ISSN Impresso 1809-3280 | ISSN Eletrônico 2177-1758
www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas

DIREITO E LIBERDADE

REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY IN BRAZIL

Rafaella de Melo Soares*
Jonabio Barbosa dos Santos**

RESUMO: O saber humano sempre fora a fórmula para a evolução da sociedade. Nesse sentido, com o desenvolvimento social, o homem passou a exaltar suas criações e inventos e sentiu a necessidade de exigir do Estado a proteção do direito de explorar economicamente tais bens. Dessa forma, surgiram mecanismos jurídicos de proteção aos mesmos. Com as mudanças provocadas pela Revolução Industrial, os criadores tornaram a exigir com afinco tal proteção, passando o Estado a assegurá-la através de documentos jurídicos. O direito à propriedade industrial está ligado ao direito empresarial, não podendo ser confundido com o direito autoral, que se encontra regulado no âmbito do direito civil, todavia ambos são espécies do gênero *direito de propriedade intelectual*, uma vez que protegem bens incorpóreos. No Brasil, a Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial (LPI) - regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país, dispondo os meios de proteção desses direitos, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Assim, os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são as invenções e os modelos de utilidade (assegurados pela *carta patente*) e os desenhos industriais e as marcas (garantidos pelo *certificado de registro*). De certo, o fenômeno da globalização faz com que o empresário industrial permaneça constantemente atento aos seus direitos no que tange ao respeito de seus concorrentes à sua exclusividade na exploração de certa tecnologia por ele criada ou sintetizada. Ocorre que o ato de concessão da proteção (patente ou registro) pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem efeito constitutivo, assegurando ao seu titular o direito de explorar economicamente, com exclusividade, determinado bem industrial. Ainda, há repressão legal às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Ademais, a finalidade desse trabalho científico é analisar o regime jurídico de proteção à propriedade industrial, à luz da doutrina, da legislação nacional e do entendimento dos tribunais superiores, tecendo, sempre que possível, uma comparação com o direito estrangeiro e remetendo-se aos marcos históricos representativos.

* Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. João Pessoa – Paraíba – Brasil.

** Mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Professor da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal Campina Grande – UFCG e da Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Campina Grande – FACISA. Advogado. Sousa – Paraíba – Brasil.

Palavras-chave: Direito Empresarial. Propriedade Industrial. Regime jurídico de proteção. Legislação Nacional.

ABSTRACT: Human knowledge has always been the formula for the evolution of society. Thus, with the social development, the man starts to exalt his creations and inventions, and felt the need to ask the State for the protection of the right to exploit such goods economically. Then, the legal mechanisms of individual protection came up. With the changes brought by the Industrial Revolution, the creators start to require persistently such protection, passing the State to ensure these protections using legal documents. The right to industrial property is connected to the commercial law and cannot be confused with copyright, which is regulated under the civil law; however both are species of the intellectual property right, since they both protect intangible property. In Brazil the Law nº. 9.279/96 - Industrial Property Law (IPL) - regulates the rights and obligations regarding industrial property in the country, providing the means to protect these rights, considering the social interest and the technological and economic development. Thus, objects protected by industrial property rights are the inventions and utility models (secured by Patent Letters) and industrial designs and trade marks (guaranteed by the certificate of registration). Certainly, the globalization phenomenon makes the industrial entrepreneur constantly careful for the rights regarding the respect for their competitors to the exclusivity in the exploitation of a certain technology by him created or synthesized. The act of grant of protection (patent or registration) by the National Institute of Industrial Property has a constitutive effect, guaranteeing the holder the right to exploit economically with exclusivity a certain industrial good. Nevertheless, there is legal repression to the false geographical indications and unfair competition. Moreover, the purpose of this scientific work is to analyze the legal protection of industrial property, under the view of the doctrine of national legislation and the understanding of the higher courts, making, whenever possible, a comparison with the foreign law and referring to the representative historic milestones.

Keywords: Commercial Law. Industrial Property. Legal Protection. National Legislation.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho científico tem a finalidade de esclarecer a abrangência dos direitos de propriedade industrial no Brasil, ressaltando a sua proteção prevista na legislação interna.

Iniciar-se-á pela breve análise histórica da previsão de proteção aos direitos de propriedade industrial, isto é, das invenções, dos modelos de utilidades, das marcas e desenhos industriais, tecendo comparação entre o direito interno e o regido em outros países, destacando a importância de

cada um na escala evolutiva temporal.

