

Atualidades

A NOVA LEI BRASILEIRA SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EDUARDO GREBLER

INTRODUÇÃO — A NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Conceito de propriedade industrial. PATENTES — Conceito de invenção e modelo de utilidade — Patenteabilidade — Prioridade — Trâmite do pedido de patente — Duração da patente — Direitos conferidos pela patente — Nulidade da patente — Transferibilidade e licenciamento da patente — Patente de interesse da defesa nacional — Certificado de adição de invenção — Extinção da patente — Retribuição anual — Invenção ou modelo de utilidade criado por empregado. DESENHO INDUSTRIAL — Conceito de desenho industrial — Trâmite do pedido de registro de desenho industrial — Vigência do registro de desenho industrial — Direitos conferidos pelo registro de desenho industrial — Nulidade de registro de desenho industrial — Extinção do registro de desenho industrial — Retribuição quinzenal pelo registro de desenho industrial — Transferibilidade e licenciamento do desenho industrial — Desenho industrial criado por empregado. MARCAS — Conceito de marca registrável — Marca de alto renome e marca notória — Prioridade do pedido de registro de marca — Requerente do registro de marca — Direitos sobre a marca outorgados pelo registro — Vigência da marca registrada — Cessão do depósito ou do registro da marca — Licenciamento de uso da marca registrada — Perda do direito ao registro da marca — Marcas coletivas e de certificação — Depósito, exame e registro de marca — Nulidade do registro da marca. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS — CONCORRÊNCIA DESLEAL — TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA — TRÂMITES, PROCEDIMENTOS E RECURSOS. DECISÕES TRANSITÓRIAS — CONCLUSÃO.

INTRODUÇÃO

A matéria de propriedade industrial passou, nos últimos anos, por profundas modificações legislativas no Brasil. Emergindo de um período de forte nacionalismo, durante o qual chegou a ser incluída no conceito de soberania nacional, o tratamento da propriedade industrial foi modernizado por novas leis, moldadas na experiência internacional sobre o tema.

Desde o início da década de 90, discutiu-se intensamente nos meios governamental, empresarial e acadêmico sobre a

necessidade de uma nova legislação sobre a propriedade industrial, compatível com o momento que o país passou a viver ao se abrir para o livre comércio mundial. Contudo, somente em 1996 surgiu esta nova legislação no Brasil, através da Lei de Propriedade Industrial (LPI),¹ que, após longa e conflituosa tramitação no Congresso Nacional, substituiu o então denominado Código de Propriedade Industrial.²

1. Lei n. 9.279, de 14.5.96.

2. Lei n. 5.772, de 21.12.71.

À nova legislação sobre propriedade industrial de 1996 seguiram-se outras iniciativas no campo da propriedade intelectual, editando-se em 1997 a Lei de Cultivares,³ que possibilitou proteção à propriedade intelectual sobre a reprodução comercial de variedades vegetais superiores desenvolvidas através de gerações sucessivas; ao início de 1998, foi editada nova Lei do Software,⁴ sanando imperfeições e preenchendo lacunas da legislação de 1987, bem como uma nova legislação sobre direitos autorais.⁵

O fato de que o legislador brasileiro tenha, nos últimos anos, promovido reforma de envergadura no direito de propriedade intelectual do país deveu-se não somente à obsolescência da legislação então vigente – ensejadora de críticas da comunidade internacional sobre o baixo grau de proteção que o Brasil concedia à propriedade imaterial –, mas também à especial relevância do tema, em âmbito mundial, a partir da celebração do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, do qual faz parte integrante o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs),⁶ ao qual, obrigatoriamente, aderiram os países integrantes da OMC.

A modernização normativa, impulsionada pelo Executivo Federal e promovida pelo Congresso Nacional – a quem compete legislar sobre o assunto – visou, pois, a atender aos compromissos internacionais do Brasil e, ao mesmo tempo, colocar o país no patamar em que já se encontravam os principais atores do comércio mundial.

Este é o pano de fundo da nova Lei de Propriedade Industrial brasileira, cujas características mais marcantes serão a seguir

apresentadas, de forma sucinta, visando a uma percepção abrangente deste tema.

A NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Desde a Constituição de 1824 o direito de propriedade sobre as invenções foi reconhecido pelo ordenamento constitucional brasileiro, ao dispor que “Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.⁷ Assimilando a noção, já então consagrada pela Constituição americana, de que a criação do espírito constituía bem apropriável, o direito brasileiro passou a atribuir-lhe foros de propriedade,⁸ com predicados morais e patrimoniais, dotando-o de exclusividade.⁹

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial,¹⁰ celebrada em 1883, identificou a expressão “propriedade industrial” como espécie do gênero “propriedade intelectual”,¹¹ termo este que passou, desde então, a ter significado mais ou menos uniforme em âmbito mundial, abrangendo “os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominação de origem,

7. Constituição do Império de 1824, art. 179, inciso 26.

8. Para uma análise da relação jurídica entre o direito de propriedade e a invenção, cf. Luiz Leonardos, “O Direito sobre a Invenção como Direito de Propriedade”, in *RT* 641/72.

9. Cf. Isabel Vaz, *Direito Econômico das Propriedades*, Forense, Rio, 1993, p. 420.

10. Promulgada no Brasil, em sua última revisão, pelo Decreto n. 1.263, de 10.10.94.

11. Cf. art. 2º, inciso VIII da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), promulgada no Brasil pelo Decreto n. 75.541, de 31.3.75.

3. Lei n. 9.456, de 25.4.97.

4. Lei n. 9.609, de 19.2.98.

5. Lei n. 9.610, de 19.2.98.

6. Anexo 1C ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, feito em Marraksh em 15 de abril de 1994, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 1.355, de 30.12.94.

bem como a repressão da concorrência desleal".¹²

Conceito de propriedade industrial

No direito positivo brasileiro, a propriedade industrial situa-se na categoria da propriedade intelectual, ao lado do direito de autor – e, mais recentemente, do direito à nova cultivar – como bem jurídico passível de proteção, de natureza essencialmente mercantil, por servir à produção e comercialização de mercadorias.

Acompanhando a tradição, a LPI dispensou-se de definir o conteúdo do termo "propriedade industrial", limitando-se a elencar os direitos a ele relativos – a invenção e o modelo de utilidade patenteados, a marca e o desenho industrial registrados. Além destes direitos, de conteúdo positivo, a LPI cuidou também da repressão das condutas de conteúdo negativo, quais sejam, a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal, cobrindo assim as demais matérias contempladas na Convenção de Paris – exceção feita à proteção do nome comercial, que, no Brasil, é outorgada pela legislação de registro de comércio.

O rol de direitos de propriedade industrial contemplados na LPI não apresenta grande inovação em relação ao antigo Código de Propriedade Industrial. Além de alterações de terminologia e na taxonomia, nota-se a eliminação da proteção antes concedida pelo Código à "expressão ou sinal de propaganda", que deixou agora de existir.¹³

Também no que respeita ao campo de aplicação, a LPI reproduziu, embora com outra linguagem, parte das normas do antigo Código, considerando aplicáveis suas disposições ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no Brasil, que tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no país.

12. Convenção de Paris, art. I, 2º par.

13. LPI, art. 233.

A LPI estendeu a aplicabilidade de suas normas também a nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure reciprocidade de direitos a brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil.

