

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LEONARDO GOMES

DE AQUINO



**PROPRIEDADE**

**INDUSTRIAL**





# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LEONARDO GOMES

DE AQUINO



Copyright © 2017, D'Plácido Editora.  
Copyright © 2017, Leonardo Gomes de Aquino.

**Editor Chefe**  
*Plácido Arraes*

**Produtor Editorial**  
*Tales Leon de Marco*

**Capa, projeto gráfico**  
*Leticia Robini de Souza*  
*(Imagem de Teo Duldulao, via Unsplash)*

**Revisão do Texto**  
*Paulo Henrique M. Costa*

**Diagramação**  
*Bárbara Rodrigues da Silva*  
*Christiane Morais de Oliveira*

**Editora D'Plácido**  
Av. Brasil, 1843, Savassi  
Belo Horizonte – MG  
Tel.: 31 3261 2801  
CEP 30140-007



WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Todos os direitos reservados.  
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  
por quaisquer meios, sem a autorização  
prévia do Grupo D'Plácido.

Catálogo na Publicação (CIP)  
Ficha catalográfica

AQUINO, Leonardo Gomes de.

Propriedade Industrial -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

Bibliografia.

ISBN: 978-85-8425-621-1

1. Direito Civil. 2. Propriedade Intelectual . 3. Propriedade Industrial. I.  
Título. II. Autor

CDU347

CDD341.46

GRUPO  
D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



“... O estudo da gramática não faz poetas. O estudo da harmonia não faz compositores. O estudo da psicologia não faz pessoas equilibradas. O estudo das “ciências da educação” não faz educadores. Educadores não podem ser produzidos. Educadores nascem. O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. Para isso, eu falo e escrevo: para que eles tenham coragem de nascer...”

*Rubem Alves*



# DEDICATÓRIA

Qualquer pessoa com a qual interagimos pode ser muito rica em contribuição, seja ela de nossa família ou não, de nosso nível intelectual ou não. Essas pessoas podem dar-nos ideias, uma nova visão, um novo ângulo ou uma opinião. Quaisquer opiniões sobre nossas ações sobre um texto que escrevemos ou como foram a um discurso ou a uma palestra é útil.

Qualquer obra e muito particularmente esse livro sobre a propriedade industrial, dificilmente poderá ser levada a cabo sem apoios institucionais e pessoais das mais diversas ordens. De ambos beneficiei e, por isso, não posso deixar de registrar aqui, pois este me parece o tempo e local mais indicado para manifestar o meu profundo apreço e agradecimento àqueles que, de um modo ou de outro, me guiaram na elaboração dessa e, de uma maneira geral, me auxiliaram neste período da minha vida.

Assim, DEDICO em especial o livro

Aos meus pais Cristóvão e Vani, aos meus irmãos Tati, Kika e Binho.

A minha esposa Renata Malta Vilas-Bôas, a Julia e a Vera.

Pois ninguém caminha sozinho.





# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b> .....	<b>23</b>
1. Legislação.....	23
2. Noções Gerais da Propriedade Industrial.....	32
3. Instituto Nacional de Propriedade Nacional (INPI).....	34
3.1. Finalidade do INPI.....	35
3.2. Estrutura do INPI.....	39
<b>CAPÍTULO 2: MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b> .....	<b>49</b>
1. Mediação na Propriedade Industrial.....	51
1.1. As formas de Mediação.....	51
1.2. Realização da mediação.....	53
1.3. A Mediação Realizada pelo INPI.....	55
1.3.1. Custas da Mediação.....	57
1.3.2. Início da Mediação pelo INPI.....	57
1.3.3. Escolha do mediador.....	58
1.3.4. Procedimento da mediação.....	59
1.3.5. Conclusão da Mediação.....	62
1.4. Mediação realizada pelo Judiciário.....	63
1.4.1. Do Procedimento da mediação.....	64
1.4.2. A mediação de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público.....	65
2. Aspectos Jurisdicionais da propriedade industrial.....	66
2.1. Competência Jurisdicional.....	67
2.2. Formas de proteção do Direito da Propriedade Industrial.....	72
2.2.1. Ação de Adjudicação da Patente.....	75
2.2.2. Ação de Adjudicação de Marca.....	76
2.2.3. Abstenção de Uso da Marca.....	79
2.2.4. Ação Inibitória.....	82
2.2.5. Ação Indenizatória.....	86
2.2.6. Tutela Cautelar – Busca e Apreensão.....	91

