

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

DEPARTAMENTO DE DIREITO

**ASPECTOS GERAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

ORIENTANDO

Gustavo Henrique Serpa

ORIENTADOR

Humberto Pereira Vecchio

Florianópolis, 1998

Esta monografia de conclusão do curso de direito da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata dos Aspectos Gerais da Propriedade Industrial, foi apreciada pela Banca Examinadora, constituída pelos professores abaixo, sendo atribuído o conceito 8,0 (oito).

---

Prof. Humberto Pereira Vecchio  
Presidente

---

Prof<sup>a</sup>. Heloísa Maria Soberajski

---

Prof. Luíz Adolfo Olsen da Veiga

---

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	04
<b>CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS</b>	
1.1 Evolução histórica ... ..	06
1.2 A evolução da propriedade industrial no Brasil .....	16
<b>CAPÍTULO II - AS PATENTES</b>	
2.1 Breves considerações sobre propriedade intelectual .....	22
2.2 Patente - invenção e modelo de utilidade .....	23
2.3 Aspectos gerais do novo Código de Propriedade Industrial .....	24
2.4 Titulares das patentes .....	26
2.5 Concessão das patentes .....	27
2.6 Tempo de vigência .....	31
2.7 Formas de extinção das patentes .....	32
2.8 A nulidade .....	33
2.9 Noções sobre o <i>pipeline</i> .....	34
2.10 Os empregadores, os empregados e as patentes .....	35
<b>CAPÍTULO III - A UNIFORMIZAÇÃO DAS LEIS DE PATENTES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO DE PARIS E O GATT</b>	
3.1 Direitos e deveres conferidos ao titular .....	37
3.2 Abrangência e aplicabilidade .....	40
3.3 Vigência e nulidade .....	40

## **CAPÍTULO IV - MARCAS**

4.1 Origem .....	41
4.2 Espécies de marcas.....	41
4.3 Registro .....	45

## **CAPÍTULO V - DESENHO INDUSTRIAL**

5.1 Conceito .....	49
5.2 Processo de registro .....	52
5.3 Efeitos do registro .....	55

## **CAPÍTULO VI - MEIOS DE DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

6.1 Mandado de Segurança .....	57
6.2 Ações Possessórias .....	58

<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------------	-----------

<b>ANEXO LEGISLATIVO .....</b>	<b>61</b>
--------------------------------	-----------

<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>108</b>
---	------------

## INTRODUÇÃO

O crescente desenvolvimento das relações comerciais internacionais, bem como o surgimento dos blocos econômicos, aliado ao fenômeno da globalização, têm propiciado uma verdadeira “Nova Revolução Industrial” .

Esta “revolução” consiste no o surgimento constante de diversas empresas que se multiplicam buscando uma conquista no mercado, que dia após dia torna-se de acesso muito mais difícil devido a concorrência, assemelhada a uma verdadeira “guerra comercial” sem precedentes. Somado a este fator, a globalização permite que uma verdadeira invasão de multinacionais se prolifere por todo o globo, tornando ainda mais complexa a atividade comercial.

Os direitos e deveres oriundos da exploração industrial devem ser claramente definidos, principalmente para resguardar os interesses da sociedade e posicionar a exploração da propriedade industrial, em um patamar de igualdade internacional, garantindo, desta forma, o desenvolvimento uniforme das relações comerciais, tanto nas operações de mercado interno como naquelas de mercado externo.

O avanço tecnológico, hoje em dia, não é somente uma forma de conhecimento, mas também uma forma de poder, que surge a partir da concessão de patentes e formação de monopólios. Por isso o assunto merece, por parte do direito, o tratamento devido.

---

O presente trabalho não tem o ambicioso objetivo de analisar profundamente todas as especificidades da propriedade industrial, pelo fato de ser este um instituto revestido de extrema complexidade. A finalidade desta análise é, através de relatos históricos e estudo da legislação, apresentar uma visão geral da propriedade industrial, com fundamento no texto legal do novo Código de Propriedade Industrial (Lei n 9.279/96), assim como, quais as conseqüências práticas advindas da aplicação de seus dispositivos.

# CAPÍTULO I

## CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### 1.1 Evolução histórica

A evolução no campo da indústria, assim como os avanços tecnológicos, foram os grandes responsáveis pelo surgimento e aprimoramento da propriedade industrial.

Nos países da Europa medieval, até o século XVII, toda e qualquer forma de benefício de patente era denominado “privilégio”, que era concedido em favor de determinado inventor, pelo poder do soberano, sem que, para isso, houvesse qualquer previsão legal. A autoridade detinha a prerrogativa de outorgar o privilégio da patente a quem melhor lhe aprouvesse.

Com o advento das grandes invenções, a transição da produção artesanal para a de escala industrial e a propagação das idéias iluministas, que culminaram na Revolução da indústria, ocorrida no século XIX, foi se percebendo que tais acontecimentos passaram a refletir de maneira economicamente expressiva no mercado nacional e internacional dos países. Sendo assim, não poderia o direito abster-se de regular as situações e efeitos patrimoniais surgidos nesta área.

Para melhor entender a história da propriedade industrial, desde seu início na Idade Média, até os dias atuais, Nuno Tomaz de Carvalho<sup>1</sup> divide a evolução do direito de patentes em quatro fases distintas:

a) Fase dos privilégios feudais

Foi na Europa Medieval que tiveram início as primeiras manifestações de concessão de patentes.

Nessa época, a proteção em favor do direito do autor da invenção era atribuída sob a forma de um privilégio, concedido discricionariamente, pelo soberano ou pelo senhor feudal, por determinado período.

Durante esse período, que durou do século XII até o século XVIII, não existia qualquer previsão legal sobre patentes com caráter generalizado, o que havia eram benefícios concedidos através de “leis” excepcionais, que eram aplicadas, apenas a determinadas pessoas, segundo a livre vontade do soberano, sendo que em muitas ocasiões não passavam de mero favor.

O privilégio concedido não consistia unicamente no direito de explorar, com exclusividade, determinado objeto ou técnica, muitas vezes assumia a forma de isenções fiscais ou se materializava no direito de residir nas dependências do burgo.

---

<sup>1</sup> CARVALHO, Nuno Tomáz Pires de. O Sistema Brasileiro de Patentes: o mito e a realidade. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, SP, XXII - nova série (52): 35 - 36, out. /dez. 1983, citado por Luiz Otávio Pimentel. Direito Industrial: aspectos introdutórios, Chapecó: Unoesc, 1994. p. 68 - 69.

O primeiro caso de proteção à propriedade industrial que se tem notícia na história, ocorreu no ano de 1236, na cidade de Bourdeaux, na França, quando foi concedido, a Bonafusus de Sancta e Companhia, o privilégio de explorar, exclusivamente, a prática de tingir tecidos de lã, utilizando o método flamengo, pelo prazo de 15 (quinze) anos<sup>2</sup>. A partir daí, vários outros casos semelhantes de proteção ao direito do autor foram, historicamente, registrados. Como exemplo dessa fase citamos dois importantes inventores que tiveram as suas invenções patenteadas: Galileu Galilei, que obteve, em Veneza, o privilégio de fabricar e produzir um dispositivo hidráulico de irrigação; e Pascal, que foi agraciado, pelo rei da França, com o benefício de invenção de uma máquina calculadora<sup>3</sup>.

O enfraquecimento do absolutismo e a propagação das idéias iluministas fizeram com que surgisse um novo período de transição, modificando sensivelmente o sistema político-social vigente. O rei não tinha mais em suas mãos o poder que lhe era próprio. Na Europa, mais especificamente na França, desencadeava-se uma série de revoluções lideradas pela burguesia, que estava em ascensão, com o objetivo de por fim à tradição absolutista e acabar com os monopólios concedidos pelo governo monárquico. Foi justamente a quebra desses monopólios uma das causas responsáveis pela elevação da propriedade industrial do subjetivismo para o nível normativo, tornando-a acessível a todos, sem

---

<sup>2</sup> Lucas Rocha Furtado. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1996. p. 16

<sup>3</sup> Luiz Otávio Pimentel. Direito Industrial: aspectos introdutórios, 1995. p. 71

dependência do livre arbítrio do soberano. Era o fim da primeira fase e o início da segunda.

#### b) Fase das idéias liberais

As grandes invenções no campo tecnológico, a ascensão da burguesia e o Liberalismo econômico na Europa, acabaram culminando na Revolução Industrial.

Dentre os efeitos da Revolução Industrial, pode-se citar a especialização da mão-de-obra, a transformação dos meios de produção para a fabricação de grande escala, a intensificação do comércio internacional, etc. Na iminência destes acontecimentos começaram a ser articulados os primeiros passos, objetivando criar meios de proteção à propriedade industrial que, dia após dia, conquistava espaço privilegiado na economia dos países.

Durante esse período, a burguesia francesa que estava em ascensão, a exemplo da burguesia inglesa, começou a perceber que o capital advindo dos avanços tecnológicos começava a constituir importante fatia do mercado. Em função disso, no ano de 1790, a partir das idéias desenvolvidas por Mirebau, a Assembléia Nacional da França promulgou uma Lei que já reconhecia a proteção ao direito dos titulares dos bens descobertos, desde que estes tivessem aplicabilidade industrial. A Lei conferia à propriedade de uma invenção o “*status*” de direito natural, que nascia para o inventor, a partir do momento que era criado um produto com destinação industrial.

Esse direito assegurado era *sui generis*, pois limitava-se a um determinado território e tinha duração por um determinado espaço de tempo.

A referida Lei só entrou em vigor no ano seguinte, com uma peculiaridade, no mínimo interessante, no seu texto, em nenhum momento exigia a necessidade de realizar-se qualquer tipo de exame com a finalidade de avaliar-se se a invenção era, ou não, aplicável na indústria. Em virtude dessa deficiência, várias criações sem aplicação industrial, acabaram recebendo a proteção legal, como se propriedade industrial fossem.

Não foi somente na Europa que a propriedade industrial fixou as suas raízes. A Constituição dos Estados Unidos da América também foi responsável pelo aperfeiçoamento dos direitos de patentes.

Quando os Estados Unidos tornou-se independente da Inglaterra, um dos primeiros objetivos dos norte-americanos foi criar um sistema próprio de proteção aos direitos do inventor. Por isso, a Constituição Americana, promulgada em 1787, estabelecia, no seu art. I, seção 8, o seguinte:

*“Para promover o progresso da ciência e a das artes, é assegurado, por limitado período de tempo, aos autores e inventores, o direito de exclusividade de seus respectivos escritos e descobertas”* (traduzido)<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> “ To Promote The Progress of Science and useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries” - United States Constitution, Article I, Section 8.

