Gladston Mamede

Manual de Direito Empresarial

5ª Edição

SÃO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. – 2010

Propriedade intelectual 16

1 Ativos intangíveis

Como se viu no capítulo anterior, um estabelecimento não é composto apenas por coisas materiais, ou seja, por bens móveis e imóveis. Também o compõem bens imateriais, como tais compreendidos direitos que podem ser valorados em dinheiro, comportam individualização e negociação (cessão), a exemplo do direito autoral sobre músicas, a patente de uma invenção, a titularidade de uma marca etc., que são regidos de forma análoga a coisa móvel. Nem todo direito apresenta tais qualidades; o direito à livre concorrência não é um bem passível de quantificação e de cessão, como um exemplo; apenas um, entre tantos. Essa imaterialidade – a impossibilidade de se tocar tais bens – levou à expressão *ativo intangível*, em oposição ao ativo tangível, que é material. A expressão, contudo, foi criada no plano das ciências da administração empresarial, da contabilidade e do mercado (mercadologia), razão pela qual é utilizada para compreender um conjunto de vantagens e valores que, todavia, não tem tradução e proteção jurídica direta, como o *capital intelectual*, visto no capítulo anterior, procedimentos logísticos, boa imagem junto ao público, bom nome na praça entre outros. Note-se, todavia, haver proteção jurídica indireta: aquele que por dolo ou culpa cria danos ao bom nome da empresa ou à sua boa imagem junto ao público está, sim, obrigado a indenizar. Mas, observe que se trata de dano moral, cuja indenização é arbitrada pelo Judiciário, e não de dano econômico, cujo valor corresponde à estimação do valor de mercado do bem (material ou não).

Logo se percebeu que a possibilidade de individualização desses direitos pessoais com expressividade patrimonial econômica criava uma situação análoga à das coisas, razão pela qual a titularidade dos mesmos poderia ser comparada à propriedade; uma verdade parcial, por certo, já que tais bens imateriais não comportam locação, nem tradição, entre outros aspectos próprios do direito de propriedade. Mas a expressão afirmou-se e foi, até, recepcionada pelo legislador,

que se refere genericamente à propriedade intelectual, vale dizer, propriedade de bens criados pelo intelecto, pela mente. A principal norma reguladora desses direitos é a Lei 9.279/96 que, por seu turno, prefere a expressão *propriedade industrial*, cuja proteção é ali assegurada em razão de seu interesse social e a bem do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa proteção efetua-se por meio de (1) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, (2) concessão de registro de desenho industrial, (3) concessão de registro de marca, (4) repressão às falsas indicações geográficas e (5) repressão à concorrência desleal. A Lei também se aplica 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; igualmente a nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure a brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Para garantir essa proteção, há um órgão específico da Administração Pública Federal: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como se verá na sequência.

2 Patentes

Em 2006, a *Honda Motor Company*, sociedade empresária japonesa titular da patente de um guarda-volumes em motocicleta (um espaço sobre o banco, comumente usado para guardar o capacete) recorreu ao Judiciário brasileiro. Empregado na motocicleta *Honda Biss*, fabricada pela subsidiária brasileira da companhia, o guarda-volumes estaria também sendo usado na motocicleta Sundown WEB C100, sem licença da titular da patente. Recebendo a ação, o juiz deferiu a antecipação de tutela requerida e determinou à ré abster-se de fabricar, usar, exibir, vender ou colocar à venda motocicletas que usassem a criação patenteada. Afinal, ao autor de *invenção* ou *modelo de utilidade* assegura-se o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, desde que atendidos os requisitos legais. Estudaremos primeiro as *invenções* e, na sequência, os *modelos de utilidade*.

A *invenção* é uma criação humana, uma descoberta. No entanto, nem toda criação ou descoberta é patenteável. Para receber a proteção legal, a invenção deverá atender aos requisitos de (1) novidade, (2) atividade inventiva e (3) aplicação industrial. Novidade porque nem tudo que se inventa é novo; muitos criam ou descobrem o que já é, há muito, conhecido; as feiras de ciências e os laboratórios escolares estão repletos desses eventos. Somente a originalidade, o ineditismo, dá margem à patente. Justamente por isso, não é patenteável, por não haver novidade, quando se está no *estado da técnica*; 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, salvo a divulgação, nos 12 meses anteriores à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, (1) pelo inventor, (2) 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 (3) por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Não é só; exige-se atividade inventiva. Somente é patenteável o que resulta de processo de criação (de invenção). Não se admite o comportamento oportunista daquele que, tomando conhecimento de uma criação alheia que não foi registrada, pretenda obter sua patente. Ademais, somente se considera que uma invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Não há invenção na mera aplicação óbvia ou evidente do que já se sabe. Por fim, exige a lei que a invenção, para ser patenteável, tenha *aplicação industrial*; a razão de ser da patente, aliás, é a concessão de um privilégio na exploração empresarial da criação. Muito do que é criado padece justamente desse defeito: são descobertas que não se aproveitam ao desenvolvimento de atividades econômicas, não justificando, assim, a proteção que se dá aos bens objeto de propriedade industrial. Como se não bastasse, tal necessidade também traduz uma especialidade da criação, razão pela qual não se considera suscetível de aplicação industrial o que possa ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria.

Já no *modelo de utilidade* não se tem essa criação absolutamente inovadora, um acréscimo à cultura instrumental humana. Pelo contrário, o modelo de utilidade parte do que é conhecido, sobre o que se constrói um acréscimo inovador, melhorando a sua utilização ou fabricação. Portanto, 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, devendo ter aplicação industrial. Também 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. De resto, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Invenções e modelos de utilidade

São exemplos de invenções patenteadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): o controle biológico da lagarta-da-soja (registro nº PI 0001435, pela Embrapa), a semeadora uniflux (registro nº PI 8600377-1, por José Antônio Portella [Embrapa]), a colheitadeira de sementes de capim (registro nº PI 9601655-8, por Edison Morelis Coca), o eucalipto transgênico (registro nº PI 0003908-0, por Carlos Alberto Labate [Esalq]), um feijão transgênico (registro nº PI 9714887-3, por Elíbio Leopoldo Rech Filho e Francisco Jose Lima Aragão [Embrapa]), uma máquina de fabricar rapadura (registro nº PI 9701827-9, por Orlando Dias Núnez), o disque-amizade (registro nº PI 8107966-4, por Luiz Carlos Xavier Bravo), o saldo automático por telefone (registro nº PI 8305782-0, por Odécio Grégio – Digilab).