PATENTES

A LPI outorga direito a patente ao autor de *invenção* e de *modelo de utilidade*, com a qual seu titular tem garantida a respectiva propriedade. Não mais se cogita de patente de *modelo industrial* – categoria que o antigo Código identificava como sendo "a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental". A patente de *desenho industrial*, prevista na legislação anterior, passou na LPI à categoria de direito registrável.¹⁴

Conceito de invenção e modelo de utilidade

O termo *invenção* não é definido na LPI, nem tampouco nos textos normativos internacionais anteriores ao Acordo TRIPs. Entretanto, seu sentido se depreende do conteúdo exigido para que a invenção seja patenteável: a concomitante presença de *novidade*, *atividade inventiva* e *aplicação industrial*. *Novidade* é tudo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica – isto é, que já fosse acessível ao público, no Brasil ou no exterior, antes do pedido de patente; *atividade inventiva* é o atributo que, aos olhos de um técnico no assunto, permite concluir que a idéia não decorre, de maneira evidente ou óbvia, do estado da técnica; *aplicação industrial*, por sua vez, traz a possibilidade de utilização ou produção em qualquer tipo de indústria.¹⁵⁻¹⁶

14. Idem, art. 236.

15. LPI, arts. 13 e 15.

16. Estas expressões, por serem passíveis de diferentes interpretações, tiveram seu sentido explicitado em nota ao art. 27 do Acordo TRIPs, segundo

Já o *modelo de utilidade* tem conceito específico na LPI, que o define como "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".¹⁷ Isto é, o objeto ou parte dele que, embora não sendo uma invenção por inteiro, seja dotado de *ato inventivo*, como tal entendida a qualidade que permita a um técnico reconhecer que não decorre, de maneira comum ou vulgar, do estado da técnica.¹⁸

Patenteabilidade

O aspecto em que a LPI mais inovou em relação ao antigo Código está nas exceções ao que se considera como invenção ou modelo de utilidade. Na sistemática do antigo Código, consideravam-se como *invenções não privilegiáveis*, entre outras, as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, bem como as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie e os respectivos processos de obtenção ou modificação.¹⁹

Na LPI, já não se impede a concessão de patente às criações acima mencionadas, mas nela também se encontra uma lista daquilo que não é patenteável (o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes da transformação do núcleo atômico, o todo ou parte dos seres vivos), assim como o elenco daquilo que não se pode considerar invenção ou modelo de utilidade (descobertas, teorias científicas

e métodos matemáticos, concepções abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, programas de computador em si, apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios e cirúrgicos e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal, o todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados).²⁰

A conseqüência mais notável desta modificação foi a patenteabilidade, a partir da LPI, de produtos e processos farmacêuticos e medicamentos em geral, alterando regras que vigoraram no país desde 1945. Esta mudança de rota na legislação brasileira sobre propriedade industrial veio resolver o contencioso que se instalara entre o Brasil e os Estados Unidos da América, em decorrência do qual chegaram a ser impostas sanções comerciais contra o Brasil, ao fundamento de práticas desleais de comércio.²¹

Merece referência o fato de que, embora a LPI negue patenteabilidade a seres vivos, excluiu desta vedação os microorganismos transgênicos, como tal entendidos os organismos que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.²²

Prioridade

Tendo em vista que a proteção à propriedade industrial tem caráter territorial, verifica-se a constante presença dos aspectos de internacionalidade sempre que se

a qual, para os fins desse artigo, os termos atividade inventiva e aplicação industrial podem ser entendidos como sinônimos, respectivamente, de "não óbvio" e "utilizável".

17. LPI, art. 9º.

18. Idem, art. 14.

19. Código de Propriedade Industrial, art. 9º, alíneas "b" e "c".

20. LPI, arts. 10 e 18.

21. Cf. o histórico deste contencioso em Di Biasi, Garcia e Mendes, *A Propriedade Industrial*, Forense, Rio, 1997, pp. 8 e ss.

22. LPI, art. 18, inciso III, e parágrafo único.

busca a proteção patentária. Desde os primórdios se constatou que, ao depositar o pedido de patente em determinado país, o inventor se arriscava a perder em dos países para a patenteabilidade em outros países, qual seja, o caráter de novidade da invenção. Assim, desenvolveu-se no sistema patentário internacional o mecanismo da *prioridade* para o pedido de patente, mediante o qual se evitava que a divulgação do invento decorrente do depósito da patente em um país prejudicasse a patenteabilidade em outro país.²³

Já prevista na Convenção de Paris²⁴ e reconhecida pelo antigo Código, a prioridade foi consagrada na LPI,²⁵ que a concede ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, nos prazos estabelecidos no Acordo (segundo a Convenção de Paris, doze meses para patentes e modelos de utilidade, seis meses para desenhos industriais e marcas).

O efeito prático desta norma se traduz em que, sendo reivindicada a prioridade por ocasião do depósito do pedido em país signatário da Convenção de Paris, ou quando do depósito realizado na forma do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT),²⁶ o depósito não será invalidado ou prejudicado por fatos ocorridos dentro do mencionado prazo – como, por exemplo, pedido de patente da mesma invenção ou modelo de utilidade por outrem, no mesmo ou em outro país.

Trâmite do pedido de patente

A LPI contém disposições detalhadas sobre o trâmite do pedido de patente, esta-

belecendo com minúcia suas condições e as do respectivo processamento, exame, concessão e vigência.²⁷ De relevante, cabe destacar que o pedido de patente será mantido em sigilo por dezoito meses, a contar da data de seu depósito, quando, então, será publicado. O exame poderá ser iniciado após sessenta dias se, dentro de trinta e seis meses, contados do depósito, isto for requerido pelo depositante ou por qualquer interessado. Efetuado o exame técnico, será elaborado o parecer, seguindo-se a decisão, deferindo ou não o pedido de patente. Se deferido, deverá ser comprovado o pagamento da correspondente contribuição, reputando-se concedida a patente na data da publicação do respectivo ato. Ao contrário do que previa o antigo Código, não cabe recurso da decisão que deferir a patente, ou daquela que determinar seu arquivamento definitivo.²⁸

Duração da patente

A patente vigorará por vinte anos, quando se tratar de invenção, ou por quinze anos, quando modelo de utilidade, ambos os prazos contados da data do depósito. Contudo, estes prazos não serão inferiores a dez e a sete anos, respectivamente, contados da data da concessão, salvo se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estiver impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Estes prazos são mais longos do que os previstos no antigo Código (quinze anos para a invenção, e dez para o modelo de utilidade), tendo-se conformado aos prazos mínimos estabelecidos pelo Acordo TRIPs.

Direitos conferidos pela patente

A proteção patentária da LPI confere a seu titular o direito de impedir terceiro

23. Cf. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed., Ed. RT, SP, 1982, p. 1.322.

24. Convenção de Paris, art. 4º.

25. LPI, art. 16.

26. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, celebrado em Washington em 19 de junho de 1970, promulgado para vigor no Brasil pelo Decreto n. 81.742, de 31.5.78.

27. *Idem*, arts. 19 a 40.

28. *Idem*, art. 212, § 2º.

de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o seu consentimento, o produto objeto da patente, ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.²⁹ Esta regra, contudo, admite temperamento nas exceções previstas na própria LPI, entre as quais se encontram os atos praticados por terceiros, em caráter privado e sem finalidade comercial, com objetivo experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, ou quando o produto patenteado houver sido introduzido no mercado pelo detentor da patente ou da respectiva licença.³⁰ Excepciona-se, ainda, a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como o medicamento assim preparado, exceção esta que se tornou necessária em face da patenteabilidade de produtos farmacêuticos e medicamentos.