A Comissão Constituinte Americana, ou *Founding Fathers*<sup>5</sup> como é conhecida, criou um sistema de patentes diferente daquele antigo da Grã-Bretanha, segundo a Carta Constitucional, a concessão de patentes é direito de todo o cidadão americano, independentemente da vontade de qualquer soberano.

Em 10 de abril de 1790, o presidente George Washington, liderando pessoalmente a Comissão de Patentes, formada por ele, pelo Procurador Geral, pelo Secretário de Estado e pelo Secretário de Guerra, conseguiu convencer o Congresso à aprovar a primeira Lei de Patentes originalmente americana.

A partir da promulgação da referida Lei, a história do sucesso econômico americano passou a constituir a própria história das patentes. Cite-se como exemplos: da concessão de patente a Thomas Edson, surgiu o que é hoje a GE; a patente atribuída a Bell deu origem a AT&T; a IBM é fruto de patente concedida a Hollerith; a partir da patente de Dow surgiu a Dow Chemical; da concessão a Goodyear nasceu a Goodyear Co; a patente a Eastman originou a Kodak, estes são apenas alguns exemplos das muitas corporações derivadas da evolução das patentes<sup>6</sup>.

### c) Fase da internacionalização

---

<sup>5</sup> “Founding Fathers” foi como ficou conhecida a primeira Comissão Constituinte Americana.

<sup>6</sup> Nolo Press: [www.nolo.com](http://www.nolo.com)

Uma das conseqüências da Revolução Industrial foi a abertura de um mercado voltado ao comércio internacional. A atividade de exportação de produtos trouxe bons ganhos econômicos para aqueles países que tinham capacidade financeira razoável para investir no mercado externo, era o surgimento da terceira fase, ou fase da internacionalização.

Nesse período histórico, o instituto da propriedade industrial passou a merecer, por parte do direito, maiores cuidados, que iam além do princípio da territorialidade em que estavam submetidos.

O comércio internacional, à medida que se aperfeiçoava, fez emergir uma série de necessidades até então desconhecidas pelo direito, a primeira delas foi a carência de legislação que ultrapassasse as fronteiras físicas dos países a fim de regular direitos a eles inerentes, dentro do contexto extraterritorial.

Um dos primeiros esforços neste sentido foi, justamente, o de regulamentar, a nível internacional, o instituto dos direitos do inventor. Com essa finalidade foram realizadas inúmeras conferências e reuniões internacionais, objetivando discutir o assunto e assinar acordos internacionais, para a proteção extraterritorial da propriedade industrial.

A Convenção de Londres, em 1851, a Convenção de Viena de 1873, juntamente com a de Paris, realizada em 1878, foram as primeiras tentativas de análise de propostas para a criação de normas internacionais regulamentadoras das

patentes. Esses encontros serviram de base para que, no ano de 1883, fosse consagrada a Convenção da União de Paris (CUP)<sup>7</sup>.

Essa Convenção foi o primeiro regulamento internacional referente a propriedade industrial e teve como signatários um total de 15 países, incluindo o Brasil.

Do resultado da Convenção destacaram-se quatro princípios básicos que devem ser obedecidos e reconhecidos irrestritamente pelos países contratantes, a saber:

a) O princípio do *tratamento nacional*, o qual obriga, o país signatário da Convenção, a tratar e conceder patente aos inventores dos países membros, sem qualquer distinção entre os seus inventores nacionais;

b) A *licença obrigatória*, pela qual se impede que sejam cometidos abusos por parte daqueles que obtém a concessão da patente, mas não a exploram. Através deste princípio é facultado ao país contratante elaborar medidas legislativas para coibir tal prática;

c) É assegurado o *princípio da prioridade unionista*, que, basicamente, trata da possibilidade de um país membro gozar da prioridade relativa a uma invenção sua em outro país, mesmo estando depositada somente no país de origem. É de ser observado que a prioridade das invenções e modelos de utilidade só valerá pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir do depósito no país originário;

---

<sup>7</sup> CUP é a sigla, utilizada pelos autores, quando fazem referência a Convenção da União de Paris.

A CUP, ao estabelecer o direito de prioridade unionista, regula os parâmetros que devem ser observados pelos países da União, entre os quais destacam-se:

- A não obrigatoriedade de identidade entre as reivindicações do pedido que deu origem ao direito de prioridade e o pedido ulterior, contanto que a matéria esteja totalmente descrita no primeiro pedido;

- A possibilidade de o direito de prioridade estar fundamentado nos pedidos de patente de naturezas diversas; assim um pedido de invenção poderá servir para um pedido de modelo de utilidade e vice-versa;

- A possibilidade de que um único pedido ulterior seja depositado com base em diversos pedidos anteriores (prioridades múltiplas) mesmo que provenientes de diferentes países;

- A impossibilidade de recusar o direito de prioridade de um pedido ulterior com fundamento de que o mesmo contém elementos não compreendidos no pedido anterior que deu origem à prioridade.

d) As patentes gozam de *independência*, ou seja, qualquer alteração dela em determinado território não obriga modificação em outro, isto porque, não são subordinadas entre si.

A Convenção da União de Paris teve as seguintes revisões: Carta de Bruxelas (1900), Carta de Washington (1911), Carta de Haia (1925), Carta de Londres (1958) e, finalmente, a Carta de Estocolmo (1967).

Posteriormente, surgiram outros órgãos com a mesma finalidade, como por exemplo, o GATT ( *General Agreement on Trades and Tarifs*), que na sua última edição (Rodada do Uruguai) trouxe matérias que foram objeto de regulamentação no novo Código de Propriedade Industrial.

É de se ressaltar, que o desenvolvimento industrial se processa de maneira dialética e progressiva, no dia a dia, observa-se sensíveis avanços no campo tecnológico, que refletem diretamente na indústria e, conseqüentemente, alteram a economia mundial. Pelo fato de ser um desenvolvimento contínuo, torna-se difícil conceber um sistema normativo aplicável a todas as situações. Por isso, são constantemente celebrados acordos internacionais abordando as formas de aprimoramento do instituto da propriedade industrial face as relações internacionais.

#### d) Fase da mutação

A divisão do mundo em blocos econômicos e a crise financeira dos países subdesenvolvidos, fizeram surgir uma quarta fase histórica da propriedade industrial.

Como sustenta Hermano Duval “o contexto de crise econômica pós guerra e o advento da era eletrônica, que teve início por volta do ano de 1945, favoreceram o surgimento de alianças empresariais sob a forma de “trusts”, “holdings” e cartéis, dotadas de poder econômico avassalador, levando o Estado a exercer “controle vertical”, de proporções mais amplas que a repressão a concorrência desleal, agora para restabelecer o equilíbrio de toda a estrutura do mercado, abalada pelo oligopólio das fusões empresariais, através das formas de conglomerados e consórcios. Assim

foi instituída a prepressão ao abuso do poder econômico, previsto no âmbito jurídico constitucional”<sup>8</sup>

Essa fase é marcada pelo descontentamento dos países subdesenvolvidos frente ao sistema internacional de patentes vigente. Para estes, a regra do tratamento igualitário, consagrado na Convenção Unionista, acaba trazendo sérios prejuízos para as suas economias, pela inexistência de recursos financeiros mínimos para competirem com as nações mais desenvolvidas.

Em razão disso, os países desfavorecidos, a cada encontro internacional referente ao assunto, almejam obter um tratamento desigual, no sentido de conquistarem um reconhecimento preferencial de seus produtos, além da imediata introdução, na legislação internacional, de meios legais mais efetivos para coibir a prática de abusos contra a propriedade industrial.

## **1.2 A evolução da propriedade industrial no Brasil**

No Brasil, o primeiro caso de concessão de privilégio, para exploração de um produto, data de 1752, no Rio de Janeiro, quando foi concedida a um empresário a prioridade para explorar uma máquina de descascar arroz, durante o período de 10 (dez) anos<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> DUVAL, Hermano. Concorrença desleal. SP: Saraiva, 1976. p. 7, citado por Luiz Otávio Pimentel. *Direito Industrial: aspectos históricos*. Chapecó: Unoesc, 1994. <sup>8</sup>

<sup>9</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. SP: Revista dos Tribunais, 1982. citado por Luiz Otávio Pimentel. Ob. cit. p. 79.

Inspirada no “*Statute Of Monopolie*” de 1623, no dia 28 de janeiro de 1808, entrou em vigor o Alvará, que era conhecido criativamente como Alvará de 28 de janeiro de 1808, que se constituiu na primeira legislação brasileira destinada a proteger os direitos do autor sobre uma invenção.

A Constituição de 1824, denominada Constituição do Império, no seu Título VIII, art. 179, inciso XVI, estabelecia o privilégio, exclusivo e temporário, para os inventores e suas invenções, dispondo no referido art. 179:

“Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança nacional, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte:

(.....)

XVI - Os inventores terão 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 soffrer pela vulgarização”

O legislador constituinte deixou a cargo da legislação ordinária a estipulação de procedimento para a obtenção de patente, como também, a delimitação do tempo para o exercício de exploração e a indenização devida, caso o Estado tivesse interesse em tornar o invento acessível ao público.

Somente após seis (6) anos, 28 de agosto de 1830, surgiu a Lei que regulamentou a Constituição. Todavia, só veio a entrar em vigor trinta (30) anos após, depois de ter sido devidamente regulada pelo Decreto nº 2.712, de 22 de dezembro de 1860, complementado pelo Aviso de 22 de janeiro de 1881.

A referida Lei vigorou até 1882, quando foi revogada por outra Lei que, posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

Até o ano de 1875, não havia qualquer legislação que punisse crimes contra as marcas. Durante essa época, Rui Barbosa foi contratado pela Empresa Baiana de Rapé Meuron & Cia, com o objetivo de promover uma ação criminal contra os falsificadores da marca “arêia preta”. Pela falta da tipificação do crime na legislação vigente, Rui Barbosa, embora tenha vencido na primeira instância e perdido na segunda teve, o seu processo anulado. Dessa decisão, originou-se uma representação ao Legislativo para que resolvesse a omissão<sup>10</sup>. Como resultado, posteriormente, em 23 de outubro de 1875, foi promulgada a Lei nº 2.672, constituindo-se na primeira Lei do país a tratar de marcas.

