e de modelo de utilidade.

3.2 Desenhos industriais registráveis

Também, na parte introdutória deste trabalho, ocupou-se em trazer a lume o que consistem os desenhos industriais e quais são os registráveis de acordo com a LPI (artigos 95 a 97).

Releva notar que o artigo 98 da LPI adverte que “não se considera desenho industrial qualquer obra de arte de caráter puramente artístico” (BRSIL, 1996). Esse tipo de obra encontra guarida na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Por exemplo, estão ao abrigo dessa lei as telas que reproduzam pinturas/quadros artísticos, obras arquitetônicas, esculturas etc.

3.3 O que não é registrável como desenho industrial?

O artigo 100 da LPI declara não registrável como desenho industrial:

- I. 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- II. A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (BRASIL, 1996).

3.4 Elementos constitutivos de um registro de desenho industrial

- i. Relatório descritivo, se for o caso.
- ii. Reivindicações, se for o caso.
- iii. Desenhos ou fotografias.
- iv. Campo de aplicação do objeto.

É importante notar que

o registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada um ao máximo de 20 (vinte) variações (caput do artigo 104 da LPI). O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto (parágrafo único do artigo 104).

Visando incentivar notadamente os criadores de desenhos industriais, significativas alterações foram introduzidas pelo legislador da LPI, v.g. nos seus artigos 104, 106 e 108 e seus parágrafos, segundo os quais:

- a. O pedido de registro de desenho industrial altera que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações (artigo 104);
- b. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado (artigo 106) e,
- c. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (artigo 108).

Os registros de desenhos industriais, tal como ocorre com as patentes e os registros das marcas, também poderão ser declarados nulos na hipótese de serem concedidos em desacordo com as disposições da LPI, sendo que a declaração de sua nulidade, também a exemplo dos demais citados, produzirá efeitos a partir da data do depósito (artigo 112, §1º).

Igualmente, a terceiros prejudicados com a concessão dos registros de desenhos industriais é assegurado o direito de reivindicar sua adjudicação (§2º do artigo 112).

Tal como ocorre com as patentes, a nulidade dos registros de desenhos industriais na via judicial poderá ser postulada, obrigatoriamente no foro da Justiça Federal a qualquer tempo durante a sua vigência e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (arts. 56, 57 e 118).

3.5 Concessão e vigência do registro de desenho industrial

Não custa nada repetir o que foi salientado anteriormente que, de acordo com o artigo 106 da LPI, “depositado o pedido de desenho industrial no INPI e desde que observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado” (BRASIL, 1996).

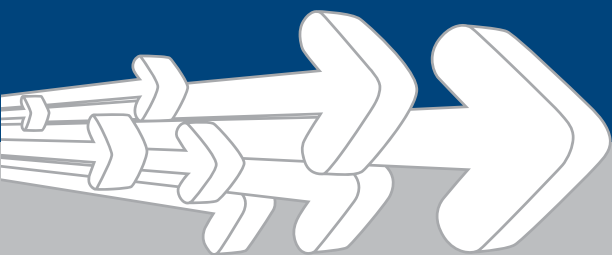
Importa observar, nessa disposição legal, a preocupação do legislador em conferir o registro simultaneamente com sua publicação, desde, evidentemente, que o respectivo pedido tenha atendido todas as condições impostas pela LPI. Por que esse processamento sumário? Sem a possibilidade de interferência de terceiros durante o exame formal do pedido? Muito simples. Considerando que a exploração de um desenho industrial é efêmera, o legislador sensível à preocupação de seus autores com a demora da concessão da proteção pelo INPI quando do império da legislação anterior, resolveu atender a esse apelo. Não será ocioso dizer que o artigo 111 da LPI faculta ao titular do registro de desenho industrial o direito de requerer o seu exame de mérito a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e originalidade.

3.6 Vigência do registro de desenho industrial

Repetindo, também, o que já foi destacado, o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (artigo 108).

Atenção

Importante assinalar que o artigo 110 da LPI contém uma disposição excepcional, segundo a qual “à pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores” (BRASIL, 1996).



4 Marcas

Na parte introdutória deste trabalho, foi dito, citando Denis Borges Barbosa, que as marcas consistem em verdadeiros nomes mágicos e que, entre os bens intangíveis protegidos pela nossa LPI, tratam-se daqueles de maior valor no patrimônio de seus titulares.

No plano judicial, a importância da marca foi enfatizada em lapidar voto do ministro Salvo de Figueiredo, então integrante da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao observar que,

no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado (R.Esp. no. 3230, cuja ementa foi publicada no DJ-I, de 1º de outubro de 1990, p. 10.450).

No atual mercado de consumo, em que normalmente existem diversas empresas atuando no mesmo segmento mercadológico, é comum se deparar com diversas marcas, identificando os mais variados tipos de produtos e serviços. Tanto que, em uma simples visita a um estabelecimento comercial, o consumidor se depara com centenas, talvez milhares, de signos distintivos.

A importância das marcas, nesse passo, é evidente. Afinal, é por meio delas que o empresário se apresenta perante o mercado, constituindo o principal elo entre as empresas e o grande público.

Sob uma perspectiva econômica, as marcas são instrumentos que exercem papel fundamental em uma economia de livre concorrência. Isso se dá porque, ao distinguir os seus produtos dos

seus concorrentes, o empresário tem, cada vez mais, estímulos para investir em qualidade e, assim, criar e fortalecer a sua reputação².

Do contrário, caso não existissem marcas, o empresário não teria qualquer incentivo para investir. Seus produtos não seriam distinguidos dos produtos de menor qualidade e, conseqüentemente, seriam preteridos em detrimento daqueles, que ostentam menor preço. Tal situação traria sérias conseqüências ao bom funcionamento do sistema³.

Ainda sob o prisma econômico, as marcas também reduzem o esforço do consumidor no momento da compra. Tal assertiva explica-se porque, com o passar do tempo, o consumidor acostuma-se com a qualidade e com as características daquele produto e passa a adquiri-lo de forma praticamente automática, baseado somente na reputação da marca que o distingue.

4.1 Funções das marcas

A doutrina nacional e estrangeira são praticamente unânimes em reconhecer, pelo menos quatro, funções das marcas. São elas: identificar determinado produto ou serviço de seus congêneres no mercado; assinalar que os produtos ou os serviços advêm da mesma origem; assinalar que os produtos possuem o mesmo padrão de qualidade; e funcionar como um instrumento de publicidade. Examinemos, pois, cada uma dessas funções.

4.2 Identificação

A função identificadora é, sem sombra de dúvida, a função precípua das marcas. A marca identifica, distingue, individualiza determinado produto ou serviços dos seus concorrentes no mercado.

Graças às marcas, um produto ou um serviço adquire identidade em meio a outros produtos e serviços. Ao ir a um supermercado, muitas vezes, o consumidor sabe que é *aquele* produto que pretende adquirir. Se não fossem as marcas, com sua função identificadora, isso não seria possível.

Sobre a função identificadora, Gama Cerqueira propõe: “As marcas, assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres” (1982, p. 757).

2 Cerqueira assim se manifesta sobre o interesse dos empresários nas marcas: “No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem” (1982, p. 755).

3 Esta é a opinião do economista norte-americano Richard Craswell, que assim a explica: “If consumers can learn about the quality levels associated with each brand, this gives each manufacturer an incentive to improve the quality of his products as much as consumers are willing to pay for it. By contrast, if there were no trademarks...a manufacturer would gain little or nothing from improving his product's quality. Consumers would be unable to recognize high- or low-quality brands, so sales would tend to go to manufacturers who reduced their price by cutting corners on quality. The result would be a race to produce inferior products, rather than competition to produce better ones” (1979, p.111).

Por exercerem tal função, as marcas, muitas vezes, se convertem em verdadeiros magnetos, bastando sua mera pronúncia para catalisar o processo de associação com o respectivo produto ou serviço. É exatamente nesse momento que a marca passa a simbolizar o fundo de comércio do negócio, tornando-se, como consequência, um bem de considerável valor para o seu titular⁴.

4.3 Origem

A segunda função exercida pelas marcas é assinalar a origem e a procedência dos produtos ou dos serviços que identifica.

Isso pode acontecer ainda que, em muitos casos, o consumidor não necessariamente saiba o nome do fabricante do produto ou do prestador do serviço. Por exemplo, a maioria dos consumidores brasileiros certamente conhece o sabão em pó OMO, contudo nem todos sabem que a empresa que o produz chama-se Unilever.

Por isso, a doutrina já chegou a um consenso no sentido de que a marca assinala a origem do produto ou do serviço, ainda que, em certos casos, essa origem seja anônima.

Significa dizer que, ao reconhecer a função de origem exercida pelas marcas, não se está sugerindo que o consumidor necessariamente identifica quem produz ou oferece o produto ou o serviço.

O que se diz, na realidade, é que, ao ver um produto identificado por determinada marca, o consumidor presume que aquele produto possui a mesma proveniência, ou está de alguma forma relacionado a todos os outros produtos que também ostentam aquele sinal.

É exatamente por isso que – ao se deparar com novas versões do sabão em pó OMO (OMO DUPLA AÇÃO ou OMO BLEACHING, por exemplo) – o consumidor, apesar de continuar sem saber o nome do fabricante, logo presume que aquelas novas versões são fabricadas pela mesma empresa que produz a versão original.

Gama Cerqueira também discorre sobre essa questão:

Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. [...] A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui [Por fim, arremata:] (a marca é) a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire (1982, p. 756-757).

⁴ Uma noção de marca como símbolo do fundo de comércio da empresa foi fornecida pela Suprema Corte norte-americana: “The protection of trademarks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a trademark exploits this human propensity by making every human effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same – to convey through the mark, in the mind of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value”. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. versus S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 86 L.Ed. 1381, 62 S.Ct. 1022 (1942).

Evidente, pois, que a marca também assinala a origem dos produtos e dos serviços identificados por ela.

4.4 Qualidade

Dos princípios que alicerçam a função da origem, desenvolveu-se a terceira função exercida pelas marcas, qual seja, indicar que os produtos ou os serviços identificados pelo sinal possuem o mesmo padrão de qualidade.

Veja-se o exemplo do sabão em pó. A dona de casa que adquire a nova versão do OMO pode não esperar que ela apresente as mesmas características do sabão original – mesmo porque foi justamente em busca de uma característica especial que ela adquiriu a nova versão –, mas ela certamente espera que a nova versão apresente uma *performance* que corresponda à *performance* do produto original.

Ao se deparar com produtos que ostentam marcas idênticas ou semelhantes, portanto, o consumidor não só presume que eles advêm da mesma origem, mas também que eles apresentam o mesmo padrão de qualidade.

A função assinaladora de qualidade fica ainda mais clara quando analisada à luz do sistema de franquias. Ao adentrar em um restaurante do McDonald's na cidade de Nova Iorque, o consumidor espera encontrar os mesmos sanduíches, o mesmo cardápio, o mesmo atendimento e a mesma decoração de um McDonald's localizado no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer outra parte do mundo.

O consumidor não pensa se o BIC MAC oferecido em Nova Iorque advém da mesma origem do BIG MAC do Rio de Janeiro. Tampouco vai ele se importar para o fato de os restaurantes serem controlados por *holding* ou por franquias independentes.

O consumidor vai atentar única e exclusivamente para o fato de os restaurantes ostentarem a marca McDonald's, razão pela qual ele espera – e merece – encontrar o mesmo padrão de qualidade em todos os restaurantes, independentemente de onde ele esteja. É justamente, nesse contexto, que a função assinaladora da qualidade exercida pelas marcas se revela.

4.5 Publicidade

A última função atribuída às marcas é a de que elas são importantes instrumentos de publicidade, uma vez que criam, na mente do consumidor, uma intrínseca relação com o produto ou serviço identificado e acabam por tornarem-se importantes catalisadores de vendas⁵.

5 Sobre esta função, destaca J. Thomas McCarthy, tratadista norte-americano sobre a matéria: “As the geographic scope of markets expanded and systems of distribution became increasingly complex, trademarks came to function as an important instrument of advertising... If the trademark owner succeeds in creating a favorable image for its trademark in the marketplace, the mark itself can become a significant factor in stimulating sales. This ability of a mark to generate good will through advertising has also gained recognition under the law of trademarks” (1996, p. 12, 26).

4.6 Justificativas para a proteção marcária

Como forma de propriedade intelectual que são, as marcas são reconhecidas e encontram respaldo em praticamente todos os ordenamentos jurídicos do mundo. No ordenamento jurídico brasileiro, essa proteção está prevista artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º [...]

Inciso 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 (BRASIL, 1988).

Além disso, o direito de propriedade sobre as marcas está regulado pelo artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial):

Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observando quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 (BRASIL, 1996).

Mas quais são as justificativas para esta proteção? São basicamente duas. A primeira, de natureza privada, que é proteger o titular e suas atividades empresariais. E a segunda, de natureza pública, que é proteger o consumidor. Analisemos, pois, a proteção marcária sob estas duas perspectivas.

4.6.1 Proteção do titular

A marca, como visto, é o instrumento pelo qual o empresário distingue e individualiza seu produto ou serviço perante o mercado. Trata-se, portanto, do símbolo identificador do fundo de comércio do negócio, chegando, muitas vezes, a ser o ativo mais valioso da empresa.

Mas de que adiantaria os esforços e os investimentos do empresário se ele não pudesse proteger o símbolo que identifica o seu negócio? Qual o estímulo de criar reputação e prestígio sobre um nome, se qualquer um pudesse utilizá-lo?

Logo, nada mais natural que o Estado tutele os direitos de propriedade sobre as marcas. Afinal, são justamente esses direitos que garantem ao titular a exclusividade sobre o uso da marca e, por via de consequência, a prerrogativa de impedir que terceiros se locupletem indevidamente do fundo de comércio inerente ao sinal.

Sobre esta questão, leciona Gama Cerqueira:

Mas o esforço, a inteligência, o trabalho dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais seriam inteiramente frustrados, se não os amparasse e

protegesse o Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra o fruto do trabalho alheio (1982, p. 755-756).

Sob a perspectiva do empresário, portanto, o sistema marcário funciona como um verdadeiro escudo que acaba protegendo não só seus signos distintivos em si, mas também todo o seu negócio.

4.6.2 Proteção do consumidor

Além da tutela do empresário, também é flagrante a importância social do sistema de proteção às marcas. Isso se dá porque, ao individualizar e distinguir produtos e serviços dos seus congêneres, a marca acaba por resguardar um interesse coletivo extremamente significativo, que é o de situar o consumidor perante o mercado.

Se não fossem a proteção marcária e o uso de signos (e este último se desse de forma livre e indiscriminada), como poderia o consumidor saber que aquele produto que está comprando hoje é o mesmo que adquiriu na semana passada? Como identificar a proveniência do artigo e, assim, já preestabelecer suas expectativas sobre a *performance* do produto?

As marcas são, portanto, elemento de segurança para o consumidor. Ele sabe que o produto X possui determinadas características e este produto tem sua confiança devido a experiências anteriores com aquela marca. Sem as marcas, é difícil, para não dizer impossível, vislumbrar como tais questões se desenvolveriam.

Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor reconhece a importância das marcas ao estabelecer, em seu artigo 4º, inciso VI, que a política nacional de relações de consumo tem como um dos seus princípios a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores” (BRASIL, Lei nº 8.078/1990).

Os doutrinadores nacionais também são unânimes em reconhecer o interesse público do sistema marcário. Gama Cerqueira ressalta:

Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação de produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa fé dos consumidores (1982, p. 755).

A proteção do consumidor, portanto, é um aspecto que também deve ser considerado. Tanto é assim que, em diversas ações de infração de marca, embora a discussão seja travada somente por particulares, é justamente a posição do consumidor, a sua percepção, o seu estado psicológico, que são levados em consideração pelo órgão julgador.

4.7 Outras questões relacionadas

A explosão da internet, no âmbito internacional, reacendeu uma nova e recente discussão sobre normas e princípios do direito marcário,, tornando-a um dos temas mais fervorosos. Segundo Greene (2003), é consenso que nenhuma área do direito foi tão demanda, no que tange os tópicos e direitos relacionados com a internet, quanto a área de proteção de marcas.

Ainda segundo esse autor, nos Estados Unidos, a expansão dos direitos de propriedade intelectual gerou três posições: a do Congresso norte-americano; a dos doutrinadores; e a das Cortes. Enquanto a visão do Congresso foi a de positivizar a expansão dos direitos de propriedade dos possuidores de patentes e marcas, em sentido contrário, a grande maioria dos doutrinadores passou a sustentar que tal expansão afeta a natureza pública da proteção dos consumidores e da sociedade.

Por sua vez, as Cortes norte-americanas seguiram uma posição mais conservadora sobre essa expansão dos direitos de propriedade de patentes, em especial dos direitos sobre marcas, não a aceitando de pronto.

Em suma, o julgador deverá ter em mente a relação entre o detentor do direito marcário, o domínio público e o mercado de novas ideias.

4.8 Tipos de marcas de acordo com sua apresentação

A Lei da Propriedade Industrial estabelece que, para estar apto a registro, o sinal distintivo deve ser *visualmente perceptivo* (art. 122).

Categorizando os sinais visualmente perceptivos, o INPI, por meio das Diretrizes de Análises de Marcas (Resolução nº 260/2010), os divide em quatro grupos, conforme seu tipo de apresentação.

Marca nominativa

É a expressão escrita, textual, formada por uma sequência de letras e/ou algarismos, sem estar associada a uma grafia estilizada ou a um desenho, como por exemplo – seguindo as Diretrizes de Análises de Marcas do INPI: VARIG, CORONA, AtlânTica, XIX (dezenove, em algarismos romanos).

A grande vantagem do registro na forma nominativa é que a marca não fica vinculada a nenhuma estilização ou desenho. Assim, o titular pode utilizar a marca na forma como quiser e, ainda, pode mudar a estilização da marca ao longo do tempo, sem correr risco de sofrer caducidade por não estar usando a marca na estilização que foi registrada no INPI – já que as marcas nominativas não se prendem a nenhuma estilização.

Marca Figurativa

É o sinal composto de uma ilustração, sem a associação com uma sequência de letras e/ou algarismos. Exemplo:

Figura 6: Ilustração de marca figurativa.



Fonte: CNI

Cabe frisar que letras ou algarismos isolados, quando estilizados, são considerados uma marca figurativa, já que a parte textual em si não é passível de proteção (art. 124, II, LPI).

Marca mista

Trata-se de um sinal que combina elementos nominativos com elementos figurativos, ou seja, um texto combinado com um desenho, ou um texto com letras estilizadas. Exemplo:

Figura 7: Ilustração de marca mista.



Fonte: CNI

Diferentemente das marcas nominativas, o sinal misto vincula a parte textual à ilustração ou estilização que também está sendo protegida pelo registro.

Se, por um lado, o registro desse tipo de marca tem a vantagem de proteger os dois aspectos visuais da marca (texto e ilustração) com um só registro, por outro, o titular não tem a liberdade de implementar alterações no caráter distintivo original do sinal. Se o fizer, deverá providenciar um novo registro de marca, uma vez que o registro para a marca original estará sujeito à caducidade por falta de uso (art. 143, II, LPI).

Marca tridimensional

Como o nome já sugere, trata-se de um sinal figurativo ou misto apresentado em três dimensões. Exemplo:

Figura 8: Ilustração de marca tridimensional



Fonte:CNI

A fim de obter um registro para marca tridimensional, o interessado deve apresentar ao INPI, no ato do depósito, tantas ilustrações quantas forem necessárias para permitir a total compreensão – e divulgação para conhecimento de terceiros – do sinal que será protegido, sob todos os ângulos.

Ademais, a forma tridimensional não deve ser de uso comum e tampouco pode implicar algum efeito técnico, pois, nesses casos, o registro seria vedado pelo artigo 124, XXI, da LPI.

4.9 Tipos de marcas de acordo com sua natureza

O artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial prevê três classificações para as marcas conforme sua natureza e, ainda, define o que deve ser entendido sob cada categoria:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

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 (BRASIL, 1996).

Como se extrai da definição legal, as marcas de produto ou serviço são as que distinguem fontes individuais de produtos ou serviços, por exemplo marcas de serviço (no caso, serviços de entrega) e de marcas de produtos (no caso, guarda-chuvas):

Figura 9: Ilustração de marca de produto.



Fonte: CNI

Figura 10: Ilustração de marca de serviço



Fonte: CNI

As marcas coletivas possuem função semelhante às “marcas de produto ou serviço”, na medida em que também se prestam a distinguir um produto ou serviço no mercado. A diferença é que, no caso das marcas coletivas, não existe um fonte única e, sim, uma coletividade de prestadores de serviço ou de produtores de um mesmo artigo. Exemplo:

Figura 11: Ilustração de marca coletiva.



Fonte: CNI

Por fim, as marcas de certificação possuem função diferente em relação às duas primeiras categorias. A marca de certificação tem a função de indicar a conformidade do produto ou serviço com determinados padrões técnicos. O objetivo principal é garantir ao consumidor que o produto em questão atende às especificações de qualidade da entidade certificadora.

Exemplo:

Figura 12: Ilustração de marca de certificação



Fonte: CNI

A fim de obter uma marca de certificação, o interessado deve apresentar ao INPI, junto com o pedido de registro, um manual contendo todas as especificações técnicas que devem ser observadas por terceiros para se qualificarem a usar tal sinal certificador.

4.10 Tipos de marcas de acordo com seu grau de distintividade

A Lei de Propriedade Industrial não possui uma classificação das marcas de acordo com o seu grau de distintividade. Trata-se de uma classificação elaborada a partir de princípios doutrinários e jurisprudenciais e que, como se verá, é extremamente relevante para se aquilatar eventuais conflitos marcários.

Isso se dá porque, dependendo da constituição do signo, ele pode ser capaz de distinguir qualquer produto ou serviço; pode ser capaz de distinguir apenas determinados produtos ou serviços; e pode não ser capaz de distinguir.

Isso traz amplas consequências para o escopo de proteção conferido às marcas, exercendo, portanto, direta influência nas ações judiciais que tratam da matéria.

Sob o prisma da distintividade, as marcas podem ser divididas em: (i) marcas de fantasia; (ii) marcas arbitrárias; (iii) marcas sugestivas ou evocativas; e (iv) signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos. Analisemos cada uma dessas categorias.

4.10.1 Marcas de fantasia

Marcas de fantasia são signos que foram criadas exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas. São expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma.