Dando continuidade, serão demonstradas as definições pertinentes a cada elemento, bem como as interpretações dos dispositivos presentes na Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) constantes da melhor doutrina e do entendimento majoritário dos tribunais superiores nacionais.

Por fim, será destacada a proteção da propriedade industrial no Brasil, demonstrando os mecanismos adotados para assegurar a exploração exclusiva do bem patenteado ou registrado, bem como possibilitando discussão da temática e posicionamento da doutrina e da jurisprudência pátria.

2 REGISTRO HISTÓRICO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO E NO BRASIL

Desde os primórdios da humanidade, há busca incessante pelo conhecimento. Este sempre fora ponto chave na evolução do homem, que se reuniu em grupos e, sucessivamente, fez nascer a sociedade. Então, "o saber sempre ocupou lugar de destaque na história da humanidade" [1], sendo ora benéfico – propiciando o desenvolvimento social - ora maléfico – motivador de grandes embates como as grandes guerras mundiais.

Como fruto do conhecimento, do saber, o homem criou bens incorpóreos, fez nascer modelos de utilidade, bem como marcas e desenhos industriais. A princípio não havia a preocupação em proteger essas criações da inteligência humana na área industrial e econômica. Todavia, com o desenvolvimento social, a necessidade de proteger suas invenções foi incutida na mente dos homens, angariando direitos exclusivos, perante o Estado.

O primeiro caso de proteção concedida a um invento se deu em 1236, quando na cidade francesa de Bordeaux concedeu-se o direito de explorar, de maneira por 15 anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã à *Bonafasus de Sancta e Companhia.* Todavia, ressaltam os historiadores que os primeiros registros de proteção de criações e invenções consistiam apenas em meros privilégios, sempre vinculados a critérios políticos de conveniência e oportunidade.[2]

1 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Curso de Direito Empresarial:** o novo regime jurídico-empresarial brasileiro. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivum, 2010. p.188.

2 RAMOS, André Luiz Santa Cruz, Op. cit., p. 189.

Na Inglaterra, mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do *Statute of Monopolies*, em 1623, pela primeira vez, o inventor pôde ter acesso a certas modalidades de monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas e criações, visto que a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica passou a prestigiar as inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção, deixando de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos. Com isso, acabaram-se os antigos privilégios advindos da Idade Média e introduziram ideais inovadores, como os requisitos de novidade e da aplicação industrial para a caracterização de uma invenção.

Nos Estados Unidos da América, destaca-se uma outra norma de direito positivo, que foi historicamente relevante no tocante à proteção da propriedade industrial, a saber, a *Constituição dos Estados Unidos* de 1787.

A França apontou como o terceiro país a legislar sobre o direito da propriedade industrial em 1791.

Vale ressaltar que só após a Revolução Industrial, que provocou mudanças nas relações econômicas e sociais, a sociedade mundial passou a perceber que as invenções eram fontes de riqueza e poder, constatando-se a verdadeira importância de dar proteção aos direitos de propriedade industrial.

Como consequência dessa nova concepção, houve a realização de um evento que contribuiu muito para a evolução do direito industrial, a *Convenção (União) de Paris*, em 1883, cuja finalidade é tentar harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade industrial, isto é, teve como objetivo principal a declaração dos princípios da disciplina da propriedade industrial. Tal convenção foi revista em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

O Brasil é participante, desde o início, dessa Convenção, tendo sido um dos países pioneiros no tema do direito de propriedade intelectual[3].

Todavia, a história do direito industrial no Brasil iniciou-se muito antes da referida convenção, a saber, teve começo no processo de desentrave da economia colonial, no princípio do século XIX[4]. Como prova disso,

3 RAMOS, Op. cit., p. 190.

4 CÔELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial.** 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p.135-136. v.1.

tem-se que em 1809, o Príncipe Regente baixou alvará que reconheceu o direito do inventor à regalia da exclusividade, por 14 anos, sobre as criações levadas a registro na Real Junta do Comércio.

Assim, o Brasil, em 1830, editou *lei sobre invenções*. Logo após, em 1875, surgiu a primeira lei brasileira sobre marcas, sendo seguidas de outras em 1887 e 1904. Além disso, em 1882, houve a edição de uma nova lei sobre patentes.