2.2.7. Da Notificação.....	94
2.2.8. Mandado de Segurança.....	95

### **CAPÍTULO 3: OS BENS JURÍDICOS E OS PRINCÍPIOS**

<b>LIGADOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>97</b>
1. Bens protegidos pela Propriedade industrial.....	97
1.1. Patente.....	103
1.1.1. Tipos de Patente.....	104
1.2. O Certificado de Registro.....	108
1.2.1. Registro de Desenho Industrial.....	108
1.2.2. Registro de Marca.....	109
1.3. Distinções entre os bens protegidos pela LPI.....	112
2. Princípios aplicáveis à Propriedade Industrial.....	114
2.1. Princípio da Reciprocidade.....	115
2.2. Princípio da Prioridade.....	115
2.2.1. Pedido de Prioridade da Patente e do Desenho Industrial.....	117
2.2.2. Pedido de Prioridade da Marca.....	122
2.3. Princípio da Independência.....	124
2.4. Princípio do Tratamento Nacional.....	125
2.5. Princípio da Territorialidade.....	127

### **CAPÍTULO 4: A PATENTE DE INVENÇÃO E O DE MODELO DE UTILIDADE..... 129**

1. Conceito de invenção e de modelo de utilidade.....	129
1.1. Razões de proteção da invenção e do modelo de utilidade.....	133
1.2. Não são patenteáveis como invenção e nem como modelo de utilidades.....	137
1.2.1. Hipótese que não são consideradas como invenção ou modelo de utilidade (art. 10, da LPI).....	138
1.2.2. Hipóteses que não podem ser patenteadas em razão do interesse social ou do Estado (art. 18, da LPI).....	143
2. Requisitos.....	149
2.1. Novidade.....	150
2.2. Atividade inventiva e Ato inventivo.....	157
2.3. Aplicação industrial.....	160
3. Segredo Industrial.....	161
4. Pedido de Patente.....	163
5. Titularidade da Patente.....	167
6. Procedimentos.....	176
6.1. Do Pedido de Patente.....	184
7. Concessão da Patente.....	197
8. Vigência da Patente.....	198
9. Da Proteção Conferida pela Patente.....	203
10. Recurso da decisão do INPI.....	209
11. Exploração da patente.....	210
11.1. Pelo Próprio Titular.....	212

11.2. Licença Voluntária.....	212
11.3. Licença Compulsória.....	215
11.3.1. A licença por falta de exploração (Art. 68 §1º) ou por abuso de direitos (Art. 68 §1º).....	219
11.3.2. A licença por abuso de poder econômico (art. 68 §3º).....	224
11.3.3. A licença de dependência (Art.70).....	228
11.3.4. A licença por interesse público ou emergência nacional (art. 71).....	231
11.3.5. A licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere <i>ex legis</i> a seu empregador (art. 91 § 2º).....	234
11.4. Da Cessão.....	234
12. Das Anotações.....	235
13. Certificado de Adição.....	236
14. Retribuição e Anuidades.....	241
15. Extinção da Patente.....	242
15.1. Expiração do Prazo de Vigência.....	243
15.2. Renúncia.....	243
15.3. Caducidade.....	244
15.4. Pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no Parágrafo 2º do art. 84 e no art. 87; e.....	248
15.5. Pela falta de Procurador domiciliado no Brasil.....	248
16. Da Restauração.....	249
17. Nulidade da Patente.....	252
17.1. Pedido Administrativo de Nulidade.....	258
17.2. Ação Judicial de Nulidade.....	261
18. Patente de Interesse Nacional.....	263
<b>CAPÍTULO 5: O DESENHO INDUSTRIAL.....</b>	<b>267</b>
1. Conceito.....	267
1.1. Requisitos de validade dos Desenhos Industriais.....	268
2. Titularidade.....	272
3. Procedimento de Registro do Desenho Industrial.....	273
4. Direitos e Deveres.....	279
5. Prazo de Vigência.....	280
6. Retribuição Quinquenal.....	280
7. O Exame de Mérito.....	282
8. Extinção do Desenho Industrial.....	282
9. Nulidade do Desenho Industrial.....	282
<b>CAPÍTULO 6: MARCA.....</b>	<b>285</b>
1. Princípios norteadores da Marca.....	285
1.1. Princípio Atributivo.....	286
1.2. Princípio da Exclusividade.....	287
1.3. Princípio da Independência.....	288
1.4. Princípio da Especificidade ou da Especialidade.....	289
1.5. Princípio da Novidade Relativa.....	291