A criação de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único, totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários.

O exemplo clássico de uma marca de fantasia é Kodak. Note-se que tal expressão não está presente nos dicionários, não faz parte do vocabulário de qualquer língua e não tem qualquer significado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos.

Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a título ilustrativo: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras.

Sob o ponto de vista jurídico, as marcas de fantasia são as marcas merecedoras do maior escopo de proteção, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, conseqüentemente, exercem o maior poder de atrair o público consumidor.

Em decorrência disso, quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas, a possibilidade de o consumidor ser induzido a erro, confusão ou errônea associação atinge o mais alto nível, devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação.⁶

4.10.2 Marcas arbitrárias

Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma, mas que são *arbitrariamente* escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação.

São, portanto, expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço.

Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros, são exemplos de marcas arbitrárias. Como se vê, tratam-se de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam.

Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso à internet), *Veja* (revista), Torcida(salgadinhos), Forum (roupas) SUN (*hardware* e *software*), *Time* (revista), BLACK & WHITE (uíques), entre outras.

Sob a perspectiva jurídica, tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção, pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam.

4.10.3 Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem.

As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais de *marketing*, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem “vendidas”. Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto – e que, portanto, ajuda a vendê-lo –, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

⁶ “The more distinctive the trademark is, the greater its influence in stimulating sales, its hold on the memory of the purchaser and the likelihood of associating similar designations on other goods with the same source. If the trademark is a coined word such as KODAK, it is more possible that all goods on which a similar designation is used will be regarded as emanating from the same source than when the trademark is one in common use on a variety of goods such as ‘Gold Seal’ or ‘Excelsior’”. Arrow Distilleries, Inc. versus Globe Brewing Co., 117 F.2d 347 (4th Cir. 1941).

Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (*shampoo*), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniência abertas das 7 da manhã às 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Cerqueira assim discorre sobre a questão:

Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua (1952, p. 819).

Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

Não há óbices à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário [...] (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, BRASIL, 2007).

Quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar determinada característica do produto que assinalam, são desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes (BRASIL, 2006).

Nesse mesmo sentido, é a posição do INPI. Referido órgão já se manifestou inúmeras vezes quanto ao grau de proteção conferido às expressões sugestivas, valendo citar alguns trechos de duas decisões:

O sinal registrado “FRESKI”, enquadramos no rol das marcas evocativas ou sugestivas. Como sabemos, as marcas evocativas não devem merecer a mesma proteção conferida aquelas marcas de cunho fantasioso notável ou original. A proteção é determinada em função do próprio grau de novidade de apresentação. No caso, a denominação “FRESKI” é nova, sem significado específico e dicionarizado. “FRESKI” evoca ou sugere tudo aquilo que designa a qualidade de FRESCO ou REFRESCANTE, sem, entretanto, identificar, descrever ou generalizar os produtos identificados pela sinal.⁷

⁷ Decisão proferida no processo administrativo de nulidade instaurado por Arisco Industrial Ltda. contra o Registro nº 813904218, para a marca “Freski”, na classe 35 (35.10, 35.20), cobrindo “bebidas, xaropes e sucos concentrados; substâncias para fazer bebidas em geral”, em nome da Kraft Suchard do Brasil S/A (INPI, 1999a).

No mérito, [...] opinamos pela manutenção do ato. Todas as marcas envolvidas na questão (HYDRATANCE X HID. TRAT E HIDRATAN) são consideradas como evocativas ou sugestivas para a atividade que foi reivindicada, o que as obriga a conviver no mercado.⁸

Em regra, portanto, a marca sugestiva ou evocativa é dotada de um limitado escopo de proteção e deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativas semelhantes.

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situações, pois existem marcas que, apesar de sugestivas, adquiriram, em função do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado.

Alguns exemplos dessas marcas são Sadia (alimentos), Natura (cosméticos), Lacta (chocolates), Playboy (revista masculina) e Citibank (bancos), entre outros.

Nesse caso, o órgão julgador deve levar tal circunstância de fato em consideração no momento de aquilatar a possibilidade de confusão ou errônea associação da marca com outros signos idênticos ou semelhantes.

4.11 Signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos

Os signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos não podem ser registrados como marca porque lhes falta distintividade. Tratam-se, pois, de signos que não são capazes de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço dos seus congêneres no mercado.

Portanto, são signos que não podem ser apropriados por um único particular. Caso contrário, os demais empresários ver-se-iam impedidos de utilizarem tais expressões, o que, em última instância, acarretaria sérios desequilíbrios concorrenciais.

É comum se deparar com representantes da doutrina utilizando a expressão “marca genérica”, no entanto tal utilização revela-se equivocada, podendo ser equiparada a outros oximoros igualmente absurdos, como, por exemplo, “círculo quadrado”. Ou uma expressão é genérica ou é marca. Nunca os dois.

Por exemplo, a expressão “AUTOMÓVEL” é genérica para assinalar automóveis. Logo, nenhum fabricante de veículos pode adquirir direitos de exclusividade sobre a referida expressão.

Por outro lado, uma expressão pode ser genérica para determinado segmento mercadológico e ser inerentemente distintiva para outro ramo de indústria e comércio. Exemplifica-se: a palavra “DIESEL” é perfeitamente registrável como marca quando utilizada para distinguir roupas e

8. Decisão proferida no processo administrativo de nulidade instaurado por Schering-Plough Healthcare Products Inc. contra o Registro nº 813958717, para a marca “Hydratance”, na classe 03 (03.20), “produtos de perfumaria e de higiene, cosméticos e artigos de toucador em geral”, em nome de L’Oreal S/A (INPI,1998b).

artigos do vestuário em geral. Trata-se de um signo genérico e não registrável quando utilizado em meio a serviços de fornecimento de combustível.

Expressões descritivas, por sua vez, são aquelas que apenas descrevem alguma função, característica, natureza, público-alvo, ou efeitos do produto ou serviço a que se referem.

No entendimento de Gama Cerqueira, as expressões descritivas são “as que contém definição ou descrição do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicações de suas qualidades ou propriedades essenciais, sua natureza, etc.” (1982, p. 817).

Signos descritivos, pelo menos a princípio, também não são registráveis como marca. Afinal, como outros produtos e serviços possuem características ou qualidades semelhantes, tem-se que a expressão descritiva, *per se*, não ajuda o consumidor a distinguir e diferenciar a extensa gama de produtos e serviços existentes.

As expressões descritivas, tal qual as marcas sugestivas, também são bastante desejadas e utilizadas pelos profissionais de *marketing* e empresários. Ocorre que, ao contrário das marcas sugestivas – que exigem um exercício mental do consumidor para se chegar a uma conclusão em relação à natureza do produto ou serviço –, as expressões descritivas já indicam, de pronto, tal informação.

O resultado é que, a menos que o signo se revista de suficiente forma distintiva ou adquira distintividade em decorrência do uso, o titular não adquirirá direitos exclusivos sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir concorrentes de utilizarem signos idênticos ou semelhantes.

Sobre o fenômeno da distintividade adquirida, *vide* comentários ao artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96 no item 8 *infra*.

4.12 Requisitos de registrabilidade (art. 122)

Os princípios gerais sobre a registrabilidade de uma marca estão previstos no artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial, *in verbis*:

Art. 122 – São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL 1996).

Como se pode notar, são três os requisitos de registrabilidade de um sinal como marca no INPI: a distintividade, a “perceptibilidade visual e a não incidência em proibições legais expressas.

Por distintividade, deve-se entender que o sinal cumpre a sua função primária de distinguir um produto ou serviço daqueles concorrentes. Trata-se, portanto, de uma situação de fato que pode até mesmo ser alterada com o tempo.

Com efeito, há sinais que nascem genéricos, mas que o uso reiterado passa a ser reconhecidos pelo público em geral como a marca de um produto ou serviço, cumprindo a função de dis-

tintividade. Tal fenômeno, conhecido como *secondary meaning*, será comentado em detalhes mais adiante.

Há, ainda, sinais que não possuem nenhum significado em seu nascedouro (termos fantasiosos ou inventados), todavia, por negligência ou uso inadequado por parte do titular, são vistos pelos consumidores como o próprio nome da categoria de um produto ou serviço, deixando de individualizar sua fonte. A perda da distintividade é conhecida pela doutrina como “degeneração da marca” e será explorada posteriormente.

Nos EUA, é **considerado apenas** o requisito intrínseco da distintividade, em que o *United States Patent and Trademark Office’s* (USPTO) processa sinais de todos os tipos, inclusive sonoros e olfativos.

No Brasil, no entanto, visto que a propriedade se adquire mediante registro (art. 129 LPI), tais pedidos não são viáveis, tendo em vista o limite formal imposto pelo artigo 122. Ressalta-se, porém, que as normas de repressão à concorrência desleal vedam o desvio de consumidores por meios escusos ou fraudulentos que se valham de artifícios sonoros ou olfativos (art. 195, III, LPI).

Na linha deste último parágrafo, a doutrina do *secondary meaning* **não é reconhecida pelo** INPI em razão da ausência de respaldo legal que permita seu reconhecimento. Dessa forma, o princípio administrativo da legalidade impede o INPI de adotar tal doutrina.

4.13 Signos não registráveis como marca (art. 124)

O artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial dispõe sobre os sinais que não podem ser registrados como marca, seja por motivos absolutos (características intrínsecas do sinal), seja por motivos relativos (sinais tecnicamente registráveis por suas características intrínsecas, porém colidentes com direitos anteriores de terceiros).

Cabe lembrar que o artigo 124 não é o único parâmetro de registrabilidade de marca imposto pelo legislador.

Além de não incidir em nenhum dos proibitivos do artigo 124, o sinal deverá satisfazer aos requisitos gerais do artigo 122 da mesma lei (distintividade e perceptibilidade visual).

Os incisos do artigo 124 contêm vedações expressas e taxativas. A seguir exemplos concretos e reais de aplicação para cada item.

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

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

As Diretrizes de Análises de Marcas do INPI (Resolução nº 260/2010) trazem como exemplos de bandeira e monumentos públicos.

Casos concretos:

- Pedido de registro nº 825823625, para a marca mista U.S. ARMY e seu desenho, na classe 25, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, I, LPI (INPI, 2007a);
- Pedido de registro nº 827885334, para a marca mista LA VIE EM ROSE BUFFET e seu desenho da Torre Eiffel, na classe 43, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, I, LPI (INPI, 2007b).

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

O artigo proíbe a apropriação de letras e algarismos (1 a 9) isoladamente. Em outras palavras, a combinação de letras e/ou números é registrável.

Ademais, o artigo permite o registro de letras e algarismos isolados quando revertidos de forma distintiva, ou seja, confere proteção à estilização de letras e números.

Saliente-se, ainda, que a vedação se impõe sobre a representação gráfica de uma letra ou algarismo, e não sobre sua nomenclatura por extenso.

Exemplos:

- Registro nº 824004582, para a marca nominativa “05”, na classe 25 (INPI, 2006);
- Registro nº 816762244, para a marca nominativa “TRÊS”, na classe 03.20 (INPI, 1995).

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;

O dispositivo traz uma proibição com alto grau de subjetividade. A interpretação sobre sua aplicação em casos concretos pode sofrer mudanças ao longo do tempo, bem como pode variar entre diferentes grupos sociais ou entre nacionais de diferentes países.

Exemplos:

- Pedido de registro nº 817418890, para a marca “PENTELHINHOS”, na classe 25.20, indeferido pelo INPI com base no art. 65, item 3, da Lei nº 5.772/71 (dispositivo equivalente ao art. 124, III, na lei atual), (INPI, 1994);
- Pedido de registro nº 902103172, para a marca “DASPUTAS”, na classe 03, indeferido pelo INPI com base no art. 124, III, LPI (INPI, 2012).

- Pedido de registro nº 828659672, para a marca “BAD MOTHER FUCKER”, indeferido pelo INPI com base no art. 124, III, LPI (INPI, 2009).

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

Exemplo:

- Pedido de registro nº 901402125, para a marca “MERCOSUL”, na classe 35, indeferido pelo INPI com base no art. 124, IV, LPI (INPI, 2011).

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;

No conflito entre marcas e nomes empresariais, aplicam-se os princípios da anterioridade (direito anterior), distintividade (o elemento característico deve ser passível de proteção) e da possibilidade de confusão.

Para fazer valer direitos sobre nome empresarial, o titular de direito anterior não precisa ter sua empresa constituída no Brasil, visto que o nome empresarial recebe proteção em âmbito internacional, por força do artigo 8º da Convenção da União de Paris (CUP):

Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio (PARIS, 1883).

Não obstante, o titular estrangeiro também está sujeito à análise de distintividade intrínseca e a possibilidade de confusão entre o elemento característico do nome empresarial e a marca registrada.

Recente controvérsia surgiu a partir de decisão do STJ, com voto condutor da Min. Andriahi, em que, para requerer a aplicação do artigo 124, V, o titular do nome empresarial anterior deveria comprovar o registro de sua denominação em todas as entidades federativas, e não apenas em um ou alguns estados (REsp 1.204.488/RS, julgado, em 22 de fevereiro de 2011).

A decisão do STJ decorre do entendimento de que o Código Civil de 2002 teria limitado a proteção dos nomes empresariais à unidade federativa de sua constituição, salvo nos casos em que o titular requeira a extensão do registro aos demais estados. Todavia, é controvertida a aplicação de tal argumento nos conflitos entre nomes empresariais e marcas.

A razão é simples: um registro de marca confere proteção e direito de uso do sinal em todo o território nacional (art. 129 da LPI). Significa dizer que, se o nome empresarial sênior não puder atacar um pedido de registro de marca pelo simples fato de seus atos constitutivos estarem registrados em uma única unidade federativa, em futuro próximo tal nome empresarial sênior

irá conviver com a marca de terceiros, lado a lado, na própria unidade federativa, em flagrante possibilidade de confusão.

Some-se a isso a violação ao princípio da isonomia, já que os titulares estrangeiros gozariam de proteção nacional sem necessidade de registro (art. 8º da Convenção de Paris), ao passo que os nacionais necessitariam de tal formalidade em todas as unidades da Federação. Alternativamente, caso se declare ineficaz o artigo 8º da CUP, a partir do CC/02, a nação brasileira deixaria de atender aos padrões mínimos de proteção à propriedade industrial acordados na OMC, sujeitando-se a sanções internacionais.

Assim, a recente decisão do STJ no REsp 1.204.488/RS deve ser examinada com cautela.

Em outras palavras, será necessária uma análise adequada ao caso para a aplicação do artigo 124, V, da LPI, no bloqueio de um pedido de registro de marca quando houver direito anterior de terceiros sobre nome empresarial, observados os requisitos da distintividade e da possibilidade de confusão.

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 (BRASIL, 1996);

Como já salientado no decorrer desta obra, a lei proíbe a apropriação de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar, descritivo ou comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço.

Mas quais são os fundamentos dessa regra? O primeiro deles é que, face à ausência de distintividade, tais signos simplesmente não são capazes de distinguir determinado produto ou serviço no mercado, ou seja, não possuem aptidão para funcionar como indicadores de origem.

De outra banda, a apropriação destes signos como marca também atentaria contra as boas normas de livre concorrência. Afinal, a partir do momento que tais expressões fossem apropriadas por um único particular, seus concorrentes se veriam privados de utilizá-las em meio às suas atividades, o que causaria sérios desequilíbrios.

As Diretrizes de Análise de Marcas do INPI (INPI, 2010, pp. 22-6) define cada um dos signos previstos no dispositivo, bem como fornece alguns interessantes exemplos. Vejamos:

- a. Sinal de caráter genérico: é o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.

Exemplos:

“VESTUÁRIO” (irregistrável para assinalar roupas);

“ALIMENTO” (irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação);

“VEÍCULO” (irregistrável para assinalar motos, carros ou bicicletas).

- b.** Sinal de caráter necessário: é o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço ou, ainda, seus insumos.

Exemplos:

“AZEITE” (irregistrável para assinalar azeites);

“FAST FOOD” (irregistrável para assinalar serviços de alimentação).

- c.** Sinal de caráter comum: é o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originalmente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:

“CARRO” (irregistrável para assinalar veículo);

“PINA COLADA” (irregistrável para assinalar bebidas).

- d.** Sinal de caráter vulgar: tratam-se das gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

“BRANQUINHA” (irregistrável para assinalar aguardente de cana de açúcar);

“RANGO” (irregistrável para assinalar alimentos ou serviços de alimentação).

- e.** Sinal de caráter descritivo: é o termo ou expressão nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

Exemplos:

“MARCAHORA” (irregistrável para assinalar relógios);

“LAVAROUPA” (irregistrável para assinalar máquinas lavadoras de roupas).

- f. Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço: é o termo ou expressão nominativa que designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviços.

Exemplos:

“ARTESANAL” (para assinalar sorvetes);

“INDUSTRIALIZADO” (irregistrável para assinalar alimentos);

“QUILO” (irregistrável para assinalar cereais);

“HP” (irregistrável para assinalar motores);

“CINCO ESTRELAS” (irregistrável para assinalar hotéis);

“SABOROSO” (irregistrável para assinalar pães);

“INODORA” (irregistrável para assinalar água mineral);

“DESDE” (irregistrável para assinalar qualquer produto ou serviço);

“SAFRA” (irregistrável para assinalar bebidas).

Veja-se, a propósito, como o INPI já aplicou tal norma em alguns casos concretos:

- Pedido de registro n° 819083003, para a marca “CIA DAS MALHAS” (nominativa), na classe 25, cobrindo “roupas e acessórios do vestuário”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 2000);
- Pedido de registro n° 818568569, para a marca “BORDA RECHEADA” (nominativa), na classe 38, cobrindo “serviços de alimentação”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 1998a);
- Pedido de registro n° 818228415, para a marca “MODULAR” (nominativa), na classe 20 (20.10, 20.25), cobrindo “móveis e artigos do mobiliário em geral, colchões, travesseiros e almofadas em geral”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 2001);

- Pedido de registro nº 821665090, para a marca “EARLY WARNING EFFECT” (nominativa), na classe 01 (01.90), cobrindo “produtos químicos, especificamente compostos para acionar alarmes de fumaça vendidos como um componente de revestimento de parede”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 2003);
- Pedido de registro nº 822101262, para a marca “WASHWISE” (nominativa), na classe 03 (03.10), cobrindo “utensílios de limpeza feitos de plástico e borracha que são usados com detergentes granulados para lavar e pré-tratar roupas, substituindo o sabão em barra ou qualquer outro dispositivo/etapa de pré-tratamento”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 2004);
- Pedido de registro nº 820360848, para a marca “MOISTURIZING FORMULA” (nominativa), na classe 03 (03.20), cobrindo “produtos para o tratamento do corpo e da beleza, perfumes, sabonetes, óleos etéreos.”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 1999b).

Os tribunais brasileiros também já aplicaram a regra diversas vezes, valendo citar alguns precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. LIMITAÇÃO DE USO. ART. 124, INCISO VI, LEI Nº 9.279/96. 1. A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores. 2. O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro como marca do “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”.

3. A expressão “PERSONAL PARK” tem caráter necessário, comum ou vulgar, relacionando-se intrinsecamente com o serviço a distinguir, inserido na classe NCL (8) 39, referindo-se a serviços de administração e locação de estacionamentos e estacionamento de carros. 4. O registro da locução “PERSONAL PARK” só é efetivamente possível sob a forma de apresentação mista, vale dizer, porque está associada a outros elementos identificadores que lhe conferem a distintividade suficiente a autorizar o registro, que, todavia, deverá ostentar a ressalva de não exclusividade sobre o uso do elemento nominativo. Considerando o caráter usual da expressão em tela, quando relacionado ao ramo mercadológico da empresa-autora, não há como admitir a sua registrabilidade sob a forma meramente nominativa, dada a ausência de elementos que propiciem a necessária distintividade ao signo. 5. Apelação provida (BRASIL, 2009c – grifo nosso).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA MISTA – RESTRIÇÃO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS –

EXPRESSÃO QUE REMETE À CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO ASSINALADO
- ART. 124, VI, DA LPI.

- I. A marca mista “SPEED SYSTEM” assinala “serviço de ensino da língua inglesa”, sendo seu registro concedido com a restrição do uso exclusivo dos elementos nominativos.
- II. A expressão “SPEED SYSTEM” que compõe a marca mista é de uso comum, na medida em que seu significado remete a uma característica do serviço assinalado, pois transmite ao público a idéia de que se trata de uma método/sistema veloz/rápido do ensino da língua inglesa.
- III. Incidência do disposto no art. 124, VI, da LPI, no sentido de se proibir o uso por apenas um concorrente de sinal franqueado a todos (AC 368933 Proc. nº 2003.51.01.510624-9/RJ – 2ª Turma Esp. do TRF da 2ª Região; Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto).
- IV. Propriedade Industrial. Marca que guarda identidade sonora com produto genérico encontrado no mercado consumidor. Vedação do Art. 124, inciso VI, da lei 9.279/96. Registro. Impossibilidade. I – Por haver identidade sonora entre a marca “MISSÔSHIRU”, cujo registro quer-se ver mantido, e a conhecida sopa japonesa “MISO-SHIRU” - diferenciando-se ambas as expressões apenas pela duplicação do “S” na primeira - a despeito de pertencerem a classes distintas, impõe-se, a teor do art. 124, inciso VI, da lei 9.279/96, a impossibilidade de tal registro marcário junto ao INPI, pela manifesta confusão que poderia causar ao mercado consumidor, bem assim pela concorrência desleal que daí poderia advir. II – Apelação improvida (BRASIL, 2003 – grifo nosso).

Por fim, cabe tecer algumas considerações sobre a doutrina do *secondary meaning* e da sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

A doutrina do *secondary meaning* tem origem no direito norte-americano e se baseia na percepção de que, com o passar do tempo, alguns signos descritivos podem adquirir distintividade e passarem a ser percebidos como verdadeiras marcas de produto ou de serviço.

Por isso, o elemento essencial da doutrina é a associação existente, na mente do consumidor, entre o signo e uma única fonte do produto ou serviço. Caso aquela expressão, antes tão somente descritiva, passe a associar-se com o produto ou o serviço de um único empresário, é porque ela adquiriu um segundo significado.

A definição do instituto, portanto, necessariamente envolve um termo originalmente não distintivo que, em função do seu uso exclusivo e continuado por um único empresário, pas-

sou a associar-se diretamente com os produtos ou os serviços daquele empreendedor. À esta distintividade adquirida dá-se o nome de *secondary meaning*.