São exemplos de modelos de utilidade patenteados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): um pasteurizador de leite (registro nº MU 7400303-8, por Rodrigo Otávio Teixeira Neto), um alimentador automático para animais (registro nº MU 7100299, por Henri Ernest Strasser), uma máquina descorticadora de castanhas de caju (registro nº MU 7902845-4, por Osny Monteiro Júnior [Mecol]), um equipamento de previsão de doenças fúngicas (registro nº MU 7002922-9, por Nilson Villa Nova [Esalq] e Fábio Valadão [Microdesign]).

Não se consideram invenção nem modelo de utilidade: (1) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; (2) concepções puramente abstratas; (3) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; (4) obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; (5) programas de computador em si; (6) apresentação de informações; (7) regras de jogo; (8) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e (9) 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. Também não são patenteáveis: (1) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; (2) 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 (3) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – e que não sejam mera descoberta. Para efeitos de patente, 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.

Nem tudo, portanto, é patenteável. Em sua fábrica de Camaçari (BA), a *Ford Motor Company do Brasil Ltda.* estabeleceu um novo processo industrial que permitiu que a capacidade máxima de produção fosse elevada de 250 para 912 veículos por dia, ou seja, um veículo a cada 80 segundos. A empresa atraiu fornecedores para dentro da fábrica, com seus empregados, trabalhando na conclu-

são de seus conjuntos de peças (uma porta de um veículo simples, por exemplo, forma-se de cerca de 250 peças) em meio à linha de montagem de veículos; isso os dispensou de fazer investimentos em plantas próprias, barateando os investimentos. Assim, dos 8,5 mil trabalhadores presentes no chão de fábrica, em meados de 2006, apenas 3,8 mil eram empregados da Ford. Apesar de ser uma solução inovadora e criadora, esse processo não é passível de patente. Não sem razão, a fábrica de Camaçari recebeu, só em 2005, mais de 1.400 visitantes, do Brasil e do exterior, interessados em conhecer o modelo. Qualquer outra indústria pode simplesmente copiar o modelo e usá-lo em sua própria linha de produção.

Mesas e cadeiras dobráveis

Antônio criou um novo tipo de mesa dobrável e pediu a patente ao Instituo Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Não era uma invenção, já que não há nenhuma novidade em mesas dobráveis, mas um *modelo de utilidade*. Antônio ainda criou uma cadeira dobrável, registrando-a na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Passado um tempo, descobriu que suas criações estavam sendo fabricadas e comercializadas sem que ele houvesse dado licença para tanto. Assim, propôs uma ação de indenização contra a *Metalúrgica Montefeltro Comércio e Indústria Ltda.*, fundada na indevida utilização de suas criações, pedindo que a ré parasse de fabricá-las e comercializá-las e que o indenizasse pela produção até então realizada. A sentença determinou que a metalúrgica se abstivesse de fabricar e comercializar as *mesas dobráveis* cujo modelo de utilidade fora patenteado por Antônio, fixando uma multa diária para o desrespeito a tal determinação. Mas indeferiu o pedido em relação às *cadeiras dobráveis*, já que Antônio não as tinha registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), não tendo patente das mesmas, requisito essencial para a preferência na exploração econômica da propriedade industrial, de nada valendo o registro na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. O juiz também não lhe concedeu reparação por perdas e danos resultantes da confecção, sem sua licença, das mesas dobráveis, entendendo que não houve demonstração de que sofrera prejuízos que devessem ser indenizados. Essa sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por meio do Recurso Especial 15.424/SP, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu da controvérsia. A Corte reconheceu que Antônio criara um novo sistema de articulações e travas para melhorar a utilização da cadeira dobrável, mas como ele não a registrou como modelo de utilidade, não teria direito à exclusividade na sua exploração econômica. No que diz respeito às mesas dobráveis, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, comprovado que a metalúrgica estava produzindo as mesas com o inovador mecanismo no sistema de articulação e travas, protegido pela patente, a indenização seria devida, já que houve ofensa à Lei de Propriedade Industrial. "O direito à indenização foi recu-

do ao autor sob a alegação de que não provara a existência do dano. Acontece que, a meu juízo, o dano decorre do uso indevido do modelo patenteado, e esse fato está amplamente reconhecido. [...] Reconhecidos os fatos do registro e da utilização do modelo pela ré, na fabricação de suas mesas dobráveis, tem o titular do registro direito à indenização, pois a ofensa ao seu patrimônio constitui no desrespeito ao privilégio."

2.1 Obtenção da patente

Não basta inventar ou criar um modelo de utilidade. Para que se tenha o direito à exclusividade na exploração econômica, é preciso requerer ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) a respectiva patente. Salvo prova em contrário, presume-se que quem requer a patente tem legitimidade para tanto. A patente poderá ser requerida em nome próprio, sendo que, 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. Também podem requerer a patente os herdeiros ou sucessores do autor, ou o cessionário, isto é, aquele que adquiriu do autor o direito à invenção ou modelo de utilidade. Sempre que a invenção ou modelo de trabalho decorra de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a patente será requerida por aquele a quem a lei ou o contrato estipular como titularidade dos direitos sobre a criação. Com efeito, 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. O empregado, criador do invento ou do modelo de utilidade, será remunerado com o salário contratado, salvo estipulação em contrário, embora seja lícito ao empregador, na qualidade de titular da patente que a lei lhe confere, conceder ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, o que não constitui verba trabalhista. Aliás, presume-se que a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato de trabalho e, assim, pertencem ao empregador. Note-se, porém, que se a invenção ou o modelo de utilidade são desenvolvidos pelo empregado, fora do horário de trabalho e sem utilizar *recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador*, a patente pertencerá exclusivamente ao trabalhador. Se o empregado não foi contratado para a pesquisa, mas utilizar de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ou contar com a contribuição deste, será dividida a titularidade da patente em partes iguais, salvo expressa disposição contratual em contrário; se forem mais

de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. O empregador terá, ademais, o direito exclusivo de licença de exploração, embora deva remunerar adequadamente o empregado.

