

Este material foi adaptado pelo laboratório de acessibilidade da universidade federal do rio grande do norte, em conformidade com a lei 9.610 de 19/02/1998, capítulo IV, artigo 46. Permitindo o uso apenas para fins educacionais de pessoas com deficiência visual. Não podendo ser reproduzido, modificado e utilizado com fins comerciais.

Revisado por: Mariana Julia do Nascimento Pereira.
Natal, agosto de 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. Teoria geral do direito comercial. In _____ **Novo manual de direito comercial**: direito de empresa. 29. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. cap. 7, p. 114-121.

Página 114

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Página 115

■ 1. ABRANGÊNCIA DO DIREITO INDUSTRIAL

Quatro são os bens imateriais protegidos pelo direito industrial: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca (LPI, art. 2o, 1 a III). O empresário titular desses bens - patente ou registro - tem o direito de explorar economicamente o respectivo objeto, com inteira exclusividade. O empresário com sua marca registrada pode impedir que concorrente se utilize da mesma marca ou de alguma semelhante. Para que uma pessoa explore bem industrial patentado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca), ela necessita da autorização ou licença do titular do bem. Como os demais bens integrantes do patrimônio do empresário, as patentes e registros podem ser alienadas por ato *inter vivos* (Cap. 36) ou *mortis causa*.

Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, por meio de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão.

2. PATENTES

A patente diz respeito à invenção ou ao modelo de utilidade.

Invenção é o ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja,

assim, original, nem sempre será nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas. E a novidade, conforme se verá em seguida, é condição de patenteabilidade da invenção.

Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resultam melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega.

Página 116

É chamada, também, de “pequena invenção” e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada.

A patenteabilidade de invenções e modelos de utilidade está sujeita aos seguintes requisitos:

a) *Novidade* - não basta, para a obtenção do direito industrial, que a invenção ou o modelo sejam originais, característica de natureza subjetiva (isto é, relacionada ao inventor). É necessário que a criação seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial (numa palavra, os experts da área). Ou, para fazer uso do termo da lei, a criação não poderá estar compreendida no “estado da técnica” (LP1, art. 11).

b) *Atividade inventiva* - a lei define que a invenção apresenta inventividade quando não é uma decorrência óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13). Em outros termos, a invenção deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso. Ao seu turno, o modelo de utilidade atende ao requisito, se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, segundo o parecer dos especialistas no assunto (LPI, art. 14).

c) *Aplicação industrial* - somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado (LPI, art. 15). Quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de combustível ainda inexistente, por exemplo, não tem direito à patente por faltar à sua invenção o requisito da industriabilidade.

d) Não impedimento-a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos (LPI, art. 18). São exemplos de impedimento legal: afronta à moral, aos

bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico; seres vivos, exceto se transgênicos (dotados de características não alcançáveis pela espécie em condições naturais).

Após o devido procedimento administrativo, o INPI expede a patente, único instrumento de prova admissível pelo direito para demonstração da concessão do direito de exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade.

A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do respectivo “depósito” (a data em que o pedido foi protocolado no IN PI). Para garantir ao inventor pelo menos um tempo razoável de utilização da invenção ou modelo, contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7, para os modelos, contados da expedição da patente (LPI, art. 40). Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente.

Página 117

Há situações em que o titular da patente está obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. Isto porque o direito considera relevante o interesse social relacionado ao acesso às comodidades propiciadas pelo desenvolvimento industrial. Em outros termos, se o titular da patente de invenção ou modelo de utilidade não está exercendo o seu direito de forma a atender regular e convenientemente o mercado, outros empresários interessados e capacitados terão o direito de explorá-la, por meio da licença compulsória. Evidentemente, os licenciados remunerarão o dono da patente. Assim, se os direitos concedidos pelo INPI são exercidos de forma abusiva, ou se, por meio deles, se pratica abuso do poder econômico, caberá a licença compulsória. Também se impõe esta licença se o titular da patente, tendo já transcorrido 3 anos da sua expedição, não a explora por completo, ou se verifica o caso de insatisfatória comercialização (LPI, art. 68 e §§ 1º e 5º).

Concedida a primeira licença compulsória, prevê a lei o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita, agora pelo licenciado, de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular que houvera dado ensejo ao licenciamento obrigatório, opera-se a

caducidade da patente; isto é, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizava, e a invenção ou modelo caem em domínio público (LPI, art. 80).

Além do término do prazo de duração e da caducidade, são hipóteses legais de extinção da patente: a) a renúncia aos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não houver prejuízo para terceiros (licenciados, por exemplo) ; b) a falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuição anual”; c) a falta de representante no Brasil, quando o titular é domiciliado no exterior.