Embora a Lei de Propriedade Industrial não faça expressa alusão ao fenômeno da distintividade adquirida e o que mostra que a discussão ainda é muito mais doutrinária que de aplicabilidade jurídica no sistema brasileiro, o artigo 6 *quinquies*, alínea C, item 1, da Convenção da União de Paris (regulamentada pelo Decreto nº 1.263/1994), determina que:

Artigo 6 quinquies

C. 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca (PARIS, 1883).

Significa dizer que, para analisar se determinado sinal é ou não passível de proteção, deve-se levar em conta todas as circunstâncias de fato, o que, no nosso sentir, compreende o fenômeno da aquisição de distintividade em virtude do uso.

Tal entendimento é compartilhado por parte da doutrina:

O conceito não é, ao contrário do que muitos imaginam, peculiaridade do direito americano, que cunhou o termo secondary meaning. Ainda que a lei específica não o preveja como figura legal, tem ele status jurídico em virtude do artigo 6 quinquies, C-1, da Convenção da União de Paris, que integra o sistema jurídico brasileiro e, portanto, os órgãos administrativos e judiciais têm o poder-dever de levá-lo em conta ao apreciarem a possibilidade de registro (DANNEMAN et. al, 2000, p. 229).

Embora o INPI não aplique a doutrina do *secondary meaning*, referido órgão já reconheceu a registrabilidade de signos, como Banco do Brasil, *Jornal do Brasil*, *Jornal do Commercio*, American Airlines, Bank ff America⁹, entre outros.

Todos são signos originalmente descritivos, mas que, como o passar do tempo, efetivamente assumiram *status* de marca, funcionando como verdadeiros signos identificadores dos serviços oferecidos por seus respectivos titulares.

⁹ A marca Banco do Brasil (nominativa) é objeto do Registro nº 816669350, na classe 36 (36.10, 36.20, 36.70), cobrindo “serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento serviços de captação de poupança, de empréstimo e de crédito imobiliário; serviços auxiliares ou correlatos das atividades financeiras”.

A marca *Jornal do Brasil* (nominativa) é objeto do Registro nº 002317630, na classe 38 (38.10), cobrindo “serviços de comunicação, publicidade e propaganda”.

A marca *Jornal do Commercio* (nominativa) é objeto do Registro nº 824827074, na classe 16, cobrindo “periódicos”.

A marca American Airlines (nominativa) é objeto do Registro nº 816205159, na classe 38 (38.20, 38.60), cobrindo “serviços de transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral, serviços de alimentação”.

A marca Bank Of America (nominativa) é objeto do Registro nº 819828327, na classe 36 (36.10), cobrindo “serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento”.

Os tribunais brasileiros, por sua vez, já reconheceram, em alguns casos, a possibilidade de aquisição de distintividade em decorrência do uso. O *leading case* no país foi julgado em 1987 e envolveu o nome da fabricante de calçados São Paulo Alpargatas S/A. Tal empresa tomou conhecimento da constituição e do funcionamento de uma concorrente chamada Cervera Alpargatas Ltda., atuante exatamente no mesmo ramo de indústria e comércio, e interpôs uma ação judicial perante a Justiça Estadual de São Paulo, visando a compeli-la a cessar a utilização da expressão ALPARGATAS, tanto como marca, quanto como elemento do seu nome empresarial.

O juízo *a quo* deu ganho de causa à autora e a ré apresentou recurso de apelação. O principal argumento da apelante era que ALPARGATAS é nada menos do que o plural de ALPARGATA, ou seja, uma expressão dicionarizada, que significa sandália e que, portanto, é inapropriável quando utilizada em meios a sandálias e outros tipos de calçados. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou as razões da apelante com base nos seguintes argumentos:

O ponto nuclear da lide repousa numa questão de fato, consistente em saber se o termo preponderante “ALPARGATAS”, da denominação social da Autora, São Paulo Alpargatas S/A, constitui ou não palavra genérica, que, designativa de determinado gênero de produto industrial, ou mercadoria, seja ou não suscetível de representar marca de indústria e merecer consequente tutela jurídica, no confronto com a denominação da Ré, Cervera Alpargatas Ltda.

E a resposta é francamente positiva. Ninguém questiona que o vocábulo “ALPARGATA” é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado, com algumas particularidades que não vêm ao propósito. Por demonstrá-lo, escusa recorrer aos dicionários. Mas a questão fática, que está a desafiar a qualificação jurídica neste processo, é outra, e está em indagar se, difundindo seu uso como expressão nominativa de singular espécie de calçado, por ela fabricado há muitos anos, não acabou a Autora por emprestar-lhe conteúdo semiológico translato e singular, que entrou, no universo da concorrência mercantil, a identificar não só o produto em si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais.

Foi o que, como fato público e notório, aconteceu. Por um fenômeno semântico, não incomum e já esmiuçado por estudos pertencentes às áreas da Semiologia e da Gramática Histórica, a palavra “ALPARGATAS” perdeu o seu sentido corrente e passou a traduzir, nas relações comerciais e até nas comunicações cotidianas, o específico calçado então fabricado pela Autora e, por contaminação ideológica, e sua própria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no plano da concorrência mercantil. De tal arte que o termo, cuja preponderância na denominação é intuitiva e manifesta, ganhou a capacidade de suscitar imediata associação de idéias com aquele produto industrial característico e com a individualidade objetiva da Autora e do seu grupo econômico, que hoje, não obstante interrompida ou terminada a fabricação, se identificam por essa única palavra, no relacionamento com o público consumidor. A Autora é individuada

apenas como “ALPARGATAS”, assim apresentando-se perante o mercado, como sendo por este reconhecida.

Este fato vistoso, explicável à luz de múltiplos fatores de ordem histórico-comercial e linguística, é que possibilitou à Autora obter registro do vocábulo, como marca notória [...] E é justa a proteção concedida, porque foram as atividades permanentes e o conceito público da Autora que operaram a translação de sentido, pela qual “ALPARGATAS” deixou de significar uma espécie de sapato, passando a simbolizar e nominar um produto determinado e seu fabricante.

[...] De modo que, se a r. sentença reconheceu ter a Autora granjeado, em mais de 70 anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama, cuja intensidade respondeu pelo fenômeno semântico de o fabricante e o produto terem assumido e absorvido a notação ideológica da própria espécie, sob a marca “ALPARGATAS”, que compõem sua denominação, não ver o claro perigo de confusão advindo ao uso de igual nome, por parte da Ré, dedicada a objeto social idêntico, é negar aquele fato vistoso e transparente (BRASIL, 1987, grifo nosso).

Outro julgado foi proferido em ação entre a empresa Valls & Cia Ltda. e o INPI, na qual se discutia a registrabilidade da expressão GASTHAUS (hospedaria, lugar onde se servem refeições, em alemão) para identificar serviços de restaurantes.

A questão foi submetida à análise do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, em 1996, admitiu a possibilidade do registro e assim se manifestou em relação à distintividade adquirida pelo signo:

[...] O uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro de 1973, torna-a amparado pelo disposto no artigo 6 quinquies da Convenção de Paris, em vigor no Brasil, nos termos dos Decretos nos. 19.056/29 e 72.572/75. Como dito na petição inicial, existem realmente palavras genéricas, necessárias ou descritivas, que acabam se transformando, em virtude do seu uso, em verdadeiras marcas, preenchendo todos os seus requisitos, isto é, distinguindo determinados produtos ou serviços de outros similares, de procedência diversa. Essas palavras adquirem, segundo os especialistas americanos, um secondary meaning, ou seja, uma segunda significação, a de sinal distintivo de produtos ou de serviços, que substitui e se superpõe à significação que antes do uso existia (fls. 07). Ou, como dito, na resposta recursal, às fls. 106, “pelo seu uso antigo e continuado e respeitável divulgação no ramo de restaurantes, a palavra “GASTHAUS” no Brasil adquiriu um secondary meaning ou segundo sentido descolado do seu significado original que, como já visto é hospedaria [...]”. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

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

O dispositivo veda o registro como marca de expressões de propaganda que não exerçam a função de marca. Caso o sinal possua dupla função (expressão de propaganda e marca), o registro no INPI é lícito.

Por fim, cabe lembrar que a vedação do registro como marca não significa que as expressões de propaganda não recebam tutela jurídica. Em razão do seu caráter artístico e criativo, os *slogans* encontram-se amparados pela Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/1998). E, ainda, o uso indevido por terceiros é vedado pelas regras de repressão à concorrência desleal (art. 195, IV, LPI).

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

A regra, de caráter absoluto, se assemelha à proibição de registro de letras e algarismos (art. 124, II), com uma diferença: no caso das cores, suas denominações escritas também não podem ser registradas (salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo).

A exceção da vedação legal compreende duas situações: a combinação de cores e a disposição de uma ou mais cores de modo peculiar e distintivo.

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

Exemplo:

- Pedido de Registro nº 826877532, para a marca Vale dos Vinhedos, na classe 03, indeferido com base no art. 124, IX, LPI (RPI nº 1907, de 24 julho de 2007).

Cabe lembrar que os nomes geográficos que não constituam indicações geográficas e que não induzam à falsa procedência podem ser registrados como marca (art. 181).

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;

Exemplo:

- Pedido de Registro nº 822895153, para a marca Difranca Shoes & Boots, na classe 25, indeferido com base no art. 124, X, LPI (RPI nº 1.851, de 27 de junho de 2006).

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

Exemplo:

- Pedido de Registro nº 823637727, para a marca ISO 14001 Respeito a Natureza ISO 9002 Garantia de Qualidade, na classe 30, indeferido com base no artigo 124, XI, LPI (RPI nº 1.899, de 29 de maio de 2007).

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;

Sobre esse dispositivo, cabe ressaltar que a lei não exige que o evento tenha sido realizado em território nacional. Basta que seja um evento oficial ou oficialmente reconhecido.

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 815091990, para a marca RG Roland Garros, na classe 28.10, indeferido com base no artigo 65, item 15, da Lei nº 5.772/1971 (dispositivo equivalente ao art. 124, XIII, na lei atual), conforme decisão publicada na RPI nº 1.110, de 10 de março de 1992.
- Pedido de Registro nº 819612790, para a marca Nascar, na classe nacional 41 (41.20 e 41.40), indeferido com base no artigo 124, XIII, LPI (RPI nº 1.594, de 24 de julho de 1991).
- Pedido de Registro nº 822408317, para a marca Paris Dakar off Road, na classe 12, indeferido com base no artigo 124, XIII, LPI (RPI nº 1.796, de 7 de junho de 2005).

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

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 827104197, para a figurativa €, na classe 25, indeferido com base no artigo 124, XIV, LPI (RPI nº 1.966, de 9 de setembro de 2008).
- Pedido de Registro nº 819520560, para a mista Washington One Dollar na classe 34.10, indeferido com base no artigo 124, XIV, LPI (RPI nº 1.467, de 17 de fevereiro de 1999).

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

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 819641626, para a marca Sena Pneus, na classe 07.60, indeferido com base no artigo 124, XV, LPI (RPI nº 1.594, de 24 de julho de 2001).
- Pedido de Registro nº 818584785, para a marca Einstein, na classe 09.55, indeferido com base no artigo 124, XV, LPI (RPI nº 1.417, de 17 de fevereiro de 1998).

- Pedido de Registro nº 821882473, para a marca Rodrigo Pessoa, na classe 21.20, indeferido com base no artigo 124, XV, LPI (RPI nº 2.141, de 17 de janeiro de 2012).

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

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 822975394, para a marca Sand-Junior, na classe 05, indeferido com base no artigo 124, XVI, LPI (RPI nº 1927, de 11 de dezembro de 2007).
- Pedido de Registro nº 825466741, para a marca Beatles, na classe 09, indeferido com base no artigo 124, XVI, LPI (RPI no. 1996, de 07/04/2009).
- Pedido de Registro nº 822368358, para a marca LADY DI, na classe 09, indeferido com base no artigo 124, XVI, LPI (RPI nº 1.792, de 10 de maio de 2005).

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;

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 824803477, para a marca mista Supriman, na classe 02, indeferido com base no artigo 124, XVII, LPI (RPI nº 1984, de 13 de janeiro de 2009).
- Pedido de Registro nº 815275285, para a marca mista Garota de Ipanema, na classe 03.20, indeferido com base no artigo 124, XVII, LPI (RPI nº 1.760, de 28 de setembro de 2004).
- Pedido de Registro nº 815102720, para a marca Tieta, na classe 03.20, indeferido com base no artigo 124, XVII, LPI (RPI nº 1.772, de 21 de dezembro de 2004).

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

Exemplos:

- Pedido de Registro nº 819265462, para a marca Cryogen, na classe 05.70, indeferido com base no artigo 124, XVIII, LPI (RPI nº 1.451, de 27 de outubro de 1998).
- Pedido de Registro nº 820909459, para a marca Profilática, na classe 09.15, indeferido com base no artigo 124, XVIII, LPI (RPI nº 1.512, de 28 de dezembro de 1999).

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;

Este é certamente o inciso mais usado pelos militantes da área, pois trata da aplicação dos direitos de exclusividade sobre marca registrada anteriormente por terceiros.

Para melhor compreensão de sua extensão e requisitos, convém analisá-lo em partes:

“REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO”

A fim de invocar direitos anteriores sobre marca, o terceiro interessado deve primeiro demonstrar que a marca júnior constitui uma reprodução ou imitação do seu sinal distintivo anterior.

A “reprodução” por ser total ou parcial (“*no todo ou em parte*”), bem como pode ser com o acréscimo de outros elementos. O importante para a caracterização da “reprodução” é que seja copiado um elemento distintivo de sinal anterior (prefixo, sufixo, radical ou palavras inteiras), e desde que as marcas sejam semelhantes no conjunto.

A “imitação” pode ser gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação à marca anterior do terceiro. Em suas Diretrizes de Análises de Marcas (INIP, 2010), o INPI traz diversos exemplos do que seria imitação, dos quais vale destacar:

CAVALINHO AZUL X CAVALINHO BLUE	(imitação ideológica)
MEU MANDACARU X MANDAKKARU	(imitação gráfica)
RAPHA’S X RAFAS T	(imitação fonética)

“MARCA ALHEIA REGISTRADA”

Os direitos anteriores devem ter por base um registro anterior regularmente concedido pelo INPI, nos termos do artigo 122 e 129 da LPI.

Caso o registro do titular anterior ainda não tenha sido concedido, o INPI deverá suspender o exame do processo mais novo até que seja emitida uma decisão final acerca do pedido de registro sênior. Caso o pedido de registro sênior seja deferido e concedido, o processo júnior será indeferido por conta da anterioridade que acaba de ser confirmada. Caso o pedido de registro sênior não se converta em registro, o pedido júnior poderá prosseguir – desde que não existam outros impedimentos.

“PRODUTO OU SERVIÇO IDÊNTICO, SEMELHANTE OU AFIM”

Esta expressão é a base legal para o chamado princípio da especialidade, o qual delimita o escopo de proteção das marcas para as atividades cobertas pela descrição de produtos ou serviços que consta no registro, alcançando, ainda, produtos ou serviços afins.

Em outras palavras, o direito de exclusividades de uso da marca emanado por um registro, previsto no artigo 129 da LPI, não se opera de maneira *erga omnes*, mas, sim, dentro da atividade reivindicada e atividades afins.

Sobre a matéria, Cerqueira leciona:

Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das já existentes, mas, tratando-se de produtos ou indústria diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (1982, p. 779).

A exceção se aplica às marcas de alto renome que, em decorrência do seu poder de atração excepcional, recebe proteção em todas as 45 classes de produtos e serviços (art. 125 LPI).

Há, ainda, quem defenda a proteção extra-atividades quando a marca nova atentar contra a reputação ou a integridade material do sinal sênior, nos termos do artigo 130, II, da LPI, que será comentado mais adiante.

“SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO”

Aperfeiçoando o princípio da especialidade, o legislador fixou, ainda, o requisito da “possibilidade de confusão ou associação”. Assim, para que duas marcas sejam colidentes, não basta que os produtos ou os serviços sejam idênticos ou afins: a eventual coexistência das marcas deverá ser suscetível de causar confusão ou associação na mente do consumidor.

A parte final do inciso é de suma importância e concretiza a preocupação do legislador em evitar excessos ou injustiças na aplicação da proibição legal. Com efeito, o dispositivo obriga o examinador a analisar, no caso concreto, a possibilidade de confusão ou associação entre as marca, uma vez que, dependendo das circunstâncias fáticas, duas marcas idênticas ou semelhantes, identificando produtos ou serviços da mesma natureza, podem conviver pacificamente, sem induzir consumidores a erro.

Novamente elucidadores os comentários de Cerqueira:

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual (1982, p. 919).

Confirmando o entendimento doutrinário, o ilustre Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes afastou a alegação de violação de marca em situações que, na prática, não havia possibilidade de confusão ou associação:

a. Caso Hermes versus Hérmes:

Como bem colocado na decisão recorrida, a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe não causa confusão ao consumidor, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas (BRASIL, 2009d)

b. Caso SKETCH versus SKECHERS:

Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACES SÓRIOS LTDA., titular da marca “SKETCH”, comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, “SKECHERS USA INC II”, atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos (BRASIL, 2010b).

c. Caso Shark versus Paul Shark:

Possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem a utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do ato normativo 0051/81/INPI - indústria e comércio de “roupas e acessórios do vestuário de uso comum”), se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o art. 67, n. 17, da lei 5.772/71 (BRASIL, 1994)

d. Caso Moça Fiesta versus Fiesta:

É possível a coexistência harmônica das marcas, ainda que a mais recente contenha a reprodução da mais antiga, se inexistente o terceiro requisito apontado na lei - possibilidade de erro, dúvida ou confusão (BRASIL, 2007b).

Em suma, para que seja confirmada a colidência de duas marcas, todas as circunstâncias de fato são relevantes e devem ser examinadas.

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;

O dispositivo legal veda a concessão de dois registros diferentes para a mesma marca, cobrindo os mesmos produtos ou serviço, em nome do mesmo titular.

Na prática, a norma tenta dar eficácia ao instituto da caducidade, que tem por objetivo o cancelamento dos registros de marcas que não estejam em uso após 5 (cinco) anos contados a partir do ato de concessão – ou cujo uso tenha se interrompido por 5 (cinco) anos ou mais, conforme art. 143 LPI. Com isso, permite-se o ingresso no mercado de novos sinais, prestigiando-se os princípios constitucionais de interesse social e desenvolvimento econômico do país, que norteiam a proteção à propriedade industrial (art. 5º, XXIX, CF).

Se fosse permitido ao titular obter registros sucessivos para a mesma marca, cobrindo os mesmos produtos ou serviço, em tese a caducidade jamais seria aplicada ainda que a marca não esteja em uso, pois a cada 5 (cinco) anos o titular teria um novo registro.



Cabe esclarecer que o inciso XX do artigo 124 não veda o registro de marcas idênticas para produtos diversos na mesma classe. Tampouco proíbe a convivência de dois registros para a mesma marca em formato diferente (nominativa *versus* mista). Também não será considerada dualidade se as marcas idênticas tiverem naturezas diferentes (marca de serviço *versus* marca de certificação).


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

Este dispositivo trata das marcas tridimensionais e estabelece proibições de duas naturezas distintas. Na primeira, ele proíbe o registro da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento. Na segunda, ele proíbe o registro de configuração que não pode ser dissociada de efeito técnico.



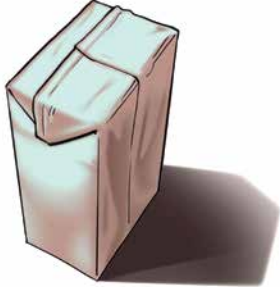
Novamente, as Diretrizes de Análise de Marcas (INPI, 2010) fornecem alguns interessantes exemplos:

- a. Forma necessária do produto ou do acondicionamento: é aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.

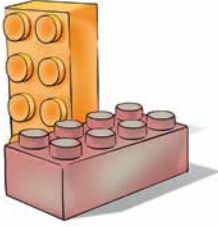


Pedido de marca	Produtos/serviços	Registrabilidade
	Para bola de futebol.	Irregistrável. A forma esférica é necessária.
	Para bola de futebol americano.	Irregistrável. A forma elíptica é necessária.

	<p>Para pneu.</p>	<p>Irregistrável. A forma circular é necessária.</p>
---	-------------------	--


- b. Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento: é aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, à época do depósito já era habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seus respectivos segmentos de mercado.

Pedido de marca	Produtos/serviços	Registrabilidade
	<p>Para botijão de gás.</p>	<p>Irregistrável. A forma cilíndrica dos botijões é comum para o acondicionamento de gás.</p>
	<p>Para garrafas.</p>	<p>Irregistrável. A forma cilíndrica das garrafas é comum para o acondicionamento de bebidas.</p>
	<p>Para caixa de leite.</p>	<p>Irregistrável. A forma de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos.</p>

- c. Forma que não pode ser dissociada de efeito técnico: é aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.



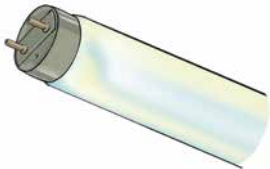

Pedido de marca	Produtos/serviços	Registrabilidade
	Para brinquedos.	Irregistrável. Os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.
	Para sapatos antiderrapantes.	Irregistrável. As saliências do solado proporcionam melhor aderência ao solo, auxiliando o desempenho do produto.
	Para produto de limpeza.	Irregistrável. O bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.

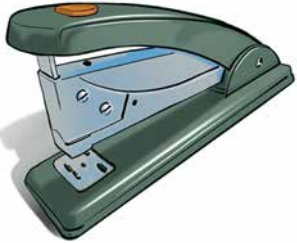
Vejam-se, a propósito, algumas formas que foram consideradas distintivas pelo INPI e são objeto de registros devidamente concedidos pelo referido órgão:

	Registro nº 821367749
	Titular: The Coca-Cola Company
	Data do depósito: 25/1/1999
	Data da concessão: 21/5/2002
	Status: registrado
	Classe: 32
	Produtos: cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sucos de frutas, xaropes e outras preparações para fazer bebidas.
	Classe: 30
Produtos: chocolate, confeitos, chocolate em pó, sorvete.	