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. No entanto, a retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Se o pedido de patente é depositado no exterior, 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. É um mecanismo para garantir proteção internacional às patentes; mas, como visto, há procedimentos específicos para o seu exercício. Destaque-se ser 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.

O pedido de patente deverá conter: (1) requerimento; (2) relatório, descrevendo 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; (3) reivindicações fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção; (4) desenhos, se for o caso; (5) resumo; e (6) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 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.

No requerimento de patente, o inventor será nomeado e qualificado, mas pode requerer a não divulgação de sua nomeação. 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. Se o pedido não atender às formalidades, mas contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, aceita-se que seja entregue ao INPI, entregando-se ao requerente um recibo datado que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. Cada 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; da mesma forma, cada 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. Todavia, 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 faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. Durante seu processamento, o pedido de patente poderá ser cedido pelo requerente a um terceiro; a cessão da titularidade pode ser total ou parcial, mas não se pode dividir o objeto do pedido. Assim, na cessão parcial, há dois titulares do mesmo pedido, e não dois pedidos, já que o conteúdo é indivisível.

O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, salvo se tiver objeto de interesse à *defesa nacional*, hipótese na qual será processado em caráter sigiloso. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. Dessa publicação constarão dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Se o pedido de patente for retirado ou abandonado, será obrigatoriamente publicado. A retirada, aliás, poderá ser pedida em até 16 meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Uma vez publicado o pedido de patente e até o final do exame, os interessados podem apresentar documentos e informações para subsidiarem o exame, de forma favorável ou contrária. Pode-se demonstrar, por exemplo, que o objeto já é de conhecimento público, já está no estado da técnica. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido; mas não se iniciará o exame antes de decorridos 60 dias da publicação. Até o requerimento de exame, o depositante poderá efetuar alterações no pedido de patente para melhor esclarecê-lo ou defini-lo, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. 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 dias, sendo posteriormente arquivado o pedido.

Deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, a *patente* será concedida, expedindo-se a respectiva *carta-patente*. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. A patente de invenção vigora pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da data de depósito. No entanto, o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, regra que impede que o titular seja prejudicado por atrasos no procedimento de exame e concessão; justamente por isso, essa regra não se aplica à hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

A patente que seja concedida sem o respeito às regras legais é nula; também é possível que a nulidade não incida sobre todas as reivindicações. Para essa nulidade parcial, todavia, é necessário que as reivindicações subsistentes constituam, por si mesmas, matéria patenteável. Total ou parcial, a nulidade da patente pode ser declarada administrativamente, pelo próprio INPI, ou judicialmente, por meio de ação de nulidade. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: (1) não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (2) o relatório e as reivindicações não forem redigidos como exige a lei; (3) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou (4) no processamento do pedido de patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado de ofício pelo próprio INPI, ou a partir de requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente, prosseguindo mesmo se extinta a patente. Já a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse; também se admite que a nulidade da patente seja arguida como matéria de defesa, em qualquer tempo. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito, permitindo-se ao juiz, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Declarada a nulidade da patente, a sentença produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Tendo havido aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, o titular da patente poderá requerer certificado de adição para protegê-la, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo; o mesmo direito se assegura ao depositante do pedido de patente ainda em processamento. O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo, hipótese na qual se garante a possibilidade de transformar o pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. Se deferido, o certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. Mas, havendo pedido de nulidade da patente, 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.

A patente extingue-se: (1) pela expiração do prazo de vigência (invenção: 20 anos; modelo de utilidade: 15 anos, contados da data de depósito); (2) pela renúncia de seu titular, que só é admitida se não prejudicar direitos de terceiros, a exemplo daquele que está produzindo o bem, tendo contratado a licença com direito de exclusividade; (3) pela caducidade, declarada de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 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;[1] (4) pela falta de pagamento da retribuição anual a que estão sujeitos o depositante do pedido e o titular da patente, a partir do início do terceiro ano da data do depósito;[2] (5) quando o titular, sendo pessoa domiciliada no exterior, não tenha constituído e mantido procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode explorar economicamente a invenção ou o modelo de utilidade, independentemente de licença ou pagamento de *royalties*.

2.2 Exploração da patente

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. De qualquer sorte, 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 produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos. Essa proteção ao titular da patente, todavia, não se aplica às seguintes hipóteses: (1) 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; (2) atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; (3) preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; (4) 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; (5) 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; (6) terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produ-

[1] A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. Lembre-se de que, no processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente. O titular será intimado para o processo de caducidade; se a decisão for pela caducidade, produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

[2] O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

to 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; e (7) atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após o término do seu prazo de expiração.

Afora tais hipóteses, se há exploração indevida do objeto da patente, o seu titular terá o direito de ser indenizado; esse direito de indenização por exploração indevida está limitado ao conteúdo do objeto da patente, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Contudo, 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; esse direito – excepcional que é – 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. Não se considera terceiro de boa-fé, para tais finalidades, aquele que tomou conhecimento do objeto da patente por meio de divulgação feita pelo inventor, pelo INPI ou por terceiros, com base em informações obtidas do inventor, quando o pedido de patente tenha sido depositado no prazo de um ano, contado da divulgação.

A patente pode ser cedida, total ou parcialmente, lembrando-se de que o seu conteúdo é indivisível. Assim, se há cessão parcial, haverá mais de um titular para a patente; não se pode dividir o seu objeto. A cessão será comunicada ao INPI, que fará a anotação do novo titular, produzindo efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Também se anota e publica, para validade perante terceiros, limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente, a exemplo do penhor ou do usufruto. Por fim, anotações das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Se o titular da patente ou depositante não quiserem ceder o direito a terceiros, poderão celebrar contrato de licença para exploração, devendo averbá-lo no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, o que ocorrerá a partir da data de publicação. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada a indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

No contrato de licenciamento de patente, o seu titular é remunerado conforme ajustem as partes, sendo comum estipular uma participação no valor dos bens produzidos, ao que se chama, comumente, de *royalty*. O contrato ainda irá dispor se o licenciado será, ou não, investido em todos os poderes para agir em defesa da patente. Se, durante o exercício da licença, houver um aperfeiçoamento na patente licenciada, este pertencerá a quem o fizer: o titular da patente ou, mesmo, o licenciado, se a criação lhe pertine. Se não for o licenciado, mas o titular, a lei lhe assegura o direito de preferência para seu licenciamento.