A Lei nº 2.689 condicionava a proteção de marca somente ao fabricante e ao vendedor, que a empregassem com finalidade comercial.

As Constituições subsequentes, seguiram, basicamente, a mesma linha da Constituição de 1924, todas reconheciam e asseguravam o direito do inventor. A única particularidade que vale a pena ressaltar, é o texto da Carta Constitucional de 1937 que, em nenhum momento traz expressos os direitos inerentes à propriedade industrial. Porém, estes estão implicitamente assegurados em diversos dispositivos relacionados aos direitos e garantias individuais. Por exemplo, o

---

<sup>10</sup> Luiz Otávio Pimentel. Ob. cit. p. 81.

direito à propriedade “*latu sensu*” é plenamente aplicável à propriedade industrial que, embora recaia sobre bens imateriais e tenha suas especificidades, goza das mesmas prerrogativas da propriedade, como também da posse. Tanto que pode até ser protegida por meio de ações possessórias<sup>11</sup>. Da mesma maneira, é pacífico o entendimento que, mesmo na omissão da Constituição de 1937 a respeito do direito do inventor, as garantias do inventor encontravam-se através de Lei Ordinária anterior, recepcionadas pelo texto constitucional de 1937.

A Carta Magna de 1946 voltou a trazer dispositivos expressos a respeito dos direitos do inventor, porém sem nenhuma relevância prática. Da mesma forma, como afirmado anteriormente, as constituições de 1934, 1937 e 1969, não trouxeram maiores inovações ao instituto.

A Constituição de 1988 traz à tona uma interessante discussão. O art. 5º, inciso XXII, na parte dos direitos e garantias individuais, consagra ao indivíduo a garantia do direito à propriedade, porém, na parte final do mesmo inciso, limita o alcance do preceito, dispondo que “ a propriedade deverá cumprir sua função social”.

No âmbito das patentes, se pode afirmar que a propriedade industrial é a garantia de direitos de exploração de um produto técnico, que cumpre a sua função social beneficiando toda a coletividade.

---

<sup>11</sup> P. R. Tavares Paes. Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei nº 9.279 - 14.05.96: anotações. p.176 - 185

A real finalidade do dispositivo constitucional citado, é evitar a prática de abusos contra a propriedade. Para isso, se admite a possibilidade da propositura de ação de desapropriação a invocação do princípio, já consagrado no direito administrativo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

O Brasil, desde a Convenção de Paris de 1833, sempre participou de todas as discussões referentes a propriedade industrial, procurando sempre adaptar a sua legislação interna sobre o assunto, com o decidido nas reuniões internacionais.

No Brasil, inúmeras normas tratando da propriedade industrial em geral foram editadas. Aqui estão relacionadas algumas delas, muitas, embora revogadas, fazem parte da nossa história. Da legislação brasileira pertinente á propriedade industrial, merecem destaque:

- O Decreto Lei nº 7.930, de 27 agosto de 1945, que tinha por finalidade tipificar crimes referentes a propriedade industrial, como por exemplo a prática de contrafação;
- Em 21 de outubro de 1969, através do Decreto-Lei nº 1.005, passou à vigorar o primeiro Código de Propriedade Industrial, sendo posteriormente revogado pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971;
- Destaca-se, ainda, o Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, responsável pela promulgação da Convenção de Paris;

- O Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975, dispondo acerca do Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes;
- O Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, cujo conteúdo foi promulgar a Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris;
- O Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, promulgando a Ata Final da Rodada do GATT;
- A mais recente legislação a respeito do tema é a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, que é o novo Código de Propriedade Industrial, substituindo a Lei nº 5.772/71.

As inovações contidas na nova Lei modificaram sensivelmente grande parte da matéria de propriedade industrial no Brasil. Por isso merece especial tratamento pela doutrina e pelos tribunais.

## CAPÍTULO II

### AS PATENTES

#### **2.1 Breves considerações sobre a propriedade intelectual**

O bem maior do homem e, o que o distingue dos outros animais, é a sua capacidade de produzir conhecimentos através da atividade intelectual, que lhe é inerente.

A exteriorização do pensamento pode trazer inúmeras conseqüências para o mundo material, como também importantes reflexos no mundo jurídico.

A principal característica da atividade intelectual do homem é o seu caráter personalíssimo, não existem meios de dissociar o ser humano das suas idéias, pois estas já se encontram incorporadas no seu ser, constituindo o seu patrimônio. É por esse motivo que o direito intervém nas situações que envolvem, em especial, esse patrimônio, fazendo nascer a chamada proteção à propriedade intelectual.

A finalidade da proteção jurídica da propriedade intelectual não recai diretamente no bem corporificado pelo ato inventivo, mas nos esforços mentais desenvolvidos pelo seu criador, como por exemplo, o pintor que pinta determinado quadro, goza da proteção de seu direito intelectual, pelo fato de ter sido ele o criador da obra. Foi ele quem desprende os esforços mentais e físicos para a obtenção do resultado, ao contrário daquele que, simplesmente, tem um quadro em

sua propriedade, que, nesse caso, goza apenas do direito de propriedade real e não de proteção à propriedade intelectual.

A propriedade intelectual divide-se em duas espécies: direito autoral e propriedade industrial.

O direito autoral não se confunde com a propriedade industrial. Esta tem como requisito a concepção de bens imateriais que têm aplicação na indústria, enquanto aquele protege a produção de natureza cultural.

## **2.2 Patente - invenção e modelo de utilidade**

“Patente é um privilégio temporário que o Estado concede a uma pessoa física ou jurídica pela criação de algo novo, com a ampliação industrial suscetível de beneficiar a sociedade”<sup>12</sup>.

A invenção corresponde ao que é concebido através dos esforços do intelecto do homem, de forma que represente uma inovação, dentro de determinado campo tecnológico, e que possa ser fabricado ou utilizado industrialmente.

Modelo de utilidade, corresponde a uma inovação empregada à determinado produto, aplicável na indústria, resultando em uma melhoria nas suas funções.

---

<sup>12</sup> Sonia Maria Andrade dos Santos. Revista Consulex. p. 46

### **2.3 Aspectos gerais do novo Código de Propriedade Industrial**

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, revogou expressamente a antiga Lei nº 5.772/71, que era aplicada no concernente à propriedade industrial, como também no caso de crimes praticados contra ela. O advento da nova Lei em muito inovou a matéria, criando novos institutos, simplificando os processamentos do pedido de patente, sanando dúvidas anteriormente polêmicas pelo silêncio da legislação anterior.

Muitos doutrinadores acreditam que a aprovação da referida reforma no Código de Propriedade Industrial tenha sido fruto de uma forte pressão dos órgãos internacionais interessados economicamente na questão. A antiga proibição da patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos foi sem dúvida uma das causas que levaram os muitos interessados estrangeiros, mais especificamente os norte-americanos, a se insurgirem em favor de uma reforma que lhes fosse favorável. Mesmo assim, não se pode negar que esta reformulação legal, além de necessária, ocorreu em um momento muito oportuno para o país, pois estamos à caminho do Mercosul. E, por isso, nossa legislação deve estar prevenida para todas as situações decorrentes desta constante evolução, principalmente pelo fato da propriedade industrial envolver, fundamentalmente, interesses de cunho econômico.

A Lei no seu conteúdo não traz o conceito do que seja a invenção, apenas define o modelo de utilidade, para que uma determinada criação seja considerada

uma obra passível de patente. Para que isso ocorra, deve a obra preencher, inicialmente, os requisitos do art. 8º que são: novidade, atividade inventiva e ter aplicação industrial.

Define a Lei, como patenteável, àquela invenção que em sua essência tenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Para efeitos legais, uma invenção reveste-se de *novidade* quando, à data do depósito, não estiver compreendida no estado da técnica, ou seja, ser ainda desconhecida e fora do acesso ao público em geral, tanto nacional como estrangeiro.

A *atividade inventiva* a que se refere o texto legal, corresponde ao esforço intelectual do homem com intuito de conceber algo criativo e diferenciado daquilo já existente no estado da técnica. Diz respeito à capacidade peculiar do ser humano de inovar o que existe a sua volta, através do exercício de seu intelecto. Não pode ser considerada inventiva a mera modificação de algo já existente, o objeto deve estar revestido de criatividade para merecer a denominação de invenção.

Ainda, é suscetível de ser patenteado, o denominado modelo de utilidade, que, de conformidade com o art. 9º da Lei, é o objeto de uso prático, de finalidade industrial, que, empregado em um produto de forma inventiva e nova, resulte em uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

## 2.4 Titulares das patentes

O autor da invenção, ou do modelo de utilidade, é que detém legitimidade para requerer a patente. Além deste, podem requerer a patente em nome próprio os herdeiros e sucessores do autor, assim como aquele que for incumbido de o fazer através, de cessão ou estabelecido em contrato de trabalho. No caso da pluralidade de autores, quando se tratar de invenção ou modelo de utilidade, podem requerer a patente todos ou qualquer um deles, desde que, no requerimento, estejam nomeados e qualificados os demais. Também é facultado ao inventor requerer que seu nome seja mantido em sigilo.

No caso de invenções e modelos de utilidade análogos, mas de requerentes diferentes, utiliza-se o princípio da anterioridade, ou seja, o que provar ter feito o depósito primeiro, obterá o privilégio, não importando qual foi a data da concepção do invento. A realização do depósito no direito brasileiro é de caráter constitutivo, por ser o meio pelo qual se constitui o direito à propriedade industrial, sem o depósito da patente, a princípio, não pode nenhum inventor invocar o direito à propriedade, salvo em circunstâncias que a lei ressalva, como por exemplo o terceiro de boa-fé. Esta também é a sistemática adotada pelo GATT, a patente será concedida àquele que tiver o depósito mais antigo.

Já o sistema americano da propriedade industrial adota regime diverso, reconhece a patente de “quem primeiro inventa” e não de “quem primeiro deposita”. A adoção desse princípio pode gerar, na prática, uma série de

controvérsias sobre à quem deve ser concedida a exclusividade, as dúvidas se restringem essencialmente no campo probatório, o que torna muito difícil a apuração da verdade. Desta forma, o depósito de uma patente, junto ao Instituto de Propriedade Industrial norte-americano, tem força declaratória, pois o direito do inventor já se encontrava constituído no momento que este concebeu a sua criação.