	Registro nº 820160288
	Titular: Bic Brasil S/A
	Data do depósito: 13/8/1997
	Data da concessão: 11/12/2001
	Status: registrado
	Classe: 16
Produtos: canetas, canetas para desenho, canetas tinteiro, canetas recarregáveis, canetas esferográficas, hidrográficas, lápis, lápis de carvão, lápis de cera, lápis de lousa, lápis-borracha, lapiseiras, grafites, instrumentos de escrita, esferas para canetas esferográficas, salientadores, colas, apontadores, minas de lápis, corretores líquidos, fitas corretoras, canetas, estojos para desenho, cartucho de tinta, caixas, embalagens para canetas, marcadores de texto, partes e componentes desses produtos.	
	Registro nº 824586875
	Titular: Chanel Sarl
	Data do depósito: 26/4/2002
	Data da concessão: 10/6/2008
	Status: registrado
	Classe: 03
Produtos: perfumes	
	Registro nº 828824428
	Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft
	Data do depósito: 1º/11/2006
	Data da concessão: 31/07/2012
	Status: registrado
	Classe: 12
Produtos: veículos motorizados terrestres e suas partes, motores para veículos terrestres, pneumáticos para rodas de veículos, aros para rodas de veículos, rodas completas para veículos e suas partes, veículos motorizados para crianças, patinetes motorizados (veículos para crianças) e automóveis motorizados para crianças (veículos para crianças).	

Na direção oposta, seguem precedentes nos quais o INPI considerou os signos não registráveis e indeferiu os respectivos pedidos com base no dispositivo em questão:

	Pedido de Registro nº 829085645
	Titular: Natura Cosméticos S/A
	Data do depósito: 11/05/2007
	Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial.
	Classe: 03
Produtos: sabonetes.	
	Pedido de Registro nº 829523057
	Titular: Abbott Laboratories
	Data do depósito: 26/12/2007
	Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial.
	Classe: 05
Produtos: preparações farmacêuticas para substituição de eletrólitos.	
	Pedido de Registro nº 819927392
	Titular: Koninklijke Philips Electronics N.V.
	Data do depósito: 27/5/1997
	Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial.
	Classe: 09
Produtos: lâmpadas fluorescentes.	
	Pedido de Registro nº 822706563
	Titular: Loren Sid Ltda.
	Data do depósito: 13/4/2000
	Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial.
	Classe: 11
Produtos: ventilador de teto.	

	Pedido de Registro nº 828160236
	Titular: Helios da Amazônia Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda.
	Data do depósito: 13/2/2006
	Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial.
	Classe: 16
	Produtos: grampeadores.

A parte final do dispositivo – que proíbe o registro da forma de produto que não pode ser dissociada de efeito técnico – possui um objetivo claro: evitar a concessão de privilégios perpétuos sobre elementos funcionais, o que, além de não se coadunar com os princípios norteadores do sistema de proteção à propriedade intelectual, pode ser altamente anticompetitivo.

Ao passo que o direito marcário protege signos distintivos, é o direito patentário que recompensa inventores por desenvolver soluções para problemas técnicos. O primeiro lida com signos identificadores de origem e pode ser prorrogado indefinidamente. Já o segundo cria ferramentas de exploração exclusiva, cujo prazo de validade é limitado no tempo.

Logo, se a forma de um produto é funcional ou é determinada essencialmente por considerações técnicas, ela não pode ser protegida via direito marcário. Do contrário, conceder-se-ia um privilégio perpétuo sobre um elemento que deveria inserir-se no escopo das patentes de invenção ou de modelo de utilidade e dos respectivos prazos de proteção que lhe são outorgados.

Como resultado, o titular do privilégio poderia reivindicar direitos exclusivos sobre determinado elemento funcional indefinidamente e, de forma injusta, impedir a exploração legítima do objeto por competidores mesmo após a expiração da patente. Isso geraria grandes problemas concorrenciais, servindo o inciso XXI do artigo 124 exatamente para coibir este tipo de abuso e seus efeitos anticompetitivos.

A jurisprudência brasileira já possui alguns importantes precedentes que enfrentaram a questão. Talvez o mais significativo deles seja o caso *Philips versus Spectrum Brands*, cuja discussão envolvia a configuração de cabeçotes de aparelhos elétricos de barbear.

A Philips obteve uma patente de modelo de utilidade sobre a configuração do cabeçote de três pontas do seu barbeador e o título expirou em 1988. Quase uma década depois, em 1997, a empresa depositou um pedido de marca tridimensional para a aludida configuração perante o INPI, que foi concedido em 2001 e impugnado posteriormente em juízo pela Spectrum Brands:



(patente)



(marca 3D)

A 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo os efeitos do registro com base na funcionalidade da configuração, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No julgamento do recurso, o tribunal foi enfático no sentido de que um objeto previamente protegido por patente não poderia ser protegido como marca tridimensional, sob pena de se criar um monopólio perpétuo. Nas palavras do próprio desembargador relator:

O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e o modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade.

[...]

A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmutar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional. [...] Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communi omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único feito, um mero título jurídico (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Agravo nº 2005.02.01.011707-6, Rel. Des. André Fontes, 27/06/2006).

Como se vê, a patente expirada foi decisiva para atestar o efeito técnico proporcionado pela configuração do objeto. Serviu, pois, como forte indício de que a configuração era funcional, sendo inviável seu registro como marca nos termos do artigo 124, inciso XXI, da Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Por tudo isso, conclui-se que, em toda disputa do gênero, é fundamental examinar se a configuração do produto é funcional e/ou possui efeito técnico. Caso positivo, ele não poderá ser protegido via direito marcário, pois isso seria anticompetitivo.

Por outro lado, se apenas um ou alguns dos elementos da configuração forem funcionais, o titular pode reivindicar proteção sobre a forma como um todo, caso comprove que ela possui elementos distintivos não funcionais e que sua impressão de conjunto efetivamente identifica e distingue o produto dos demais concorrentes.

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

A norma do inciso XXII é clara e proíbe o registro como marca de objeto que estiver rotegado por desenho industrial de terceiro.

Tal dispositivo possui importante modificação em relação ao antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), o qual estabelecia em seu artigo 65, item 18, que não era registrável “marca constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial.”

Como se vê, a lei anterior continha regra absoluta, que vedava o registro marcário de signo que pudesse ser protegido como desenho industrial, independentemente de o *design* pertencer ao depositante da marca ou a terceiros.

Ao incluir a expressão “de terceiro” no final do inciso XXII do artigo 124 da lei atual, o legislador acabou com a proibição absoluta e deixou claro que só não são registráveis marcas que incorporam o desenho industrial *alheio*. Como ilação lógica, conclui-se que, caso o registro de desenho industrial pertença à própria empresa solicitante do registro de marca, não há que se falar na aplicação da norma em comento.

Portanto, uma vez atendidos os requisitos de registrabilidade, nada impede que a mesma configuração de um produto seja objeto de um registro de desenho industrial e de um registro de marca tridimensional ao mesmo tempo.

O INPI vem acolhendo esse entendimento e, embora essa questão possa gerar algumas discussões, inclusive de ordem constitucional,¹⁰ esta nos parece a mais acertada interpretação do ordenamento jurídico vigente.

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 associação com aquela marca alheia.

Este dispositivo representa uma inovação da atual Lei de Propriedade Industrial e seu propósito é evitar a apropriação indevida de marcas alheias.

Trata-se, pois, de importante instrumento repressor de fraudes na seara dos signos distintivos, conforme não deixa dúvida a melhor doutrina:

¹⁰ A controvérsia gira em torno especialmente dos prazos de proteção outorgados pelos institutos. Ao passo que o registro de desenho industrial é temporário, o registro de marca pode ser prorrogado quantas vezes o titular quiser. Assim, caso o empresário opte pelo regime do desenho industrial, o objeto, a princípio, passaria para o domínio público após a expiração do título, o que, na prática, não ocorre caso o titular do signo obtenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente.

O inciso XXIII da Lei n° 9.279/96 representa um avanço significativo, na medida em que transporta para a seara do sistema jurídico de aquisição da propriedade das marcas aspectos metajurídicos. Não é que, em virtude do inciso do inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixa de ser atributivo. Continua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo como um todo. O inciso XXIII funciona como válvula reguladora, tendo como causa finalis a repressão à fraude à lei. [...] O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas. [...] O fato que provoca a incidência da norma proibitiva é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado” (IDS, 2005, p. 230-231, grifo nosso).

O dispositivo, como se vê, atua como ferramenta reguladora, incidindo toda vez que um agente do mercado deposita marca que sabidamente é de terceiro.

Em outras palavras, ele não exige depósito nem registro anterior, mas apenas evidências de que o depositante não poderia desconhecer a marca em razão da sua atividade.

Vejam-se alguns precedentes em que tal dispositivo foi aplicado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS HOMEONATUS E HOMEONATURAL. COLIDÊNCIA. ART. 124, XXIII, DA LPI. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA.

1. O art. 124, inciso XXIII, da LPI, proíbe o uso e o registro de “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, associação com aquela marca alheia”. O dispositivo parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação que se enquadra no caso em tela.

2. No caso vertente, evidencia-se a similaridade gráfica e fonética entre os elementos nominativos dos signos em confronto, na medida em que ambas ostentam os radicais “HOMEO” e “NATU” em suas composições marcárias, diferenciando-se apenas quanto à parte final de ambas, uma vez que a empresa apelada acresceu a sílaba “RAL” para formar o termo “HOMEONATURAL”, enquanto que a autora, ora apelante, simplesmente substituiu a mencionada sílaba pela aposição da letra “S”, formando a expressão “HOMEONATUS”. Além disso, é relevante notar que as mesmas se destinam a assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de medicamentos homeopáticos, o que poderia

ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos produtos (BRASIL, 2010e).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. MARCAS “ALUMÍNIO ARARA” E “ALUMÍNIO ARARAS”. [...] Não há como concluir pela existência de distintividade suficiente por parte da marca da ora apelante, na medida em que esta reproduz quase que inteiramente a marca anterior da empresa ré (somente foi subtraída a letra “S” no final do termo “ARARA”), fazendo incidir sobre a hipótese o art. 124, inciso XXIII, da LPI. Nota-se, ainda, que ambas as empresas são localizadas no mesmo Estado da Federação (São Paulo) e, mais que isso, têm como base territorial a mesma cidade (Araras). Além disso, dedicam-se ambas ao mesmo ramo mercadológico, qual seja, a fabricação e comercialização de utensílios domésticos de alumínio, conforme se pode apreender da leitura dos contratos sociais das empresas (BRASIL, 2011b).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO. COLIDÊNCIA. NOME COMERCIAL.

[...]

3. As empresas litigantes se inserem em segmentos mercadológicos de extrema afinidade, eis que a autora atua na fabricação e comercialização de produtos de liga metálica, enquanto a empresa-ré, ora apelante, presta serviços de reparação, conservação e montagem de máquinas e equipamentos industriais e implementos agrícolas, o que poderia certamente provocar dúvida ou confusão no público consumidor quanto à origem dos produtos ou serviços. A aproximação entre as duas se torna ainda mais nítida ao considerarmos que já travaram relações comerciais - a autora abastecia a ré com a matéria prima para fabricação de cilindros bimetálicos - circunstância demonstrada pelos documentos colacionados aos autos pela própria apelante.

4. Embora o registro anulando tenha sido concedido sob a égide do antigo CPI, onde não havia disposição similar ao art. 124, inciso XXIII, da LPI, que proíbe o registro de “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão da atividade”, o preceito já era tutelado pelo sistema jurídico, pelos princípios da boa-fé - que, no caso em tela, restou precipuamente violado sob o ponto de vista objetivo, ou seja, de dever de probidade entre os contratantes, consagrado no art. 422 do Código Civil, da livre concorrência e da proteção ao consumidor (BRASIL, 2007c).

O inciso XXIII do artigo 124, portanto, constitui importante ferramenta para proteção dos signos distintivos. Afinal, ele pode ser aplicado mesmo nas situações em que a marca usurpada não é notoriamente conhecida, bastando demonstrar que o depositante não poderia desconhecer a marca em razão da sua atividade.

4.14 Direitos conferidos pelo registro

Embora a propriedade sobre as marcas possua algumas peculiaridades em relação à propriedade tradicional,¹¹ ela também se baseia no conceito de exclusividade e seus respectivos corolários. O titular do bem intangível possui, pois, a prerrogativa de usar, gozar e dispor do signo, bem como impedir que terceiros dele se apropriem. Vejamos, pois, cada um desses elementos.

4.14.1 Direito de exclusão

O direito de exclusão representa o cerne do registro de marca. Sem ele, o sistema de proteção às marcas perderia seu principal alicerce e não teria condições de sequer existir. Por isso, ao se examinar questões marcárias, deve-se ter em mente que o registro é um instrumento excludente, legitimamente oponível perante terceiros, conforme qualquer outra forma de propriedade.

Com base no registro de marca, portanto, o titular passa a ter prerrogativa de compelir terceiros a cessarem o uso de signos idênticos ou semelhantes em meio às suas atividades.

4.14.2 Direito de propriedade

O direito de exclusão examinado anteriormente decorre do direito de propriedade regulado pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Como se vê, ao obter o registro de marca, o titular adquire o direito de uso exclusivo do signo em território nacional.

Esse escopo de proteção em todo o território nacional é importante, pois é ele que confere ao titular uma adequada segurança jurídica para investir na sua marca e, depois, expandir-se para outros estados da Federação sem se deparar com empresas que já utilizam marcas idênticas ou semelhantes.

Logo, adquirir o direito de uso exclusivo em todo o território nacional é um dos principais motivos que leva uma empresa a registrar sua marca perante o INPI, já que ela passa a ser protegida em todo o país, independentemente de ela ser conhecida ou não em determinadas regiões.

O titular da marca também pode licenciar o seu uso para terceiros, bem como exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços (art. 139 da LPI). A prerrogativa do licenciamento, aliás, é importante faceta do direito conferido pela marca, pois permite ao titular efetivamente maximizar o potencial econômico do signo.

¹¹ Facilidade de apropriação e possibilidade de ser usada em diversos lugares ao mesmo tempo, por exemplo.

Por fim, o titular pode perfeitamente dispor da marca, transferindo o respectivo registro ou pedido de registro para terceiros a título oneroso ou gratuito. A transferência, contudo deve compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Esse cuidado do legislador foi tomado para evitar que duas entidades distintas possuam direitos exclusivos sobre marcas idênticas ou semelhantes no mesmo segmento ou em segmentos afins, o que é razoável, pois isso pode levar o consumidor a erro e confusão em relação à origem dos respectivos produtos e serviços.

Depreende-se do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial o entendimento segundo o qual a arguição do direito de precedência somente é cabível na fase administrativa anterior à concessão do registro, notadamente no momento de oposição ao pedido de registro (art. 158). Não se admite, portanto, o reconhecimento do direito de precedência em sede de processo administrativo de nulidade (art. 168) e ação de nulidade (art. 173).

4.14.3 Direito a obter indenização

O registro de marca também confere ao titular o direito de obter indenização pelo uso indevido do signo por terceiros. Isso abrange danos emergentes e lucros cessantes, conforme deixam claro os artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Questão interessante no plano indenizatório diz respeito à suposta comprovação dos danos. Com efeito, para fazer jus à indenização, deve o titular necessariamente comprovar que a infração lhe causou prejuízos? As mais abalizadas doutrina e jurisprudência entendem que a resposta é negativa.

Isso se explica porque, na seara dos direitos imateriais, a indenização é devida a partir do momento que o infrator invade o espaço jurídico do titular do direito. Assim, uma vez confirmada a violação da marca, não pode o Poder Judiciário eximir o infrator do dever de pagar a respectiva indenização pela infração cometida.

Em relação à comprovação dos danos, veja-se o que diz Cerqueira, reconhecidamente o maior doutrinador brasileiro sobre a matéria:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do artigo 159 do CC, não sendo, pois necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1059), que se apurarem na execução (1982, p. 1.130-1.131).

Mesmo porque não existe infração que não gere danos ao titular da marca, conforme se depreende da seguinte lição a respeito do tema:

Insistindo nas fontes disponibilizadas pela Lei de Propriedade Industrial para o fim aqui colimado, a redação do artigo 210 estabelece critérios abrangentes para a fixação da indenização por lucros cessantes, tornando claro que, de qualquer forma, a fabricação e a comercialização de produtos contrafeitos causa prejuízo. Demonstra tal dispositivo, implicitamente, que não há casos em que a contrafação não gere danos. Percebe-se pela análise dos dispositivos acima citados, que a preocupação do legislador se focou única e exclusivamente nos critérios para a fixação da indenização, e não nos requisitos para o cabimento ou não da indenização. A mens legis deve ser enfatizada (GOYANES, 1982, p. 62).

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento e já consignou diversas vezes que o simples uso indevido de marca registrada causa danos ao titular, gerando, por conseguinte, o respectivo dever de ressarcimento:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

[...]

4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.

[...]

Com destaque para o seguinte trecho do voto do ilustre Relator:

Não merece prosperar a tese de maltrato ao art. 159 do Código Civil, dado que, na hipótese, a indenização foi determinada com fundamento na Lei 9.279/96, que não exige a prova material do dano, mas apenas do ilícito. Desta forma, o titular do registro da marca no INPI tem direito de usá-la com exclusividade e o seu uso por outrem, sem a devida licença, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade (BRASIL, 2008).

COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO.

A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (BRASIL, 2003b).

MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO “SABÃO DA COSTA”, MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE DANO, POIS A CONCORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE DEFERIRA A INDENIZAÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR DE VENDA DO PRODUTO, NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FICANDO RELEGADA PARA A LIQUIDAÇÃO A SIMPLES APURAÇÃO DESSE VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (BRASIL, 1997a).

Esse entendimento também pode ser visto em acórdãos de outros tribunais:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PERDAS E DANOS. PRESUNÇÃO. DISPENSA PRÉVIA DE PROVA DE PREJUÍZO. O simples uso indevido de marca comercial registrada, constituindo violação do direito de propriedade industrial, obriga, só por si, à satisfação de perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação. O mero fato do uso indevido já está causando prejuízo, posto colocar em risco, no mercado, a credibilidade da marca registrada. Embargos acolhidos (BRASIL, 1997b).

[...] Diante da semelhança gráfica e fonética, ainda que parcial, na denominação da marca nominativa QBOA e QBAO e das fontes e cores utilizadas na sua visualização, aliada à similitude do produto, inevitável e, com um olhar de consumidor, a confusão entre ambas, com evidentes reflexos no campo da concorrência desleal, impondo-se a ré que se abstenha de usar a marca QBAO e indenizar a concorrente pelos danos causados. Apelo Provido. [...] (BRASIL, 2001).

[...] A comercialização de bebida da mesma espécie - RUM BACACHARI - de outra conhecida e afamada internacionalmente - RUM BACARDI -, acondicionada em vasilhame praticamente igual, com tampa, cores, logomarca e principalmente rótulos praticamente idênticos, com modificação apenas de pequenos emblemas e efígies, revela o propósito inconfessado de induzir em erro ou de confundir o consumidor, e com isso auferir dividendos, caracterizando prática constitucionalmente vedada (art. 5, inc. XXIX, da CF) de concorrência desleal, que deve ser prontamente coibida, com indenização dos prejuízos causados (BRASIL, 2000).

Por tudo isso, a melhor interpretação da lei é de que o reconhecimento da infração já basta para o deferimento do pleito indenizatório respectivo.

Caso contrário, a simples condenação para cessar o uso da marca pode se converter em verdadeiro prêmio para o infrator, o que, sem sombra de dúvida, não se coaduna com o direito vigente e com os mais consagrados ideais de justiça.

4.15 Aquisição de direitos sobre a marca

O sistema atributivo

O legislador brasileiro optou por adotar o sistema atributivo de direitos para a proteção das marcas em território nacional, em contraposição ao sistema declaratório.

Na prática, significa dizer que os direitos de propriedade sobre a marca se adquirem por meio de registro no INPI, e não pelo mero uso do sinal no mercado, consoante a letra expressa do artigo 129, *caput*, da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Assim, no Brasil, a constituição do direito de propriedade sobre marca advém de um ato administrativo do Estado, representado por uma autarquia federal (INPI), após um processo administrativo (processo de registro de marca).

Em cumprimento ao princípio da legalidade, o ato de concessão do registro não é discricionário ao INPI. Se atendidos os requisitos da Lei da Propriedade Industrial, o INPI tem a obrigação de conceder o registro de marca ao interessado. Da mesma forma, o INPI deverá indeferir os pedidos de registro que incidirem nas proibições legais, sob pena de ter seu ato administrativo declarado nulo, com efeitos *ex tunc* (art. 165 LPI).

Como corolário do sistema atributivo, ao examinar os pedidos de registro de marca, o examinador deve aplicar o princípio conhecido como *first to file*, ou seja, o direito será concedido àquele que primeiro depositou a marca no INPI.

No sistema declaratório, adotado nos países anglo-saxões, o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio.

Nesse caso, o direito de propriedade é reconhecido a partir de uma situação de fato, isto é, a apropriação do sinal depende exclusivamente de uma ação afirmativa do interessado. O Estado só irá interferir se houver a necessidade de dirimir conflitos entre dois usuários de marcas idênticas ou semelhantes (analisando, inclusive, o âmbito geográfico de atuação de cada titular), ou, ainda, se o titular quiser portar um título declaratório do seu direito.

Quanto ao sistema atributivo, que vige em território nacional, é importante salientar que, embora o direito de propriedade seja constituído tão somente no ato de concessão do registro por parte do INPI (art. 129, *caput*), na fase de pré-registro, o titular já goza de alguns direitos.

Com efeito, o artigo 139 da LPI dispõe que o depositante poderá licenciar a sua marca a terceiros – caso o registro não seja confirmado *a posteriori*, o licenciado poderá eventualmente solicitar a recomposição de perdas e danos pelo investimento feito na marca indeferida.

Ademais, o artigo 130, III, da LPI prevê o direito de o depositante zelar pela integridade material e a reputação da sua marca, o que será estudado de forma mais aprofundada adiante.

E, ainda, são reconhecidos direitos ao utente de boa-fé, nos termos do artigo 129, § 1º, da LPI, comentado a seguir.

Os direitos oriundos do pré-uso da marca

O artigo 129, §1º, da LPI, dispõe:

Art. 129. (omissis)

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

A norma constitui uma exceção ao princípio *first to file*. Caso um interessado use sua marca de boa-fé, com mais de seis meses de antecedência em relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI, o utente de boa-fé terá um direito de precedência ao registro – afastando-se, nesse caso excepcional, o princípio do *first to file*.