Para facilitar o licenciamento de patentes, é possível ao titular da patente solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração; só não poderá haver oferta pública se já existir licença com caráter de exclusividade. Recebendo o requerimento, o INPI promoverá a publicação da oferta, sendo que nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. 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. O titular da patente pode, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta. Se aparecer um interessado e aceitar os termos da oferta, o licenciamento será feito. Mas o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

De outra face, o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão administrativa ou judicial, se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar, comprovadamente, abuso de poder econômico. Ensejam, igualmente, licença compulsória, quando já decorridos três anos da concessão da patente: (1) 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 (2) a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. Todavia, a licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: (1) justificar o desuso por razões legítimas; (2) comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou (3) justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. A *licença compulsória* somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno. 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 a um ano, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: (1) ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior; (2) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e (3) o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. Para aferir a presença dessas condições para a licença compulsória, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de pro-

cesso. Como se só não bastasse, 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.

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado incluindo a indicação das condições oferecidas ao titular da patente, que será intimado para manifestar-se sobre o requerimento, podendo defender-se das alegações em que se fundamenta; pode, por exemplo, provar que há exploração da patente. O titular da patente pode, igualmente, contestar as condições que lhe foram oferecidas no requerimento, hipótese na qual 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, considerando as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento; mas o licenciado fica investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. Ademais, salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada juntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

3 Desenho industrial

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 que possa servir de tipo de fabricação industrial. Ao seu criador assegura-se o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade; também poderão pedir o registro o herdeiro, o cessionário e, ainda, o empregador, segundo as mesmas regras estudadas para a patente. Para que seja feito o registro, é preciso que o desenho industrial seja novo, isto é, que não esteja compreendido no estado da técnica, que é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio. Ademais, o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, embora o resultado visual original possa ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. De qualquer sorte, não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Os exemplos de desenho industrial são muitos: espremedores de frutas, telefones, mobiliário etc. Essencialmente, inovações estéticas capazes de distinguir o produto e criar uma atração para o público em geral. O formato de um sofá, de uma cadeira, de um frasco de vidro, de uma tampa. Observe: criando-se uma mesa dobrável que

disponha de um inovador sistema de travas e articulações, tem-se um *modelo industrial*; se a mesa não apresenta qualquer sistema inovador, mas linhas estéticas novas e originais, tem-se um *desenho industrial*.

Não se pode registrar como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; também não se registra a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. O pedido de registro deverá conter: (1) requerimento; (2) relatório descritivo, se for o caso; (3) reivindicações, se for o caso; (4) desenhos ou fotografias; (5) campo de aplicação do objeto; e (6) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 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 variações. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

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. O pedido que não atender aos requisitos legais, 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 cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. Depositado o pedido de registro de desenho industrial, atendidos os requisitos legais, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. O registro vigorará pelo prazo de dez anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada um, sendo que o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. O certificado confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto que reproduza o desenho industrial; poderá, ainda, impedir que terceiros contribuam para a prática daqueles atos. Essa regra, contudo, não se aplica: (1) a atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular do certificado de desenho industrial; (2) atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas ou estéticas; e

(3) produto fabricado de acordo com o certificado de desenho industrial que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. 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, sendo que esse direito 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. Mas não há boa-fé para aquele que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação pelo seu autor, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de seis meses contados da divulgação.

Será nulo o registro concedido em desacordo com as disposições legais, nulidade esta que produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. A nulidade do registro poderá ser declarada administrativamente, em processo instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cinco anos contados da concessão do registro. Poderá também ser declarada por meio de ação de nulidade, nos termos já estudados para a patente, no item 2.1 deste Capítulo. De resto, o registro extingue-se: (1) pela expiração do prazo de vigência; (2) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; (3) pela falta de pagamento da retribuição quinquenal devida ao INPI pelo titular do registro; ou (4) quando o titular, sendo pessoa domiciliada no exterior, não tenha constituído e mantido procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Cesto com Tampa

Plasútil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. propôs ação contra *Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.*, pedindo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, já que detinha propriedade industrial do chamado *cesto com tampa*, de acordo com registro nº DI 5501461-5 Desenho Industrial e, no entanto, a ré estava fabricando e comercializando produto quase idêntico, sem autorização. Assim, alegando que tal procedimento se configurava como violação à propriedade industrial e concorrência desleal, requereu: (a) a busca e apreensão do molde utilizado pela recorrida para fabricar os cestos expostos à venda; (b) a condenação da recorrida a deixar de produzir os cestos, sob pena de multa diária; (c) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados, e danos morais no valor de 300 salários-mínimos. Em sua contestação, a *Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.* alegou, entre outras matérias, que a Plasútil não poderia mover a ação contra si, já que o registro do desenho industrial do *cesto com tampa* pertenceria a Marco, sócio da sociedade empresária, e não a ela própria. Essa questão controversa foi ter no Superior Tribunal de Justiça, onde a julgou a Terceira Turma, sendo relatora a

Ministra Nancy Andrighi: "Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal." Em seu voto, a relatora destacou que "a controvérsia consiste em saber se a sociedade empresária fabricante de um produto, cujo registro de desenho industrial foi feito em nome do sócio majoritário, detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais contra aquele que imita ilicitamente o modelo registrado. Ensinam os doutrinadores que possui legitimidade ativa para a causa o titular do interesse em conflito. Logo, é legitimado para pleitear reparação por danos materiais e morais o prejudicado pelo ato ilícito. Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.279/96 confere direito de propor ação indenizatória ao 'prejudicado', conceito bem mais amplo do que o de *titular do registro ou patente*. Confiram-se os dispositivos legais a respeito: *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.* [...] Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, quando é evidente a intenção do legislador de proteger qualquer prejudicado pelos atos ilícitos enumerados na Lei 9.279/96. [...] Desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita. No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos ilícitos praticados pela recorrida, embora não detivesse o registro do desenho industrial do *cesto com tampa*. Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica. Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado. É o que acontece no presente processo, já que se evidencia licitude na conduta da recorrente de se utilizar do modelo industrial *cesto com tampa*. Realmente, a recorrente vem fabricando e comercializando, há bastante tempo (ao menos desde 1995, quando feito o registro no INPI), o referido produto, registrado em nome do sócio majoritário. A ação indenizatória foi ajuizada com a concordância do sócio proprietário do desenho industrial, que assinou a procuração *ad judicia* (fl. 45). Dessa forma, a razão e a lógica autorizam que se considere a recorrente tacitamente autorizada a utilizar o desenho industrial registrado em nome do sócio majoritário. [...] A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa para a causa. Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se fundamenta na prática de concorrência desleal".