### **2.5 Concessão das patentes**

A patente somente poderá ser concedida após o regular processamento do pedido e o pagamento de retribuição que, deverá ser feito até 60 (sessenta) dias a partir do deferimento.

Considerar-se-á patenteada uma invenção ou um modelo de utilidade na data de publicação do ato com a expedição da carta-patente, que é o instrumento revestido de informações pelo qual se comprova estar determinado objeto protegido pela Lei de Patentes.

É com fundamento no conteúdo das reivindicações do titular da patente, interpretados conjuntamente com o relatório descritivo e com os desenhos, que será delimitado o alcance da proteção conferida.

O principal efeito da concessão de uma patente é conferir ao seu proprietário a prioridade na exploração de seu objeto, podendo este impedir que terceiro, sem a sua anuência, acabe por violar o que de direito lhe pertence. A proibição se estende a todo aquele que não autorizado, produz, usa, importa, vende

ou coloca à venda objeto patenteado, na forma estabelecida no art. 42 e respectivos incisos da Lei vigente. Porém, o artigo seguinte define condutas de terceiros que não podem ser obstadas pelo proprietário, como, por exemplo, atos com finalidade puramente experimental, privada, que em caráter geral não tenham por objetivo auferir lucro.

Em síntese, pode o titular acionar terceiro que pratique qualquer ato de exploração indevida, sendo possível requerer indenização se desta prática ocorrer prejuízo. Esta poderá ser requerida a partir do início da exploração indevida promovida por terceiro se, este obteve, de alguma forma, conhecimento da patente antes da data de sua publicação. Quando a exploração devia recair sobre material biológico depositado na forma do art. 24, contar-se-á, para efeitos indenizatórios, a data que este tornou-se acessível ao público.

Para ser concedida a patente de determinado objeto deverá o seu autor depositar junto ao INPI o seu pedido, instruído pelos documentos referidos art. 19 da nova Lei, em seguida estes serão examinados, preliminarmente quanto ao aspecto formal e, se satisfatórios, será assinado protocolo contendo como data do depósito a de sua apresentação. No caso de pedido que não se enquadre nas formalidades exigidas, mas seja claro quanto aos dados do depositante, do objeto e do inventor, será estabelecido prazo de 30 (trinta) dias para que o depositante possa sanar a deficiência. Cumprida a exigência será considerada a data do recibo

como sendo a data do depósito. Caso não o faça no prazo determinado, será a documentação devolvida ou arquivada.

Tanto no pedido de patente da invenção como no pedido do modelo de utilidade, deverá constar um único objeto a ser patenteado, também se admite a proteção daquelas variações que constituam um modelo principal, como também aqueles acessórios que se auto-relacionem a uma singular invenção.

O relatório com a descrição deverá ser suficiente para que um técnico reproduza o objeto, sendo este material biológico, sem possibilidade de descrição poderá, ser depositado em instituição indicada pelo INPI ou em acordo Internacional.

O exame do pedido dar-se-á na forma dos arts. 30 a 37. Findo o exame, o INPI se pronunciará pelo deferimento ou indeferimento do pedido.

O inventor que teve seu pedido de patente deferido incorpora todos os privilégios que a Lei lhe confere. Sendo assim, possui ele o direito de proibir que terceiros não autorizados, utilizem o seu objeto patenteado, como também o processo de obtenção deste, com a devida ressalva dos casos previstos no art. 43 e seus incisos do Código de Propriedade Industrial.

Caso alguém explore uma determinada patente sem consentimento do autor, poderá este requerer uma indenização, mesmo se a exploração ilícita ocorreu entre a data do depósito e a publicação.

O Código da Propriedade Industrial reconhece o direito do terceiro de boa-fé que já explorava a patente, antes do requerimento do titular.

Outra inovação propiciada pela nova lei, é a possibilidade de ser feito contrato de licença quando o seu titular não puder dar prosseguimento à exploração de seu produto, para isso poderá este se utilizar do INPI com o fim de formalizar suas propostas aos interessados. Estes contratos de licença voluntária deverão sofrer apreciação da Secretaria de Direito Econômico. A “fiscalização” da Secretaria tem como finalidade evitar a prática de abusos e a formação de monopólios de acordo com a Lei nº 8.884, de 13 de julho de 1994, denominada “Lei Antitruste”.

Além desta categoria de licença, existem também as licenças compulsórias, que são as previstas no caso do titular não estar realizando a exploração de sua patente de acordo com os preceitos legais, ou se estiver colaborando para a prática de abuso do poder econômico.

Outro privilégio do titular da patente, é a faculdade de promover inclusões na documentação do objeto patentado, com o objetivo de melhorar a proteção conferida, isto se processa através de um certificado de aditamento que, por ser acessória da patente, a acompanha para todos os efeitos legais.

## 2.6 Tempo de vigência

Os prazos de vigência das patentes são de 20 (vinte) anos para as invenções e de 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade, sendo que o início de sua contagem dar-se-á a partir da data do depósito. Portanto percebe-se que a nova Lei aumentou os prazos de vigência, que eram de 15 (quinze) anos para a primeira, e de 10(dez) anos para o modelo de utilidade, possibilitando uma sensível melhoria na exploração das patentes. Da mesma forma, estabelece o recente Código de Propriedade Industrial, o prazo mínimo de 10 (dez) anos para a patente de invenção e de 7 (sete) anos para o modelo de utilidade, contado a partir da concessão, a não ser que esteja impedido o INPI de realizar o exame do mérito por existir pendência judicial sobre o assunto. A inteligência do parágrafo único do art. 40 é conferir uma proteção mínima ao seu titular, uma vez que poderá ocorrer a hipótese de demora da concessão da patente em virtude de eventuais atrasos na tramitação do processo.

Assim, mesmo que venha a esgotar o prazo, sem ter sido deferido o pedido, não ficará o titular da patente prejudicado em virtude de tal procrastinação, pois a lei lhe confere um prazo mínimo de vigência com início à data da concessão.

Os prazos de vigência das patentes são improrrogáveis, por esse motivo, a Lei excluiu o desenho industrial desta categoria conferindo-lhe características próprias como, por exemplo, a possibilidade de ser prorrogado o período de vigência até determinado número de vezes. Essa modificação trouxe grande

benefício prático à exploração do desenho aplicável na indústria, que será objeto de análise em outro Capítulo.

Cabe, ainda, ressaltar que o período de vigência estipulado pela nova Lei não se estende às patentes concedidas no regime da lei anterior, ou seja, os novos prazos só se aplicam às situações surgidas na vigência do novo Código de Propriedade Industrial, não podendo, em hipótese alguma, ter aplicação retroativa.

### **2.7 Formas de extinção das patentes**

No novo Código de Propriedade Industrial também estão previstas as formas de extinção das patentes, que são: a) com o término do prazo concedido para a sua exploração, que de acordo com a Lei é de 20 (vinte) anos para as invenções e de 15 (quinze) anos para o modelo de utilidade; b) quando houver a renúncia de seu titular sendo que em caso de renúncia, a patente sujeitar-se-á ao domínio público; c) no caso de ocorrer a caducidade; d) quando decair a patente, por inadimplência do pagamento da anuidade da retribuição; ou, e) quando a pessoa residente no exterior não constituir procurador para atuar nos seus atos judiciais e administrativos referentes ao objeto patenteadado. Segundo a inteligência do art. 79 da atual Lei, a renúncia será admitida somente se não acarretar prejuízos a terceiro.

Ocorre a caducidade de que trata o art. 78, inciso III, de ofício ou a requerimento de interessado, quando após 2 (dois) anos da concessão da licença

compulsória não forem sanadas as ilegalidades , ou quando não for iniciada a exploração.

### **2.8 A nulidade**

Toda e qualquer patente concedida, sem observância das disposições do Código de Propriedade Industrial, é passível de nulidade, sendo que os efeitos de sua decretação serão contabilizados a partir da data em que foi depositado o pedido. Para ser decretada a nulidade de uma patente esta deverá ser examinada mediante processo administrativo, assegurando-se direito de defesa ao interessado.

Quando a nulidade ocorrer antes da vigência da patente, terá a natureza declaratória, porque o direito do autor não se encontrava em exercício, não estava plenamente assegurado.

Se a patente já estava em vigência no momento em que é constatada a nulidade, o ato que a recebe tem a natureza desconstitutiva, uma vez que, torna ineficaz um direito anteriormente já garantido.

O pedido de nulidade de patente processar-se-á de conformidade com os arts. 50 a 56 da nova Lei. Pode ainda ser proposta Ação de Nulidade, pelo INPI ou por aquele legitimamente interessado, cujo processamento será perante a Justiça Federal, com a intervenção do INPI.

## 2.9 Noções sobre o *pipeline*

Os processos químicos, remédios, produtos químicos-farmacêuticos, entre outros, não eram patenteáveis de acordo com o antigo Código de Propriedade Industrial revogado, não resistindo as pressões das grandes empresas internacionais do ramo, o legislador brasileiro inseriu, na parte das disposições transitórias da nova Lei de Patentes, mais especificamente, no artigo 230, a figura do *pipeline*.

Com base neste dispositivo, existe a possibilidade, daquele titular responsável pelo desenvolvimento de determinado produto, requerer no Brasil, até o prazo de 1 (um) ano, contado à partir da data de publicação da Lei, o reconhecimento de sua patente pelo prazo que lhe faltar no país de origem.

O *pipeline*; que significa “tubo” em inglês; consiste em uma inovação no concernente à propriedade industrial, constitui uma espécie autônoma, que goza de certas prerrogativas, como por exemplo, independe de exame para ser reconhecido no Brasil.. De acordo com a nossa legislação a contagem do prazo dar-se-á com base no tempo restante de sua vigência; ou seja, se determinada patente tiver prazo de vigência de quinze anos no exterior, e se for reconhecida dez (10) anos após no Brasil, terá ainda uma vigência no território nacional de mais cinco (5) anos. Assim, mesmo no caso do *pipeline*, aplica-se o disposto no art. 40 quanto aos prazos. No caso de uma invenção, independentemente do período

assegurado no país de origem, só irá vigorar no Brasil até o prazo máximo de vinte (20) anos.