Suprindo lacuna do Código anterior, a LPI estabelece com explicitude que a exploração indevida do objeto da patente gera, para seu titular, direito a indenização — mesmo quando tal exploração tenha ocorrido entre a publicação do pedido e a concessão da patente.³¹ Quando a patente se referir a material biológico, contudo, tal indenização somente será devida se este se tiver tornado acessível ao público. Observe-se que a indenização prevista na LPI não exclui a utilização de outros direitos nela contemplados, pelo titular da patente concedida ou do pedido depositado, se se caracterizar a prática de concorrência desleal.³²

Não incorre nas sanções legais, contudo, aquele que, de boa-fé, explorava no país o objeto da patente antes da data do depósito ou da prioridade do respectivo pedido, a quem a lei outorga o direito de continuar a exploração, sem ônus, na for-

ma e condições anteriores.³³ Contudo, este direito não poderá ser cedido, senão juntamente com o negócio ou empresa que o detiver, ou da parte desta que tiver relação direta com o objeto da patente, por alienação ou arrendamento. Além desta restrição, a lei não confere o direito a tal exploração a quem tenha tomado conhecimento do objeto da patente por meio de divulgação ocorrida nos doze meses precedentes à data do depósito ou da prioridade do respectivo pedido, quando a divulgação houver sido promovida pelo inventor, pelo INPI ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor.³⁴

Nulidade da patente

A patente concedida contrariando as disposições da LPI é tida como nula, total ou parcialmente, conforme incida sobre todas ou sobre parte das reivindicações, e produz efeitos a partir da data do depósito do pedido respectivo.³⁵

A nulidade pode ser declarada tanto administrativa como judicialmente. Na primeira hipótese, o processo pode ser instaurado de ofício pelo INPI ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses, contados da concessão da patente, em face de desatendimento de qualquer dos requisitos legais, e será decidido pelo presidente do INPI, após ouvir o titular da patente.³⁶

A ação judicial de nulidade de patente pode ser proposta a qualquer tempo, pelo

33. LPI, art. 45.

34. Idem, art. 45, §§ 1º e 2º. Tinoco Soares critica o dispositivo do § 2º, ao fundamento de que a anterior exploração do objeto da patente no país excluiria *ipso facto* a respectiva patenteabilidade, por falta do requisito de novidade, estando seu objeto no estado da técnica. Ob. cit., p. 45. Não obstante, igual direito é concedido em países industrializados, como a Alemanha e a França, como informa Tavares Paes em *Nova Lei da Propriedade Industrial*, Ed. RT, 1996, p. 61.

35. LPI, arts. 46, 47 e 48.

36. LPI, arts. 52 a 54.

29. Idem, art. 42.

30. Idem, art. 43.

31. Idem, art. 44 e seus §§.

32. Cf. José Carlos Tinoco Soares, *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, Ed. RT, 1997, p. 44.

próprio INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, no foro da Justiça Federal, devendo o INPI, quando não for o seu autor, obrigatoriamente intervir no feito. A nulidade da patente pode, ainda, ser argüída como matéria de defesa.³⁷

Em cotejo com o antigo Código, as disposições da LPI sobre nulidade da patente traduzem alterações de caráter mais formal do que de substância. Embora no antigo Código a argüição de nulidade só pudesse ser apreciada judicialmente,³⁸ admitia-se nele o cancelamento administrativo,³⁹ cujo resultado era semelhante ao que agora se obtém com a declaração administrativa de nulidade prevista na nova lei.

Transferibilidade e licenciamento da Patente

Como direito de propriedade que é, o pedido de patente depositado e a patente concedida são passíveis de cessão e transferência, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*. O INPI efetuará as anotações correspondentes em seus registros, que produzirão efeitos em relação a terceiros a partir de sua publicação.⁴⁰

Pode ainda o titular da patente, ou o depositante do pedido, licenciar a respectiva exploração, mediante contrato que deverá ser averbado no INPI, para que produza efeitos perante terceiros.⁴¹ O contrato de licença para exploração de patente, como instrumento definidor dos direitos e obrigações das partes que nele intervêm, deve conter, entre outros, os dispositivos necessários para a exata definição de seu objeto, prazo de vigência, exclusividade ou não, preço, forma de pagamento, casos e conseqüências de inadimplência, foro e, quando internacional, também a lei aplicável. Por expressa disposição da LPI, o aper-

feiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, assegurada à outra parte preferência para o seu licenciamento.⁴²

Prevê a LPI, ainda, que o titular da patente poderá colocá-la em oferta para exploração, por intermédio do INPI. Este publicará a oferta e, se assim ajustarem as partes, poderá também arbitrar o preço a pagar pelo licenciamento, que será revisável após 1 ano de sua fixação.⁴³ Como estímulo ao ofertante, a anuidade devida ao INPI pela patente será reduzida à metade até a concessão da primeira licença. Caso o licenciado deixe de dar início à exploração dentro de um ano, ou se a interromper por prazo superior a este, ou, ainda, se infringir as condições da exploração, o titular da patente poderá requerer o cancelamento da respectiva licença.⁴⁴

A patente é passível de licenciamento compulsório, quando seu titular exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou praticar abuso de poder econômico. Além destas hipóteses, poderá haver licença compulsória também pela não exploração do objeto da patente no Brasil, salvo no caso de inviabilidade econômica, ou quando a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado,⁴⁵ ou, ainda, no caso de patente dependente de outra e que constitua substancial progresso técnico sobre a primeira, e não houver acordo para sua exploração com o titular da patente anterior.⁴⁶ Por último, a licença compulsória aplica-se, em caráter temporário e não exclusivo, nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, quando o titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.⁴⁷

Para requerer a licença compulsória, é necessário que tenham decorridos três anos da respectiva concessão e que o requerente

37. *Idem*, arts. 50 a 57.

38. Código de Propriedade Industrial, art. 56.

39. *Idem*, art. 58.

40. LPI, arts. 58 e 59.

41. *Idem*, arts. 61 e 62.

42. *Idem*, art. 63.

43. *Idem*, arts. 64 e 65.

44. *Idem*, arts. 66 e 67.

45. *Idem*, art. 68 e seus §§.

46. *Idem*, art. 70.

47. *Idem*, art. 71.

possua capacidade técnica e econômica para realizar sua exploração eficiente. As condições devem ser ofertadas ao titular da patente, devendo o requerente comprovar os fatos alegados — salvo se o pedido tiver por fundamento a falta de exploração, caso em que inverte-se o ônus da prova. Cabe ao INPI arbitrar o valor da remuneração a pagar ao titular, consideradas as circunstâncias de cada caso (entre elas o valor econômico da licença concedida), no prazo de 60 dias da instrução do processo. A decisão do INPI concessiva da licença compulsória é passível de recurso, porém sem efeito suspensivo.⁴⁸

A licença compulsória não se aplicará quando ficar demonstrado que a patente não está em uso por razões legítimas, ou se comprovar a realização de preparativos sérios e efetivos para a sua exploração, ou, ainda, se a fabricação ou comercialização do objeto da patente for obstada por motivo de ordem legal.⁴⁹

A longa e minuciosa regulamentação que se encontra na LPI sobre a licença compulsória parece destinar-se a situações excepcionais. Com efeito, normas de caráter semelhante existiam no antigo Código, que chegava a contemplar a possibilidade de “desapropriação do privilégio”, quando considerado de interesse da segurança nacional ou quando o interesse nacional o exigisse.⁵⁰ Contudo, em 25 anos de vigência do Código, apenas três casos de licença obrigatória foram registrados no INPI — todos eles referentes à mesma patente —,⁵¹ a demonstrar a pouca aplicabilidade deste mecanismo, cujo maior efeito é de caráter dissuasório.