---

4 Marca

Ninguém desconhece o poder das marcas; elas estão em todos os lugares e estimulam milhões de pessoas ao consumo de certos bens e/ou serviços, em desproveito de outros. Elas estão em todas as esquinas, em todos os estádios e ginásios, nos prédios, nas vias etc. O século XX viu a sua ascensão e consolidação. O século XXI é a grande expressão de sua força. Basta dizer que, em 2003, a *Interbrand*, uma empresa especializada em ativos intangíveis, orçou o valor da marca Coca-Cola, ela por si só, em US$ 70.400.000.000,00, ou seja, setenta bilhões e quatrocentos milhões de dólares. Em 2004, a marca mais valiosa do Brasil foi *Banco Itaú*, avaliada em US$ 1,204 bilhão, seguido de *Bradesco*, com valor de US$ 828 milhões. Esses valores refletem a capacidade que as marcas têm de diferenciar bens e serviços e, assim, atrair clientes e facilitar a conclusão de negócios. Em 2005, foram investidos mais de US$ 1 bilhão na marca *Nike*, gastos com comunicação (incluindo publicidade) em todo o mundo, buscando resultados como os indicados pela pesquisa *Tenis e Internet*, realizada pela *QualiBest* entre outubro e dezembro de 2005: 34% dos pesquisados preferem a marca *Nike*, sendo que, destes, 74% têm pelo menos um calçado da marca. Não é um privilégio de grandes marcas internacionais; 10% dos entrevistados disseram preferir tênis da marca *Olympikus*, dos quais 88% tinham ao menos um par de calçado da marca. Questionados sobre o que fariam se não encontrassem um tênis da marca preferida, a maioria dos entrevistados disse que procuraria em outra loja.

Itaú, Natura e outras

Integrante da *Omnicom*, um grupo inglês de comunicação especializado em marcas, a *Interbrand* divulga anualmente uma listagem das marcas mais valiosas no mundo, a partir de um levantamento de 3.500 marcas dos mais diversos países. No Brasil, são avaliadas apenas as marcas de sociedades anônima de capital aberto, com informações financeiras disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários; isso explica por que a *Natura* somente ingressou no *ranking* em 2004 e já em terceiro lugar, com sua marca avaliada em US$ 536 milhões; foi quando a companhia abriu o seu capital. Não é só. Exige-se ainda que a empresa tenha controlador brasileiro ou, se estrangeiro, que tenha mantido a marca original, aqui desenvolvida, como ocorre com o *Banco Real* e a *Embraer*, 10º e 11º lugar na lista de 2004, com suas marcas avaliadas, respectivamente, em US$ 171 e US$ 159 milhões. Dessa forma, ao iniciar os trabalhos de avaliação das marcas mais valiosas do Brasil, a Interbrand parte de um universo reduzido de 80 compa nhias; ficam de fora marcas como *O Boticário*, por falta de informações financeiras e de mercado, e marcas de companhias estrangeiras atuantes no Brasil, como *Avon*, *Fiat*, *Shell* etc. Em 2004, a marca mais valiosa do Brasil foi *Banco Itaú*, avaliada em US$ 1,204 bilhão, seguida de *Bradesco*, com valor de US$ 828 milhões.

A marca é também considerada uma *propriedade intelectual* ou *propriedade industrial*, tendo proteção garantida pela Lei 9.279/96, desde que devidamente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Dividem-se em:

1. *marca de produto ou serviço*: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; por exemplo: *Itaú* (serviços bancários) e *Bodocó* (uma cachaça mineira);
2. *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; exemplo: *ISO 9.000*; e
3. *marca coletiva*: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade; exemplo: *Associação Mineira dos Produtores de Aguardente de Qualidade* (AMPAQ).

Não são registráveis como marca: (1) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; (2) letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (3) 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 ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; (4) designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; (5) 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; (6) 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 a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (7) sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; (8) cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; (9) indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (10) sinal que induza à falsa indicação quanto a origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; (11) reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; (12) reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro; contudo, após cinco anos da extinção do registro da marca coletiva ou de certificação, seu registro por terceiro é admi-

tido pelo artigo 154 da Lei 9.279/96; (13) 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; (14) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; (15) nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; um exemplo é a marca *Adolfo Lona*, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pela sociedade empresária *Vinhos e Espumantes Adolfo Lona Ltda.*, da qual é sócio o enólogo argentino, radicado no Brasil, Adolfo Lona; (16) pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (17) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; (18) 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; (19) 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; (20) forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; (21) objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e (22) 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.

Cabras, ovelhas e derivados

A *Cooperativa de Produtores de Leite de Cabra, Ovelha e Derivados (CAPRICOOP)* reúne produtores de Minas Gerais e São Paulo responsáveis por queijos especiais de cabra (Paulocapri e Chèvre d'or) e de vaca (Serra das Antas); como são fabricados no Brasil, tais queijos são "tipo camembert" ou "tipo chabichou", preservando as denominações de origem controlada e evitando induzir o consumidor a erro, já que tais produtos estão fortemente ligados às regiões em que são produzidos na França: *Camembert* é uma pequena cidade da Normandia, nordeste francês, famosa pela produção de queijos que levam o seu nome; já o *chabichou du Poitou* é um queijo produzido na região de Poitou-Charentes, no oeste da França, sendo a principal produtora de ostras e de cabras daquele país.