Uma discussão interessante a respeito do *pipeline* é justamente o fato deste burlar um dos preceitos essenciais para a concessão de patente, que é o requisito da *novidade*. Em regra, um objeto não revestido de *novidade* não pode ser patenteado, porém, no caso do *pipeline*, tal critério não é exigido. A própria essência do *pipeline* é o fato deste já ter sido pesquisado, mas ainda não ter sido colocado ao público. O seu objetivo é assegurar a prioridade de exploração a quem esta desenvolvendo determinado produto, mesmo antes de ser comercializado, por esta característica de ser uma exceção à regra geral, o *pipeline* possui dispositivos específicos a respeito de seu pedido e de o seu processamento, sendo ambos definidos no Código de Propriedade Industrial.

#### **2.10 Os empregadores, os empregados e as patentes.**

O novo texto legal, se comparado ao anterior, pouco inovou a respeito de patentes e no tocante as relações entre o empregador e o empregado. Os efeitos do vínculo empregatício e o direito comercial estão disciplinados no art. 88 a 93. A Lei prevê três hipóteses para se identificar a pessoa, ou as pessoas, que podem ser titulares da patente de certo objeto. Na primeira hipótese, conceder-se-á a titulariedade da patente somente ao empregador se o empregado, através de

contrato de trabalho, realizar no Brasil trabalhos relacionados com a atividade inventiva e a pesquisa para as quais foi contratado.

O empregador poderá ceder parte da exploração da patente ao empregado, não se incorporando esta na remuneração paga a título de salário.

Porém, o empregado poderá obter a concessão de patente exclusiva se o desenvolvimento do objeto patenteado não estiver vinculado ao contrato de trabalho e se, para tal, não tenham sido utilizadas as instalações ou instrumentos pertencentes ao empregador. No caso de haver colaboração do empregador e do empregado para o resultado do objeto a ser patenteado, o empregado, contribuindo pessoalmente, e o empregador, oferecendo as instalações e equipamentos necessários, poderá ser concedida a patente à ambos.

## CAPÍTULO III

### A UNIFORMIZAÇÃO DAS LEIS DE PATENTES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO DE PARIS E O GATT

#### 3.1 Direitos e deveres conferidos ao titular

A Convenção de Paris, realizada em 1883, foi o primeiro passo no sentido de um reconhecimento da propriedade industrial a nível internacional. A partir dela, teve origem o sistema internacional de patentes e o sistema internacional de marcas. Para a concepção de normas que fossem aplicadas a todos os países signatários foram, estabelecidos princípios e normas essenciais, dentre os quais destacam-se:

a) O princípio da igualdade entre os estrangeiros oriundos dos países signatários e os nacionais do país onde se almeja obter a patente;

b) Através do princípio de prioridade, pode um país signatário da Convenção, após o primeiro depósito de patente em um país membro, no prazo de 12 (doze) meses, depositar o pedido em outro, considerando-se como data do depósito a do primeiro;

---

c) O princípio da independência versa que, a requeridas no prazo de prioridade, devem ser independentes quanto as causas de nulidade, caducidade, como também no concernente ao seu período de vigência;

A Convenção de Paris ajudou a traçar um perfil internacional ao instituto da propriedade industrial, fazendo com que os países membros, ao legislar sobre o tema a nível nacional, observassem certas regras mínimas, com a finalidade de adequarem estas ao plano internacional. Participaram desta Convenção o Brasil, a Bélgica, a Espanha, a França, a Holanda, a Sérvia, a Itália, El Salvador, a Holanda e a Suíça.

Neste mesmo sentido, surgiu em 30 de outubro de 1947 o GATT - (*General Agreement on Trades and Tarifs*) denominado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que tem, no seu conteúdo, o objetivo de pacificar e resolver conflitos internacionais pendentes entre os países membros, além de regular cerca de (80%) oitenta por cento do intercâmbio internacional, dentre outras prerrogativas que lhe conferem características especiais por acumular, em um só órgão, funções de instância jurisdicional e órgão legislativo.

Não só o GATT mas, no intuito de alcançar a proteção da propriedade intelectual e industrial, vários órgãos e comissões internacionais foram criadas, principalmente pela forte pressão exercida por parte de multinacionais norte

americanas, que almejavam não terem as suas mercadorias falsificadas através da produção de cópias não autorizadas. Em consequência destas pressões, a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) promoveu a chamada “Harmonização de Patentes” que tinha como finalidade complementar na Convenção de Paris. Para tanto, em suas reuniões elaborou uma série de considerações e privilégios a respeito de patentes, como por exemplo, a possibilidade do período de graça, o processamento de patente, a exigência de requerimento no caso do depositante não ser o inventor, mas pessoa autorizada por ele, etc.

O resultado das reuniões da OMPI começou a ser questionável na medida em que a discussão passou a envolver matérias mais polêmicas, como o tempo de vigência das patentes, as interpretações a respeito do *software* e outras questões igualmente controvertidas. Assim, no ano de 1990 realizou-se o primeiro acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio - o TRIPs, sendo que os temas relacionados ao Acordo eram negociados no âmbito do GATT e do OMPI

Das reuniões realizadas no TRIPs diversas questões foram pacificadas, conseguindo-se significativos avanços, não só à nível internacional, mas sobretudo na legislação interna dos países que, por serem membros, tiveram que adaptar seus Códigos de Propriedade industrial à realidade das normas internacionalmente aplicadas.

O sucesso das negociações no âmbito do GATT influenciou sensivelmente todos os países membros do Acordo, tanto que muitos já adaptaram suas legislações seguindo as orientações do TRIPs , entre os quais o Brasil e do México, enquanto outros estão em processo de reforma de seus Códigos de Propriedade Industrial. A verdade é que a nação que permanecer inerte ou em desacordo com o estabelecido nas normas internacionais de patente está fadada ao insucesso econômico e a exclusão do comércio internacional.

### **3.2 Abrangência e aplicabilidade**

As normas previstas no TRIPs são aplicáveis somente aos países signatários do Acordo. Porém, a totalidade das nações economicamente desenvolvidas fazem parte dos acordos internacionais, destacando-se o Japão, os Estados Unidos e a Comunidade Européia, justamente por serem os maiores interessados na regulamentação da propriedade industrial.

### **3.3 Vigência e nulidade**

Quanto ao prazo de vigência das patentes nos países contratantes, determina o TRIPs que este tenha o período mínimo de 20 (vinte) anos, que será contado a partir da data do depósito. De acordo com o TRIPs, a única previsão a respeito da nulidade das patentes é através de revisão judicial.

## CAPÍTULO IV

### MARCAS

#### 4.1 Origem

As origens da marca remontam aos mais longínquos anos da história da civilização, basicamente pode-se afirmar que ela surgiu a partir do início da própria atividade comercial nas sociedades romanas e na Grécia Antiga. Inicialmente era difundida como um meio de indicação da procedência de determinado produto, tanto que trazia o nome do próprio comerciante. Posteriormente, com a modernização do comércio, passou ainda mais a constituir uma forma de se individualizar e diferir dos demais produtos, os bens que eram comercializados, ou seja, a marca sempre serviu para particularizar determinado objeto. Não era o produto em si, mas sim uma característica acessória que se incorporava a este, com a finalidade de informar o consumidor, estabelecendo sua relação com o comerciante.

#### 4.2 Espécies de marcas

O art. 122 do Código de Propriedade Industrial, nos seus incisos, traz uma classificação das espécies de marcas, assim como a definição de cada uma.

---

A primeira delas, e a mais perceptível na prática, é aquela destinada a produto ou serviço, visando diferenciá-los dos assemelhados e afins, que tenham origem diversa.

A segunda espécie é a marca de certificação, que corresponde ao sinal que atesta se determinado produto ou serviço está compatível com determinadas especificações técnicas ou obedecem determinadas normas de natureza técnica. É o caso, por exemplo, daquela marca que garante que um produto foi submetido a controle de qualidade pelo órgão fiscalizador.

Portanto, a natureza da marca de certificação é diferente da marca propriamente dita de um produto ou serviço: a primeira, ao contrário da segunda, não tem a finalidade de individualizar ou distinguir produtos ou serviços, visa apenas cientificar o consumidor que determinada fiscalização ou procedimento foi utilizado, como exemplo temos: a marca da ABIC, utilizada nas embalagens de café, para atestar que o produto teve o devido controle de qualidade; o selo do Concine, colocado nas fitas de vídeo para garantir a qualidade original do produto, objetivando evitar a pirataria; atualmente também, foi criada uma marca de certificação para comprovar a autenticidade dos remédios, em virtude da descoberta de inúmeros casos de falsificação no país inteiro, entre outras.

A marca coletiva é aquela destinada a identificar os produtos ou serviços advindos dos membros de uma específica entidade coletiva, que poderá ser uma

associação ou uma cooperativa, a qual poderá constituir uma marca que identifique suas atividades ou os objetos por estas produzidos.

Marca de alto renome constitui a nova definição de marca notória, expressão esta usada pelo antigo Código de Propriedade Industrial. O alto renome de uma marca deve ser medido pelo grau de conhecimento do público em geral, pela sua importância ou em virtude de sua quantidade de vendas. Uma das características da marca de alto renome é a grande capacidade, que esta possui, de captar a sua clientela em qualquer atividade, mesmo se diversa a sua de origem, por isso, esta goza de uma proteção especial em relação as demais. Na marca de alto renome não aplica-se a regra geral da especificidade das marcas, a ela é dado todo o tipo de proteção em qualquer ramo, independente da classe de atividade que estava registrada. Realmente torna-se difícil imaginar que, por exemplo, uma marca como a Sony ou a Coca-Cola, fossem utilizadas em outros ramos de atividade, sem provocar, no mínimo, confusão ou associação.

O objetivo da proteção especial, desse tipo de marca, é reprimir o enriquecimento sem causa, para isso, apurada a notoriedade(= alto renome) da marca, não se questionará se ,o uso desta, correspondeu, ou não, o enriquecimento ilícito, basta ser constatado o alto renome da marca, para ficar caracterizado o seu uso indevido. Define a Lei no seu art. 125 “ À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos ramos de atividade.” Deste preceito tiram-se dois requisitos básicos para que uma marca

---

nestas características goze de proteção especial: em primeiro lugar, esta deve estar registrada no País; e em segundo, deve ser considerada pelo INPI como sendo “notória”. Somente preenchidos estes dois requisitos poderá ter ela os privilégios concedidos pela Lei.