No plano constitucional, com raras exceções, as Constituições brasileiras previram o direito de propriedade industrial ao longo da história. Apenas a Constituição de 1937 não trouxe referência ao direito em questão, fato que pode ser justificado pela situação que se instaurou no período.

Buscando a uniformização do direito industrial brasileiro, a partir da criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, em 1923, houve o disciplinamento no mesmo diploma legislativo dos registros das marcas e das patentes das invenções.

A Constituição Cidadã, a vigente, traz o direito de propriedade industrial no rol dos direitos e garantias individuais (Art. 5º, inciso XXIX, CF), assegurando-o como cláusula pétrea (Art. 60, § 4º, CF).

Atualmente, a Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) –, referida no dispositivo constitucional, regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil. Seu texto segue os preceitos do acordo internacional, isto é, segue o estabelecido na Convenção de Paris, contemplando, portanto, o *princípio da prioridade* e *o da assimilação*. Ademais, vale salientar que a LPI considera os direitos de propriedade industrial coisas móveis *("Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.")*.

Por fim, resta mencionar que, no Brasil, os direitos de propriedade industrial são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As decisões do INPI podem sempre ser revistas pelo Poder Judiciário, visto que é ente administrativo, não podendo ser afastado o controle jurisdicional dos atos do Poder Público (art. 5º, XXXV, CF).

A lei criadora do INPI é a Lei nº. 5.648/70, que em seu art. 2º dispõe que:

> 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. (Redação dada pela Lei nº 9.279, de 1998).

3 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

De início, convém esclarecer que o direito à propriedade industrial, ligado ao direito empresarial, não se confunde com o direito autoral, que se permeia ao direito civil, todavia ambos são espécies do gênero *direito de propriedade intelectual*.

Assim, esses direitos têm em comum o fato de protegerem bens imateriais[5], que resultam da ação de criar da inteligência humana, motivo pelo qual são contidos no conceito maior de direito da propriedade intelectual.

Por outro lado, existem importantes diferenças entre tais direitos, principalmente no que diz respeito ao sistema de proteção jurídica aplicável a cada um, pois se fundamentam em princípios distintos, a saber, o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica.

Sobre as diferenças entre o direito industrial e o autoral, Fábio Ulhoa Côelho[6]:

> Uma das diferenças entre o direito industrial e o autoral está relacionada à natureza do registro do objeto, ou da obra. O do primeiro é constitutivo; o da obra se destina apenas à prova da anterioridade.
> [...]
> A segunda diferença [...] está relacionada à extensão da tutela jurídica. Enquanto o primeiro protege a própria ideia inventiva, o segundo cuida apenas da forma em que a ideia se exterioriza.

Segundo Fran Martins[7], entende-se por propriedade industrial "o conjunto de direitos resultantes das concepções da inteligência humana que se manifestam ou produzem na esfera da indústria".

A Constituição Federal de 1988 cuida dos direitos de propriedade

5 Do direito civil, segundo Pablo Stolze, temos que os bens incorpóreos ou imateriais são aqueles abstratos, de visualização ideal, não tangível. Em virtude disso, esses bens possuem existência apenas jurídica, por força do Direito. (GAGLIANO, Pablo Stolze; e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil:** Parte Geral. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 260. v.1).

6 CÔELHO, Fábio Ulhoa. *Op. cit.,* nota 5, p.144-146.

7 MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial.** 28. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo no seu art. 5º, inciso XXIX, que:

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
> [...]
> XXIX - **a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**. (grifo nosso).

O dispositivo constitucional se refere à Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial (LPI) -, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, dispondo os meios de proteção desses direitos em seu art. 2º, a saber, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, dá-se através da: 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.

Em tais termos, pode-se dizer que os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são: a invenção e o modelo de utilidade – protegidos através da concessão da patente - e a marca e o desenho industrial – protegidos mediante concessão de registro. Além disso, resta mencionar que no Brasil há repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Com maestria, Fábio Ulhoa Côelho dispõe que o "direito industrial é a divisão do direito comercial que protege os interesses dos inventores, *designers* e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas".

4 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

Atualmente, o fenômeno da globalização faz com que o industrial permaneça constantemente atento aos seus direitos no que tange ao respeito

de seus concorrentes à exclusividade daquele sobre certa tecnologia por ele descoberta ou sintetizada. No estágio em que o mundo se encontra hoje, faz-se necessária, inadiável e urgente a atenção do criador industrial à patenteabilidade de seu invento, uma vez que os avanços tecnológicos, mais do que em qualquer outro tempo, são pouco a pouco superados por outros: a era da informação não permite a estagnação no tempo. Dia a dia são descobertas novas tecnologias que vêm suplantar outras, por isso se faz imperativa a concessão da patente desde que cumpra os requisitos estabelecidos em lei.