1.6. Princípio da Territorialidade.....	292
1.7. Pedido de Prioridade da Marca.....	294
2. Conceito de marca e a distinção entre outros institutos.....	295
2.1. Marca.....	295
2.2. Nome Empresarial.....	301
2.3. Título do Estabelecimento.....	304
2.4. Insignia.....	304
2.5. Logomarca.....	305
2.6. Domínio.....	306
2.7. <i>Trade dress</i> .....	307
2.8. Indicações geográficas.....	307
2.8.1. Indicação de Procedência.....	308
2.8.2. A Denominação de Origem.....	308
2.9. Conclusões Iniciais.....	309
3. Classificação das Marcas.....	311
3.1. Marca quanto ao uso: produto, serviço, coletiva e certificação.....	311
3.2. Marcas quanto à apresentação nominativa, figurativa, mista e tridimensional.....	318
3.3. Marca quanto à popularidade: simples, notória e Alto Renome.....	321
4. Funções da marca.....	334
4.1. Função distintiva.....	338
4.2. Função de indicação de origem.....	340
4.3. Função de indicação de qualidade ou de garantia.....	340
4.4. Função Publicitária ou Concorrencial.....	341
4.5. Função Econômica.....	342
5. Sujeitos legitimados.....	343
6. Tempo de duração da marca: Vigência.....	351
7. Direitos e deveres do titular da marca.....	352
7.1. Direito de precedência.....	355
7.2. Cessão da marca.....	357
7.3. Licença da marca.....	358
7.4. Direito de zelar pela integridade da Marca.....	361
8. Sinais não registráveis.....	370
8.1. Signo composto por sinal visualmente imperceptível.....	373
8.2. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.....	373
8.3. Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.....	378
8.4. 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.....	381
8.5. A designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.....	384



8.6. 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.....	387
8.7. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.....	395
8.8. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.....	410
8.9. Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.....	416
8.10. Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.....	418
8.11. O sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.....	421
8.12. Reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza.....	424
8.13. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154.....	425
8.14. 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.....	426
8.15. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.....	431
8.16. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.....	433
8.17. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.....	438
8.18. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.....	442
8.19. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.....	445
8.20. 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.....	447
8.21. 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.....	456

8.22. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.....	458
8.23. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.....	461
8.24. 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.....	462
9. Procedimento de Registro da marca.....	466
9.1. Do Depósito.....	470
9.1.1. Documentação.....	470
9.1.2. Exame formal preliminar.....	474
9.1.3. Exame substantivo.....	476
9.2. Da expedição do Certificado de Registro.....	480
10. Vigência do Registro da Marca.....	482
11. Anotação de Transferência.....	482
12. Extinção da Marca.....	485
12.1. Expiração do Prazo de Vigência.....	488
12.2. Renúncia.....	488
12.3. Caducidade.....	489
12.4. Falta de procurador habilitado domiciliado no Brasil.....	497
13. Nulidade da Marca.....	498
<b>CAPÍTULO 7: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....</b>	<b>503</b>
1. Conceito.....	503
1.2. As Espécies.....	505
1.2.1. A Indicação de Procedência.....	505
1.2.2. A Denominação de Origem.....	506
2. Quem pode pedir e quem pode utilizar.....	507
3. Prazo de Vigência.....	507
4. Natureza da proteção.....	508
5. Direitos.....	508
6. Procedimento para o pedido de registro da indicação geográfica.....	509
<b>CAPÍTULO 8: CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA E DE LICENÇA E DE CESSÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>513</b>
1. O Registro ou Averbação dos Contratos de Tecnologia, de Franquia e de Licença e Cessão de direitos da Propriedade Industrial.....	513
2. Elementos essenciais dos contratos a serem averbados ou registrados no INPI.....	517
3. Espécies de contratos.....	519
3.1. Contrato de Licença de exploração de Patente e Desenho Industrial.....	521
3.2. Contrato de Licença de Uso da Marca.....	522