Como última espécie de marca temos a marca notoriamente conhecida, esta, por ser extremamente conhecida nacionalmente ou internacionalmente, goza da proteção jurídica, mesmo que não estando registrada no país. Se encontra prevista no art. 6º *bis* da Convenção da União de Paris. Porém sua proteção só foi reconhecida pelo Brasil recentemente, antigamente na vigência do Código revogado, o INPI não reconhecia a aplicabilidade deste dispositivo da CUP no Brasil, por entender que a proteção, dada às marcas deste tipo, já constava no art. 67 do Código anterior, por isso não haveria razão para se adotar este artigo da CUP. Porém, em razão disso, várias discussões doutrinárias e jurisprudências começaram a surgir, não só no âmbito da propriedade industrial, como também no Direito Internacional, como o objetivo de pacificar as controvérsias, o legislador próprio reconheceu expressamente o direito à proteção da marca notoriamente conhecida, no art. 126, *caput*, do novo Código de Propriedade Industrial.

Embora não exista nenhum dispositivo específico no Código de Propriedade Industrial, o INPI reconhece uma outra espécie de marca: a marca tridimensional. Esta em muito se assemela ao conceito de desenho industrial, que será objeto de estudo a seguir, por tratar-se de uma forma ornamental plástica com

destinação industrial. Na verdade o INPI admite que este tipo de produto possa ser registrado tanto como marca, como também como desenho industrial. É registrável como marca porque, muitas vezes, a forma plástica e estética de certo objeto, serve como forma de identificá-lo e diferenciá-lo dos demais, é o caso, por exemplo, do *design* da garrafa de Coca - Cola, que a torna extremamente popular, se comparado aos outros refrigerantes.

### **4.3 Registro**

A mais interessante consideração a respeito da marca é que, de acordo com o sistema brasileiro, uma das exigências para o registro de uma marca é que esta esteja efetivamente em uso, condição esta exigida na legislação da maioria dos países.

Com o registro no INPI, o titular, de uma determinada marca, obtém o direito de uso exclusivo, porém o direito a esta exclusividade limita-se apenas àquela classe de atividade que foi registrada, este é o princípio da especificidade da marca. Não há que se falar em exclusividade de uso quando forem diferentes os ramos de atividade das marcas idênticas ou semelhantes, a única exceção a regra é o caso das marcas de alto renome que, como já foi explicitado anteriormente, pelo seu prestígio e publicidade, gozam de proteção especial da Lei em todas as atividades.

São passíveis de registro aqueles sinais que possam ser visualmente percebidos, com a finalidade de particularizar certos produtos ou serviços, excetuados todas as hipóteses do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo mencionado, nos seus incisos de I a XXIII, elenca uma série de vedações ao registro de marca, como por exemplo a proibição do registro de marca que atente contra a moral e aos bons costumes.

Ainda, não é registrável como marca “a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).

É justamente este preceito que guarda, no seu conteúdo, o alcance da proteção conferida pelo registro da marca. Tal registro pode ser requerido pelas pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, sendo que estas últimas devem necessariamente requerer registro de marca, desde que, relacione-se com as atividades exercidas de maneira lícita e efetiva, de modo direto ou através de empresas que estejam sob seu controle direta ou indiretamente.

No caso de marca coletiva, só se admite o seu registro, se requerido por pessoa jurídica que represente a coletividade, mesmo que exerça atividade distinta de seus membros. A marca de certificação somente será requerida por aquele que não tenha interesse comercial ou industrial direto no serviço ou no produto que irá ser atestado. Como nos demais institutos de propriedade industrial, é o registro que constitui o direito do titular. Através dele o objeto registrado goza dos

---

privilégios legais, não sendo diferente quanto às marcas, cuja proteção, assim como a prioridade de seu proprietário é assegurada em todo o território nacional. Da mesma forma, a Lei garante o direito de precedência daquele terceiro de boa-fé que vinha se utilizando de marca idêntica ou semelhante por um prazo anterior a 6 (seis) do pedido de registro.

Uma vez registrada, a marca terá vigência por prazo igual a 10 (dez) anos, a partir da concessão do registro, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, segundo dispõe o art. 133 da atual Lei. Para o processamento do registro é recomendável a realização de uma pesquisa, visando verificar se existem ou não marcas semelhantes, ou homólogas, àquela que se pretende registrar. A partir do pedido do depósito, o processamento do registro segue o estabelecido nos artigos 155 a 166.

A marca não se confunde como o nome comercial, pois ambos têm a origem de sua proteção diversa, a primeira tem a proteção garantida pela Lei através do registro no INPI, já o segundo, tem os seus requisitos de validade e publicidade conferidos pela Junta Comercial.

Através do critério da especialidade, a marca, em regra, somente goza de proteção exclusiva na atividade específica que foi registrada. Através de uma interpretação extensiva, percebe-se que este mesmo preceito tem aplicação no caso de conflitos entre marca e nome comercial idêntico ou semelhante. Somente haverá problemas no registro, se ambos corresponderem a uma mesma classe de

---

atividade, tratando-se de atividade diversa, não há que se falar em direitos violados, isto porque, no caso específico das marcas, o nome comercial homólogo, não estaria sendo utilizado como meio desleal de captação de clientela no mesmo ramo explorado pela marca.

## CAPÍTULO V

### DESENHO INDUSTRIAL

#### 5.1 Conceito

De acordo com o art. 95 da Lei nº 9.279/96, desenho industrial é “ a forma plástica de um objeto ou o conjunto 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 ”. No antigo texto legal, para ser concedida a patente, definia-se desenho industrial como sendo um conjunto de linhas e cores, enquanto modelo industrial referia-se a novas formas ornamentais. Por força do conceito dado pela nova Lei, aboliu-se a figura do modelo industrial, que agora encontra-se incorporada na definição de desenho industrial, já que tal distinção dada pelo CPI revogado, não tinha qualquer relevância prática, além de meras elucubrações conceituais.

Para efeitos legais, é essencial que o desenho, a ser protegido, proporcione um caráter de novidade e originalidade ao produto que se destina, modificando externamente a sua configuração. Como novidade, versa o art. 96 do CPI em vigor “ o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Estado da técnica, como define o § 1º do mencionado artigo, corresponde a tudo aquilo que se torna acessível ao público anteriormente à data do depósito.

---

Pode o criador do desenho industrial divulgar a sua criação antes do depósito, sem prejuízo ao registro, desde que promova o requerimento.

Não basta apenas que o desenho industrial seja novo, este deve estar revestido de originalidade, de tal forma que da sua concepção resulte uma transformação visual na configuração do objeto ao qual se aplica, distinguindo-o daqueles anteriormente existentes, não obstante seja obtido através da combinação de elementos já conhecidos.

Porém não é todo e qualquer desenho novo e original que pode ser registrado no INPI. É indispensável que tenha aplicação na indústria para que goze da proteção assegurada pela Lei.

Não se confunde desenho industrial com modelo de utilidade: o primeiro é passível de proteção desde que seja revestido de novidade, originalidade e aplicação industrial, independentemente de qualquer melhoria na funcionalidade do objeto; já o modelo de utilidade, para que possa ser registrado como tal, necessita conferir uma melhoria nas funções de algo já existente, não basta apenas uma melhoria estética do produto, esta deve ser essencialmente funcional.

Também, difere o desenho industrial das marcas. Estas, em regra, apenas se integram a um produto, com o intuito de identificá-lo, ou seja, constituem um acessório, enquanto que o desenho industrial corresponde ao próprio, exceção à regra é o caso das marcas tridimensionais, onde a própria forma do produto pode ser a sua marca, e, deste modo, poderá ser registrado como tal. Em síntese, toda

marca tridimensional pode ser registrada como desenho industrial, já este último só poderá ser registrado como marca se sua forma plástica for extremamente conhecida, de forma que torne fácil a sua identificação e diferenciação dos demais.

É estreita a semelhança entre desenho industrial e obras de direito autoral, porém, ambos não são sinônimos, tanto que o art. 98 da presente Lei dispõe : “ não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico”. Na prática distinguem-se os dois institutos, pelos efeitos que venham a produzir: a criação essencialmente artística tem o intuito de gerar efeitos na percepção das idéias, embora muitas vezes tenha reflexo no patrimônio; já o desenho industrial produz diretamente efeitos materiais, justamente por ter aplicação na indústria com a finalidade de auferir vantagens de cunho econômico. Os dois juridicamente gozam de proteção distinta: - o direito autoral é regulado pela Lei nº 9.610/98, sendo que para que este seja protegido, não será obrigatório o registro. O registro das obras protegidas pelo Direito Autoral visa apenas conferir uma maior proteção ao direito do autor, não é essencial e nem obrigatório. Já o desenho industrial somente goza dos privilégios legais se regularmente registrado. Assim, é possível a hipótese de determinada pessoa registrar uma criação sua, no âmbito do direito autoral, como também no INPI, caso esta possa ser produzida em escala industrial, o que se proíbe é o registro de desenho industrial promovido por terceiro de uma obra já protegida por direito autoral .

Os efeitos patrimoniais decorrentes do Direito Autoral perduram-se por toda a vida e são suscetíveis de transmissão *mortis causa*, não existe limitação de prazo de vigência para o seu exercício, como existe Lei de Propriedade Industrial.

## 5.2 Processo de Registro

Para a obtenção do registro, o novo texto legal exclui o desenho industrial do âmbito das patentes, conferindo-lhe um processamento específico e simplificado, diferente daquele estabelecido pela Lei revogada, além de lhe conceder privilégios antes não estabelecidos, como, por exemplo, tempo de vigência prorrogável.

Primeiramente cabe ressaltar que, além dos requisitos essenciais antes referidos, não se admite o registro daquele desenho que seja contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda preceitos constitucionais básicos como, por exemplo liberdade de crença, honra e imagem das pessoas. Talvez na prática tal preceito não seja de fácil aplicação, pois como sabemos a discussão a respeito do que seja e do que não seja ofensivo à moral e aos bons costumes, em certos aspectos, ainda enseja muitas dúvidas. Não se registra a forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou aquela determinada na sua essência por características técnicas ou funcionais. O descumprimento desta exigência implica em indeferimento do pedido de registro.

partir do depósito. Caso deseje retirar o pedido, poderá fazê-lo, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do depósito, priorizando-se imediatamente o depósito feito posteriormente.