Patente de interesse da defesa nacional

A LPI foi mais comedida do que o antigo Código no que concerne ao interesse

direto do Estado brasileiro sobre patentes. Limitou-se a determinar o caráter sigiloso de seu processamento, caso o Poder Executivo manifeste haver interesse da defesa nacional no objeto do pedido de patente originário do Brasil. Nesta hipótese, o pedido de patente não poderá ser depositado no exterior, sendo vedada qualquer divulgação sem a autorização do órgão competente do poder público. Além disto, a exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estarão condicionados à prévia autorização do referido órgão, mas as eventuais restrições ao direito do depositante ou titular estarão sujeitas a indenização correspondente.⁵²

Certificado de adição de invenção

O certificado de adição constitui inovação da LPI em relação ao antigo Código. Sua introdução na legislação patentária brasileira teve origem na Convenção de Paris, cuja revisão de 1967, promulgada no Brasil em 1992, refere-se aos certificados de adição como espécie de patentes industriais vigentes nos países-membros da União de Paris.⁵³

Por este mecanismo, o aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da patente por seu depositante ou titular, ainda que seja, em si mesmo, desprovido de atividade inventiva, pode dar ensejo a um pedido de certificado de adição ao INPI. Para tanto é indispensável que o objeto do pedido de certificado de adição apresente o mesmo conceito inventivo, revelando sua acessoriedade à invenção original. O certificado de adição é, pois, acessório da patente, acompanhando-a para todos os efeitos legais, inclusive quanto à data de vigência.⁵⁴

Extinção da patente

A patente se extingue (a) pela expiração de seu prazo de vigência, (b) pela re-

48. Idem, art. 73.

49. Idem, art. 69.

50. Código de Propriedade Industrial, arts. 33 a 39.

51. Patente da vacina contra febre aftosa, requerida por Laboratório Valée.

52. LPI, art. 75.

53. Cf. J. C. Tinoco Soares, ob. cit., p. 77.

54. Idem, arts. 76 e 77.

núncia de seu titular, (c) pela caducidade, (d) pela falta de pagamento da retribuição anual e (e) no caso de pessoa domiciliada no exterior, pela não manutenção de procurador no Brasil com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citação. Ocorrendo a extinção da patente, segue-se o caimento de seu objeto no domínio público.⁵⁵

A renúncia do titular da patente só se admite se não prejudicar direitos de terceiros.⁵⁶ A caducidade, por seu turno, ocorrerá se, decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória, não se tiver, neste prazo, prevenido ou sanado o abuso ou o desuso da patente – ressalvados, sempre, os “motivos justificáveis”. A patente caducará, então, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, cabendo a seu titular provar o início da exploração.⁵⁷

Retribuição anual

A retribuição anual, cuja falta de pagamento constitui um dos motivos de extinção da patente ou de arquivamento do pedido de depósito, é devida a partir do terceiro ano da data do depósito, devendo ser recolhida dentro dos primeiros três meses de cada período anual, ou, no máximo, nos seis meses subsequentes, neste último caso, mediante pagamento de retribuição adicional.⁵⁸ Todavia, o depositante ou o titular poderá, ainda, restaurar o pedido ou a patente, desde que o requeira nos três meses que se seguirem à notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, pagando-se retribuição específica para este fim – além, naturalmente, da retribuição ordinária ainda não recolhida.⁵⁹

Invenção ou modelo de utilidade criado por empregado

Sem maiores inovações em relação ao antigo Código,⁶⁰ a LPI dispôs 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 que esta resulte da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado. A patente que for requerida até um ano após a extinção do vínculo empregatício presume-se relativa a invenção ou a modelo de utilidade desenvolvido na vigência do contrato de trabalho.⁶¹ Caso o empregador decida conceder ao empregado autor do invento uma participação nos ganhos da exploração da patente, poderá fazê-lo mediante negociação com o interessado, sem que o valor desta participação se incorpore, para qualquer efeito, ao salário do empregado.⁶²

Por outro lado, ao empregado pertencerá, com exclusividade, a invenção ou o modelo de utilidade que for por ele desenvolvido desvinculadamente do contrato de trabalho, sem a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.⁶³ Embora possa parecer óbvia, esta norma visa a prevenir que qualquer das partes na relação empregatícia tente se apropriar de criação para cujo desenvolvimento tenha havido contribuição também da outra parte, ainda que não estritamente vinculada ao contrato de trabalho. Nesta eventualidade, a solução da LPI é a da propriedade comum, em partes iguais, ressalvada disposição contratual em contrário, com a equânime divisão dos benefícios oriundos da patente entre seus co-titulares.⁶⁴

60. Código de Propriedade Industrial, arts. 40 a 43.

61. LPI, art. 88.

62. Idem, art. 89.

63. Idem, art. 90.

64. Idem, art. 91 e seus §§.

55. LPI, art. 78 e seu parágrafo único.

56. Idem, art. 79.

57. Idem, art. 80.

58. Idem, art. 84 e seus §§.

59. Idem, art. 87.

DESENHO INDUSTRIAL

Ao contrário do antigo Código, que colocava o desenho industrial na categoria dos bens patenteáveis,⁶⁵ a LPI passou a considerá-lo passível de registro.⁶⁶ Este fato não implicou, entretanto, retirar-lhe benefícios, pois também pelo registro se confere a respectiva propriedade ao titular do desenho industrial. Além disto, o registro do desenho industrial permite três sucessivas renovações, após o vencimento do prazo do registro inicial, o que não ocorre com a patente, cuja duração jamais pode ser prorrogada.

Conceito de desenho industrial

O conceito de desenho industrial na LPI se diferencia do adotado no antigo Código. Foram reunidos numa só categoria aquilo que anteriormente se denominava *modelo industrial*, que se caracterizava por uma forma plástica ornamental, e o que antes se chamava *desenho industrial* propriamente dito, que constituía um conjunto novo de linhas e cores passível de aplicação à ornamentação de um produto.⁶⁷ Sob a nova lei, desenho industrial tanto é a forma plástica ornamental de um objeto, como o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, servindo de tipo de fabricação industrial.⁶⁸

Assim como no caso da invenção e do modelo de utilidade, para ser registrado o desenho industrial deve possuir o requisito de novidade — isto é, não estar ainda compreendido no estado da técnica, entendendo-se como tal tudo aquilo tornado acessível ao público antes do depósito do pedido, no Brasil ou no exterior.⁶⁹ A originali-

dade, por sua vez, verifica-se quando do desenho industrial resultar uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores.⁷⁰

Para os fins da LPI, obra de caráter puramente artístico não se considera desenho industrial. Tampouco é registrável como desenho industrial a forma necessária, comum ou vulgar do objeto, nem aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.⁷¹

Trâmite do pedido de registro de desenho industrial

O trâmite de pedido de registro de desenho industrial guarda semelhança com aquele aplicável ao depósito do pedido de patente, inclusive no tocante à prioridade, com menores exigências e prazos mais curtos.⁷²

Vigência do registro de desenho industrial

É de dez anos o prazo de vigência do registro de desenho industrial, contado a partir do depósito. Este prazo pode, no entanto, ser prorrogado por três períodos sucessivos de cinco anos cada, desde que seja formulado o respectivo pedido durante o último ano de vigência do registro. Excepcionalmente, a prorrogação poderá ser requerida nos cento e oitenta dias seguintes ao vencimento do prazo de vigência.⁷³

Direitos conferidos pelo registro de desenho industrial

A LPI aplica ao desenho industrial, no que couber, as disposições concernentes à proteção conferida pela patente, inclusive as exceções destinadas a ressaltar à pessoa

65. Código de Propriedade Industrial, art. 6º.

66. LPI, art. 94.

67. Código de Propriedade Industrial, arts. 11 e 12.

68. LPI, art. 95.

69. Idem, art. 96 e seus §§.

70. Idem, art. 97.

71. Idem, arts. 98 e 99.

72. Idem, arts. 100 a 107.

73. Idem, arts. 108 e 109.

de boa-fé o direito de prosseguir na exploração do desenho industrial que se houver iniciado antes do respectivo depósito ou da prioridade do pedido de registro.⁷⁴

Nulidade do registro de desenho industrial

As hipóteses de nulidade do registro de desenho industrial são, *mutatis mutandis*, as mesmas que se aplicam às patentes.⁷⁵ Admite-se a declaração administrativa ou judicial de nulidade do registro, com procedimentos em tudo iguais aos previstos para a patente, ressalvadas modificações nos prazos.⁷⁶

Extinção do registro de desenho industrial

Extingue-se o registro do desenho industrial em circunstâncias análogas às de extinção da patente.⁷⁷

Retribuição quinzenal pelo registro de desenho industrial

Também no caso do desenho industrial é necessário o pagamento de retribuição, que, entretanto, é de periodicidade quinzenal, a partir do segundo quinquênio do depósito.⁷⁸

Transferibilidade e licenciamento do desenho industrial

Por expressa disposição da LPI, aplicam-se ao desenho industrial as disposições relativas à cessão e transferência de patentes, bem como sobre seu licenciamento.⁷⁹

Desenho industrial criado por empregado

Também as regras relativas à criação do desenho industrial por empregado reproduzem aquelas estabelecidas para a invenção e modelo de utilidade.