Tal exceção vem sendo reconhecida e aplicada pelo Poder Judiciário:

Ementa: ADMINISTRATIVO. DIREITO EMPRESARIAL E REGISTRAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONFLITO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRIORIDADE À ANTIGUIDADE DO USO DA MARCA. ART. 129, §1º, DA LEI 9.279/96.

1. O registro da propriedade industrial tem por objetivo proteger as invenções, modelos e marcas, a fim de garantir a livre concorrência e a concorrência empresarial.

2. No caso dos autos, o réu provou que, pelo menos 6 meses antes de a expressão “Tonatua” ter sido adotada como nome empresarial da autora, já se valia da expressão como marca, na produção e comercialização de cuecas, desde o início de 2003. Desta forma, a Lei de Propriedade Industrial instituiu o dever/direito de obter um Registro de marca, ou de manter uma marca já registrada, em razão de seu pré-uso e boa-fé (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96).

3. Apelo improvido (BRASIL, 2012c).

Ementa: APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA COM BASE EM COLIDÊNCIA COM O NOME COMERCIAL E DIREITO DE PRECEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

I - Com efeito, a antecedência da denominação social da Apelada (devidamente registrada), as notas fiscais de folhas 59/95 (trazendo em destaque a expressão CEDICOR) e a notificação enviada ao INPI, em 2001 (informando o uso pré-uso do vocábulo) são mais do que suficientes para configurar direito de precedência invocado e previsto no § 1º, do art. 129, da LPI.

II - Recurso e Remessa Necessária improvidas (BRASIL, 2010f).

Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DECORRENTE DO PRÉ-USO. ART. 129, § 1º DA LEI 9.279-96.

I - Demonstrado nos autos que o segundo apelado (Sabor de Fruta Sucos Ltda.), em momento anterior ao deferimento do registro anulando - PIZZA PARK -, de titularidade do apelante (Pizzaria Pires Ltda.), já se utilizava, de boa-fé, da mesma expressão para identificar o seu serviço, a ele deve ser reconhecido o direito de precedência ao registro, a teor do disposto no art. 129, § 1º da Lei 9.279-96, que é exceção ao sistema atributivo adotado pelo direito marcário pátrio.

II - Diante do princípio da sucumbência, responde a parte vencida pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional.

III - Apelações e remessa necessária desprovidas (BRASIL, 2007d).

Questão que provoca intensos debates é o momento em que tal “direito de precedência” deve ser exercido.

Pode o utente anterior invocar tal direito de precedência para obter a nulidade do registro de um terceiro, ou a norma do art. 129, § 1º, só pode ser aplicada quando suscitada antes do ato de concessão do registro do terceiro?

O TRF da 2ª Região se posicionou da seguinte forma sobre o tema:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL- EMBARGOS INFRINGENTES - MARCA - DIREITO DE PRECEDENCIA - RE-DISCUSSAO.

• Embargos de declaração opostos sob alegação de nulidade, omissão contraditória e obscuridade.

• A Lei assegura o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro.

- O direito de precedência somente pode ser exercido antes de haver registro, o

que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do procedimento administrativo instaurado perante o INPI e tão somente naqueles autos, não podendo ser reconhecido um outro pedido de registro como uma oposição a um pedido de registro em curso.

- *Inexistência dos alegados vícios no julgado.*

- *Embargos de declaração desprovidos (BRASIL, 2012d).*

Cabe frisar que a decisão acima ainda não transitou em julgado e, possivelmente, o assunto será dirimido pelo STJ.

4.16 Proteções excepcionais

O direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro do sinal distintivo no INPI (art. 129), não é absoluto.

A proteção das marcas é limitada por dois princípios legais: o princípio da especialidade (ou especificidade) e o princípio da territorialidade, estudados na sequência.

4.16.1 O princípio da especialidade

O princípio da especialidade das marcas encontra-se positivado no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial¹², e determina que a exclusividade de uso do sinal distintivo só é opo-nível aos produtos idênticos, semelhantes ou afins, capazes de gerar confusão ou associação.

Sobre a matéria, Cerqueira comenta:

A lei procurou prever todas as hipóteses, partindo do particular para o ge-ral, de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idênticos; em segundo lugar, de produtos semelhantes; em terceiros lugar, leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar da identidade ou semelhança entre os produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de negócio a que as marcas ou serviço se destinam. Nos dois primeiros casos a lei procura impedir a confusão direta entre os produtos provocada pela identida-de ou semelhança das marcas; no terceiro caso visa, além disso, a resguardar o direito do titular da marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gênero de comércio ou indústria que explora, ou a gênero afim (1982, p. 906).

12 Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

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.

O conceito de confusão é relativamente simples e consiste na indução do consumidor em erro ao trocar um produto por outro, ou confundir sua fonte em razão da semelhança ou da afinidade das mercadorias.

No fenômeno da associação, o consumidor, ao se deparar com uma marca já conhecida usada em produto ou serviço diverso, em razão de alguma peculiaridade dessa marca (por exemplo, sua fama ou sua originalidade), acredita que o fabricante ou prestador de serviços é o mesmo.

Nesse momento, toda credibilidade e fundo de comércio adquiridos pelo produto original são transferidos automaticamente ao produto novo. Tal circunstância, se não autorizada ou controlada pelo titular do produto original, poderá causar um abalo em sua reputação (credibilidade) e, ainda, em relação ao terceiro não autorizado, um enriquecimento sem causa.

Nesse contexto é que surgem as exceções ao princípio da especialidade: a proteção especial às marcas de alto renome e a teoria da diluição das marcas. A primeira expressamente prevista em lei, e a segunda construída a partir da doutrina e da jurisprudência.

4.16.2 Exceção: a Marca de Alto Renome.

O artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial é autoexplicativo:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Assim, as marcas muito famosas, registradas em território nacional, recebem proteção não só em produtos idênticos, semelhantes ou afins (art. 124, XIX), mas em todos ou ramos de atividade, ou seja, todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade.

De plano, dois requisitos são extraídos do dispositivo legal para a reivindicação desta proteção especial: o registro da marca no Brasil e o “alto renome”.

Para o INPI (Resolução nº 121/05), “alto renome” significa “uma extraordinária força atrativa (...) apta a atrair clientela pela sua simples presença”:

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferenciados, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

A mesma Resolução do INPI, em seu artigo 4º, enumera uma lista não exaustiva de provas que podem ser apresentadas pelo interessado em reivindicar a proteção especial em pauta¹³.

A forma especial em que a proteção especial pode ser reivindicada também é determinada pela Resolução nº 121/05 do INPI. Atualmente, a proteção especial só pode ser solicitada de forma incidental, mediante uma oposição ou processo administrativo de nulidade (art. 3º).

A proteção especial ficará anotada na base de dados do INPI por cinco anos e, durante esse período, o titular fica dispensado de apresentar novas provas de alto renome ao exercer seu direito de exclusividade em qualquer classe (art. 10).

A respeito da marca de alto renome, cumpre transcrever a seguir o acórdão proferido da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

13 Art. 4º O requerente da proteção especial de que trata o artigo 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os limites necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121105 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução nº 121105 que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental — configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(BRASIL, 2013).

A 3ª Turma do STJ, no acórdão supramencionado, reconheceu a inviabilidade de o Poder Judiciário reconhecer uma marca de alto renome, em razão da ausência de uma declaração administrativa do INPI. A observância da tripartição dos poderes do Estado impede o Poder Judiciário de substituir a decisão do INPI¹⁴.

14 Outra controvérsia da matéria é a possibilidade de reconhecimento do status de alto renome da marca pelo Poder Judiciário, sem apreciação prévia por parte do INPI. O STJ sentenciou:

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.116.854 - RJ (2009/0007326-3). RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA. AGRAVANTE : COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS. AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI. AGRAVO REGIMENTAL -SÚMULA 283/STJ - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - NECESSIDADE -RECURSO ESPECIAL -MARCA - ALTO RENOME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO INPI - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO

O recurso não merece prosperar. Com efeito. O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome.

4.16.3 Exceção: a Teoria da Diluição

Parte da doutrina especializada enfatiza que a proteção especial conferida às marcas de alto renome constitui uma ferramenta própria e poderosa para o combate à usurpação de marca registrada para produtos ou serviços não afins, todavia a proteção às marcas de alto renome não amparam diversas relações.

É o caso de marcas que, por terem alcançado certo grau de fama (porém não de “alto renome”) ou por serem muito distintivas (por exemplo, marcas formadas por palavras inventadas), despertam no consumidor a associação imediata com o produto ou serviço primário, ainda que sejam usadas em produto ou serviço não afim.

Nesses casos, em que não é possível reivindicar a proteção especial do artigo 125 da LPI (a marca é famosa, mas não de “alto renome”), tampouco há violação ao artigo 124, XIX (não há afinidade entre os produtos ou serviços), pode-se combater a usurpação com base na chamada Teoria da Diluição.

A base racional da Teoria da Diluição está escorada na prevenção contra a deterioração de um bem jurídico (no caso, a marca). Nos Estados Unidos, um dos berços da Teoria da Diluição, há previsão expressa da proteção das marcas contra esse fenômeno na legislação marcária. No Brasil, a proteção é feita por meio de interpretação do artigo 130, III, da LPI, *verbis*:

A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 951.583/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2009, este assim ementado: “Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória. Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de ‘alto renome’. Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.

- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.

- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de ‘alto renome’.

Recurso especial a que nega provimento.”

Destarte, compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI a declaração de marca de alto renome. Assim, após reconsiderar o *decisum* ora hostilizado, nega-se seguimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 18 de novembro de 2010.”

A decisão acima ainda merece destaque por trazer à baila julgados anteriores do tribunal superior esclarecendo que “é irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços” (BRASIL, 2010g).

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

[...]

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Cabral, em estudo de direito comparado entre a legislação norte-americana e a nacional, sustenta:

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.

[...]

Como se pode notar, as duas faces da interidade (em sentido lato) das marcas, a moral e a material, estão devidamente amparadas pela legislação pátria. O inciso III do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada (2002, p. 25).

Correa (2009, p. 14), corrobora o entendimento e anota que

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção contra a diluição acha-se embutida nas disposições de tutela às marcas de alto renome. Indaga-se se o mesmo ocorre com as marcas que não tenham atingido esse patamar de projeção. Penso que sim, à vista do artigo 130, III da LPI. Mas mesmo na inexistência desse dispositivo, - e o Código da Propriedade Industrial que antecedeu a lei especial hoje vigente não continha norma semelhante - essa proteção poderia ser invocada à luz das disposições gerais do direito comum.

A doutrina não é unânime sobre a matéria. Barbosa (2008) sustenta que Cabral propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de extravasamento do símbolo, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1995, na lei federal de marcas norte-americana colocou como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida. Ele também entende que a proteção da diluição como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade se faz, no direito brasileiro, nos limites do artigo 125 da LPI/96, com as ponderações anteriormente feitas. Finaliza argumentando que as razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome.

Não obstante a existência de opinião dissidente na literatura especializada, os tribunais pátrios confirmaram, em alguns casos, a aplicação do artigo 130, III, da LPI, a fim de proteger o titular ou depositante de marca contra a diluição do seu bem.

O *leading case* sobre a matéria contou com a relatoria da desembargadora federal Liliane Roriz (TRF/2ª região):

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. No exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins.

2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria da diluição.

3. A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversível.

5. Apelações improvidas (WM Wrigley Jr. Company versus INPI e Lua Nova Ind. e Com.; BRASIL, 2006b).

Destaque-se, ainda, trecho do voto da Relatora:

Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz a posituação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição (BRASIL, 2006b

[...]

O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluição, ante ao grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.

Partindo de tais premissas, verifica-se que o signo DELL DO BRASIL traduz uma idéia equivocada de que a titularidade deste pertence a uma empresa subsidiária da norte-americana, ainda que atuante em segmento diverso, eis

que a adição da locução DO BRASIL é comumente utilizada para destacar essa qualidade [...] (Dell Inc. versus INPI e Dell do Brasil Comunicação Ltda., BRASIL, 2001c).

Outro julgado é o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o qual aplica a teoria da diluição com esteio no artigo 52 do Código Civil:

Note que essa tutela não abarca apenas a concorrência desleal entre duas empresas no ambiente virtual, como também o desprestígio pela diluição.

Na lição da melhor doutrina, ainda constante do Aresto de Relatoria do Des. Enio Zuliani ‘diluição é a perda da capacidade que possui uma marca famosa de identificar e distinguir produtos e serviços, independente da presença ou ausência de risco de confusão, erro ou engano. As leis antidilution (contra a diluição) centram seu foco de atenção na proteção do titular da marca, mas com isso logram proteger o consumidor. Os requisitos são: a marca deve ser notória e o uso ilícito deve apresentar caráter comercial que provoque a diluição da qualidade distintiva da marca. Pode ocorrer dilution no caso de tarnishment (descrédito), que ocorre quando uma marca famosa é vinculada a produtos de pior qualidade ou é representada de uma maneira perniciososa, e blurring (obscurecimento), que tem lugar nas hipóteses em que ocorre uma perda do poder de venda e do valor da marca como consequência do uso não autorizado’ (Ricardo Luiz Lorenzetti, Comércio Eletrônico, tradução de Fabiano Menke, RT 2004, p. 231).

É exatamente o caso dos autos. A diluição da marca notória Fasano se dá tanto pelo descrédito do seu uso para acesso a sites pornográficos, como pelo obscurecimento decorrente da perda do valor econômico da marca (Restaurante Fasano Ltda. versus K1 Estacionamento de Domínios Ltda.; BRASIL, 2010h).

Em suma, embora a questão não seja pacífica na doutrina, os tribunais confirmaram, para alguns casos, a aplicação da teoria da diluição no Brasil, com base nos princípios legais de proteção aos bens jurídicos e, em especial, no artigo 130, III, da LPI.

O INPI enfrentou a teoria da diluição da marca, por ocasião do pedido administrativo de nulidade da marca *Nuggets de Merluza Frescatto*. O McDonald’s Corporation requereu a nulidade da referida marca registrada pelo Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda. A defesa sustentou o uso comum dos termos *nuggets* e *nugget*. Nesse sentido, esses termos seriam irregistráveis a título de uso exclusivo como marca comercial, com fundamento no artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/1996.

O exame do INPI teve dois fundamentos principais. Primeiro, nos anos de 1985 e 1990 foram registradas marcas contendo o termo *nuggets*. O INPI entendeu esses registros como impeditivos à concessão da marca *Nuggets de Merluza Frescatto*.

De acordo com o segundo fundamento da decisão administrativa, a agregação de significado ao termo *nugget* somente ocorreu após o registro das marcas dos anos de 1985 e 1990. Houve a observância dos pressupostos legais quando o INPI registrou as marcas nos anos de 1985 e 1990. Portanto, impõe-se à autarquia a proteção das marcas.

Além desses argumentos, observou-se que o emprego do termo *nugget* foi resultado de uma visão criativa na associação do formato do produto (empanados) a pepitas de ouro (*nuggets*). Essa associação criativa demanda uma proteção do direito de propriedade industrial.

O Despacho nº 16/2009 do procurador-chefe, Mauro Sodré Maia, considerou os argumentos da teoria da diluição, mas não a entendeu aplicável ao caso *in verbis*:

O fato do termo se encontrar, hoje, presente no léxico inglês com o significado emprestado pelo titular do registro anulando, não pode significar que a marca 'Nuggee deixou de merecer sua proteção inicialmente conferida pelo INPI, repita-se, concedida em época que não havia designação que conferisse relação imediata com o produto que distingue, não havendo, pois, em razão disso, que se extrair da teoria da diluição de marca, autorizativo para que qualquer outro interessado venha fazer uso como signo marcário.

O INPI deu provimento ao pedido de nulidade da marca *nuggets* de Merluza Frescato, com fundamento na violação do artigo 124, XIX, da Lei 9.279/1996, considerando a preexistência de registros anteriores, contendo o léxico *nuggets*.

Em síntese, a teoria da diluição demanda uma leitura restritiva, com observância da proteção conferida anteriormente pelo direito marcário. Ou seja, a teoria da diluição não se destina, no entendimento do INPI, a desconstituir a proteção já conferida pelo direito marcário quando não havia a agregação de novos significados ao léxico questionado.

De acordo com o INPI, a teoria da diluição não tem previsão legal, ela decorre de uma doutrina estrangeira criada a partir de normas inexistentes no sistema jurídico nacional. Portanto, em um conflito entre essa teoria e o artigo 124, XIX, da Lei 9.279/1996, este deve prevalecer.

Marcas e o princípio da territorialidade

Tratado anteriormente, o princípio da territorialidade encontra-se enraizado no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial e prevê que as marcas registradas gozarão de proteção *em todo o território nacional*¹⁵.

Por conseguinte, a fim de obter proteção alhures, o interessado deverá obter registros individuais e independentes de sua marca em tantos países quantos forem necessários para cobrir a área geográfica de sua atuação corrente ou futura.

¹⁵ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Assim, empresas que já exportam ou pretendem exportar seu produtos ou serviços devem se preocupar em buscar a proteção aos seus sinais distintivos por meio de registros em outros países.

No caso da Comunidade Europeia, um acordo entre os países do bloco disponibiliza aos interessados um registro de marca único, válido para todo aquele grupo de nações – a chamada *marca comunitária*.

Convém registrar, ainda, a existência de tratados internacionais que buscam facilitar os trâmites e, potencialmente, reduzir os custos dos procedimentos para registro de marca em diversos países, de forma simultânea. O principal acordo internacional nesse sentido denomina-se Protocolo de Madrid que, atualmente, conta com 86 países-membros¹⁶ – até a presente data, o Brasil ainda não ratificou o referido tratado.

Como corolário do princípio da territorialidade, a marca não registrada no país de interesse não recebe proteção contra usurpações naquele território, salvo no caso das marcas notoriamente conhecidas, que recebem proteção extraterritorial a mando da Convenção da União de Paris.

4.16.4 Exceção: a marca notoriamente conhecida

A Convenção da União de Paris é um tratado que visa a garantir um padrão mínimo de proteção à propriedade industrial, comum a todos os países-membros.

A Convenção foi firmada em 1883 e, atualmente, conta com 174 integrantes¹⁷. O Brasil é membro fundador e a última ratificação de emenda na Convenção foi positivada em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 1.263/1994.

O artigo 6 bis, da Convenção da União de Paris oferece tutela às marcas famosas em âmbito internacional, dispensando a formalidade do registro:

Art. 6 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.

¹⁶ WIPO - World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/madrid/en/members/>, acessado em 10/09/2012.

¹⁷ WIPO - World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>, acessado em 10/09/2012.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé (PARIS, 1883).

Tal proteção especial é reforçada pelo artigo 126 da lei da Propriedade Industrial:

Art. 126. 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 Brasil (BRASIL, 1996).

Não se confunda a proteção especial à marca notoriamente conhecida com a proteção especial às marcas de alto renome, valendo transcrever novamente a diferenciação avalizada pelo STJ:

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.116.854 - RJ (2009/0007326-3)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA

AGRAVANTE : COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

*AGRAVO REGIMENTAL - SÚMULA 283/STJ - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL - MARCA - ALTO RENO-
ME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPE-
TÊNCIA DO INPI - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.*

DECISÃO

O recurso não merece prosperar. Com efeito. O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 951.583/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2009 [...].

Brasília (DF), 18 de novembro de 2010 (BRASIL, 2010i)

Assim, as marcas notoriamente conhecidas recebem proteção internacional em seu ramo de atividade, ou seja, são oponíveis a reproduções ou imitações para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, obedecendo ao princípio da especialidade.

Deve-se frisar que, para que a marca seja reconhecida como “notoriamente conhecida”, não é necessário que esteja em uso no país, bastando que seja comprovado o seu conhecimento pela população nacional.

Nesse sentido:

Assim, considerando que as empresas litigantes dedicam-se ao mesmo segmento do mercado, ainda que a empresa autora não possua filiais no Brasil, não há a possibilidade de coexistência das marcas, ante a notoriedade que a marca da autora AU BON PAIN ostenta no mercado internacional, mesmo que não se considere marca de alto renome, mas merecendo proteção diferenciada das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário, o qual configura-se como um exercício irregular do direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-ré (BRASIL, 2007c, grifo nosso).

Pelo que se percebe da disposição inscrita no texto convencional citado (art. 6 bis da CUP), pode-se aferir a notoriedade ou o alto conhecimento da marca tanto no país de registro como no país do uso. Assim, mesmo que se considere que a marca da Autora-Apelada nunca tenha sido usada no Brasil, tal fato não afasta, por si só, a alegação de notoriedade da marca para que obtenha seu titular a exclusividade de registro e/ou uso nos países membros da União (BRASIL, 2006c, grifo nosso).

Alteração da interpretação, constatando-se que para a verificação de notoriedade a marca não precisava ser registrada ou usada no Brasil, mas seu conhecimento deveria ser verificado no mercado brasileiro, sendo irrelevante sua fama no exterior (BRASIL, 2009f, grifo nosso).

Tal distinção ganha especial importância na sociedade moderna, em que as tecnologias de comunicação derrubaram fronteiras e propiciaram a divulgação instantânea da informação em todo o mundo.

Ademais, o conhecimento da marca deve ser provado em seu segmento de mercado, e não perante o público em geral:

O conhecimento da marca deve ser verificado entre os consumidores do produto assinalado por essa marca. Em outras palavras, trata-se de uma notoriedade setorial, eis que se observa no ramo da atividade (BRASIL, 2006c).

Por fim, cabe destacar que, nos casos de comprovada má-fé, a ação de nulidade contra o registro concedido inadvertidamente pode ser ajuizada a qualquer tempo, afastado o prazo prescricional, nos termos do artigo 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (confirmando tal entendimento: AC n° 2008.51.01.804490-3, TRF/2R-1TEsp, Rel. Des. Abel Gomes, e-DJF2R 09.09.2010).

Observa-se, ainda, que a impugnação de um pedido de registro de marca notoriamente conhecida, com fundamento no artigo 126 da LPI, exige: a) comprovação que o público nacional conheça a marca; e b) depósito do pedido de registro, nos termos do artigo 158, § 2º, da LPI.

4.17 Anotações de ônus

Cabem ao INPI a anotação e a publicação de qualquer ônus que incida sobre registro ou pedido de registro de marca, além das transferências de direitos ou alterações na titularidade.