Em vista disso, a Lei nº. 9.279/96 regula, no Brasil, os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial. No tocante à proteção do direito de propriedade industrial, seu art. 2 dispõe que:

> 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.

Assim, os bens integrantes da propriedade industrial são a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. E o direito de possuir sua exploração com exclusividade se materializa: i) no ato de concessão da *patente* ("*carta patente*") para a invenção e o modelo de utilidade; ii) e no *registro* ("*certificado de registro*") para a marca e o desenho industrial. Ambos são concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Ainda, verifica-se que a lei reprime às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal, esta se preocupa com as condutas que atingem um concorrente em particular, por exemplo, violação de patente.

Ademais, resta esclarecer que o ato de concessão da proteção (patente ou registro) pelo INPI tem efeito constitutivo, visto que para poder ser obtida é necessário que efetivamente a busque junto ao referido órgão[8].

Por fim, a título de informação, resta ser dito que a proteção ao segredo de empresa pelo direito brasileiro não garante a exclusividade da exploração da invenção.

8 RAMOS, Op. cit., p. 194.

4.1 DAS PATENTES

A patente, ou melhor, a *carta-patente* assegura a seu titular o direito de explorar determinada invenção ou modelo de utilidade com exclusividade. Ela permite a materialização desse direito ao seu titular, consistindo em forma de proteção do direito de propriedade industrial que recai sobre os referidos bens industriais, desde que cumpram requisitos estabelecidos em lei.

Então, a carta-patente é o instrumento que materializa a concessão da proteção específica à invenção e ao modelo de utilidade pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

A Lei nº. 9729/96 – LPI não trouxe definição para a invenção, dispondo apenas, em seu art. 10, quais manifestações da inteligência humana não são invenções ou modelos de utilidade. Todavia, André Ramos[9] definiu invenção como *"um ato original decorrente da atividade criativa do ser humano"*. A LPI apenas estabeleceu, em seu art. 8º, que "*é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial"*. Por outro lado, a referida lei definiu modelo de utilidade em seu art. 9º:

> 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.** (grifo nosso).

O pedido de proteção da invenção ou modelo de utilidade deve ser feito junto ao INPI e pode ser feito pelo autor, bem como pelos herdeiros ou sucessores do mesmo, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade (art. 6º, § 2º, da LPI).

No entanto, não são todas as invenções e os modelos de utilidade que são patenteáveis. A LPI estabelece condições necessárias para a concessão da proteção da invenção ou do modelo de utilidade, ou seja, requisitos para o bem ser patenteado. São elas: i) a *novidade*; ii) a *atividade inventiva*; iii) a *industrialidade*; iv) *ilicitude* (ou *desimpedimento*).

9 Idem, p. 195.

O requisito da *novidade* encontra-se preenchido, segundo a LPI, quando "*a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica*" (art. 11). O estado da técnica, no dizer de Fábio Ulhoa Coelho[10], abrange todos os conhecimentos divulgados no meio científico, acessível a qualquer pessoa, bem como de todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos. Assim, há novidade quando a invenção ou o modelo de utilidade é desconhecido dos cientistas ou pesquisadores especializados, os *experts.*

Outro requisito é a *atividade inventiva.* Ele foi criado pelo direito norte-americano (*non-obviousness),* em 1952, sendo introduzido no Brasil pela Lei nº 9.279/96. Assim, para preenchê-lo o inventor tem de demonstrar que alcançou um resultado novo em decorrência específica de um ato de criação do seu intelecto, sendo um verdadeiro fruto da sua inteligência. A referida lei dispõe em seus art. 14 e 15 sobre esse requisito:

> 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.

Tal requisito tem a finalidade também de diferenciar a invenção ou modelo de utilidade de uma mera descoberta, protegendo o direito de propriedade do inventor, que terá o direito de exploração com exclusividade de determinada técnica por ele desenvolvida.

A terceira condição é a *industriabilidade,* que, segundo a LPI, é atendida quando a invenção ou o modelo de utilidade *"possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria"* (art. 15). Demonstra a preocupação do legislador em patentear apenas invenções ou modelos de utilidade úteis para o homem.