MARCAS

Conceito de marca registrável

Marca registrável é o sinal distintivo visualmente perceptível,⁸⁰ que tanto pode ser figurativa, nominativa ou mero sinal gráfico, plana ou até mesmo tridimensional.

A LPI adotou nova sistemática para a classificação das marcas registráveis, deixando de diferenciar a marca de indústria, a de comércio e a de serviço, para distingui-las como *marca de produto ou serviço*, quando usada para identificar um produto ou serviço de outro semelhante ou afim, *marca de certificação*, quando se destinar a atestar a conformidade de um produto ou serviço a normas ou especificações técnicas, e *marca coletiva*, quando usada para identificar produtos ou serviços de membros de determinada entidade.⁸¹

No Brasil, registra-se a marca em cada classe de produto ou serviço a que se referir a atividade do depositante, conforme classificação estabelecida pelo INPI, quando não fixada em tratado ou acordo internacional aqui vigente.⁸² Desde o regime do antigo Código, o INPI instituiu norma administrativa⁸³ distribuindo os produtos e serviços em 41 classes, a maioria das quais se subdivide em diferentes itens.

Os sinais não registráveis como marca encontram-se relacionados na LPI,⁸⁴ em 23 diferentes itens, em termos que repro-

74. Idem, art. 110.

75. Idem, art. 112.

76. Idem, arts. 113 a 118.

77. Idem, art. 119.

78. Idem, art. 120 e seus §§.

79. Idem, art. 121.

80. Idem, art. 122.

81. Idem, art. 123.

82. Idem, art. 227.

83. Ato Normativo n. 51, de 27.1.81 e posteriores alterações.

84. Idem, art. 124.

duzem, na essência, o que a respeito dispunha o antigo Código.⁸⁵ Merece notar que entre os sinais não registráveis encontra-se aquele que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente, evidentemente, não poderia desconhecer em razão de sua atividade, caso a marca se destine a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca de outro titular.⁸⁶ Da mesma forma, não mais se permite o registro do sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda,⁸⁷ que no regime anterior era expressamente admitido, ao lado do registro de marca.

Marca de alto renome e marca notória

A LPI introduziu uma nova categoria de marca, a de alto renome, à qual passou a ser assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, desde que registrada no Brasil.⁸⁸ A marca de alto renome não se confunde com a denominada *marca notória*, esta última já prevista na Convenção de Paris e no antigo Código,⁸⁹ à qual a LPI também passou a dispensar proteção especial, no respectivo ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.⁹⁰ Esta proteção implica que possa o INPI indeferir de ofício o pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida.⁹¹

Prioridade do pedido de registro de marca

Goará do direito de prioridade o pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou

em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, quando o depositante o solicitar no ato do depósito no Brasil. Esta prioridade implica em que o depósito não será invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nos prazos estabelecidos nos respectivos acordos.⁹²

A prioridade será concedida, no Brasil, ao pedido de marca depositada em país que seja signatário da Convenção de Paris, porquanto nesta se prevê que "aquele que tiver apresentado pedido de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade."⁹³ O prazo da prioridade será, neste caso, de seis meses, contados da data de apresentação do primeiro pedido, como estabelece a Convenção de Paris.

Requerente do registro da marca

O registro da marca pode ser requerido por quem quer que o pretenda — pessoa física, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, nacional ou estrangeira. No caso de pessoa jurídica de direito privado, a marca deverá relacionar-se com a atividade que a mesma licitamente exercer, em caráter efetivo, diretamente ou através de empresas sob seu controle direto ou indireto.

Tratando-se de registro de marca coletiva, seu requerente deve representar a coletividade, podendo, entretanto, exercer atividade diferente daquela exercida por seus membros.

Já os que pretenderem registrar marca de certificação não poderão ter interesse

92. Idem, art. 127.

93. Convenção de Paris, art. 4^ª, alínea A, parágrafo 1. Notar que, como informa J. C. Tinoco Soares, pelo fato de ter o Brasil denunciado o Acordo de Madri, relativo à proteção das marcas internacionais, "qualquer depósito feito nesse sentido perante a OMPI-Organização Mundial da Propriedade Intelectual ou organização equivalente não terá nenhum efeito no Brasil", ob. cit., p. 207.

85. Código de Propriedade Industrial, art. 65.

86. LPI, art. 124, inciso XXIII.

87. Idem, art. 124, inciso VII.

88. Idem, art. 125.

89. Código de Propriedade Industrial, art. 67.

90. LPI, art. 126.

91. Idem, art. 126, § 2^º.

industrial ou comercial direto no produto ou serviço a ser atestado.⁹⁴

Direitos sobre a marca outorgados pelo registro

O registro da marca implica atribuição de sua propriedade ao respectivo titular, a quem fica assegurado, a partir de então, o uso exclusivo no território nacional.⁹⁵

Obtido o registro ou efetuado o depósito, o respectivo titular poderá cedê-lo, licenciar seu uso e zelar por sua integridade material ou reputação.⁹⁶ Não poderá, contudo, impedir a utilização da marca por comerciantes ou distribuidores na produção e comercialização do produto respectivo, nem que fabricantes de acessórios a utilizem para indicar a destinação de seus produtos, nem que ocorra a livre circulação de produto colocado no mercado interno, nem, tampouco, que seja ela citada em discurso, ou publicação sem conotação comercial.⁹⁷

É concedida precedência ao registro a quem, na data da prioridade do depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante àquela que constitui seu objeto.⁹⁸ Esta precedência, no entanto, só pode ser cedida a terceiros juntamente com o negócio da empresa que estiver relacionado ao uso da mesma marca.⁹⁹

Vigência da marca registrada

Reproduzindo o que a respeito dispõe o antigo Código,¹⁰⁰ a LPI fixou em dez

94. LPI, art. 128 e seus §§.

95. Idem, art. 129.

96. LPI, art. 130.

97. Idem, art. 132.

98. Idem, art. 129, §§ 1º e 2º.

99. Alguma crítica tem sido feita ao dispositivo da LPI que concede precedência ao usuário de boa-fé que já usava a marca há mais de seis meses, ao fundamento de que colidiria com o sistema adotado no Brasil e consagrado na própria LPI, segundo o qual o registro é, por si só, atributivo de propriedade sobre a marca. Cf. J. C. Tinoco Soares, ob. cit., p. 214.