No que diz respeito especificamente à indicação geográfica (número 9 acima), a limitação compreende tanto a *indicação de procedência*, quanto a *denominação de origem*. 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; exemplo: chocolates de Gramado ou cachaça do *Norte de Minas*. Em 2002, o INPI reconheceu o *Vale dos Vinhedos* (RS) como uma indicação de procedência para vinhos. Já a *denominação de origem* é 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. A excelência, neste caso, se deve não à qualidade das empresas ali estabelecidas, mas ao próprio meio geográfico, seus elementos naturais e humanos. É o que se passa com *Bordeaux* (França) e *Maipo* (Chile) para a produção de vinhos, *Champagne* (França) para a produção de vinhos espumantes, as Terras Altas (*High Lands*) da Escócia, para o uísque (*scoth whisky*). A proteção jurídica, nesses casos, estende-se 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. No entanto, quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica; é o que se passa, no Brasil, com a palavra *champanhe*, para designar vinhos espumantes, ou conhaque, para designar *brandies*. 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. De resto, 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.

A marca é registrada para determinado ramo de atividade. Assim, o registro da marca *Atlas*, para o mercado editorial, não impede o seu registro da marca Atlas para indústria e comércio de eletrodomésticos. Todavia, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Não é só. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Também para garantir proteção internacional às marcas, 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.

4.1 Registro de marca

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da Lei 9.279/96, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. 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. Já 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; por se turno, o registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro, que 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.

O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: (1) requerimento; (2) etiquetas, quando for o caso; e (3) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 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 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. 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. O pedido que não atender formalmente aos requisitos legais, 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 cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias; se for apresentada oposição, o depositante será intimado para se manifestar sobre ela em 60 dias. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes; esse pagamento e sua comprovação, relativos à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Brilhante

Unilever Brasil Ltda. ajuizou ação cautelar de busca e apreensão contra *Bio Brilho Química Ltda*, alegando ser titular da marca mista "Brilhante", que utiliza, com determinado *design*, na embalagem de sabão para lavagem de roupas e louças que comercializa. Todavia, argumentou, a ré estaria comercializando o mesmo produto que a autora, com o nome "Biobrilho", sendo que a marca colocada na embalagem desse produto pela cor, pela semelhança de letras, pelo brilho colocado sobre o "i" e por outras características consubstanciaria clara imitação da marca criada pelas autoras para o seu sabão, cuja marca é registrada pela autora. O juiz indeferiu o pedido de apreensão dos produtos "Biobrilho" e mandou citar a ré. A ré contestou a ação argumentando que: (i) a marca "Biobrilho" foi registrada pela Ré antes de a autora registrar a marca "Brilhante"; e, (ii) não há semelhança entre as duas marcas, já que os elementos que caracterizariam a imitação são comuns e estão presentes nas embalagens de qualquer produto de limpeza (cor azul, vermelha e branca, bolhas de espuma e estrelas imitando brilho). Deu-se vista à autora, que rebateu os argumentos da defesa: afirmou que a marca "Biobrilho", registrada anteriormente à "Brilhante", é meramente nominativa; ademais, enfatizou a semelhança entre os desenhos. A demanda ainda conhecia um *tempero* extra: a autora registrara mais de um logotipo para a marca "brilhante", à medida que ela se desenvolvia no mercado. Assim, por ocasião da propositura da ação, a marca que se encontrava efetivamente registrada no INPI não era exatamente igual à que vinha sendo utilizada nos produtos linha "Brilhante". O registro da nova marca, todavia, já havia sido requerido ao INPI, mas ainda não havia sido apreciado por aquele instituto. Ademais, durante a instrução do feito, foi apresentado pela autora laudo produzido pelo perito nomeado em Juízo criminal, concluindo pela semelhança entre as embalagens dos produtos da linha "brilhante" e da linha "biobrilho".

No curso do processo cautelar, foi proposta ação de conhecimento visando a coibir a utilização da marca ora discutida. Os processos passaram a correr apensados. As ações haviam sido inicialmente propostas apenas pela *Unilever Brasil Ltda.*, que era titular da marca. No curso das discussões, porém, a *Unilever N.V.*, sociedade holandesa, ingressou no processo, já que os direitos sobre a marca "Brilhante" lhe foram transferidos. Assim, seu ingresso foi admitido pelo Juízo de Primeiro Grau na qualidade de assistente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cautelar e na ação principal, argumentando que o registro da marca *Biobrilho* é anterior ao da marca *Brilhante*; em segundo lugar, o de que "deve-se levar em conta como age o consumidor médio ou comum, e o conjunto gráfico apresentado pela *Biobrilho*, no sabão em pedra azul, não gera qualquer confusão, nota-se que a *Brilhante* tem uma estrela no 'i', já a ré tem o desenho de um brilho no 2º 'i', na embalagem desta há estrelas e daquela são formatos de espumas [...] quanto ao nome ligeiramente inclinado, vários produtos o fazem da mesma forma". Finalmente, em terceiro lugar, invocou o fundamento de que "o perfil do consumidor comum

mudou muito [...] vez que hoje em dia o consumidor verifica a validade do produto, não é fiel às marcas, procura o melhor preço".

A autora e sua assistente propuseram apelação para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Antes mesmo do julgamento desta, o INPI lhes concedeu o registro da marca *Brilhante* em sua nova configuração. Essa circunstância foi levada a conhecimento do Tribunal antes do julgamento. Não obstante, a Corte negou provimento à apelação: "a ré levou a registro sua marca antes mesmo que a autora registrasse sua marca *Brilhante*, tendo sido para ambas deferidas as mesmas especificações dos produtos, destinados que são à higiene e limpeza, vedado somente o uso pessoal e industrial. A alegação de imitação na apresentação dos produtos, com subtração dos direitos autorais da autora pela ré, não prospera à medida que os mesmos garantem somente certo logotipo e certa forma de apresentação, não sendo os outros senão alterações não cobertas pela lei de registro. Não há portanto qualquer base para que se ampare o argumento de plágio, vez que não há nem anterioridade do registro, nem semelhança daquilo que se registrou. Recurso improvido". No corpo do acórdão, lê-se: "Ainda que uma vista d'olhos descuidada passe a impressão de que se trata do mesmo produto, um olhar menos desatento demonstra que não se trata da mesma coisa, pois a fonte utilizada em ambas as marcas é diferente, as cores e formas das estrelas são diversas, bem como o fundo, onde um deles contém mais estrelas, e o outro, nuvens próximas a bolhas de sabão."