É o que dispõe o artigo 136 da LPI:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular (BRASIL, 1996).

No caso das marcas, consideradas bens móveis (art. 5º LPI), podem incidir sobre os registros ou pedidos de registro de marca gravames, como o penhor ou o usufruto.

Quanto ao penhor, é relativamente comum o oferecimento de bens de propriedade industrial (em especial, registros ou pedidos de registro de marca) como garantia de empréstimo perante instituição financeira.

No caso de execução do bem garantido, na maioria dos casos, não será lícito ao credor transferir para sua propriedade a titularidade da marca, uma vez que o artigo 128 da LPI impõe que o objeto social do cessionário seja compatível com o produto ou serviço coberto pelo registro ou pelo pedido de registro em questão. Nessas circunstâncias, o credor (possivelmente uma instituição financeira) deverá alienar o bem diretamente a terceiros, sem fazer parte da cadeia de titularidade.

A LPI ainda prevê:

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação (BRASIL, 1996).

O artigo tão somente confirma o princípio da publicidade, aplicável aos atos de entes públicos (INPI, entre eles).

4.18 Perda dos direitos sobre a marca

O artigo 142 da LPI (BRASIL, 1996) estabelece que o registro de marca extingue-se: (i) pela expiração do prazo de vigência; (ii) pela renúncia do titular; ou (iii) pela caducidade.

Como a expiração e a renúncia são conceitos que não envolvem dificuldades jurídicas, nos concentraremos na terceira modalidade de extinção do registro, qual seja, a caducidade.

4.19 Caducidade

O instituto da caducidade do registro de marca está previsto no artigo 143 da LPI¹⁸ e visa a garantir que as marcas efetivamente desempenhem o papel para o qual foram criadas, qual seja, identificar produtos e serviços.

Caso a marca não desempenhe tal função, ela perde sua razão de ser e o respectivo registro se converte em instrumento de cunho eminentemente anticoncorrencial, que, como tal, não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

Daí, a obrigação do titular de usar o signo no comércio, após determinado período, conforme bem explica Cerqueira.

Uma vez que a pessoa não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer [...]. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente. Eis, em síntese, o fundamento da exigência do uso efetivo da marca registrada, que as leis de grande número de países formulam, sob pena de cessação da proteção legal ou da caducidade do registro (1982, p. 1.501-1.502).

Não basta, qualquer uso. O uso há de ser efetivo, de modo a demonstrar uma verdadeira intenção de o titular utilizar o sinal como elemento identificador do seu produto ou serviço e, efetivamente, desenvolver um comércio sob o signo.

Como uma posição doutrinária, tem-se:

18 “Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro” (BRASIL, 1996).

Usar, no campo do direito das marcas, é projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina [...] Efetivo diz-se da qualidade do que irradia efeitos no mundo das coisas. Efetivo é atual, real. É o que traduz a vontade do titular no sentido de dar à marca a destinação que ela, como fruto da sua categoria ôntica, possui. E essa vontade há de materializar-se em atos que empurrem o sinal para dentro do palco em que deve desempenhar seu papel: o palco do comércio, tomado o termo na sua acepção mais larga e histórica [...] (CORREA, 1995, p. 22).

O uso efetivo, outrossim, há de ser sério e não pode denotar a intenção do titular de usar a marca de forma superficial tão somente para burlar a letra da lei e garantir direitos sobre o signo.

Dessas considerações, extraem-se as razões pelas quais a doutrina e a jurisprudência estabeleceram parâmetros de valoração das provas a fim de determinar se a marca foi utilizada de forma efetiva no comércio, de modo a elidir (ou não) a caducidade do registro.

São eles: i) a natureza e o preço do produto ou do serviço objeto da identificação; ii) a envergadura da empresa titular do registro; e iii) a periodicidade de uso da marca. Cabe examinar, pois, ainda que, de forma resumida, cada um desses critérios:

4.19.1 Natureza e preço do produto ou do serviço identificado pelo signo

Na aferição do uso para fins de caducidade, deve-se atentar primeiramente para natureza e preço do produto identificado pela marca. Veja-se, a esse respeito, a lição de Luiz Leonardos:

A verificação da natureza do produto é de suma importância para que se afira se a quantidade de comercialização do mesmo é razoável a fim de se definir que a marca de fato foi utilizada no período de cinco anos. Assim, por óbvio que o parâmetro de quantidade de porta-aviões comercializados no período de cinco anos não pode ser o mesmo que o parâmetro da quantidade de caixas de fósforos no mesmo período (2001, p. 3).

Logo, caso a marca-alvo do processo de caducidade preste-se a identificar um produto corriqueiro, de baixo valor agregado, é evidente que o número de unidades comercializadas durante o período de investigação tem de ser maior do aquele exigido de um produto de altíssimo valor.

4.19.2 Envergadura da empresa titular do registro

Na análise do uso, também se deve considerar o porte da empresa titular do registro. Afinal, não é razoável que se exija de uma empresa de pequeno porte, de atuação local, o mesmo volume de produtos comercializados por empresa de grande porte, que atua em todo o território nacional.

4.19.3 Peridiocidade de uso da marca

Por fim, aspecto relevante a ser considerado diz respeito à existência de um comércio regular e contínuo sob o signo. Afinal, conforme atesta Bento de Faria, o uso, no sentido de evitar a decretação da caducidade, consiste:

No emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador (1982, p. 1.508).

Nesse mesmo sentido, é o magistério de Luiz Leonardos:

Tão ou mais importante que o volume de comercialização é a continuidade com que o produto assinalado pela marca é colocado no mercado. Assim, a prova de que o produto ou serviço assinalado pela marca foi, no período legal, introduzido no mercado de forma regular e contínua mostra-se como eficaz prova de uso da marca, mesmo sendo pequeno o volume de comercialização (2001, p. 9).

Portanto, usos intervalados ou irregulares devem ser vistos com ressalva, para que não se prestigie condutas reprováveis, cujo propósito é garantir fraudulentamente direitos sobre uma marca que não é efetivamente utilizada pelo titular do registro.

Outra regra importante em relação ao instituto da caducidade de marca está contida no § 1º do artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 143 - [...]

§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Como se vê, a lei estabelece que o registro não deve ser cancelado caso o titular justifique o desuso da marca por razões legítimas. Bem agiu o legislador, pois, em determinadas situações ou segmentos de mercado, o uso da marca realmente não depende apenas do titular do registro.

As “razões legítimas” ou “motivo de força maior” (termo usado no antigo Código da Propriedade Industrial) podem assumir as mais variadas formas, mas acontecem especialmente quando o titular da marca envida esforços para colocar o produto no mercado, mas é impedido de fazê-lo por alguma razão de ordem burocrático-administrativa.

Um bom exemplo dessa situação se dá na área farmacêutica, em que, como se sabe, para colocar seus medicamentos no mercado, as empresas precisam primeiro obter a anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em determinadas situações, portanto, a empresa já pode ter o registro de marca, mas pode não ter recebido a autorização da Anvisa para comercializar o medicamento. Nesse caso, entende-se que essa é uma razão legítima para elidir eventual processo de caducidade interposto contra o registro da marca, conforme atestam os seguintes precedentes do INPI:

Trata-se de pedido de caducidade do registro em epígrafe, requerido em 20/06/83, através da petição 019.579, por Laboratório Zambelletti Ltda. Na forma da legislação em vigor, a titular foi devidamente notificada, conforme publicação na RPI 667, de 2/8/83. Tempestivamente, a titular contestou tal pedido, alegando como motivo suficiente para o desuso da marca a impossibilidade de lançar o produto protegido pelo registro caducando no mercado, por razões alheias à sua vontade, evocando assim motivo de força maior. Como se pode observar através dos documentos de fls. 61 a 68, a titular solicitou, em 06/12/76, junto ao DIMED, a obtenção da licença para fabricação e comercialização do produto protegido pela marca 'ANACIN'. Tendo em vista as várias exigências formuladas pelo DIMED, conforme documentos de fls. 69 a 125, e considerando-se todos os esforços expendidos pela titular, no sentido de obter o competente registro de seu medicamento junto às autoridades sanitárias, INDEFIRO o pedido de caducidade acima citado, por motivo de força maior (INPI, 1983; Registro nº 007108265, para a marca "ANACIN", na classe 05, em nome de American Home Products Corporation).

No mérito, examinando-se as razões que fundamentaram o Recurso e a decisão nele impugnada, entendemos que não merece reparo a decisão de primeira instância, tendo em vista que ficou evidenciado que houve motivo de força maior para que não se tenha iniciado a industrialização e comercialização do produto, face às prescrições da Lei nº 6360/76. (INPI,2002; Registro nº 816930759, para a marca "CIFLOXINA", na classe 05 (05.10), cobrindo "medicamentos antibióticos e quimioterápicos", em nome de Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.)

Nossos tribunais também já tiveram oportunidade de examinar a matéria, conforme denota o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUPOSTA CADUCIDADE POR FALTA DE USO. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA MINESSE.

I - Diante de razões legítimas (art. 143, § 1º da Lei 9.279-96) - autorização do órgão regulador para comercialização do medicamento, requerida no quinquênio legal -, não há de se cogitar em caducidade do registro da marca MINESSE, por falta de uso e, portanto, em invalidade do ato administrativo que não a reconheceu.

II - Sentença de improcedência do pedido mantida.

III - Apelação desprovida (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2008.51.01.800274-0, Des. Fed. André Fontes, 10.01.2011).

Portanto, o órgão julgador deve estar atento não apenas para o fato de a marca ter sido ou não utilizada no quinquênio legal, como também para eventuais razões legítimas que justificam o não uso do signo.

4.20 Degeneração

Visto que a função primordial das marcas é distinguir produtos ou serviços daqueles que lhe são concorrentes – em que o consumidor a identifica como tal e sabe que se trata de um produto ou serviço de uma fonte específica, ocorre que a marca pode perder essa capacidade primária de identificar a fonte do produto ou do serviço. Este é o fenômeno da degeneração: a transformação de um sinal particular (que identifica uma espécie) em um sinal genérico (que identifica uma categoria), em função de sua percepção como tal pelo público.

Para Barbosa:

A generificação ou generalização da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, caindo no domínio comum (2008, p. 104).

Tal evento incide com maior frequência sobre termos criados para identificar produtos ou serviços pioneiros e inovadores, já que, pela falta de referência ou antecedentes, o público simplesmente desconhece o nome genérico do produto ou serviço.

Uma interessante campanha educativa promovida pela Xerox Corporation¹⁹ traz alguns exemplos de termos que foram concebidos como marcas, mas que, com o tempo, sucumbiram à degeneração, entre eles NYLON (tecido), YO YO (brinquedo) e KEROSENE (combustível).

Na falta de previsão legal, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu pela inexistência de possibilidade de confusão no uso referencial de um sinal degenerado e uma marca registrada, quando ficar provado que o público não identifica a marca como tal.

Na prática, tornou ineficaz o registro, entre as partes da ação:

EMENTA: Nome comercial. Formica Corporation, Cyanamid do Brasil S.A. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado.

A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento à marca industrial de

¹⁹ Peça de campanha educativa promovida por Xerox Corporation (apud GINSBURG, Jane C., - **Trademark and Unfair Competition Law**: cases and materials, 2. ed. Lexis Publishing, 1996, p. 349).

produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação.

Recurso Extraordinário não conhecido (BRASIL, 1986).

No mesmo sentido, decidiu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos de ação de abstenção de uso da marca DDI, ao negar eficácia ao registro do referido sinal obtido pelo autor perante o INPI:

Ementa: Direito Empresarial. Propriedade industrial. Registro da marca DDI no INPI pela Embratel. Uso exclusivo. Descabimento: Caráter genérico. Óbice legal para o registro dessa marca. Art. 124, VI da Lei nº 9279/96.

A sigla DDI é denominação descritiva do serviço por ela identificado, sendo de uso comum. Ausência de identificação pelo consumidor da empresa em relação a sigla DDI. O serviço é prestado pelo setor de telefonia como um todo, podendo ser utilizado por qualquer operadora, inclusive internacionalmente.

Desprovimento do recurso (BRASIL, 2005b).

O parecer do procurador regional da República, Gustavo Tepedino, propõe sobre a situação fática dos autos e seu reflexo no campo do direito de propriedade:

Em síntese estreita, a Embratel detinha o monopólio da telefonia no Brasil no momento em que obteve o registro da marca DDI, sendo a única empresa prestadora do serviço de discagem direta internacional. Voluntária ou involuntariamente permitiu que a expressão DDI se tornasse genérica, ou seja, associando-se não mais ao seu proprietário senão ao tipo de serviço de ligação telefônica.

Perdeu-se, assim, o pressuposto do direito de propriedade marcária: a vocação distintiva do objeto de propriedade. E a falta da distintividade leva ao perecimento da marca, objeto do registro e conseqüentemente ao perecimento do direito de propriedade (Parecer do Procurador Regional da República Gustavo Tepedino, citado no voto do Des. Relator Nagib Slaibi Filho, 6ª CC/TJRJ, AC 2004.001.2863).

Os precedentes anteriores devem ser examinados e transportados a outros casos com muita cautela.

Farta documentação deve ser produzida para comprovar a degeneração real e prolongada de um sinal, pois do contrário poucos indícios de uso vulgar já impediriam o titular de combater o uso não autorizado e a própria perda de distintividade do seu sinal.

Por exemplo, a dicionarização de uma marca, embora constitua um indício, isoladamente não deve ser suficiente para provocar a perda dos direitos. Tratando-se da extinção de um direito

outrora outorgado, é prudente que se exija uma gama variada de evidências para se concluir o que efetivamente representa o senso comum. Uma pesquisa de opinião/mercado, por exemplo, também seria uma prova para trazer luz ao exame de perda de distintividade. Sobre esse meio de prova, convém atentar não só para o número de entrevistados que reconhecem o termo como genérico, mas principalmente a parcela do público que efetivamente identifica o sinal como uma fonte específica.

Por fim, cabe observar a postura do próprio titular da marca em relação ao fenômeno. São relevantes e devem ser prestigiados os esforços do titular em disseminar o sinal, exercendo sua correta função de marca, em combater usos indevidos por terceiros ou até mesmo em promover campanhas educativas.

O INPI não reconhece a tese da degeneração, supradescrita, porquanto ela não tem previsão legal. Trata-se de uma flexibilização dos fundamentos do direito marcário, o que gera insegurança jurídica. Em outros termos, adotar essa tese significa diminuir o nível de proteção jurídica de uma marca, posto que a qualquer momento ela pode sofrer uma alegação de ausência de distintividade.

De acordo com o INPI, não há norma na legislação brasileira que ampare a extinção de uma marca em virtude de sua generalização. Essa tese decorre da doutrina estrangeira, construída a partir de normas não incorporadas no ordenamento jurídico nacional.

Para fundamentar a compreensão do INPI sobre a matéria, vale observar o artigo 142 da Lei nº 9.279/1996, o qual especifica exaustivamente as hipóteses de extinção de registro marcário.

4.21 Importação paralela

A importação paralela se dá quando um produto que incorpora marca, patente ou desenho industrial alheio é introduzido em determinado país, à margem do sistema de distribuição oficial. Trata-se de produtos genuínos, mas que são incorporados ao mercado daquele território sem autorização do titular. A questão que se põe é se tal comércio paralelo é ilícito e se pode ser combatido com base em direitos de propriedade industrial.

Nessa seara, existe o princípio da exaustão de direitos, segundo o qual a prerrogativa do titular de impedir a circulação do produto que incorpora sua marca ou patente se esgota com a primeira venda. A partir daí, entende-se que o titular já foi devidamente remunerado, não podendo restringir a circulação daquele exemplar específico, tampouco proibir sua revenda.

A exaustão pode ser nacional ou internacional. Na exaustão nacional, o direito exclusivo esgota-se apenas no país onde o produto foi inserido no mercado interno pelo titular ou com o seu consentimento. Já na exaustão internacional, o direito exclusivo exaure-se quando o titular ou seu licenciado coloca o produto no mercado, independentemente do país em que isso é feito.

O TRIPS Agreement, principal tratado internacional sobre propriedade industrial, assinado em 1994, estabelece no artigo 6 que “nada no Acordo será utilizado para tratar da questão da

exaustão direitos”, de onde decorre que cada país-membro ficou autorizado a adotar as próprias regras. Foi exatamente nesse contexto que, dois anos depois, o Brasil promulgou a atual Lei de Propriedade Industrial e legislou sobre a matéria.

Em relação às marcas, a Lei de Propriedade Industrial garante ao titular do registro o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, mas, determina, no artigo 132, inciso III, que ele não poderá “impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento”.

Em relação às patentes, a mesma lei estabelece que o titular possua o direito de impedir a importação de produto objeto da patente, mas destaca que tal prerrogativa não se aplica a “produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”.

Os desenhos industriais seguem o mesmo regime das patentes, pois a lei deixa claro, no artigo 109, parágrafo único, que “aplicam-se ao registro de desenho industrial as disposições do artigo 42 e do inciso IV do artigo 43”.

Portanto, tanto no campo das marcas, quanto de patentes e desenhos industriais, o legislador brasileiro fez expressa referência ao mercado interno quando tratou da exaustão de direitos. Em termos práticos, isso significa que o titular não pode impedir a livre circulação do produto introduzido no território nacional por ele mesmo ou com sua autorização, mas pode combater a venda e a revenda de produtos introduzidos no mercado interno sem seu consentimento.

Parece-nos que essa foi a opção do legislador, especialmente porque o Projeto de Lei n° 824/1991, que resultou na Lei de Propriedade Industrial, preconizava regras distintas.

Em relação às marcas, referido projeto não possuía o qualificador “interno” no dispositivo e estabelecia que “o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por ele mesmo ou por outrem com seu consentimento”.

Já em relação às patentes, o projeto determinava que o direito exclusivo do titular não podia ser exercido em relação a “produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”.

Como se vê, o projeto de lei postulava solução diversa do texto que foi aprovado, pois estabelecia que a colocação do produto pelo titular em *qualquer* mercado (interno ou externo) gerava a exaustão de direitos. Portanto, a referência somente ao mercado interno vista nos artigos 132, III, e 43, IV, não foi fruto do acaso, mas, sim, adveio de clara opção legislativa que parece absolutamente em linha com a política de fortalecimento dos direitos de propriedade industrial vista no Brasil nos anos pós-Trips.

Se o legislador tomou esta decisão, certamente não o fez inocuamente, mas por vislumbrar prerrogativas que servem para estimular a inovação e a criatividade no meio empresarial e fortalecer ainda mais a posição dos titulares desses direitos.

Também é importante lembrar que transmitir qualidade e reputação é uma das principais funções das marcas. Muitas vezes, o comércio paralelo interfere nessa questão, pois não se pode garantir que produtos importados paralelamente serão transportados e armazenados de forma adequada, nem que respeitarão a legislação consumerista e diversas obrigações regulatórias impostas pelas autoridades locais. Isso pode causar direto impacto na habilidade de o titular zelar pela reputação e pela integridade material do signo, o que é expressamente resguardado pela Lei de Propriedade Industrial.

Sob a perspectiva antitruste, a importação paralela gera alocação ineficiente de recursos econômicos porque possibilita o *free riding*. Afinal, o importador paralelo simplesmente “pega uma carona” na publicidade e em toda a estrutura pré e pós-venda administrada pelo titular. Como resultado, o titular e o seu licenciado podem vir a investir, cada vez menos, nesses tipos de serviços, o que gera prejuízos para o consumidor e para toda a cadeia produtiva. Isso sem contar que o direito antitruste não foi concebido para promover a concorrência intramarca, já que, normalmente, existem diversos substitutos no mercado relevante em que o produto está inserido.

Logo, ainda que, a curto prazo, a importação paralela possibilite redução de preços, ela não parece estar em consonância com aspectos mais amplos, inerentes a uma sólida política de proteção de direitos de propriedade industrial e com todos os benefícios de longo prazo dela decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão por duas vezes (REsp 609.047/SP-2009 e Resp 1.207.952/AM-2011). Embora os acórdãos possam gerar diferentes interpretações para o leitor menos atento, ambos os julgados requerem o consentimento do titular para que a importação paralela seja considerada lícita.

Por tudo isso, parece inexorável a conclusão de que o regime vigente no Brasil é o da exaustão nacional, de onde decorre que coibir a importação paralela é uma das prerrogativas que titulares de direitos de propriedade industrial encontram no nosso ordenamento jurídico.

Veja-se, a propósito, alguns julgados brasileiros que consideraram a importação paralela uma prática ilícita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Somente com autorização ou licença do titular da marca é que terceira pessoa pode fazer circular o produto no território nacional. Inteligência dos arts. 129, 130 e 131 da Lei Federal n.º 9.279/1996 (que regula a propriedade industrial).

(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Apelação Cível n.º 571.668-7, Des. Rel. Xito Pereira, 07.12.2009)

RECURSO - Agravo de Instrumento - Interposição contra decisão que deferiu a antecipação da tutela - Requisitos autorizadores para a antecipação presentes - Titular da marca pode impedir a livre circulação de produto colocado no mer-

cado interno sem o seu consentimento - Inteligência do artigo 132, III da Lei nº 9.279 de 14/05/1996 - Agravo desprovido; (BRASIL, 2009g).

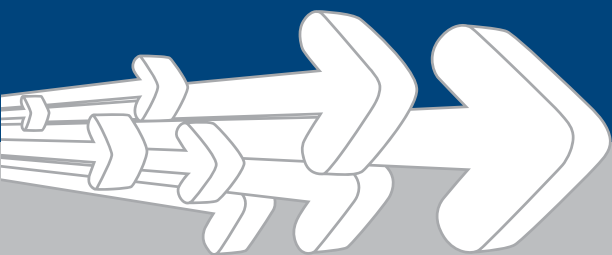
Propriedade Industrial. Proteção Constitucional (artigo 5º XXIX da CRFB/88). Direito Marcário. Inteligência do artigo 129 da Lei 9279/1996. O titular da marca tem direito à sua exclusividade, nela compreendida a importação, observado o princípio da territorialidade. Pertinência subjetiva da lide relativamente à segunda recorrente, nos termos do artigo 42 do CPC, pois ao tempo da propositura da ação, o contrato de cessão da marca pendia de averbação junto ao INPI (artigo 136, I c/c 226 da lei especial). Se a ação é proposta pelo titular, fica dispensada a prova da exclusividade que poderia, eventualmente, ser exigida do distribuidor. A importação paralela só se afigura legítima no caso de estar configurada qualquer das exceções previstas no § 3º e 4º do artigo 68 da LPI ou se a importação se faz com o consentimento do titular da marca. O uso inconstitucional da marca é passível de indenização, na esfera civil, nos termos dos artigos 207, 208, 209 e 210 da lei especial, apurando-se o respectivo valor em liquidação de sentença. Recursos providos

(BRASIL, 2009h, grifo nosso).