100. Código de Propriedade Industrial, art. 85.

anos o prazo inicial de vigência da marca registrada, contado da concessão do registro, sujeito a prorrogação por períodos iguais e sucessivos.¹⁰¹ A prorrogação deve ser formulada durante o último ano de vigência do registro; contudo, em importante modificação da norma anterior, passou-se a admitir que a prorrogação seja requerida até seis meses após o termo final de vigência, desde que mediante o pagamento de retribuição adicional.¹⁰²

Cessão do depósito ou do registro da marca

O depósito e o registro da marca podem ser objeto de cessão, pelo respectivo titular, a terceiros que satisfaçam as exigências legais para requerer o registro.¹⁰³ Como já previa a anterior legislação,¹⁰⁴ havendo marcas iguais ou semelhantes relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim depositadas ou registradas pelo cedente, deverão elas ser cedidas conjuntamente, sob pena de seu cancelamento.¹⁰⁵

Caberá ao INPI efetuar a anotação da cessão, que, entretanto, só produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data da respectiva publicação.¹⁰⁶ Eventual indeferimento de anotação da cessão, ou cancelamento ou arquivamento de pedido de cessão, poderá ser objeto de recurso.¹⁰⁷

Licenciamento de uso da marca registrada

O depósito e o registro da marca podem, ainda, ter seu uso cedido a terceiros pelo respectivo titular, mediante contrato de licença. Embora a simples celebração do contrato de licença seja suficiente para pro-

101. Idem, art. 133.

102. LPI, art. 133, §§ 1º e 2º.

103. Idem, art. 134.

104. Código de Propriedade Industrial, art. 89.

105. Idem, art. 135.

106. LPI, arts. 136 e 137.

107. Idem, art. 138.

duzir efeitos entre as partes, o instrumento deverá ser averbado no INPI, para que produza efeitos perante terceiros, a partir de sua publicação. Eventual indeferimento da averbação admite recurso do interessado.¹⁰⁸

O licenciamento de uso da marca não impede que seu titular ou depositante exerça controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços – circunstância especialmente relevante no caso dos contratos de franquia, que, por natureza, abarcam a licença de uso de marca. A exemplo do que acima se disse sobre o licenciamento da exploração de patentes, o licenciamento do uso de marca deve ter suas condições devidamente reguladas.

Não mais se encontra no texto legal o impedimento que se achava no antigo Código,¹⁰⁹ de que o contrato de licença de uso de marca imponha restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive exportação, do produto por ela designado. O legislador suprimiu, ainda, qualquer referência a limites ou condições de remuneração, bem como aos efeitos do registro sobre o pagamento de *royalties*, que, anteriormente, eram contemplados na lei com caráter nitidamente intervencionista.¹¹⁰

Perda do direito ao registro da marca

As hipóteses de extinção do registro da marca são (a) a expiração do prazo de vigência, (b) a renúncia, total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, (c) a caducidade, e (d) a não manutenção, por pessoa domiciliada no exterior, de procurador domiciliado no país com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive com poderes para receber citação.¹¹¹

108. *Idem*, arts. 139 a 141.

109. Código de Propriedade Industrial, art. 90, § 2º.

110. *Idem*, art. 90, §§ 1º e 4º. O antigo Código chegava a vedar efeito quanto ao pagamento de *royalties* ao registro cuja vigência tivesse sido prorrogada.

111. LPI, art. 142.

Na primeira situação, perderá o direito à marca aquele que deixar expirar o prazo de vigência – dez anos – sem requerer a devida prorrogação, seja dentro do último ano de vigência, seja até seis meses após o respectivo termo final; na segunda situação, a perda ocorrerá por ato de vontade expressa; na terceira, se for assim requerido por qualquer pessoa com legítimo interesse, em face do não se ter iniciado o uso da marca no Brasil por cinco anos após sua concessão ou, após o decurso de igual período, ter-se interrompido por mais de cinco anos consecutivos sem justificativa de razão legítima,¹¹² na quarta hipótese, por incúria do titular em tomar medida que a lei considera indispensável para a preservação do direito, qual seja a manutenção de procurador no Brasil munido dos poderes suficientes de representação.¹¹³ O direito à marca poderá caducar parcialmente, isto é, em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi efetivamente usada.¹¹⁴

Os dispositivos da LPI a respeito da caducidade do registro da marca em muito se assemelham aos do antigo Código.¹¹⁵ Merecem ser apontadas, entretanto, diferenças importantes no que concerne ao prazo de desuso da marca (anteriormente de dois anos, agora de cinco anos), o qual passou a ajustar-se à Convenção de Paris (Revisão de Estocolmo),¹¹⁶ e ao direito de iniciativa (anteriormente do próprio INPI, agora somente a requerimento de pessoa com legítimo interesse).

Marcas coletivas e de certificação

A marca coletiva designa produto ou serviço pertinente a um agrupamento profissional, a um espaço territorial ou a uma

112. *Idem*, art. 143.

113. *Idem*, art. 217.

114. *Idem*, art. 144.

115. Código de Propriedade Industrial, arts. 93 a 97.

116. Convenção de Paris, art. 6 *bis*.

reunião qualquer de singularidades, cujo uso denote qualidade, processo de fabricação ou outra característica especial. Seu uso é reservado exclusivamente aos membros da respectiva coletividade, segundo um regulamento de utilização que deve dispor sobre as condições e proibições de uso, a ser protocolizado no INPI dentro de sessenta dias do respectivo depósito.¹¹⁷

Já a marca de certificação requer, para seu registro, que o respectivo pedido descreva as características do produto ou serviço que constitui o objeto da certificação, bem como as medidas de controle que serão adotadas pelo titular para certificar o produto ou serviço em causa.¹¹⁸

A marca coletiva e a marca de certificação são inovações da LPI em relação ao antigo Código, nada existindo na legislação brasileira anterior a respeito delas. Tampouco no Acordo TRIPS encontra-se menção a estas categorias de marcas, mas a primeira delas acha-se expressamente contemplada na Convenção de Paris como passível de registro e proteção.¹¹⁹

Independe de licença o uso da marca coletiva – obviamente por membro da coletividade titular de seu registro –, desde que a respectiva autorização se encontre no regulamento de utilização.¹²⁰ Quanto à marca de certificação, embora sua natureza se ajuste melhor ao uso da própria entidade certificante, nada obsta que seja ela licenciada.

O registro da marca coletiva e de certificação é passível de extinção pelas mesmas causas a que se sujeita a marca comum e, além delas, quando deixar de existir a entidade ou quando for utilizada fora das condições previstas no regulamento.¹²¹ A renúncia, contudo, somente é admitida quando feita nos termos do contrato social ou estatuto da entidade renunciante.

te.¹²² A caducidade, por outro lado, aplicar-se-á no caso de a marca não ser utilizada por mais de um dos membros da coletividade.¹²³

Depósito, exame e registro da marca

A LPI disciplina, com riqueza de detalhe, o procedimento de depósito, exame e expedição do certificado de registro da marca. Protocolizado o pedido e efetuado seu exame formal preliminar, será ele publicado para apresentação de oposição por terceiros, no prazo de sessenta dias, após o que o depositante poderá, em igual prazo, manifestar-se.¹²⁴ Em subsequente período de sessenta dias, deverão ser respondidas eventuais exigências formuladas pelo INPI,¹²⁵ seguindo-se a conclusão do exame e a decisão, deferindo ou não o pedido, a qual será irrecorrível na esfera administrativa.¹²⁶

Se for deferido o pedido, o INPI concederá o certificado de registro, desde que comprovado o pagamento das retribuições correspondentes no prazo de sessenta dias ou, no máximo, nos trinta dias subsequentes.¹²⁷ Constarão do certificado a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços a que se referir, as características do registro e, sendo o caso, a prioridade estrangeira.¹²⁸

Nulidade do registro da marca

A LPI, enunciando ser nulo o registro concedido em desacordo com suas disposições, contempla a possibilidade de nulidade apenas parcial do registro da marca – hipótese aplicável, por exemplo, ao caso de

117. LPI, art. 147.

118. Idem, art. 148.

119. Convenção de Paris, art. 7 bis.

120. LPI, art. 150.

121. Idem, art. 151.

122. Idem, art. 152.

123. Idem, art. 153.

124. Idem, art. 158.

125. Idem, art. 159.

126. Idem, art. 160.

127. Idem, arts. 161 e 162.

128. Idem, art. 164.

registro concedido em diferentes classes, sendo nulo em uma ou algumas delas, mas válido em outra ou outras.¹²⁹