Por meio do Recurso Especial 698.855/RJ, o litígio foi submetido à Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reformou as decisões anteriores, nos termos do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi. Em primeiro lugar, a magistrada destacou que não se estava a discutir a regularidade de um *registro obtido pela ré*, mas, em vez disso, a possibilidade de utilização, por ela, de marca semelhante à das autoras. A demanda, assim, gravitaria em torno ao artigo 129 da Lei 9.279/96: "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." Nesse contexto, afirmou a julgadora: "Na hipótese dos autos, porém, é importante observar que os ora recorrentes ainda não haviam obtido *o registro* da marca mista *Brilhante* por ocasião da propositura da ação, ou mesmo da prolação da sentença. Havia somente o protocolo do pedido. A defesa de uma marca independentemente de registro somente poderia ser promovida sob o enfoque do direito concorrencial (com fundamento no artigo 21, XVI, da Lei nº 8.884/95), ou, no âmbito do direito de Propriedade Industrial, com fundamento no artigo 130, III, da LPI/96. Nenhuma dessas duas normas é abordada neste recurso, que eliminadas as matérias não prequestionadas, restringe-se à discussão sobre a violação do artigo 129 da LPI/96. Assim, a proteção pleiteada somente pode ser analisada no que diz respeito ao período posterior ao registro."

Visto isso, passou-se ao exame do fundamento nuclear do acórdão recorrido: as marcas não seriam *distintas*, mas, não obstante parecidas, o *consumidor atento* não seria enganado pela semelhança. Esse fundamento foi considerado inadequado, em face do artigo 129 da Lei 9.279/96: "Em nenhum momento a Lei exige que a semelhança entre as marcas seja grande a ponto de confundir até mesmo o observador atento. Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa *atenta* percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um *jogo de sete erros*. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca *Brilhante* e dos produtos com a marca *BioBrilho* que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas. Assim, é imperativo que se reconheça a imitação alegada na petição inicial."

Assim, deu-se provimento ao recurso especial nessa parte, para conferir aos recorrentes a proteção da marca no período posterior ao deferimento do registro. Assim, os produtos comercializados com a marca *Biobrilho* não mais poderiam ser comercializados com as características descritas na petição inicial, devendo haver modificação na representação gráfica da marca e nas embalagens de modo a que não possam mais ser confundidos com os produtos da marca *Brilhante*.

Quando se tratar de *marca coletiva*, o seu pedido de registro conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Já o pedido de registro da *marca de certificação* conterá as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 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. O uso da marca coletiva e da marca de certificação independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições legais, nulidade essa que poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Essa nulidade poderá ser declarada administrativa ou judiciariamente, produzindo efeito, em ambas as hipóteses, a partir da data do depósito do pedido. Contudo, titular de uma marca registrada em país signatário de convenção internacional de proteção à propriedade industrial (a *Convenção da União de Paris*) poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro.

A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto na Lei 9.279/96, podendo o respectivo processo ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, após o que o processo será decidido pelo Presidente do INPI. O processo administrativo de nulidade do registro de marca prossegue ainda que extinto o registro. Já a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo que, em seus autos, o juiz pode determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. A ação de nulidade do registro, cujo prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da concessão do registro, será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. O prazo para resposta do réu titular do registro é, aqui também, de 60 dias, excepcionando o Código de Processo Civil.

O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência. Com efeito, o registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, sendo que o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos seis meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Também haverá extinção do registro da marca pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, ou pela caducidade. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 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. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca, ou justificar seu desuso por razões legítimas, entre as quais o desuso da marca por razões legítimas. Frise-se, em acréscimo: 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. De qualquer sorte, 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 cinco anos. Também se extinguirá a marca quando o titular, sendo pessoa domiciliada no exterior, não tenha constituído e mantido procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Especificamente no que se refere ao registro da marca coletiva e de certificação, haverá extinção, ainda, quando a entidade deixar de existir ou a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. De outra face, 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. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observadas as regras gerais da caducidade do registro da marca, acima vistas. De qualquer sorte, 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 cinco anos, contados da extinção do registro.

4.2 Uso da marca

Ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação. Essa proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Note que a cessão do pedido de registro ou do registro exige que o cessionário (aquele para quem a marca é cedida) atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. O titular também pode dar a marca em penhor, ou seja, oferecê-la como garantia do pagamento de dívida sua ou de terceiro, assim como constituir, sobre ela, usufruto, entre outros negócios jurídicos.

Em contraste, o titular da marca não pode: (1) impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; (2) impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; (3) impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, bem como quando o produto é colocado no mercado em razão de licença compulsória de patente, como visto anteriormente; (4) 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.