3.3. Contrato Fornecimento de Tecnologia.....	522
3.4. Contrato de Prestação de Assistência Técnica e Científica.....	524
3.5. Contrato de Franquia.....	526
3.6. Contrato de Cessão de Patente, Marcas e Desenho Industrial.....	527
4. Efeitos da averbação dos contratos no INPI.....	528

## **CAPÍTULO 9: DIREITO PENAL APLICÁVEL AOS BENS**

<b>PROTEGIDOS PELA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>531</b>
1. Questões gerais acerca da norma penal.....	531
1.1. Classificação das normas penais.....	533
1.2. Interpretação da norma penal.....	535
1.3. Norma Penal no Espaço.....	536
1.3.1. Princípio da Territorialidade e o lugar do crime.....	536
1.3.2. Princípio da extraterritorialidade.....	537
1.3.3. Princípio da nacionalidade ou da personalidade.....	537
1.3.4. Princípio da universalidade.....	537
1.4. Teoria do crime.....	537
1.4.1. Fato típico.....	539
1.4.2. Ilicitude ou antijuricidade.....	539
1.4.3. Fato Culpável.....	543
1.5. Concurso de Pessoas.....	546
1.6. Concurso de Crimes.....	547
1.7. Das Ações Penais.....	548
1.8. Da Contrafação.....	549
2. Regras Gerais: Questões Penais na Lei nº 9.279/96.....	550
3. Dos Crimes contra as Patentes.....	551
3.1. Tipo Penal.....	553
3.1.1. O art. 183.....	554
3.1.2. O art. 184.....	556
3.1.3. O art. 185.....	557
4. Dos Crimes contra o Desenho Industrial.....	558
4.1. Tipo Penal.....	560
4.1.1. O art. 187.....	560
4.1.2. O art. 188.....	561
5. Dos Crimes contra a Marca.....	562
5.1. Tipo Penal.....	563
5.1.1. O art. 189.....	564
5.1.2. O art. 190.....	565
6. Dos Crimes cometidos por meio de Marca, Título de Estabelecimento e Sinal de Propaganda.....	566
6.1. Tipo Penal.....	567
7. Dos Crimes contra as Indicações Geográficas.....	568
7.1. Tipo Penal.....	569
7.1.1. O art. 192.....	570

7.1.2. O art. 193.....	570
7.1.3. O art. 194.....	571
8. Dos Crimes de Concorrência Desleal.....	571
8.1. Sujeito Ativo.....	575
8.2. Sujeito Passivo.....	575
8.3. Tipo Penal.....	576
8.3.1. Publicidade Falsa (art. 195. I) e Falsa Informação (art. 195. II).....	576
8.3.2. Desvio de Clientela (art. 195. III).....	576
8.3.3. Propaganda Dispersiva (art. 195. IV).....	579
8.3.4. Uso indevido dos elementos de Identificação da Empresa (art. 195.V).....	580
8.3.5. Substituição do Nome (art. 195 VI).....	581
8.3.6. Falsa Retribuição de Recompensa (art. 195.VII).....	582
8.3.7. Fraude em Embalagens Alheias (art. 195,VIII).....	583
8.3.8. Corrupção Ativa do Empregado (art. 195, IX).....	583
8.3.9. Corrupção Passiva do Empregado (art. 195, X).....	585
8.3.10. Violação de Segredo por sujeitos vinculados contratualmente (art. 195, XI) e a Violação por meios ilícitos ou fraudulentos (art. 195, XII).....	586
8.3.11. Venda exposição ou oferecimento à venda de produto pateado (art. 195, XIII).....	588
8.3.12. Divulgação, exploração, utilização de resultados de testes e outros dados, destinados a entidade governamentais (art. 195, XIV).....	589
9. Da Ação Penal nos Crimes contra a Propriedade Industrial.....	590
 <b>PARA (NÃO) FINALIZAR E SIM REFLETIR.</b>	
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>593</b>
 <b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>601</b>