A esta norma segue-se, em posição algo deslocada, dispositivo que autoriza ao titular de marca registrada em país signatário da Convenção de Paris, alternativamente (ao pedido de nulidade, entenda-se), reivindicar em ação judicial a adjudicação do registro da marca diretamente para si, como previsto no art. 6^o-*septies* daquela Convenção.¹³⁰

Inovando em relação ao Código anterior,¹³¹ a LPI admite que a nulidade do registro seja declarada no âmbito administrativo, em processo que pode ser instaurado, tanto de ofício como por iniciativa de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cento e oitenta dias da data de expedição do certificado de registro. A este processo poderá acorrer o titular do registro, para se manifestar em sessenta dias, após o que decidirá o presidente do INPI, em instância administrativa única.¹³²

A exemplo do que dispunha o Código anterior,¹³³ a ação judicial de nulidade do registro da marca é facultada ao próprio INPI ou a qualquer pessoa com legítimo interesse, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da concessão. O foro competente para o julgamento da ação é o da Justiça Federal, com obrigatória intervenção do INPI, dispondo o réu de sessenta dias para contestá-la. A lei admite a suspensão liminar dos efeitos do registro e do uso da marca, em decisão que o juiz

do feito poderá proferir nos próprios autos da ação de nulidade.¹³⁴

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A indicação geográfica – designação da procedência ou denominação de origem de produto ou de serviço – também recebeu proteção da LPI.¹³⁵ A indicação de procedência consiste na menção a nome geográfico que tenha adquirido notoriedade como centro de produção, extração ou fabricação de certo produto ou prestação de certo serviço. Por denominação de origem entende-se o nome geográfico que designe produto ou serviço caracterizado por qualidades derivadas da localidade correspondente.¹³⁶

Em consonância com a Convenção de Paris, na qual se previu que os países signatários adotariam a repressão à falsa indicação de procedência,¹³⁷ o Código anterior fazia referência a esta indicação.¹³⁸ Já a denominação de origem, à qual não há menção na Convenção de Paris, somente veio encontrar guarida na LPI, em obediência às regras do Acordo TRIPS, no qual se determinou que os países-membros estabeleceriam meios legais para reprimir a falsa indicação de procedência ou origem.¹³⁹

Nos termos da LPI, a proteção à indicação geográfica de procedência consiste em restringir seu uso apenas aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local geográfico designado. Quanto à denominação de origem, a lei impõe o atendimento aos requisitos de qualidade correspondentes, para que possa ser utilizada.¹⁴⁰

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Encerrando o elenco de direitos relativos à propriedade industrial protegidos

129. Idem, art. 165.

130. Idem, art. 166.

131. Código de Propriedade Industrial, art. 99.

132. LPI, arts. 167 a 172. No regime do anterior Código de Propriedade Industrial previa-se a *revisão administrativa* da concessão do registro (art. 101), cujo efeito acabava por equivaler à atual declaração administrativa de nulidade. A decisão administrativa, no entanto, era recorrível ao Ministro da Indústria e do Comércio (art. 101, § 3^o c/c art. 108).

133. Código de Propriedade Industrial, art. 100.

134. LPI, arts. 173 a 175.

135. Idem, art. 176.

136. Idem, arts. 177 e 178.

137. Convenção de Paris, art. 10.

138. Código de Propriedade Industrial, art. 70.

139. Acordo TRIPS, art. 22.

140. LPI, arts. 179 a 182.

pela LPI, encontra-se a repressão à concorrência desleal.¹⁴¹ São normas de caráter predominantemente penal e de processo penal, nas quais se encontram a definição de quatorze tipos de *crime de concorrência desleal* e as respectivas penas,¹⁴² bem como os procedimentos para a busca e apreensão e para a correspondente ação penal. Além disto, são também previstos os tipos penais relativos a cada uma das categorias de propriedade industrial – patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas – e fixadas as respectivas penas.¹⁴³

Algumas das condutas contempladas na LPI como crimes de concorrência desleal não se subsumem estritamente no conceito de propriedade industrial; são, na realidade, condutas que acarretam prejuízo ao exercício da atividade econômica de pessoa ou empresa concorrente.¹⁴⁴ Assim é, também, na Convenção de Paris – onde se acha prevista a repressão à concorrência desleal como modalidade de proteção da propriedade industrial –,¹⁴⁵ e no Acordo TRIPs – ao determinar aos Estados-membros a proteção da informação confidencial, incluindo segredos comerciais que não se caracterizam como propriedade industrial *stricto sensu*.¹⁴⁶

A indenização dos danos causados em decorrência de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, previstos ou não na LPI, situa-se também na categoria da repressão à concorrência desleal.¹⁴⁷

141. Idem, art. 2º e seus incisos I a V.

142. Idem, art. 195, incisos I a XIV.

143. Idem, arts. 183 a 194.

144. Exemplo de condutas ilícitas não relacionadas com a propriedade industrial encontram-se nos incisos I e II (informação falsa a respeito de concorrente), III (desvio de clientela), IX e X (falta ao dever de emprego em troca de paga ou recompensa do concorrente).

145. Convenção de Paris, art. 1, numeral 2), e art. 10 *bis*.

146. Acordo TRIPs, art. 39.

147. LPI, arts. 207 a 210.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA

Em dispositivo lacônico da LPI, atribui-se ao INPI o registro de contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, a fim de produzirem efeitos em relação a terceiros.¹⁴⁸

Na doutrina da propriedade industrial, a expressão “tecnologia” engloba todos os conhecimentos industriais, compreendendo os frutos da pesquisa científica de laboratório, trabalhos de elaboração necessários para transformar uma invenção experimental em processo industrial, assim como conhecimentos e a arte adquiridos na exploração de instalações de fabricação. Segue-se disto que o conceito de tecnologia alcança tanto aqueles conhecimentos protegidos como propriedade industrial – patente de invenção ou de modelo de utilidade, desenho industrial e marca de produto ou serviço devidamente registrados –, como, também, outros que, por não terem sido patenteados ou registrados, não se acham legalmente protegidos.

Em face disto, os contratos de transferência de tecnologia abrangidos pela LPI tanto podem ter como objeto o licenciamento de direitos protegidos, como a aquisição de conhecimentos tecnológicos não protegidos. Na primeira categoria, encontram-se o contrato de licença de exploração de patente, o contrato de licença de uso de desenho industrial e o contrato de licença de uso de marca; na segunda, estão o contrato de fornecimento de tecnologia, o contrato de prestação de assistência técnica e científica e o contrato de franquia.¹⁴⁹

O registro dos contratos de transferência de tecnologia no INPI é condição para que os mesmos produzam efeitos em relação a terceiros.¹⁵⁰ Isto quer dizer que con-

148. Idem, art. 211.

149. A classificação dos contratos de transferência de tecnologia acha-se contemplada no Ato Normativo n. 135, de 15.4.97, do INPI.

150. LPI, art. 211.

tratos não registrados, embora obriguem a seus signatários, não autorizam ao adquirente da tecnologia ou da licença efetuar pagamentos em moeda estrangeira, nem lançar o respectivo valor como despesa da pessoa jurídica pagadora, para fins de apuração do lucro sujeito ao imposto de renda devido no Brasil, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado em moeda nacional.