Danone × Danaly

A *Compagnie Gervais Danone*, empresa francesa fabricante de produtos alimentícios, especialmente de laticínios e mais particularmente de iogurtes, registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pelo menos 28 marcas, em todas constando o radical *Dan*, de seu próprio nome, sendo declarada notória a marca *Danone*, merecendo destaque, para o que aqui mais interessa, essas outras marcas: *Danly's*, *Dan'up* e *Dany*, indicativas de alguns de seus produtos. *Agrovale Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale do Parnaíba Ltda.* lançou no mercado o iogurte com a marca *Danaly*, o que levou a *Compagnie Gervais Danone* a ingressar com uma ação ordinária postulando a abstenção pela *Agrovale* de todo e qualquer uso de tal marca em seus produtos, bem como modificar a combinação colorida da embalagem de seu produto, adotando outra que não se aproxime da apresentação dos seus produtos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por dia de atraso. Pediu, ainda, indenização pelos danos materiais e morais que sofrera. O Tribunal de Justiça de Goiás acolheu a tese da *Agrovale* de não haver obstáculo para a utilização do mesmo radical por outras empresas que trabalhem no mesmo ramo, haja vista que o prefixo é considerado de uso comum: "Não havendo semelhanças fonéticas nas marcas confrontadas e nem nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos fabricados pelas empresas litigantes, não há motivo para impedir a coexistência de ambas, pois não há a possibilidade de gerar a confusão de marcas entre o público consumidor." Discordando desse entendimento, a *Compagnie Gervais Danone* recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 510.885/GO), sendo essa a decisão da Quarta Turma: "A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade." O relator, Ministro César Asfor Rocha, destacou que "a marca é o sinal ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os. [...] Ainda que se possa ter por verdadeira a assertiva contida no acórdão impugnado que 'o prefixo *Dan* é a abreviatura da palavra inglesa *Danish Pastry*, que, associado a outras palavras, significa a massa de substância pastosa feita de fermento ou germe cultivado que causa fermentação e que constitui a essência de qualquer iogurte', o que, diga-se de passagem e com o maior respeito, é de aceitação duvidosa, nem por isso a utilização desse radical *Dan* pode ser deflagrada sem freios e sem medidas, pois a possibilidade de seu uso não pode ser consentida quando fere o direito de quem tem a titularidade de uma marca devidamente registrada". O magistrado destacou que "*Danone* é uma marca vistosa, notoriamente conhecida [...]. A concessão de tal justa proteção decorre das atividades permanentes e do conceito público de quem a obtém, decorrente, pelo menos em tese, de exitoso e laborioso desempenho ao longo do tempo. E um outro produto, da mesma espécie (iogurte), utilizando a marca *Danaly*, conduz o consumidor intuitivamente a imaginar tratar-se de um iogurte produzido pela *Danone*, pela confusão mental que as três marcas provocam (*Dany*, *Danly's* e *Danaly*), sendo assim manifesta a capacidade de suscitar imediata associação de ideias com a marca *Danone*. [...] Na hipótese, é evidente a semelhança das marcas tendo a recorrida imitado a marca da recorrente, por isso mesmo não sendo lícito usá-la."

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. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, o que ocorrerá a terceiros a partir da data de sua publicação. Entre as partes, o contrato vale tão logo estipulado – salvo previsão expressa em contrário –, não necessitando sequer de registro.

Anote-se, ao final, que 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. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer: (1) apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou (2) 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. No entanto, tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão a vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. Destaque-se, nesse contexto, que aquele que requereu a diligência de busca e apreensão de má-fé, por extremado espírito de competição, mero capricho ou erro grosseiro, responderá por perdas e danos.

5 Disposições gerais sobre a propriedade industrial

Há alguns aspectos da proteção jurídica à propriedade industrial que incidem, indistintamente, sobre patentes (invenções e modelos de utilidade), desenhos industriais e marcas. Em primeiro lugar, das decisões administrativas proferidas pelo INPI, a exemplo do indeferimento do pedido de registro de patente, desenho industrial ou marca, cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias. Tais recursos serão recebidos no efeito devolutivo, ou seja, ensejando uma nova oportunidade para o amplo julgamento da matéria, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao primeiro exame, no que couber. Também serão recebidos no efeito suspensivo, ou seja, suspendendo os resultados da decisão recorrida. No entanto, 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. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se o exame administrativo da matéria; o prejudicado, todavia, poderá recorrer ao Judiciário, como lhe garante a Constituição da República.

Ademais, como visto no caso *cesto com tampa*, anteriormente transcrito, independentemente da ação criminal, o prejudicado com violação aos direitos de propriedade industrial poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Isso inclui a ação de indenização, sendo que a reparação será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Esse direito de ação não se limita ao titular da propriedade industrial, alcançando o licenciado e mesmo o terceiro, desde que comprove ter sido prejudicado pelo ato de violação da propriedade industrial. Nesse contexto, é fundamental destacar o texto do artigo 209 da Lei 9.279/96, pois garante o direito de o prejudicado ser indenizado por prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal 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, mesmo quando não tenham previsão expressa na lei. Vale dizer, independentemente de a lei ter previsto a situação, sempre que o juiz aferir a existência de um ato de violação de direitos de propriedade industrial ou de um ato de concorrência desleal, deverá condenar o responsável a ressarcir as perdas e danos decorrentes. Como se não bastasse, 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 (fiança). 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.

Quando, no ressarcimento devido ao prejudicado, houver de serem calculados lucros cessantes, determinou o legislador que fosse seguido o critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: (1) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou (2) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (3) 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. Em qualquer hipótese, prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

6 *Software*

A proteção da propriedade intelectual de programas de computador, bem como a regulamentação de sua comercialização no país, é feita pela Lei 9.609/98, que protege não só aos nacionais, mas também aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. A essas normas

somam-se, subsidiariamente, a proteção conferida às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos (Lei 9.610/98), embora excluídos os chamados direitos morais do autor, que não se aplicam em favor dos criadores de programa, ressalvada a possibilidade de reivindicar a paternidade do programa de computador, bem como o direito de se opor a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. Protege-se, assim, os direitos da personalidade que decorrem da criação intelectual, isto é, o direito de ser reconhecido como autor do *software*.

O direito sobre programa de computador reputa-se como se fosse um bem móvel, independendo de registro. Sua proteção é assegurada por 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, não havendo publicação, do ano subsequente ao da sua criação. Se o programa foi desenvolvido por empregado e/ou pessoa contratada para sua pesquisa e desenvolvimento, ou que atue em atividade na qual ou para a qual o programa foi elaborado, ou mesmo se sua criação decorra da própria natureza dos encargos do trabalhador, pertencerá ao empregador ou contratante. A regra vale mesmo para o estagiário. Mas se o programa é criado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou outro vínculo, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade, a titularidade do programa e os direitos respectivos pertencem, com exclusividade, àquele que o desenvolveu.

A violação dos direitos sobre programa de computador é crime, sendo que maior será a pena se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou, ainda, vender, expor à venda, introduzir no país, adquirir, ocultar ou ter em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral. No plano cível, o prejudicado poderá pedir judicialmente que o infrator pare com a prática ilícita, mediante cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito, além de pedir indenização pelas perdas e danos decorrentes da infração. No entanto, não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador (1) a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda; (2) a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos; (3) a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão; (4) a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.