O quarto requisito é o *desimpedimento.* Para que seja atendido, faz-se necessário que o bem industrial não esteja elencado no rol de invenções ou

10 COELHO, Fábio Ulhoa, Op. cit., p. 150.

modelos de utilidade não patenteáveis, previsto no art. 18, da LPI, como por exemplo, os que, mesmo preenchendo os demais requisitos, forem contrários à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. Em observância ao dispositivo, há impedimento em atenção a valores sociais, éticos e morais que suplantam a simples técnica.

No Brasil, não se impede a patente de organismos vivos transgênicos (art. 18, parágrafo único, LPI), bem como dos medicamentos – inventos na área farmacêutica.

A LPI, em seu art. 38, regulamenta a concessão da patente e prevê a expedição da chamada *carta patente* após o pagamento da retribuição correspondente e o deferimento do pedido.

A patente é uma regalia, concedida ao inventor, de explorar exclusivamente determinada invenção ou modelo de utilidade. Todavia, imprime-se ressaltar que a proteção por ela conferida é temporária, tendo seu tempo de vigência sido expressamente definido em lei, mais especificamente na LPI.

Assim, de acordo com seu 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"*.

Ainda, convém mencionar que, visando garantir que o inventor usufrua dos seus direitos por um prazo razoável, impedindo que o atraso na apreciação de seu requerimento lhe cause prejuízo, dispôs em no art. 40, parágrafo único, da LPI:

> Art. 40. [...]
> 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.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do *Resp 960728*, entendeu que as patentes concedidas na vigência da lei anterior, Lei nº 5.771/71, não podem ter seu prazo estendido para 20 anos, afirmando que a Lei nº 9.279/96 não pode ser aplicada retroativamente em respeito ao ato jurídico perfeito.

A proteção conferida pela patente terá extensão determinada com base nas reivindicações, no relatório descritivo e nos desenhos apresentados no pedido. Ela garantirá ao seu titular o direito de exploração com exclusividade do invento ou modelo de utilidade patenteado, tendo a possibilidade de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (arts. 41 e 42, da LPI).

Além disso, o titular da patente tem o direito de ingressar com *ação judicial,* com a finalidade de obter indenização, quando seu direito de exploração econômica exclusiva for violado (art. 44, LPI). Todavia, convém fazer menção à hipótese de um terceiro de boa-fé: no seu art. 45, a LPI lhe assegura o direito de "*continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores".*

Ainda, o titular da patente poderá licenciar, de maneira voluntária ou compulsória, sua exploração, através de contrato de licença firmado perante o INPI para que possa produzir efeitos perante terceiros.

Ademais, a LPI dispõe em seu art. 78, que patente poderá ser extinta: 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) quando seu titular não constituir, no Brasil, procurador hábil a lhe representar. Tais hipóteses são comuns às patentes e aos registros.

4.2 DOS REGISTROS

Os registros concedidos pelo INPI recaem sobre os desenhos industriais e sobre as marcas. O registro do primeiro mostra semelhanças com a patente de invenção e de modelo de utilidade, todavia o das marcas se afasta dessas.

Por tais razões, Fábio Ulhoa Côelho[11] aduz que "ao contrário da patenteabilidade, a registrabilidade não comporta tratamento geral".

4.2.1 Dos desenhos industriais

A proteção ao desenho industrial, bem integrante da propriedade industrial, dá-se através da concessão de registro pelo INPI, a ser documen-

11 COELHO, Fábio Ulhoa, Op. cit., p. 156.

tada mediante o *certificado de registro,* que confere a seu titular o direito de exploração econômica exclusiva do seu objeto. Nesse sentido,

> 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. (**Lei n º. 9.279/96**).

Para Fábio Ulhoa Coêlho[12], "o desenho industrial (*design*) é a alteração da forma dos objetos".

A Lei nº. 9.279/96 define expressamente *desenho industrial*, dispondo em seu art. 95 que:

> 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**. (grifo nosso).

Com base nesse dispositivo legal e no art. 98 da mesma lei, Waldo Fazzio Júnior[13] conclui que "não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico".

Diante disso, convém estabelecer as distinções entre o desenho industrial e as obras de arte. De pronto, tem-se que a proteção dessas criações se submete a regimes jurídicos diferentes: a obra de arte é protegida pelo direito autoral, no âmbito do Direito Civil, ao tempo em que o desenho industrial é assegurado pelo direito de propriedade industrial. Nesse sentido, dispõe o Fábio Ulhoa Coêlho[14]:

> O desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de arte) porque o objeto a que se refere tem função utilitária e não apenas estática, decorativa ou de promoção de seu proprietário.