A vigência do registro do desenho industrial será de 10 (dez) anos, a partir do depósito, sendo possível a sua prorrogação por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. Aqui verifica-se grande avanço no tocante a legislação precedente, pois, anteriormente, pelo fato do desenho industrial ser considerado uma patente, não era possível a prorrogação de prazo. Hoje este é prorrogável, se solicitado pelo titular que, para isso, deverá efetuar o pagamento de uma retribuição no último ano de vigência do registro ou nos 180 (cento e oitenta) dias, mediante um valor adicional. Tal pagamento será exigido a partir do segundo quinquênio da data do depósito, no quinto ano da vigência do registro e no momento do oferecimento do pedido de prorrogação do mesmo. Assim, o desenho industrial registrado não mais se sujeita ao pagamento de retribuição anual. Com o advento da nova codificação, a maneira que se processa o registro não é mais a mesma da concessão de patentes, agora o seu processamento possui forma específica que melhor se adapta às necessidades do titular e aos interesses da sociedade.

Quando o registro concedido estiver em desacordo com o disposto na Lei, será este considerado nulo, desde da data do depósito, podendo ser inclusive

decretada a nulidade administrativamente, quando ferir o disposto nos artigos 94 a 98.

A nulidade poderá ser decretada de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa interessada, no prazo de 5 (cinco) anos, ressalvado o requerimento do exame referente a originalidade e a novidade do desenho industrial, que poderá ser formulado a qualquer tempo pelo seu titular.

O processo administrativo de nulidade tem rito próprio que se encontra descrito dos arts. 113 a 117 do Código da Propriedade Industrial. A ação de nulidade também obedece a mesma legislação, aplicando-se para esta finalidade os artigos 56 e 57.

O término do prazo é uma das causas da extinção do registro. Do mesmo modo a renúncia de seu titular, desde que respeite o direito de terceiros. Também extingue-se o registro pela falta do pagamento da retribuição e a ausência de procuração no caso de pessoa que represente os interesses administrativos e jurídicos daquele titular que mudou o seu domicílio para o exterior.

### **5.3 Efeitos do registro**

O registro é a forma pela qual o titular obtém a propriedade do desenho industrial, podendo lançar mão de todos os meios legais admitidos para sua proteção. O desenho industrial não é juridicamente protegido, pelo Código de Propriedade Industrial,, mesmo se revestido dos requisitos exigidos em lei, se não

estiver registrado. Pode-se dizer que o registro tem por finalidade constituir direitos materialmente perceptíveis no mundo fático, sem ele não há falar-se em propriedade industrial.

Os efeitos do registro são os mesmos conferidos às patentes, além de alguns privilégios especiais, não quanto ao registro em si, mas no que se refere a figura de seu titular que, repita-se, goza de certas prerrogativas não asseguradas no instituto das patentes, tais como, a isenção do pagamento das retribuições de caráter anual e a possibilidade de ter o seu prazo de vigência prorrogado por 3 (três) vezes, diferentemente daquele concedido às patentes, que é improrrogável. O registro impede a utilização, venda, produção ou importação daquele desenho, por terceiro que não tenha o consentimento do titular, ressalvada a hipótese, deste último, apenas fazer uso do desenho em caráter privado sem qualquer intuito de comercializá-lo .

## CAPÍTULO VI

### MEIOS DE DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

#### 6.1 Mandado de Segurança

Entre os meios de defesa da propriedade industrial, perante o judiciário, tem especial relevo o Mandado de Segurança.

A ação de Mandado de Segurança tem sua origem no *writ of mandamus* anglo-saxão. No direito brasileiro sofreu, ainda a influência, do *juicio de amparo* mexicano. A sua instituição no Brasil data de 1922, vindo a integrar a constituição de 1934.

O instituto, hoje, é inteiramente disciplinado pela Lei nº 1533, de 31 de dezembro de 1951, e alterações posteriores.

Trata-se, pelo disciplinamento que lhe é dado constitucionalmente e pela normatização infra-constitucional, de ação destinada à proteção de direito individual, próprio, líquido e certo não amparado por *habeas corpus*, violado ou em vias de o ser, por ato ilegal de autoridade.

O Mandado de Segurança pode ser preventivo ou ter caráter remediativo, conforme a natureza da ofensa ao direito a ser protegido. É uma ação civil.

O direito protegível pelo Mandado de Segurança é aquele que se encontra devidamente comprovado, posto que nessa espécie de ação não se admite dilação probatória.

A ação de Mandado de Segurança não pode ser impetrada contra ato normativo, em tese; isto é, aqueles destituídos de efeitos concretos.

No Mandado de Segurança, quando forem relevantes os seus fundamentos e houver comprovado perigo de que a decisão final possa revelar-se ineficaz, é cabível a concessão de medida liminar.

## **6.2 Ações Possessórias**

No caso da propriedade industrial, a ação deverá ser proposta contra a autoridade que age em nome do INPI. Esta será a autoridade coatora, e, por tratar-se de autoridade que representa órgão da União, a ação deverá ser proposta perante a justiça federal.

Outra medida judicial eficaz para proteger a propriedade industrial é a Ação Possessória, cujo processamento, está disciplinado nos arts. 920 a 930 do Código de Processo Civil.

A propriedade industrial caracteriza-se como um bem que, mesmo incorpóreo, integra o patrimônio individual, cuja posse tem a proteção, através dos institutos processuais contidos no Código de Processo Civil.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise geral da legislação da propriedade industrial, se pode entender melhor qual a abrangência da proteção conferida ao inventor, assim como, quais são os produtos ou objetos que podem ser tutelados pelo direito industrial, através de concessão de patentes e registros.

O novo Código de Propriedade Industrial em muito inovou o nosso sistema de patentes, dentre estes avanços destacamos:

a) O tratamento particular dado ao desenho industrial, que agora, ao contrário da Lei anterior, constitui uma modalidade autônoma, dissociada das patentes, com características específicas e procedimento administrativo próprio;

b) A adoção do *pipeline*, que tem por objetivo facilitar o reconhecimento das patentes internacionais, sendo atualmente, um dos princípios mais invocados pelas empresas estrangeiras, principalmente da área de produtos farmacêuticos;

c) A outorga de patentes em áreas anteriormente não contempladas, como por exemplo na área de fármacos e de microrganismos vivos, que eram expressamente proibidos pela Lei revogada;

d) Um dos objetivos da reforma do Código de Propriedade Industrial foi conceber normas de direito interno, que melhor se adaptassem aos dispositivos internacionais referentes as patentes, principalmente àquelas determinadas no Acordo da *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)*, firmado pelo Brasil

na Rodada Uruguai do GATT e ratificado pelo Congresso Nacional, onde foi amplamente discutido a propriedade intelectual de setores emergentes, como por exemplo a questão das patentes no campo da biotecnologia.

A inserção do Brasil no âmbito internacional e o advento do Mercosul, são grandes chances para que o nosso país assuma uma posição de destaque no cenário mundial mas, para isso, é essencial que estejamos preparados e munidos de uma legislação interna forte e consistente.

Justamente, por todas estas peculiaridades da propriedade industrial, é que se torna extremamente importante que os operadores jurídicos tenham, pelo menos, uma idéia geral sobre o que vem a ser o instituto, as suas particularidades, aspectos históricos, como também de que forma este se relaciona com a economia mundial.

**ANEXO LEGISLATIVO**

**LEI N. 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996**

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1o.- Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2o.- A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3o.- Aplica-se também o disposto nesta lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4o.- As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5o.- Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

**TÍTULO I - DAS PATENTES****CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE**

Art. 6o.- Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.

Parágrafo 1o.- Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

Parágrafo 2o.- A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

Parágrafo 3o.- Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Parágrafo 4o.- O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7o.- Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

## **CAPÍTULO II - DA PATENTEABILIDADE**

### **SEÇÃO I - DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS**

Art. 8o.- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9o.- É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Parágrafo 1o.- O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Parágrafo 2o.- Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a

partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Parágrafo 3o.- O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

## SEÇÃO II - DA PRIORIDADE

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Parágrafo 1o.- A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Parágrafo 2o.- A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

Parágrafo 3o.- Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta dias) contados do depósito.

Parágrafo 4o.- Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no parágrafo 2o.deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

Parágrafo 5o.- No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

Parágrafo 6o.- Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

Parágrafo 7o.- A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

Parágrafo 8o.- Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

Parágrafo 1o.- A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

Parágrafo 2o.- O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

Parágrafo 3o.- O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

### **SEÇÃO III - DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE NÃO PATENTEÁVEIS**

Art. 18 - Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que

atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8o.e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

### **CAPÍTULO III - DO PEDIDO DE PATENTE**

#### **SEÇÃO I - DO DEPÓSITO DO PEDIDO**

Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

#### **SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO**

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

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

Parágrafo único - No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

- I - faça referência específica ao pedido original; e
- II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28 - Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29 - O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

Parágrafo 1o.- O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

Parágrafo 2o.- A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

### **SEÇÃO III - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO**

Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. Parágrafo 1o.- A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

Parágrafo 2o.- Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

Parágrafo 3o.- No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31 - Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no Parágrafo 2o.do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no Parágrafo 5o.do mesmo artigo.

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

## **CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE**

### **SEÇÃO I - DA CONCESSÃO DA PATENTE**

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

Parágrafo 1o.- O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo 2o.- A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo 3o.- Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no Parágrafo 4o.do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

### **SEÇÃO II - DA VIGÊNCIA DA PATENTE**

Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15(quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

## **CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE**

### **SEÇÃO I - DOS DIREITOS**

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

Parágrafo 1o.- Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Parágrafo 2o.- Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art.43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

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

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

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Parágrafo 1o.- Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Parágrafo 2o.- Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

Parágrafo 3o.- O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

## SEÇÃO II - DO USUÁRIO ANTERIOR

Art. 45 - À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Parágrafo 1o.- O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

Parágrafo 2o.- O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

## **CAPÍTULO VI - DA NULIDADE DA PATENTE**

### **SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.

Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

### **SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE**

Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

- I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
- II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
- III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
- IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55 - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

### **SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE**

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo 1o.- A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Parágrafo 2o.- O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Parágrafo 1o.- O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 2o.- Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

### **CAPÍTULO VII - DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES**

Art. 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

### **CAPÍTULO VIII - DAS LICENÇAS**

#### **SEÇÃO I - DA LICENÇA VOLUNTÁRIA**

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo 1o.- A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Parágrafo 2o.- Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

## **SEÇÃO II - DA OFERTA DE LICENÇA**

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

Parágrafo 1o.- O INPI promoverá a publicação da oferta.