Propriedade industrial. Marcas. Ação cominatória c.c. reparação de danos e medida cautelar de busca e apreensão. Procedência. Titularidade e representação exclusiva averbada junto ao INPI. Importação e comercialização de charutos cubanos, realizadas sem o consentimento das requerentes. Ofensa a direitos protegidos pela Lei de Propriedade industrial. Inteligência dos arts. 129 a 132, da Lei nº. 9.279/96. Prática ilícita configurada pela simples importação e comercialização desautorizada, independentemente da autenticidade dos produtos. Abstenção da comercialização mantida. Apelação não provida (BRASIL, 2008b).

Ademais, também é possível encontrar julgados em sentido contrário, conforme atesta o seguinte precedente:

CONCORRÊNCIA DESLEAL- Inocorrência - Brasileiros que importam, de forma regular e permitida, charutos cubanos - Inexistência de contrafação - Hipótese em que o fato de não ceder ao monopólio da distribuição exclusiva direcionado no território brasileiro, não pressupõe que haja contrabando ou pirataria. Ementa Oficial: Concorrência desleal - Charutos cubanos - Para que os fabricantes submetidos a um concentrado sistema de distribuição possam atuar contra os comerciantes brasileiros que revendem os produtos, é mister que se prove a contrafação, o que não ocorre com aquele que importa, de forma regular e permitida, mercadorias estrangeiras, pois o fato de não ceder ao monopólio da distribuição exclusiva direcionado no território brasileiro, não pressupõe que haja contrabando ou pirataria - Não incidência do art. 132, III, da Lei 9.279/96 - Precedentes do tribunal no caso da vodca Wyborowa e do vinho Bolla - Não provimento (BRASIL, 2006e).



5 Indicações Geográficas

Na parte introdutória deste trabalho, reproduzimos um depoimento do professor José de Oliveira Ascensão, ressaltando o conceito, as modalidades e a importância das indicações geográficas.

Borda não discrepa e o complementa:

As indicações geográficas, em seu sentido amplo (indicações de procedência e denominações de origem) representam para os produtores de determinada localidade, região ou país, verdadeiros ícones de qualidade e excelência, agregando considerável valor a produtos e serviços, [aduzindo que] tanto isso é verdade que muitos consumidores não hesitam em adquirir queijos, vinhos, carnes, chá, café, assim como produtos de natureza diversa por um preço muito superior ao daqueles produtos que não tenham se notabilizado por uma origem específica, [arrematando por esclarecer que] a especificidade da origem pressupõe rígidos controles de toda a produção, que vão desde a utilização de matérias primas selecionadas, cuidados no armazenamento e demais etapas que assegurem um produto com determinadas características que o distingam dos demais (2006, pp. 7-8).

Dupim (2012), da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (Dicig) do INPI, vai mais além dos dois depoimentos atrás citados ao chamar a atenção para os benefícios proporcionados pelo sistema de proteção das indicações geográficas, entre eles: i) garante a aquisição e expande a credibilidade dos consumidores; ii) reforça a cultura regional e a reorganização territorial; iii) cria novas rendas indiretamente ligadas ao produto, por meio de turismo e da promoção de outros produtos regionais; e iv) possibilita um selo de origem ligado ao local.

Trata-se de instituto não muito usado e por muitos ignorado entre nós antes do advento do Acordo TRIPS e da promulgação da LPI.

Alguns precedentes dirimiram corretamente questões relacionadas à matéria em análise, v.g. o acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da

Apelação Cível nº 117.351.1/3, que garantiu proteção à denominação de origem BORDEAUX para vinhos. Não obstante, seu desconhecimento ensejou algumas decisões judiciais, como as proferidas pelo STF no Recurso Extraordinário nº 78.835, que negou a proteção à famosa e notória indicação geográfica CHAMPAGNE, mas que recentemente foi reconhecida pelo INPI em dezembro de 2012. Outra decisão é a da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível nº 591.060.694, que recusou a denominação de origem BEAUJOLAIS a vinhos produzidos nas regiões de mesmos nomes.

Como dito, somente após o advento dos dois citados instrumentos legais, a matéria passou a ser estudada mais a fundo no Brasil, inclusive por nossos tribunais, assegurando às indicações geográficas a proteção neles consagrada.

No particular valem ser mencionados:

O acórdão unânime da 4ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da apelação cível no. 591040688, reconhecendo a condição de indicação geográfica à expressão “SCHWARZE KATZE”, região da Alemanha produtora de célebre vinho branco;

o acórdão da 3ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal/2ª. Região, nos autos da apelação cível no. 0019709-86.1999.4.02.5101, reconhecendo à denominação “MODENA”, a condição de indicação geográfica para o segmento de veículos e

o acórdão da 1ª. Turma especializada do Tribunal Regional Federal/2ª. Região, nos autos da apelação cível no 2001.02.01.019708-4, confirmando decisão do INPI que anulou o registro da marca “BAIANINHO”, de empresa catarinense, para distinguir fumo, por entender tratar-se de uma falsa indicação de procedência.

Repetindo, no direito positivo brasileiro, a proteção às indicações geográficas encontra-se disciplinada no Acordo Trips (art.s 22 a 24) e na LPI (art.s 176 a 182).

Não seria ocioso frisar que a LPI garantiu mais eficácia ainda ao instituto na medida em que considera irregistrável como marca “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, à procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (vide, surpacificado, aludido acórdão do TRF/2ª Região, que julgou pela nulidade do registro da marca BAIANINHO) e, em seus artigos 192 a 194, tipifica os crimes cometidos contra as indicações geográficas.

Considerando ser o Brasil um país dotado de uma variedade enorme dessas indicações, uma proteção segura, tal como a garantida pelos instrumentos legais em comento, veio em boa hora.

Recentemente, dando aplicação ao parágrafo único do artigo 182 da LPI, o INPI outorgou inúmeros registros tuteladores de indicações geográficas, em ambas as suas modalidades, dos quais os abaixo nomeados são exemplos:

Indicações de procedência: *Vale dos Vinhedos, Café do Cerrado Mineiro, Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, Couro Acabado do Vale dos Sinos, Cachaça de Paraty, Manga e Uva do Vale do Submédio São Francisco, Vinhos e Espumantes de Pinto Bandeira, Capim Dourado do Jalapão, Panelas de Barro de Goiabeiras, Café da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais, Doces de Pelotas, Queijo da Serra da Canastra;*

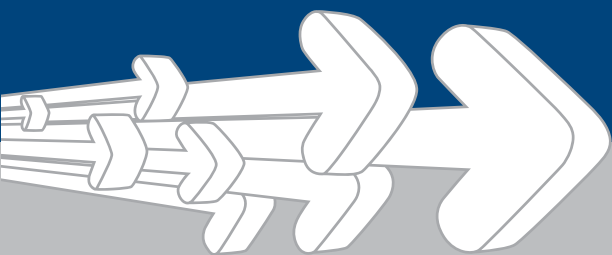
Denominações de origem: *Arroz do Litoral Norte Gaúcho e Camarão da Costa Negra (INPI/SEBRAE, 2011).*

Evidente que a estas indicações geográficas nacionais juntam-se outras estrangeiras famosas, também protegidas no Brasil, tais como: Bordeaux (vinhos), Bourgogne (também para vinhos), Parma (presuntos); Ementhal (queijos), Champagne (espumantes) etc. A exemplo da figura abaixo:

Figura 13: Ilustração de selo de indicação geográfica do Vale dos Vinhedos.



Fonte:CNI



6 Concorrência Desleal

A doutrina é praticamente unânime em reconhecer a dificuldade de se definir o instituto da concorrência desleal. Inúmeros são os juristas que já se manifestaram nesse sentido²⁰, no entanto isso não impediu que muitos se aventurassem nessa difícil tarefa.

Para Bittar, existe concorrência desleal “em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela” (2005, p. 37).

Delmanto (1975, pp.11-2) explica a questão de forma mais ampla, salientando que:

na quase totalidade das atividades humanas existe o que se chama concorrência [...]. Havendo luta – e luta pela conquista – não é surpreendente que algum rival tente lançar mão de golpes baixos para ganhar deslealmente a corrida [...]. Assim, deixar a porfia a uma absolutamente livre disputa dos antagonistas, seria permitir a vitória dos menos honestos contendores. Para garantir a normalidade da competição e evitar aquelas deslealdades, precisam ser aplicadas algumas normas à concorrência: as regras do jogo. [...] Para que a competição sobreviva, não pode ser permitido aos concorrentes o recurso a meios ilícitos ou desleais; em outras palavras, para que essa liberdade exista, certas regras coercitivas precisam ser-lhe impostas. [...] Pode, e deve mesmo, esforçar-se o concorrente na disputa; mas não usar de meios desleais para vencê-la. Por isso, como no esporte, incentiva-se a sua prática, mas procura-se afastar os contendores que não são honestos no embate.

20 Rodrigues, salienta: “Que é concorrência desleal? Qual a sua natureza e razão de ser no domínio do direito? Defini-la em todo o rigor de sua apresentação jurídica é – confessam-no os tratadistas – uma verdadeira e temerária dificuldade. E interpretá-la na imponderável extensão de suas infinitas formas – impõe-se-nos abordar um dos mais latos problemas antepostos à moderna análise sociológica” (1945, p. 29).

J. Thomas McCarthy escreve: “Can the tort of unfair competition be defined? The simple and honest answer to this question is no – not in the abstract. It is no easier and no more productive of useful results to define generally the exact limits of unfair competition than it is to define the exact limits of what is a ‘tort’ or a ‘civil wrong’. On the level of such abstractions, no useful purpose is served by struggling for a sweeping definition”. (MCCARTHY, 1996,1:8, pp. 1-16.)

Já para Rodrigues:

Por onde não se há mister de esforço para deduzir que, quando a concorrência se processa mediante a aplicação de métodos condenáveis, por indivíduos inescrupulosos, usando de má-fé, da fraude e da hipocrisia, na única intenção de atrair a clientela alheia para o seu estabelecimento desonesto ou para a sua mercadoria falsificada, ter-se-á presente na sua forma genuinamente característica – a concorrência desleal (1945, p. 36).

Dessas definições, depreende-se que o espectro do instituto da concorrência desleal é extremamente amplo e encontra-se intrinsecamente relacionado à noção de aproveitamento indevido do esforço alheio.

Afinal, não é justo que determinado empresário envide esforços e investimentos em sua atividade comercial e um concorrente aproveite-se e pegue carona naquele fundo de comércio, sem, para tanto, envidar os esforços correspondentes.

A bem da verdade, é sabido que, calcados na liberdade de iniciativa, os empresários se utilizam de inúmeros instrumentos para atingir seu objetivo, que é angariar clientela e, conseqüentemente, ganhar parcelas do mercado, em detrimento dos seus concorrentes.

Se utilizado nos limites que regem as regras de concorrência, qualquer instrumento é saudável e perfeitamente lícito. Nesse contexto, por certo não se discute se determinada prática desviou ou não clientela de outrem, pois esta é a finalidade precípua de toda prática comercial em meio a um ambiente competitivo. O que se discute são os meios utilizados para tal mister.

Caso, por meio de determinado instrumento, o empresário, para alavancar suas vendas ou obter qualquer tipo de vantagem, busque tirar proveito de esforços e investimentos anteriormente envidados por algum concorrente, aí a prática passa a ser ilícita, fraudadora do espírito da lei, constituindo-se, nesse caso, em verdadeiro ato de concorrência desleal.

A Convenção da União de Paris (CUP) dispõe no seu artigo 10 bis (2), que constitui concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

E como a lealdade é um atributo essencial para a segurança nas relações comerciais, a CUP assegura aos nacionais dos países signatários a proteção efetiva contra a concorrência desleal e determina que deverão proibir-se, particularmente, todos os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente (artigo 10 bis (3) 1º).

Seguindo esta linha, o legislador pátrio, de plano, estabeleceu no artigo 2º, inciso V, da Lei da Propriedade Industrial que:

Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

V – repressão à concorrência desleal (BRASIL, 1996).

A seguir, o legislador elencou, nos 14 incisos do artigo 195 da LPI, diversas práticas que podem ser enquadradas como ato de concorrência desleal, citando, por exemplo, a publicação de falsa informação em detrimento de concorrente; o uso de expressão ou sinal de propaganda alheios, de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos; o uso indevido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; a promessa de dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente para obter vantagem; a divulgação exploração ou utilização de segredos de negócio de concorrente; entre outras coisas.

O legislador ainda reconheceu a existência de atos de concorrência desleal não expressamente previstos na lei, mas que, mesmo assim, podem ser reprimidos nos termos do artigo 209:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 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 (BRASIL, 1996).

Ainda assim, um dos ilícitos previstos na lei merece maiores comentários. Trata-se da conduta prevista no inciso III do artigo 195, o qual dispõe que comete crime de concorrência desleal quem:

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (BRASIL, 1996).

Trata-se, provavelmente, da modalidade de concorrência desleal que possui a maior amplitude. Afinal, dada a redação do enunciado, diversas são as condutas que podem se enquadrar no dispositivo.

Mas o que seria o “emprego de meio fraudulento” ali descrito? Celso Delmanto esclarece que “Nunca se elaborou [...] uma definição de fraude que fosse absolutamente precisa. Mas seu conceito – bem próximo daquele que tem o próprio dolo – todos conhecem: existe a falência fraudulenta, a fraude tributária, eleitoral, processual, etc”. Conclui que “Método fraudulento, pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro” (1975, p. 81).

O meio fraudulento, portanto, trata-se de todo e qualquer artifício levado a cabo pelo infrator que tenha por objetivo induzir o consumidor a erro ou confusão e, conseqüentemente, atrair, em proveito próprio, a clientela do concorrente.²¹

21 Hungria enumera alguns exemplos desses atos: “Fazer reclame dos próprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores que os do concorrente (designado nominalmente ou de modo iniludível); imitar a aspecto da fachada do vizinho estabelecimento do concorrente e os seus processos de propaganda in loco, de modo a induzir a freguesia a um *quid pro quo*; usar os sinais distintivos não registrados do concorrente; orientar para o seu próprio estabelecimento, mediante aliciamento exercido por mandatários postados junto ao estabelecimento do concorrente, a clientela deste, etc.” (1967, p. 383)

6.1 Trade dress

O termo *trade dress* tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia à forma que um produto era “*dressed up to go to market*” (U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p. 2, New York, 1997), ou seja, “vestido para ir ao mercado”. Se traduzido para o português, portanto, o termo pode ser definido para algo como “vestimenta comercial”.

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de produtos, mas, com o passar o tempo, o conceito foi ampliado e passou a compreender também a configuração de produtos e a impressão visual de estabelecimentos.

Hoje, o *trade dress* refere-se à aparência global de determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais.

Conforme já antecipado nos primeiros capítulos, o INPI, com base na legislação brasileira, não reconhece o *trade dress*.

Protegendo o *trade dress* em juízo

No Brasil, para exercer direitos exclusivos sobre determinado *trade dress*, a empresa tem de provar: (i) que ele é distintivo; e (ii) que há possibilidade de confusão ou errônea associação entre a impressão visual dos produtos ou dos serviços.

Distintividade

A distintividade é elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o *trade dress* não possui capacidade para diferenciar o produto ou o serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes.

Se o *trade dress* possui uma aparência comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o *trade dress* há de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou serviço do empresário dos seus congêneres no mercado.

Possibilidade de confusão ou associação

Uma vez determinado que sua vestimenta comercial é distintiva, o titular do *trade dress* deve demonstrar que, em função da similaridade entre as impressões visuais, existe possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços.

A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei não visa a prevenir somente a confusão real entre *trade dresses*. Ela também visa a evitar a possibilidade de confusão entre eles.

Logo, embora provas materiais de confusão sejam interessantes para caracterizar a infração, o ato fraudulento se consuma com a *possibilidade* de confusão entre os produtos ou estabelecimentos.²²

A forma mais comum de confusão se dá quando o consumidor adquire um produto pelo outro. Isso ocorre, por exemplo, quando ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e, em função da similaridade entre as embalagens, acaba sendo induzido a erro e levando produto semelhante, no lugar daquele que pretendia adquirir.

Importante salientar que as normas de concorrência desleal e propriedade industrial não se limitam a isso. Na verdade, ao proibir o desvio fraudulento de clientela por meio da imitação da identidade visual de produtos e serviços, o legislador abarcou situações que vão muito além daquela descrita.

O desvio fraudulento de clientela, portanto, não está apenas na errônea aquisição de um produto ou serviço pelo outro, mas também na associação indevida, na carona, no aproveitamento parasitário, no ganho fácil, no enriquecimento sem causa, enfim, em tudo aquilo que gera desequilíbrios concorrenciais que, como tal, não pode de forma alguma ser admitido pelo ordenamento jurídico.

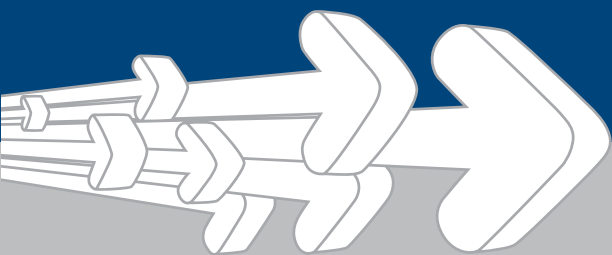
A jurisprudência brasileira já evoluiu bastante nesse sentido, de modo que, hoje, já existem diversos julgados que atestam a infração não só em função da errônea aquisição de um produto pelo outro, como também em decorrência da associação fraudulenta, capaz de transmitir indevidamente ao produto entrante os mesmos valores e atributos do produto tradicional.

Veja-se, a propósito, interessante julgado a respeito:

A estratégia mais comumente utilizada pelas empresas tem sido no sentido de apropriar-se da identidade de um produto já consagrado no mercado, copiando-lhe não só as características materiais - de forma, sabor e conteúdo - mas, principalmente, ideológicas, decorrentes do design da marca e seus elementos de comunicação diretos e subliminares. [...] Este fato dá ensejo a uma das principais causas de concorrência desleal a merecer proteção jurisdicional, à luz da lei de propriedade industrial que repudia comportamento parasitário de mercado, bem como diluição proposital de marca por ato de terceiro (BRASIL, 2007f)

Daí, conclui-se que o espectro da confusão na área do *trade dress* não pode ser examinado somente pela possibilidade de um produto ser erroneamente adquirido pelo outro, mas também sob a perspectiva da associação indevida e das mais variadas situações que resultam no desvio fraudulento de clientela.

22 Esta questão foi salientada por Delmanto “A imitação é geralmente feita para dar a impressão de semelhança, aquela aparência capaz de iludir (*liable to confuse*) os compradores, normalmente desatentos a pequenas diferenças; e não para copiar com exatidão o produto do rival. Nenhuma alteração faz, assim, alegar que o adquirente, caso prestasse atenção ou fosse metucioso, teria notado a diferença, pois isso normalmente não acontece e a fraude está na probabilidade de confundir.” (1975, p. 87-88):



7 Segredos de Negócio e de Indústria

Os segredos industriais são toda e qualquer informação relativa à fabricação ou que diz respeito ao negócio que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de vantagem diante de seus concorrentes.

Exemplos de segredos industriais são os parâmetros de projetos e processos industriais; os processos de negociação, os empreendimentos e a prestação de serviços de determinada empresa, englobando, inclusive, a listagem de seus clientes e fornecedores.

Os segredos industriais devem ser considerados bens imateriais de maior importância, vitais ao desenvolvimento de qualquer empresa, demandando, por isso, ampla proteção pelo ordenamento jurídico pátrio, ainda quando não sejam passíveis de registro.

A noção de *trade secret* (segredos industriais) foi amplamente elaborada pela jurisprudência estadual americana, que apresenta a definição mais difundida dessa figura de direito o de um conjunto de informações, incorporadas ou não a um suporte físico, que por não ser acessível a determinados concorrentes representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam.

Existe uma noção similar – *secret de fabrique* – elaborada pela jurisprudência francesa. Desde 1810, tal proteção está prevista no Código Penal Francês. O segredo de fábrica é um conhecimento tecnológico, dotado de utilidade industrial e secreto: não se exige que seja novo nem que represente atividade inventiva – o que o distingue do invento patenteável²³.

A Suprema Corte dos EUA consolidou tratar-se de direito de propriedade²⁴:

23 Sobre as diferenças entre segredos industriais e patentes, vide Miranda (1956, p. 449-551).

24 Caso Monsanto versus Ruckelshaus – 1984.

Essa percepção geral dos segredos de negócio como propriedade acha-se em conformidade com a noção de propriedade que se estende além da propriedade imobiliária e dos bens tangíveis e inclui os produtos do trabalho e invenção dos indivíduos.

Aos segredos industriais é devida ampla proteção pelo ordenamento jurídico, ainda que, por sua própria característica, os métodos e processos de negócios não possam ser registrados.

O ordenamento jurídico pátrio protege esses bens imateriais sob o manto da repressão à concorrência desleal, visando principalmente à proteção do mercado e ao desenvolvimento da economia. Quanto ao exposto, diga-se que o *Trips Agreement*, internalizado pelo Decreto nº 1.355/1994, dispõe, em seu artigo 39, que:

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

2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, (10) desde que tal informação:

(10) Para os fins da presente disposição, a expressão "de maneira contrária a práticas comerciais honestas" significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

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.

Além disso, o artigo 195, incisos III, XI e XII, da Lei nº 9.279/1996 considera crime o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem

autorização, os referidos conhecimentos ou informações, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude:

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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;

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.

Delmanto inicia a explicação sobre significado de concorrência desleal, narrando a origem do paradigma norte-americano dos *dirty tricks*:

Edward S. Rogers, um dos maiores tratadistas norte americanos da matéria certa vez, indagou a um aluno o que seria ela (a concorrência desleal), recebendo a resposta de que eram os truques sujos - dirty tricks - que os juízes procuravam impedir. Dando solução acertada, Rogers comentou que seria possível gastar semanas na leitura de doutrinas e decisões, sem conseguir definição mais satisfatória do que essa (1995, p. 22).