12 Idem, Ibdem, p. 138.
13 FAZZIO JÚNIOR. **Manual de Direito Comercial.** 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.p.93.
14 COELHO, Op. cit., p. 148.

Ainda, mostra-se interessante distinguir o desenho industrial do modelo de utilidade. Este tem de conferir ao objeto melhora na sua funcionalidade, no seu uso próprio; aquele tem preocupação meramente estética, sem nenhuma relação dom a funcionalidade do produto, apresentando verdadeira futilidade.

Para que o desenho seja registrado é necessária a presença de alguns requisitos, a saber: a novidade (quando não for compreendido no estado da técnica); originalidade (apresentação de uma configuração visual diferente em relação aos objetos anteriores); aplicação industrial[15]; e desimpedimento (ou licitude). No entanto, a concessão do registro de desenho industrial independe da prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e originalidade, apenas fazendo necessária antes da expedição do certificado.

De acordo com a lei supracitada, em seu 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; e ii) a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

O pedido de registro deverá conter requisitos previstos nos arts. 101 a 106, da Lei nº. 9.279/96.

Conforme dispõe a referida lei, o prazo de vigência do registro do desenho industrial é de 10 anos, contados da data do depósito, admitindo-se a prorrogação desse prazo por 03 períodos consecutivos de 05 anos cada um, devendo requerê-la no ultimo ano da vigência do registro (art. 108). Além disso, assegura-se ao terceiro de boa-fé o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores (art. 110), no mesmo sentido do que acontece com as patentes e marcas.

Aduz José Carlos Tinoco Soares[16] que o autor do desenho industrial possui o "*jus utendi, fruendi et abutendi*" sobre sua obra, assim a proteção jurídica do direito de propriedade sobre o desenho industrial é propiciada pelas formalidades que o Estado exige, todavia seja o titular do direito que responda pelas responsabilidades que decorrem de sua obra e também quem colherá os proventos de sua atividade.

15 RAMOS, André Luiz Santa Cruz, Op. cit., p.210.

16 SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 164.

Por fim, resta aduzir que o registro se extingue, de acordo com o art. 119, da mesma lei: i) pela expiração do prazo de vigência - caducidade; ii) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; iii) pela falta de pagamento da retribuição devida ao INPI; iv) quando seu titular não constituir, no Brasil, procurador hábil a lhe representar.

4.2.2 Das marcas

A marca, bem integrante da propriedade industrial protegido pelo registro do INPI, é definida no art. 122, da LPI, como o sinal distintivo, suscetível de percepção visual e não compreendido nas proibições legais, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços.

Trata-se, pois, de sinal aposto a um determinado produto ou no resultado de um serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, etc., com a finalidade de identificá-lo, diferenciando-o dos demais. No dizer de André Ramos[17] a marca deve ser "individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais". Em virtude disso, não se admite o registro como marca de expressões genéricas, incapazes de fazer distinguir um produto de outros.

No ordenamento jurídico pátrio, afastando-se dos de outros países, os sinais sonoros e determinados cheiros e odores não são registráveis, visto que não houve previsão dessa possibilidade. Portanto, são registráveis como marca no INPI apenas sinais visualmente perceptíveis.

A LPI dispôs, em seu art. 124, os sinais não registráveis como marca.

A doutrina tem por hábito classificar as marcas levando em conta a sua forma de apresentação. Nesse sentido elas podem ser: *nominativas, figurativas, mistas* ou *tridimensionais.* Todavia, tal classificação não possui fins jurídicos, visto que quaisquer dessas espécies de marcas são protegidas de maneira idêntica.

As *marcas nominativas* são as criadas pela composição, exclusivamente, de palavras e/ou números, não podendo conter uma particular forma de letras (ex. Revista dos Tribunais). As *marcas figurativas* são aquelas consistentes de desenhos, símbolos, logotipos ou figuras que demonstram configuração gráfica decorativa, diferente, não usual (ex. a gravatinha da *Chevrolet*). As

17 RAMOS, Op.cit., p. 212.

marcas mistas são as formadas por palavras escritas com letras dispostas de uma forma particular, ou inseridas em logotipos (ex. *Fanta*). Por fim, as *marcas tridimensionais* são aquelas constituídas pela forma plástica do produto, sendo esta o fator distintivo (ex. um vidro de perfume), deve-se ressaltar que eventualmente também são protegidas como desenho industrial.