# INTRODUÇÃO

*Um mesmo objeto pode ser coberto por mais de um tipo de propriedade. Todas as proteções, a patente, a marca, o desenho industrial ou mesmo o direito autoral podem coexistir, contanto que o produto em questão incorpore os elementos necessários para caracterizar cada proteção. Por exemplo, um aparelho telefônico pode ser passível de proteção por patente (dispositivo novo e inventivo), por desenho industrial (forma externa nova e original), por marca (nome distintivo do produto) e por direito autoral (manual do produto).<sup>1</sup>*

A proteção aos bens de propriedade intelectual, mais restritivamente, a propriedade industrial ocupa posição de grande relevância no mundo contemporâneo em razão da influência desses bens no trato comercial nacional e internacional, sua consequente relevância para os Estados, e a necessidade de garantias e de direitos aos seus titulares. Por esse motivo, há inúmeras convenções, tratados e convenções internacionais tratando do assunto e que iremos tratar as questões internacionais conjuntamente com a legislação interna, apresentando as principais discordâncias entre elas.

Diante das inúmeras regras internacionais para efetiva proteção dos bens da propriedade industrial, o Brasil em 1996 editou a Lei n.º. 9.279 (LPI), que trata da propriedade industrial e determinou que os bens protegidos por essa lei fossem considerados como bens móveis

---

<sup>1</sup> DANNEMANN, Gert Egon. *Desenho industrial: o que fazer? porque fazer? como fazer?: um guia prático sobre como proteger seu desenho industrial* / Gert Egon Dannemann, Eduardo da Gama Câmara Junior, Hermínia Leitão Mendes. Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, 2008, p. 10.



(art. 5º) e por esse motivo é considerado um direito real, no qual o titular só adquire a propriedade depois de cumprida as exigências prevista na LPI, visto que o INPI sempre aproveita os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis (art. 220 da LPI).

A propriedade industrial é a que trata dos bens imateriais aplicáveis nas atividades econômicas por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de desenho industrial, de registros de marcas, da repressão as falsas indicações geográficas e da repressão à concorrência desleal. Isso ocorre porque a lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção de suas criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, XXIX da Constituição Federal), logo, os bens jurídicos protegidos pela LPI possuem natureza jurídica patrimonial, de caráter real móvel, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel, que tem por objeto um bem imaterial.

Assim, a questão fundamental que o livro se propõe a responder é: Como conhecer e compreender os institutos da propriedade industrial?

Esse livro tem como objetivo geral auxiliar os juristas, advogados e estudantes na condução da sua vida profissional. Nele procurei interpretar e expor de forma simples, clara e direta os institutos ligados à propriedade industrial, demonstrando o pensamento da doutrina existente e da jurisprudência acerca do assunto.

E, com base nos objetivos gerais, apontamos os objetivos específicos que se referem à necessidade de apontar os bens protegidos pela LPI e distingui-los; enfatizar a importância do INPI na concessão da patente e do registro do desenho industrial; elaborar um quadro das principais regras jurídicas internacionais existentes sobre o tema e quais o Brasil aderiu; rever e conceituar os institutos (patente, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial); mostrar o posicionamento do Judiciário acerca do direitos protegidos pela LPI; além de apresentar o funcionamento da mediação pelo INPI na resolução extrajudicial dos problemas envolvendo a marca, os desenhos industriais e as patentes; apresentar os elementos de caracterizadores dos bens protegidos; apresentar diversos exemplos de deferimento e indeferimento de patentes e de desenho industrial pelo INPI; enfatizar a importância de diferenciar a marca de outros elementos identificadores da empresa; rever e conceituar os institutos (marca, indicações

geográficas e concorrência desleal); apresentar diversos exemplos de deferimento e indeferimento de marcas e das indicações geográficas pelo INPI; identificar e subdividir os tipos penais.

Por ser inquestionável a crescente importância da propriedade industrial para os operadores do direito, como para os inventores, pesquisadores, empresários e autores, além de sua importância econômica para o País, haja vistas que suas implicações são socioeconômicas, políticas e culturais, não obstante ser infindável o número de questões relevantes e desafiadoras sobre o tema é sempre possível fazer mais, e, nesse ponto, cabe ao leitor as suas ponderações acerca da leitura da obra, tendo em mente que as questões referentes às patentes, às marcas, os desenhos industriais, às indicações geográficas, aos contratos de transferência de tecnologia, a resolução de conflito envolvendo os bens protegidos pela LPI, por meio de questionamentos judiciais ou então pela mediação e a questão dos crimes envolvendo a propriedade industrial serão abordado em outro livro.