Parágrafo 2o.- Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

Parágrafo 3o.- A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

Parágrafo 4o.- O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

Parágrafo 1º- Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no Parágrafo 4o.do art. 73.

Parágrafo 2o.- A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início a exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

## **SEÇÃO III - DA LICENÇA COMPULSÓRIA**

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de

poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Parágrafo 1o.- Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Parágrafo 2o.- A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

Parágrafo 3o.- No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Parágrafo 4o.- No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Parágrafo 5o.- A licença compulsória de que trata o Parágrafo 1o. somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas:

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

Parágrafo 1o.- Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

Parágrafo 2o.- Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente do processo.

Parágrafo 3o.- O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

Parágrafo 1o.- Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

Parágrafo 2o.- O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

Parágrafo 3o.- No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

Parágrafo 4o.- Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

Parágrafo 5o.- Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

Parágrafo 6o.- No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

Parágrafo 7o.- Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 8o.- O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74 - Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

Parágrafo 1o.- O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

Parágrafo 2o.- O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Parágrafo 3o.- Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

#### **CAPÍTULO IX - DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL**

Art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei.

Parágrafo 1o.- O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

Parágrafo 2o.- É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

Parágrafo 3o.- A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

#### **CAPÍTULO X - DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO**

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Parágrafo 1o.- Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

Parágrafo 2o.- O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

Parágrafo 3o.- O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

Parágrafo 4o.- O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

## **CAPÍTULO XI - DA EXTINÇÃO DA PATENTE**

Art. 78 - A patente extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela caducidade;
- IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no Parágrafo 2o.do art. 84 e no art. 87; e
- V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80 - Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Parágrafo 1o.- A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

Parágrafo 2o.- No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81 - O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82 - A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

## **CAPÍTULO XII - DA RETRIBUIÇÃO ANUAL**

Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

Parágrafo 1o.- O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

Parágrafo 2o.- O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

## **CAPÍTULO XIII - DA RESTAURAÇÃO**

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

## **CAPÍTULO XIV - DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO**

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Parágrafo 1o.- Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

Parágrafo 2o.- Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único - A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90 - Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

Parágrafo 1o.- Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

Parágrafo 2o.- É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

Parágrafo 3o.- A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1(um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Parágrafo 4o.- No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único - Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

## **TÍTULO II - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS**

### **CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE**

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6o.e 7º.

## **CAPÍTULO II - DA REGISTRABILIDADE**

### **SEÇÃO I - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRÁVEIS**

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

Parágrafo 1o.- O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no Parágrafo 3o. deste artigo e no art. 99.

Parágrafo 2o.- Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Parágrafo 3o.- Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único - O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

### **SEÇÃO II - DA PRIORIDADE**

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu Parágrafo 3º, que será de 90 (noventa) dias.

### **SEÇÃO III - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS NÃO REGISTRÁVEIS**

Art. 100 - Não, registrável como desenho industrial:

1 - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

### **CAPÍTULO III - DO PEDIDO DE REGISTRO**

#### **SEÇÃO I - DO DEPÓSITO DO PEDIDO**

Art. 101 - O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

#### **SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO**

Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do Parágrafo 1o.do art.106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

### SEÇÃO III - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Parágrafo 1o.- A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

Parágrafo 2o.- Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

Parágrafo 3o.- Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

Parágrafo 4o.- Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

### CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no Parágrafo 4o.do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações .

Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

Parágrafo 1o.- O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Parágrafo 2o.- Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos (180) cento e oitenta dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

### CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único - Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110 - À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Parágrafo 1o.- O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

Parágrafo 2o.- O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do Parágrafo 3o.do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

## **CAPÍTULO VI - DO EXAME DE MÉRITO**

Art. 111 - O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único - O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

## **CAPÍTULO VII - DA NULIDADE DO REGISTRO**

### **SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 112 - É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo 1o.- A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Parágrafo 2o.- No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

### **SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE**

Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

Parágrafo 1o.- O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

Parágrafo 2o.- O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117 - O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

### **SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE**

Art. 118 - Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

### **CAPÍTULO VIII - DA EXTINÇÃO DO REGISTRO**

Art. 119 - O registro extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

### **CAPÍTULO IX - DA RETRIBUIÇÃO QÜINQUÊNAL**

Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

Parágrafo 1o.- O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5o.(quinto) ano da vigência do registro.

Parágrafo 2o.- O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

Parágrafo 3o.- O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

### **CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

## TÍTULO III - DAS MARCAS

### CAPÍTULO I - DA REGISTRABILIDADE

#### SEÇÃO I - DOS SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

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

- I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
- III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

#### SEÇÃO II - DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

- I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
- II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
- IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
- V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
- VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
- X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,

- qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
- XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
- XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
- XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
- XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
- XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
- XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
- XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
- XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
- XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

### **SEÇÃO III - MARCA DE ALTO RENOME**

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

### **SEÇÃO IV - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA**

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6o.bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade

Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Parágrafo 1o.- A proteção de que trata este artigo aplica-se também as marcas de serviço.

Parágrafo 2o.- O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

## **CAPÍTULO II - PRIORIDADE**

Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Parágrafo 1o.- A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Parágrafo 2o.- A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

Parágrafo 3o.- Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

Parágrafo 4o.- Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

## **CAPÍTULO III - DOS REQUERENTES DE REGISTRO**

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Parágrafo 1o.- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Parágrafo 2o.- O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

Parágrafo 3o.- O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Parágrafo 4o.- A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

## **CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS SOBRE A MARCA**

### **SEÇÃO I - AQUISIÇÃO**

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

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

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

### **SEÇÃO II - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO**

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132 - O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos Parágrafo 3o.e 4o.do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

## **CAPÍTULO V - DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES**

### **SEÇÃO I - DA VIGÊNCIA**

Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Parágrafo 1o.- O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Parágrafo 2o.- Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Parágrafo 3o.- A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

### **SEÇÃO II - DA CESSÃO**

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedido, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

### **SEÇÃO III - DAS ANOTAÇÕES**

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138 - Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

### **SEÇÃO IV - DA LICENÇA DE USO**

Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo 1o.- A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Parágrafo 2o.- Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141 - Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

## **CAPÍTULO VI - DA PERDA DOS DIREITOS**

Art. 142 - O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

- I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
- II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Parágrafo 1o.- Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Parágrafo 2o.- O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145 - Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146 - Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

## **CAPÍTULO VII - DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO**

Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148 - O pedido de registro da marca de certificação conterà:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único - A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150 - O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151 - Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

## **CAPÍTULO VIII - DO DEPÓSITO**

Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- I - requerimento;
- II - etiquetas, quando for o caso; e
- III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

### **CAPÍTULO IX - DO EXAME**

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 1o.- O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 2o.- Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

## **CAPÍTULO X - DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO**

Art. 161 - O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162 - O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único - A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163 - Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164 - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

## **CAPÍTULO XI - DA NULIDADE DO REGISTRO**

### **SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

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

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

### **SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE**

Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

### SEÇÃO III - DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Parágrafo 1o.- O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 2o.- Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

### TÍTULO IV - DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177- Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

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

Art. 179 - A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

## TÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### CAPÍTULO I - DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185 - Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186 - Os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

## **CAPÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS**

Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão .

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou  
II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

## **CAPÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS**

Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou  
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou  
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

## **CAPÍTULO IV - DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA**

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão , armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

### **CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES**

Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

### **CAPÍTULO VI - DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
- II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
- III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que

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

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou  
 XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

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

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

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

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

## **CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

- I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou
- II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197 - As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199 - Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patentado.

Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206 - Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207 - Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208 - A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Parágrafo 1o.- Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. Parágrafo 2o.- Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210 - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

## **TÍTULO VI - DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA**

Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

## **TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **CAPÍTULO I - DOS RECURSOS**

Art. 212 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 1o.- Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

Parágrafo 2o.- Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Parágrafo 3o.- Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214 - Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.

Art. 215 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

## **CAPÍTULO II - DOS ATOS DAS PARTES**

Art. 216 - Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

Parágrafo 1o.- O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

Parágrafo 2o.- A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218 - Não se conhecerá da petição:

- I - se apresentada fora do prazo legal; ou
- II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

- I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
- II - não contiverem fundamentação legal; ou
- III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

### **CAPÍTULO III - DOS PRAZOS**

Art. 221 - Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

Parágrafo 1o.- Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

Parágrafo 2o.- Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224 - Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

### **CAPÍTULO IV - DA PRESCRIÇÃO**

Art. 225 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

### **CAPÍTULO V - DOS ATOS DO INPI**

Art. 226 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

### **CAPÍTULO VI - DAS CLASSIFICAÇÕES**

Art. 227 - As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

## CAPÍTULO VII - DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228 - Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

## TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 229 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.

Art. 230 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Parágrafo 1o.- O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

Parágrafo 2o.- O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

Parágrafo 3o.- Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

Parágrafo 4o.- Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Parágrafo 5o.- O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Parágrafo 6o.- Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. Parágrafo 1o.- O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

Parágrafo 2o.- O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

Parágrafo 3o.- Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

Parágrafo 4o.- O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232 - A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

Parágrafo 1o.- Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

Parágrafo 2o.- Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência dessa Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7o. da Lei no. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 237 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111. Art. 238 - Os recursos interpostos na vigência da Lei no.5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240 - O art. 2o. da Lei no.5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2o.- O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

Art. 241 - Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239 e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244 - Revogam-se a Lei no. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei no.6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei no.2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei no.7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175o. da Independência e 108o. da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim Francisco Dornelles

Sebastião do Rego Barros Neto

José Israel Vargas

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

CORREA, José Antônio B. L. O tratamento das marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279. Revista da ABIP - n 28 - mai / jun, 1997. P. 33 - 39.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. DF: Brasília Jurídica, 1996.

PAES, P. R. Tavares. Nova Lei da Propriedade Industrial : Lei nº 9.279, 14.05.96: anotações. SP: Revista dos Tribunais, 1996.

PIMENTEL, Luiz Otávio . Direito Industrial: Aspectos introdutórios. Chapecó: Unoesc, 1994.

SANTOS, Sônia Maria Andrade dos. Registro de Patentes . Revista Consulex - Ano II - Volume I - nº 18 - jun, 1998. P. 46 - 47.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. A Convenção de Paris e o Direito Interno: alguns aspectos. Revista da ABPI - nº 27 - mar / abr, 1997. P. 03 - 18.

VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade Intelectual de Setores Emergentes: biotecnologia, fármacos e informática. SP: Atlas, 1996.