3. REGISTRO INDUSTRIAL

A marca e o desenho industrial são registráveis no INPI, para fins de concessão do direito de exploração exclusiva. O direito brasileiro confere ao registro industrial o caráter de ato administrativo constitutivo. Ou seja, o direito de utilização exclusiva do desenho ou da marca não nasce da anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro.

Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, e serve tanto para conferir-lhe um ornamento harmonioso como para distingui-los de outros do mesmo gênero. Lembre-se, por exemplo, a cadeira Hill House, projetada pelo arquiteto Charles Mackintosh em 1902, cuja forma (desenho industrial, design) tem especificidades que permitem sua imediata identificação. A marca, por sua vez, é o signo que identifica produtos e serviços, como Coca-cola, RT, Itaú.

Página 118

3.1. Desenho industrial (design)

O registro de desenho industrial está sujeito aos seguintes requisitos:

a)Novidade - a exemplo do que estabelece a lei relativamente aos objetos das patentes, o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica (LPI, art. 96). A forma criada pelo designer deve, para merecer a proteção do direito industrial, propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor.

b)Originalidade - o desenho industrial é original quando apresenta uma configuração própria, não encontrada em outros objetos, ou quando combina com originalidade elementos já conhecidos (LPI, art. 97). Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética.

c)Desimpedimento - a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações (LPI, art. 100). São exemplos de impedimento: desenhos

contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência; formas comuns, vulgares ou necessárias.

O registro de desenho industrial tem o prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito, e pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada (LPI, art. 108). A taxa devida ao INPI pelo titular deste registro, denominada “retribuição”, tem incidência quinquenal (LPI, art. 120).

3.2. Marca

A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial (que identifica o empresário), o nome de domínio (designativo do canal de negócios ambientado na internet) e o título de estabelecimento (referido ao local do exercício da atividade econômica).

A lei cuida, além da marca de produtos e serviços, de duas outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva (LPI, art. 123, II e III). A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor.

Página 119

Para que a marca possa ser registrada, é indispensável o atendimento dos seguintes requisitos:

a) *Novidade relativa* - não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores.

b) Não colidência com marca notória - as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126).

c) Não impedimento - a lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI.art. 124). Para ser registrado como marca, o signo não pode enquadrar-se nos impedimentos legais.

A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de “marca de alto renome” (McDonalds, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da trípartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.

Página 120

O registro de marca tem a duração de 10 anos, a partir da sua concessão (LPI, art. 133). Este, ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro.

A taxa devida ao INPI para eficácia do registro de marca denomina-se “retribuição” e é devida na concessão e a cada prorrogação do registro (LPI, arts. 133, § 1º, e 155, III).

O registro de marca caduca, salvo força maior, se a sua exploração econômica não tiver início no Brasil em 5 anos, a partir da sua concessão, na

hipótese de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou na de alteração substancial da marca.

Com o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos da internet são registrados pelo NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR). Esta associação civil de direito privado, porém, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços; tal função é, como visto, do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar poderá identificar seu sítio na internet com ele. Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de endereços eletrônicos.

No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pelo NIC.br a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca. A ordem de chegada só prevalecerá se os dois interessados possuírem (em classes diferentes) o registro da marca adotada no nome de domínio.

As marcas esportivas, que identificam atletas ou entidades de esporte (clubes ou federações), estão protegidas independentemente de registro no INPI, por força de legislação própria (Lei n. 9.279/96, art. 87).

4. UNIÃO DE PARIS

O Brasil é país unionista, isto é, signatário de uma convenção internacional referente à propriedade industrial - a Convenção de Paris. Em função disto, vigoram no direito brasileiro os princípios e normas consagrados pela referida Convenção, também conhecida por “União de Paris”.

Página 121

Assim, não é admissível, no direito brasileiro, a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros, em matéria de direito industrial. Seria inválida, salvo denúncia da Convenção, uma lei interna que, por hipótese, concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor nacional, como medida de

protecionismo ao desenvolvimento de uma tecnologia brasileira. E o chamado princípio da assimilação.

Ademais, o direito brasileiro reconhece o “princípio da prioridade”, pelo qual é possível a qualquer cidadão de país signatário da União reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, à vista de igual concessão obtida, anteriormente, em seu país de origem, desde que o faça em 6 meses, para o modelo ou desenho industriais, marca ou sinal de propaganda, ou em 12 meses, para a invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro pedido. Equivale, na prática, à eliminação das fronteiras nacionais, para fins de proteção da propriedade industrial. Claro está que idêntico direito tem o brasileiro em relação aos demais países da União.