Faz-se necessário mencionar que, consoante o art. 123 da Lei da Propriedade Industrial, há três categorias de marcas: i) *marca de produto ou serviço:* aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, tendo a função de distinguir diferentes prestadoras do mesmo serviço; ii) *marca de certificação:* a que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada – o titular do registro dessa marca será um agente econômico (normalmente empresário), cuja finalidade é a de avaliar e manter o controle da produção ou circulação de bens ou serviços desenvolvidos por outros agentes; iii) *marca coletiva*: usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade – o titular do registro será sempre uma associação empresarial.

O registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere a seu titular o direito de exploração com exclusividade do produto ou serviço em todo território nacional, isto é, adquire-se a propriedade da marca pelo registro validamente expedido (art. 129 *caput* da LPI), podendo o mesmo, de acordo com o art. 130, da LPI, *ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar o uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.* Por outro lado, o titular de tal direito não está isento de restrições (art. 132, LPI).

Assim, para que seja concedido, faz-se necessária obediência a três condições: i) novidade relativa; ii) não-colidência com marca notória; e iii) desimpedimento.

A *novidade relativa* é exigida no sentido de que a marca possa cumprir seu fim de identificar produtos ou serviços, individualizando-os e diferenciando-os de seus concorrentes. Em razão desse caráter relativo, a proteção das marcas registradas é adstrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. Nesse sentido, tem-se que tal direito de exploração com

exclusividade, concedido ao titular do registro, submete-se ao *princípio da especificidade,* isto é, essa exclusividade conferida pela lei é limitada ao âmbito da atividade em que atua, salvo quando se trata de *marca de alto renome*, consoante dispõe o art. 125, da LPI: *"à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".*

Nesse ponto convém diferenciar a *marca de alto renome* da *marca notoriamente conhecida.* Esta, independentemente de registrada ou previamente depositada no Brasil, goza de proteção especial no seu ramo de atividade. O art. 126, da LPI, dispõe que:

> 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.

Então, marcas semelhantes podem ser registradas na mesma classe, desde que não haja possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem[18].

A segunda condição para o registro é a não colidência com marca notoriamente conhecida. Tal requisito tem a finalidade de evitar que haja deferimento de pedido de registro de marca que seja notoriamente conhecida, mesmo não tendo registro, por pessoa que pretenda disso se aproveitar.

Por último, há o requisito do desimpedimento, que se refere ao rol estabelecido no art. 124, da LPI, dos sinais que não podem ser registrados como marca.

Em tais termos, o registro da marca assegura ao seu titular o direito de uso com exclusividade em todo País, portanto, aquele que usar indevidamente marca registrada por outrem, poderá ser demandado em juízo e ser condenado ao pagamento de perdas e danos, por meio de ação de perdas e danos pelo uso comercial da marca, que prescreve em 5 (cinco) anos (Súmula 143, STJ).

O prazo de vigência do registro de marca é de 10 (dez) anos, sendo contado da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, conforme dispõe o art. 133, da LPI, *"o registro da marca vi-*

18 COELHO, Op.cit., p. 159.

gorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos".

Ademais, o art. 142, da LPI, dispõe que 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) quando seu titular não constituir, no Brasil, procurador hábil a lhe representar.

4.3 REPRESSÃO ÀS FALSAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Além de dispor sobre o sistema de proteção a propriedade industrial, em si, isto é, de proteger os bens integrantes da propriedade industrial, no Brasil, a Lei Da Propriedade Industrial (LPI) estabelece a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

O art. 176, da LPI, aduz que "*constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem*". Esta se refere ao 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. 178, LPI); aquela diz respeito ao 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. 177, LPI).

A proteção, assegurada pelo referido instrumento normativo, estende-se à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, assim como à representação geográfica do país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Tal proteção jurídica é de suma importância, já que a indicação inverídica do local de origem ou de procedência do produto ou serviço pode induzir o consumidor a erro.

Vale salientar que não se confere àquele que registrou o nome com a expressão referente ao local o direito de uso exclusivo. Nesse sentido há julgado esclarecedor do Colendo STJ:

Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo.
Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca.
Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência.
- **O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo**.
- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.
- **A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado**.
- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.
- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
Recurso especial não provido.
BRASIL. STJ. **REsp 989.105/PR.** Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009. (grifo nosso)

A LPI prevê, nos seus arts. 192 a 194, os crimes contra as indicações geográficas e as respectivas sanções.