No regime do Código anterior, os contratos de transferência de tecnologia submetidos ao INPI sujeitavam-se a exigências extremamente rigorosas, muitas das quais denotavam flagrante intervencionismo do Estado, em prejuízo da autonomia da empresa para estabelecer seus negócios.¹⁵¹ Esta situação não mais prevalece, podendo as partes, agora, negociar livremente as condições contratuais que desejarem, ressalvadas poucas exceções: a existência ou não do direito de propriedade industrial, o prazo de licenciamento e os limites de remuneração a ser remetida ao exterior e deduzida como despesa da pessoa jurídica.¹⁵²

No que concerne à franquia, o registro do respectivo contrato é, também, condição para que produza efeitos em relação a terceiros.¹⁵³ Tratando-se de modalidade contratual complexa, onde se mesclam transferência de tecnologia e exploração de marca,¹⁵⁴ desde 1992 foram estabelecidos critérios para permitir seu registro junto ao INPI.¹⁵⁵

TRÂMITES, PROCEDIMENTOS E RECURSOS

Em seu título penúltimo, a LPI contém disposições relativas a trâmites, pro-

cedimentos e recursos cabíveis. Ali são regulados a forma dos atos das partes e de seus procuradores,¹⁵⁶ o modo de contagem dos prazos e de sua eventual prorrogação,¹⁵⁷ o prazo de prescrição da ação de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial,¹⁵⁸ a publicidade dos atos do INPI nos processos administrativos,¹⁵⁹ a competência para estabelecer a classificação de patentes, desenhos industriais e marcas¹⁶⁰ e para a fixação de valor dos serviços do INPI.¹⁶¹

No concernente a recursos, são recorríveis os atos decisórios do INPI, no prazo de sessenta dias. O recurso interposto tem efeito suspensivo e devolutivo e será decidido pelo presidente do órgão, em caráter final e irrecurável, após apresentação das contra-razões do interessado. Entretanto, não comportam recurso as decisões do INPI que determinem o arquivamento definitivo do pedido de patente ou de registro, nem aquelas que defiram o pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca¹⁶² — além de outras hipóteses que a lei preveja expressamente não serem recorríveis.¹⁶³

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

As disposições transitórias e finais da LPI objetivaram, principalmente, regular os efeitos da transição do regime do antigo Código para a nova legislação.

Embora publicada em 15 de maio de 1996, somente um ano mais tarde a LPI passou a vigor na sua totalidade, porquanto apenas os dispositivos sobre pedido de patente para matérias antes não patenteáveis e sobre a reestruturação do INPI entraram em vigência imediata.¹⁶⁴

151. Cf. o revogado Ato Normativo n. 15, de 11.8.75, que dispunha minuciosamente sobre as cláusulas que os contratos de transferência de tecnologia deveriam conter, e as condições que não poderiam constar deles.

152. Portaria MF n. 436, de 30.12.58.

153. LPI, art. 211.

154. Lei n. 8.955, de 15.12.94.

155. Resolução n. 35, de 29.6.92, e Ato Normativo 115, de 30.9.93.

156. LPI, arts. 216 a 220.

157. Idem, arts. 221 a 224.

158. Idem, art. 225.

159. Idem, art. 226.

160. Idem, art. 227.

161. Idem, art. 228.

162. Idem, arts. 212 e §§, e 215.

163. Cf. arts. 54, 117 e 171.

164. Idem, art. 244.

As novas regras legais passaram a ser aplicáveis aos pedidos em andamento imediatamente após sua vigência, salvo no tocante a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação – que anteriormente não eram patenteáveis, mas passaram a sê-lo –, para cuja patenteabilidade foram estabelecidos procedimentos especiais.¹⁶⁵

Com relação ao elenco de substâncias, matérias ou produtos não patenteáveis no regime anterior, reconheceu-se a possibilidade de depósito do respectivo pedido de patente, por aquele que tivesse proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, assegurando-se a data do primeiro depósito no exterior, desde que (a) seu titular ou terceiro por ele autorizado não tivesse colocado o objeto do pedido ou da patente em qualquer mercado no país, e (b) não tivessem sido realizados por terceiros, no Brasil, preparativos sérios e efetivos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.¹⁶⁶ Para se valer deste permissivo, o interessado deveria fazer com que o depósito no Brasil se realizasse dentro de um ano da publicação da lei – isto é, até 14 de maio de 1997 – e, comprovada a concessão da patente no país de origem, esta seria concedida também no Brasil, com validade pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, mas contado a partir da data do depósito no Brasil – observado, por óbvio, que seu objeto fosse patenteável e, ainda, os limites de vinte anos para a patente de invenção e de quinze anos para a de modelo de utilidade.¹⁶⁷

Por outro lado, assegurou-se também a possibilidade de depósito de pedido de patente relativo às mesmas matérias antes

não privilegiáveis, por nacional ou pessoa domiciliada no Brasil, desde que (a) seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, e (b) não tivessem sido realizados por terceiros, no Brasil, preparativos sérios e efetivos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.¹⁶⁸

Este dispositivo da LPI, conhecido pelo cognome de *pipeline*,¹⁶⁹ gerou intensa polêmica na fase de tramitação da lei, sendo visto por alguns como um indevido privilégio às patentes estrangeiras de produtos ou processos antes não patenteáveis no Brasil, sem lhes exigir o requisito da novidade.¹⁷⁰ Pelo mecanismo do *pipeline*, assegurou-se patenteabilidade no Brasil pelo prazo remanescente ao da patente estrangeira, contado da data do depósito no exterior – desde que, contudo, os produtos ou processos que constituíssem seu objeto não estivessem no mercado interno e que nenhum fabricante nacional estivesse a explorá-los, ou a ponto de fazê-lo.

A polêmica a respeito do *pipeline* perdeu atualidade a partir de 15 de maio de 1997, data em que se encerrou o prazo para o depósito de todo e qualquer pedido com base no permissivo excepcional.

Ainda entre as disposições transitórias, encontra-se a recomendação para que o Poder Executivo submeta ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover a harmonização com a política de propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do Mercado Comum do Sul-Mercosul.¹⁷¹

168. Idem, art. 231.

169. Cf. Di Biasi, Garcia e Mendes, para quem “o termo *pipeline* – cuja tradução para o português seria *tubulação* – refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos”, ob. cit., p. 159.

170. Cf. Parecer do Deputado Ney Lopes, relator do Projeto de Lei n. 824-D, de 1991.

171. LPI, art. 242.

165. LPI, art. 229.

166. Idem, art. 230.

167. Idem, art. 230, §§ 1º a 4º.

CONCLUSÃO

A LPI representou indiscutível avanço no tratamento dispensado à propriedade industrial no Brasil. Embora nela se encontrem algumas normas de cunho meramente procedimental, que melhor estariam em texto regulamentar, é certo que a LPI foi redigida com melhor técnica legislativa que a do antigo Código, permitindo adequada compreensão de seus comandos e das categorias nela contempladas.

No seu conteúdo material, a LPI teve o mérito de atualizar os conceitos de propriedade industrial utilizados em diferentes países, fruto da harmonização que a matéria vem sofrendo em nível mundial. Assim, embora continue a ter características de lei nacional, a LPI adotou terminologia, taxonomia, prazos e tratamento jurídico similares aos encontrados em diversas legislações, bem como nos tratados e

convenções internacionais mais recentes sobre o tema.

Entre todas as alterações introduzidas pela LPI no direito brasileiro da propriedade industrial, destaca-se, a nosso ver, a ideológica. Reduzindo a intervenção da burocracia estatal na autonomia dos agentes econômicos, a nova legislação pretendeu tornar-se instrumento de estímulo da atividade industrial e comercial, em lugar de representar um entrave à sua realização, como se verificava na vigência do Código anterior.

Embora seja, ainda, demasiado cedo para concluir sobre o real efeito do novo quadro normativo, é razoável prever que será benéfico. Contudo, será necessário, para tanto, que o órgão governamental incumbido de lhe dar cumprimento — o INPI — aja de modo consentâneo com esta nova ideologia, assegurando a consecução dos benefícios que a LPI pode proporcionar.