Em uma de suas diversas obras, Ascensão também sintetiza a questão dizendo que “a essência da concorrência desleal está nas situações em que alguém procura vencer no mercado, não por sua própria contribuição, mas explorando as contribuições alheias” (1997, p. 22-23).

Assim, em termos gerais, a concorrência desleal deve ser entendida como qualquer tentativa de apropriação ou de obtenção de vantagem sobre elementos do fundo de comércio adquiridos por outrem por meio de esforços, investimentos e ampla dedicação.

Em sendo a lealdade um atributo essencial para a segurança nas relações comerciais, outra não poderia ser a posição adotada pelo legislador em relação a práticas de concorrência desleal, senão a da mais severa repressão. É o que dispõe o artigo 2º, inciso V, da LPI.

O legislador da Lei nº 9.279/1996 (LPI) partiu de conceitos consagrados na Convenção de Paris, notadamente o artigo 10 *bis*, para tipificar os atos de concorrência desleal, adaptando-os à realidade atual²⁵.

Importante salientar que o inciso XII do artigo 195 supramencionado, ao contrário do revogado código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que se limitava na pessoa física que violava o segredo, agora alcança a hipótese de violação decorrente de obtenção fraudulenta ou ilícita do segredo por parte de terceiros, sem relação obrigacional necessária, que antes demandava exegese sistemática de um conjunto de dispositivos legais na órbita penal e civil.

Por tal motivo, o novo artigo 195 da LPI foi editado para acertadamente reprimir a violação do segredo por terceiros que, de qualquer forma, não estivesse relacionado à empresa, mas que concorressem ou se beneficiassem da violação, tornando a lei mais eficaz para proteção aos segredos industriais.

Quanto às características do segredo industrial, os seguintes requisitos são destacados por Jorge Kors e por Maristela Basso²⁶, para que a informação possa ser protegida:

- i. ser secreta ou não conhecida, confidencial – como conjunto ou como configuração e reunião de seus componentes, não deve ser conhecida ou não deve resultar facilmente acessível para as pessoas dentro dos círculos que normalmente utilizam esse tipo de informação;
- ii. possuir valor comercial, justamente por ser confidencial;
- iii. ter sido objeto de medidas razoáveis para sua manutenção em segredo por seu titular.

A Justiça Americana, há mais de 40 anos, já considerava os esforços do proprietário do segredo industrial para avaliar a conduta do infrator:

E. I. duPont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d, 1012 (5th Cir. 1970) (p. 25)

C.A.Tex. 1970

25 Art. 10 *bis*

os Países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra concorrência desleal.

Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial

Deverão proibir-se particularmente:

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 (PARIS, 1883).

26 KORS, 2007, p. 106. BASSO, 2000, p. 247.

To obtain knowledge of a process without spending the time and money to discover it independently is improper unless the holder voluntarily discloses it or fails to take reasonable precautions to ensure its secrecy (tradução livre: Obter o conhecimento de um processo sem gastar tempo e dinheiro para descobri-lo de forma independente é impróprio, a não ser que o titular o divulgue voluntariamente ou não tome precauções razoáveis para garantir o seu sigilo).

ANEXO A - LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I - DAS PATENTES

CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

CAPÍTULO II - DA PATENTEABILIDADE

SEÇÃO I - DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - 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.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

SEÇÃO II - DA PRIORIDADE

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

SEÇÃO III - DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE NÃO PATENTEÁVEIS

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - 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

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III - DO PEDIDO DE PATENTE

SEÇÃO I - DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, 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. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

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.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

SEÇÃO III - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

SEÇÃO I - DA CONCESSÃO DA PATENTE

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

SEÇÃO II - DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

SEÇÃO I - DOS DIREITOS

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. 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:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

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;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

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. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

SEÇÃO II - DO USUÁRIO ANTERIOR

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI - DA NULIDADE DA PATENTE

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII - DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII - DAS LICENÇAS

SEÇÃO I - DA LICENÇA VOLUNTÁRIA

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

SEÇÃO II - DA OFERTA DE LICENÇA

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

SEÇÃO III - DA LICENÇA COMPULSÓRIA

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente 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.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - 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

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX - DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)

CAPÍTULO X - DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, 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.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

CAPÍTULO XI - DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

CAPÍTULO XII - DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

CAPÍTULO XIII - DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV - DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. (Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento)

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento)

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Regulamento)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II - DA REGISTRABILIDADE

SEÇÃO I - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRÁVEIS

Art. 95. Considera-se desenho industrial 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.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 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, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

SEÇÃO II - DA PRIORIDADE

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

SEÇÃO III - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS NÃO REGISTRÁVEIS

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - 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;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO III - DO PEDIDO DE REGISTRO

SEÇÃO I - DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

SEÇÃO III - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI - DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII - DA NULIDADE DO REGISTRO

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII - DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

CAPÍTULO IX - DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III - DAS MARCAS

CAPÍTULO I - DA REGISTRABILIDADE

SEÇÃO I - DOS SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

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 providos de membros de uma determinada entidade.

SEÇÃO II - DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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;

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.

SEÇÃO III - MARCA DE ALTO RENOME

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

SEÇÃO IV - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Art. 126. 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 Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPÍTULO II - PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

CAPÍTULO III - DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

SEÇÃO I - AQUISIÇÃO

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

SEÇÃO II - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - 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.

CAPÍTULO V - DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

SEÇÃO I - DA VIGÊNCIA

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

SEÇÃO II - DA CESSÃO

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

SEÇÃO III - DAS ANOTAÇÕES

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

SEÇÃO IV - DA LICENÇA DE USO

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

CAPÍTULO VI - DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

CAPÍTULO VII - DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispendo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterà:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII - DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX - DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X - DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

CAPÍTULO XI - DA NULIDADE DO REGISTRO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6^o *septies* (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV - DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência 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.

Art. 178. Considera-se denominação de origem 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.

Art. 179. A proteção 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.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

TÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I - DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e

que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO IV - DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como «tipo», «espécie», «gênero», «sistema», «semelhante», «sucedâneo», «idêntico», ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO VI - DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

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.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, 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, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º 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.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI - DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I - DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II - DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III - DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV - DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V - DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI - DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII- DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea “c”, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinqüenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175ª da Independência e 108ª da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

Sebastião do Rego Barros Neto

Pedro Malan

Francisco Dornelles

José Israel Vargas

ANEXO B - DECRETO Nº 3.201, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999.

Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1º A concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-á na forma deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 2º Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende a essas necessidades. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 1º Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

§ 2º Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.

Art. 3º O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou o interesse público será praticado pelo Ministro de Estado responsável pela matéria em causa e deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

Art. 4º Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situação de emergência nacional ou interesse público, o Poder Público concederá, de ofício, a licença compulsória, de caráter não-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Diário Oficial da União.

Art. 5º O ato de concessão da licença compulsória estabelecerá, dentre outras, as seguintes condições: (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

I - o prazo de vigência da licença e a possibilidade de prorrogação; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

II - aquelas oferecidas pela União, em especial a remuneração do titular. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 1º O ato de concessão da licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei nº 9.279, de 1996. (Renumerado do inciso III com nova redação pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 2º Na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização. (Renumerado do parágrafo único pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 6º A autoridade competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal.

Art. 7º No caso de emergência nacional ou interesse público que caracterize extrema urgência, a licença compulsória de que trata este Decreto poderá ser implementada e efetivado o uso da patente, independentemente do atendimento prévio das condições estabelecidas nos arts. 4º e 5º deste Decreto.

Parágrafo único. Se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder a busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser prontamente informado desse uso.

Art. 8º A exploração da patente compulsoriamente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser iniciada independentemente de acordo sobre as condições contidas no art. 5º.

Art. 9º A exploração da patente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícita. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Parágrafo único. A exploração por terceiros da patente compulsoriamente licenciada será feita com atenção aos princípios do art. 37 da Constituição, observadas as demais normas legais pertinentes. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 10. Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, a União adquirirá preferencialmente o produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento, sempre que tal procedimento não frustre os propósitos da licença. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 12. Atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

Art. 13. A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

Alcides Lopes Tápias

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, J. O. et al. *Concorrência desleal*. Coimbra: Livr. Almedina, 1997.

_____. *Propriedade Intelectual: Plataforma para o Desenvolvimento*. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (Org.). Editora Renovar, 2009.

BARBOSA, D. B. *Uma introdução à Propriedade Industrial*. Lumen Juris, Volume I, 1997.

_____. *Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica*. Lumen Juris, 2008.

_____. *Atividade Inventiva: objetivo do Exame*. 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>. Acesso em 30 abr. 2013.

BASSO, M. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livro do Advogado, Primeira Parte, 2000.

BITTAR, C. A. *Teoria e prática de Concorrência Desleal*. Forense Universitária, 2005.

BRASIL, Brasília. *Lei Nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869.htm. Acesso em 15 abr. 2012.

_____. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma, Recurso Especial nº 107.892-8/PR. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, de 27 jun. 1986.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Segunda Câmara, Apelação Cível 82.301-1, Rel. Des. César Peluso. *Diário Oficial da União* 10 fev. 1987.

_____, Brasília. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>, Acesso em: 02 abr. 2013.

_____, Brasília. *Lei Nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm, último acesso em 15/10/2012: 14:23.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial 37.646/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgamento de 10 de maio de 1994.

_____, Brasília. *Lei Nº 9.279 de 14 de maio de 1996*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 15 out. 2012.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, Ap. Cível nº 69349 TRF, 2ª Região, Des Rel. Rogério Vieira de Carvalho. Poder Judiciário, 03 dez. 1996b.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Recurso Especial nº 101059/RJ*, ministro RUY ROSADO DE AGUIAR. Julgado em 20 fev. 1997 e publicado em 07 abr. 1997a.

_____. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, *Embargos Infringentes nº 1997.005.00081*, des. Gustavo Kuhl Leite. Julgado em 16 jul. 1997b.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 2ª Câmara Cível, *Apelação Cível nº 98.006382-5*. Rel. Des. Gaspar Rubik, de 22 de setembro de 2000.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, *Apelação Cível nº 58945-3/188*, Rel. Des. Arivaldo da Silva Chaves, de 16 ago. 2001.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 2001.02.01.042902-5, Rel. Des. Fed. André Fontes. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 11 set. 2003.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Recurso Especial nº 510885/GO*, ministro CESAR ASFOR ROCHA. Julgado em 09 set. 2003 e publicado em 17 Nov. 2003b.

_____. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial 685.360*, Ministra Nancy Andrighi. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, de 11 abr. 2005.

_____. Tribunal Regional do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, *Apelação Cível nº 2004.001.28633*, rel. des. Nagib Slaibi Filho, decidido em 25 jan. 2005b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 1993.02.09170-8*, Rel. Des. Messod Azulay Neto. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 29 mar. 2006.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7*, rel. des. Liliane Roriz, julgado em 22 ago. 2006b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 1995.51.01.014538-2*. Acórdão unânime de 07 mar. 2006c.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 1997.51.01.009846-7*, rel. des. Liliane Roriz. *Diário de Justiça*, Poder Judiciário, de 28 mar. 2006d.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 419.571-4/0-00*, des. rel. Enio Zuliani, 01 out. 2006e.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 1995.51.01.017106-0*, Rel. Des. André Fontes. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 15 jan. 2007a.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, *Recurso Especial 949.514/RJ*, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros. *Diário de Justiça da União*, Poder Judiciário, de 22 out. 2007b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 1997.51.01.005076-8*, Des. Fed. Liliane Roriz, de 09 set. 2007c.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2004.51.01.513244-7*, publicado em 30 maio 2007d.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Primeira Turma, *Apelação Cível nº 1998.51.01.029639-7*, julgado em 09 out. 2007e.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2000.51.01.006673-0*, des. rel. Liliane Roriz. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, de 11 set. 2007f.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Recurso Especial nº 662917/MG*, ministro FERNANDO GONÇALVES. Julgado em 25 Nov. 2008 e publicado em 09 dez. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 379.317-4/1-00*, Des. Rel. José Roberto Bedran, de 24 out. 2008b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2005.51.01.507811-1*. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 30 de setembro de 2009a.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 519509-72ª*. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 30 set. 2009b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 438.786*, Proc. nº 2007.51.01.810750-7, rel. Des. Liliane Roriz. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 05 maio 2009c.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Agravo Regimental no Agravo 850.487/RJ*, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro. Julgamento de 05 nov. 2009d.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2005.51.01.507811-1*, des. federal Liliane Roriz. *Diário da Justiça da União*, Poder Judiciário, de 30 set. 2009e.

_____. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, *Apelação Cível nº 94.03.089961-1/SP*, rel. Juiz Federal Convocado Jairo Pinto. *Diário da Justiça Federal da 3ª Região*, Poder Judiciário, de 30 dez. 2009f.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Agravo de Instrumento nº 612.366.4/1-00*, des. rel. Guimarães e Souza, de 03 mar. 2009g.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível nº 2008.001.06846*, Des. Rel. Fabio Dutra, de 23 jan. 2009h.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 994.09.338262-3. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 10 ago. 2010a.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, STJ – 3ª Turma, Recurso Especial 1.114.745/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, de 21 set. 2010b.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Quinta Câmara Cível, *Apelação Cível nº 0201463-5/01*, Rel. Sílvio Romero Beltrão. Julgado em 27 jan. 2010c.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Sétima Câmara Cível de Direito Privado, *Apelação Cível nº. 9122179-12.2002.8.26.0000*, Relator Des. Luiz Antonio Costa. Julgado em 03 fev. 2010d.

_____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2011.51.01.514497-7*, Des. Fed. Liliane Roriz, de 19 out. 2010e.

_____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma, *Apelação Cível Nº 2007.51.01.800580-2*, publicado em 09 jun. 2010f.

_____. Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Regimental no Recurso Especial Nº 1.116.854/RJ (2009/0007326-3)*, relator Ministro MASSAMI UYEDA, de 18 nov. 2010g.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Quarta Câmara de Direito Privado, *Apelação Cível nº 990.10.163429-5*, rel. des. Francisco Loureiro, decisão em 27 maio 2010h.

_____. Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.116.854/RJ (2009/0007326-3)*, relator ministro Massami Uyeda, de 18 nov. 2010i.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Terceira Câmara de Direito Privado, *Apelação Cível nº 0146765-19.2009.8.26.0100*, Rel. Des. Donegá Morandini. Julgado em 29 mar. 2011.

_____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2009.51.01.805971-6*, Des. Fed. Liliane Roriz, de 04 jun. 2011b.

_____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível nº 2009.51.01.806947-3*, rel. des. Liliane Roriz, de 29 mar. 2011c.

_____. Tribunal Regional Federal, Primeira Turma Especializada, *Apelação cível n. 2005.51.01.500193-0*. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 16 jan. 2012a.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Acórdão de 13 de março de 2012. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, 23 mar. 2012b.

_____. Tribunal Regional Federa 4ª Região, Terceira Turma, *AC Nº 5000277-85.2011.404.7213/SC*, publicado em 19 jul. 2012c.

_____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, *Embargos de Declaração em Embargos Infringentes nº 0801531-07.2009.4.02.5101*, julgado em 12 jul. 2012d.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, *Recurso Especial nº 1.162.281/RJ*, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19 fev. 2013.

BORDA, A. L. S. *O Conceito de Indicações Geográficas In Informativo Dannemann Siemsen Especial - Lei de Propriedade Industrial 10 anos*. [S.l.]: PVDI Design, 2006. p. 7-8.

CABRAL, F. F. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*. n. 58, mai/jun, 2002.

CERQUEIRA, J. G. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. *Revista Forense*. v. 2, t. 1, parte 2, 1952.

_____. *Tratado de Propriedade Industrial*. São Paulo: RT, 1982. v. 2.

CORREA, J. A. B. L. *O Conceito de Uso de Marca*. *Revista da ABPI*. n. 16, maio/jun. 1995.

_____. Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição. *Revista da ABPI*. n. 100, mai/jun, 2009.

CRASWELL, R. Trademarks, Consumer Information and Barriers to Competition In *The Craswell Report 7*. [S.l.]: FTC Policy Planning Issues Paper, 1979.

DANNEMANN, E. et al. *Propriedade intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000.

DANNEMANN, G., CÂMARA JR., E. G., MENDES, H. L., *Desenho Industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?*. Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, Instituto Dannemann Siemsen, 2008.

DELMANTO, C. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975.

_____. *O Conceito de Uso de Marca*. *Revista da ABPI*. n. 16, maio/jun. 1995.

DIDIER, F. *Curso de Direito Processual Civil*. Bahia: Podivm, 2007. v. 2.

DUPIM, L. C. O. *Indicações Geográficas*. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2012. Disponível em: <<http://cintec-ufs.net/semaest2012/palestras/Palestras%202408/04.pdf>>. Acesso em 02 abr. 2013.

FARIA, B. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2.

GILBERT, R. Looking for Mr. Schumpeter: where are we in the competition-innovation debate?

In: JAFFE, A. B., LERNER, J., STERN, S. (Ed.). *Innovation Policy and the Economy*. National Bureau of Economic Research. [S.l.]: MIT Press, 2006.

GOYANES, M. *Tópicos em propriedade intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

_____. Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*. n. 67, nov./dez. 2003.

GREENE, K. Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace. *Harvard journal of law and public policy*. v. 27, 2003.

HAGEDOORN, J. *Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter revisited*. industrial and corporate change: 5(3), 1996. p. 883-896. Disponível em: <<http://icc.oxfordjournals.org/content/5/3/883.short>>. Acesso em: 21 fev. 2013.

HUNGRIA, N. *Comentários ao código penal*. [S.l.]: Forense, 1967. v. 7.

IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários a Lei de Propriedade Intelectual*. [S.l.]: Renovar, 2005.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 685, 1983.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.212. 1994.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.297. 1995.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.415. 1998a.

_____. *Revista de Propriedade Industrial*. n. 1.436. 1998b.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.502. 1999a.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.506. 1999b.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.523. 2000.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.565. 2001.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.635. 2002.

- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.688. 2003.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.742. 2004.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.875. 2006.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.891. 2007a.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.927. 2007b.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 2.111. 2011.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 2.169. 2012.
- _____. *Diretrizes de Análise de Marcas*. 2010. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas-versao_2010-12-17.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2013.
- _____. *Catálogo das Indicações Geográficas Brasileiras*. 3. ed. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.
- JUNGMANN, D. M.; BONETTI, E. A. *A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário*. Brasília: IEL, 2010.
- KORS, J. A. *Los secretos industriales y el know how*. Buenos Ayres: La Ley, 2007.
- LEONARDOS, L. Pequeno Estudo Sobre Caducidade de Registro de Marca. *Revista da ABPI*. n. 55, nov./dez. 2001.
- MANGIN, F. *Know-How et Propriété Industrielle*. [S.l.]: Librairies Technique, 1974.
- MCCARTHY, J. T. *Trademarks and Unfair Competition*, [S.l.]: Clark Boardman Callaghan, 1996.
- MARROCOS, Marrakech. *World Trade Organization, Marrakech Declaration de 15 de Abril de 1994*. Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm>. Acesso em 30 abr. 2013.
- MIRANDA, F. C. P. *Tratado de direito privado: parte especial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956. t. 16.
- FRANÇA, Paris. *Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Emendada em 28 de Setembro de 1979*. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2>. Acesso em: 30 abr. 2013.
- PEREIRA, L. F. Tutela jurisdicional da propriedade industrial: aspectos processuais da lei 9.279/96. *Revista dos Tribunais*. v. 11, 2006.

RIBEIRO, B. S. Propriedade industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos. **Âmbito Jurídico**. Rio Grande, v. 13, n. 76, maio 2010. Disponível em: <[http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura & artigo_id=7792](http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7792)>. Acesso em: 01 out. 2012.

RODRIGUES, C. C. *Concorrência Desleal*. [S.l.]: Peixoto, 1945.

SCHUMPETER, J. A. *Entrepreneurship: the social science view*. [S.l.: s.n.], 2000, p. 51-75.

SUTHERSANEN, U. *Utility Models and Innovation in Developing Countries: UNCTAD-ICTSD project on IPRs and sustainable development*. [S.l.: s.n.], 2006.

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Disponível em: <<http://www.wipo.int/madrid/en/members/>>. Acesso em: 10 set. 2012..

CNI

Gerência Executiva de Política Industrial - GEPI

Pedro Alem Filho
Gerente-Executivo

Diana de Mello Jungmann
Coordenadora do Programa de Propriedade Intelectual
Coordenadora da Obra

Samuel da Silva Lemos
Analista de Políticas e Indústria
Revisor de Conteúdo

Maria Cláudia Nunes Pinheiro
Analista de Políticas e Indústria
Apoio Técnico

Diretoria Jurídica - DJ

Hélio José Ferreira Rocha
Diretor Jurídico
Revisor de Conteúdo

Cássio Augusto Borges
Gerente-Executivo Jurídico
Revisor de Conteúdo

Sérgio Campinho
Advogado
Revisão de Conteúdo

Diretoria de Comunicação – DIRCOM

Carlos Alberto Barreiros
Diretor de Comunicação

Gerência Executiva de Publicidade e Propaganda – GEXPP

Carla Cristine Gonçalves de Souza
Gerente Executiva

Armando Uema
Produção Editorial

Diretoria de Serviços Corporativos – DSC

Área de Administração, Documentação e Informação – ADINF

Maurício Vasconcelos de Carvalho

Gerente-Executivo

Gerência de Documentação e Informação – GEDIN

Fabíola de Luca Coimbra Bomtempo

Gerente de Documentação e Informação

Alberto Nemoto Yamaguti

Normalização

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Mauro Maia

Loris Baena

Revisão de Conteúdo

Esther Vigutov

Marina Filgueiras Jorge

Apoio Técnico

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos – IDS

Filipe Fonteles Cabral

Gert Egon Dannemann

Gustavo Piva de Andrade

Joaquim Eugênio Goulart

Rodrigo de Assis Torres

Autores

Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região – EMARF

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida

Autora

IDS
Instituto Dannemann Siemsen
de Estudos Jurídicos e Técnicos

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL


JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região


EMARF
Escola da Magistratura
Regional Federal 2ª Região


Confederação Nacional da Indústria
CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA

ISBN 978-85-7957-089-6



9 788579 570896 >