Quanto à concorrência desleal, tem-se que é espécie de concorrência ilícita, todavia se diferencia das outras modalidades uma vez que as lesões produzidas por ela não alcançam outros interesses além dos do empresário diretamente vitimado pela prática irregular. Ela se caracteriza pelos meios

ilícitos adotados pelo empresário para angariar clientela, em detrimento dos demais empresários-concorrentes.

Segundo Waldo Fazzio Júnior[19], entende-se como concorrência desleal o "conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente".

De acordo com a melhor doutrina[20], a concorrência pode ser classificada em duas categorias: a *específica* - manifesta-se pela tipificação penal de condutas lesivas aos direitos de propriedade intelectual titularizados por empresários (ex. patentes); a *genérica* – corresponde à responsabilidade extracontratual. Esta é sancionada apenas no âmbito civil, enquanto aquela é sancionada civil e penalmente.

A repressão civil à concorrência desleal assegura ao empresário-vítima a devida composição dos danos sofridos, isto é, determina para o autor a incidência da indenização por perdas e danos.

A LPI prevê, nos seus arts. 195, as hipóteses de ocorrência da concorrência desleal.

5 CONCLUSÃO

O regime jurídico de proteção à propriedade industrial no Brasil, pautado na Constituição Federal e na Lei nº 9.279 de 1996, busca atender às novidades decorrentes do intenso e constante desenvolvimento industrial, aguçado pelo processo de globalização que se impôs no mundo. Assim os mecanismos legais traduzem a preocupação do país em manter no território nacional a tecnologia industrial aqui desenvolvida e as criações, sínteses da inteligência humana, aqui realizadas; por outro lado mantém o respeito às convenções internacionais das quais é partícipe, a exemplo da União de Paris.

De certo, ainda, encontram-se falhas no nosso regime legal de proteção à propriedade industrial, o qual muitas vezes se encontra omisso diante do repasse de tecnologias aqui produzidas para as grandes potências econômicas que detêm a primazia dos meios tecnológicos, ou pelo menos, o título de autoria desses.

Por outro lado, a legislação pátria esforça-se em avançar e bus-

19 FAZZIO JÚNIOR, Op. cit., p. 100.
20 COELHO, Fábio Ulhoa, Op. cit., p.192.

ca modernizar-se para fazer frente à injustiça e à disparidade que há no setor econômico, no que se refere à propriedade industrial, que tem relevante importância para o desenvolvimento do país, tanto no âmbito econômico quando no reconhecimento de sua soberania nas transações internacionais.

No que se refere aos procedimentos previstos pela Lei da Propriedade Industrial, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, dispondo sobre os instrumentos de proteção das mesmas e reprimindo o nefasto ao desenvolvimento social, há visível formalismo que tem a finalidade de evitar a fraude e a utilização por terceiros de má-fé bem industrial criado por outrem como se fosse seu. Nesse contexto, tem-se que o legislador buscou assistir garantia ao inventor e assegurou ao mesmo o direito de obter, em juízo, indenizações em caso de violação de sua patente ou registro, prevendo inclusive os crimes contra a propriedade industrial.

Ademais, para que haja considerável incentivo ao desenvolvimento de pesquisas, criações, tecnologias é necessário que, cada vez mais, sejam regulados mecanismos de proteção ao direito do seu titular.

REFERÊNCIAS

BARROS, Aline Cardoso et al. **Questões Atuais de Direito Empresarial.** São Paulo: MP Editora, 2009. v.2.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial:** direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v.1.

FAZZIO JÚNIOR. **Manual de Direito Comercial.** 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. **Direito de Empresa.** São Paulo: RT, 2008.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial.** 28. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:

_____. **Curso de Direito Comercial**: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial e de Empresa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Curso de Direito Empresarial:** o novo regime jurídico-empresarial brasileiro. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivum, 2010.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

Correspondência | Correspondence:

Jonábio Barbosa dos Santos
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito, Rua Sinfronio Nazare, s/n, Centro, CEP 58.800-000. Sousa, PB, Brasil.
Fone: (83) 3522-2780.
Email: jonabioadv1@yahoo.com.br

Recebido: 17/12/2010.
Aprovado: 20/06/2011.