A questão preponderante do livro é apresentar os institutos previstos na legislação acerca do direito da propriedade industrial, de maneira dinâmica e didática e para tanto o livro foi dividido em 9 (nove) capítulos. O primeiro trará uma visão geral da propriedade industrial, apontando a legislação aplicável aos institutos, noções gerais da propriedade industrial e as regras referente à estrutura do Instituto Nacional de Propriedade Nacional (INPI).

O capítulo seguinte tratará da mediação na propriedade industrial que tem como ideia primordial dentro do aspecto da mediação o ganha-ganha, pois dentro desta visão o que se procura é o acordo das partes, além da questão da competência jurisdicional e as formas judiciais de proteção do direito da propriedade industrial

O próximo capítulo tratará dos bens jurídicos e dos princípios ligados à propriedade industrial, em especial a explicação dos institutos da patente e do seu registro, além dos princípios da reciprocidade, da prioridade, da independência dos direitos da propriedade industrial, do tratamento nacional e, por último, do princípio da territorialidade.

O quarto capítulo o autor irá explicar acerca da patente de invenção e de modelo de utilidade, demonstrando os requisitos de pedido, da concessão, das formas de exercício do direito de forma direta ou indireta (por meio das licenças), o seu prazo de validade, a sua cessão e a extinção da patente e as formas de nulidade.

O quinto capítulo tratará do instituto do desenho industrial, demonstrando o procedimento de registro, a concessão, o prazo de duração, a nulidade e a forma de extinção.

No capítulo sexto, o autor se preocupou em observar o instituto da marca, conceituando, apresentando as suas espécies, elementos do componente registrável, os sinais não registráveis, as funções das marcas no mercado, a distinção com os demais elementos distintivos da empresa, a cessão da marca, a licença da marca, a expedição do registro, as formas de extinção da marca e o processo de nulidade administrativo e judicial.

As Indicações Geográficas, nas suas espécies da indicação de procedência e a denominação de origem irão ser tratadas no capítulo sétimo, onde há sua conceituação e as suas espécies, além de quem poderá utilizar e a existência ou não do prazo de validade.

O direito permite a existência de diversos contratos para regular os direitos industriais e esse espectro será abordado no penúltimo capítulo e tratará dos seguintes tipos contratuais: (a) Licença para exploração de Patente e Desenho Industrial; (b) Licença para uso de Marca; (c) o Contrato de Franquia; (d) Fornecimento de Tecnologia; (e) Serviços de Assistência Técnica e Científica e; (f) Contratos de transferência de tecnologia (*Know-How*).

O último capítulo observará a questão criminal dentro da perspectiva da legislação da propriedade industrial, observando a acerca da norma penal, o espaço de aplicação, além dos diversos tipos criminais, entre eles os Crimes contra as patentes, Crimes contra o desenho industrial, Crimes contra a marca, Crimes contra as indicações geográficas, Crimes contra os sinais distintivos da empresa e os Crimes de concorrência desleal.

A criação do livro teve como base a norma (legislação), a doutrina (pensamento dos doutos), a jurisprudência (pensamento dos juízes), a justiça (certo ou errado) e a mãe (costumes da sociedade), isto porque não se constrói o pensamento jurídico consistente sem observar as cinco vertentes.<sup>2</sup>

Em relação à legislação, observamos a LPI, as Resoluções do INPI e, em especial, a Convenção da União de Paris (CUP) e o TRIPS (aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio).

---

<sup>2</sup> DOUGLAS, Willian. *Como passar em concurso público*. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 92-123.

Na análise da doutrina, tivemos como base os seguintes doutrinadores: Gabriel di Blasi, Denis Borges Barbosa, Instituto Dannemann Siemsen (IDS), Lucas Rocha Furtado, Pedro Paranaguá, Renata Reis, José Henrique Pierangeli, Newton Silveira, João da Gama Cerqueira, Frederico Cunha e Maitê Cecília Fabbrini Moro.

Em relação às decisões judiciais, procuramos analisar as proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), que possui turmas especializadas no assunto e, portanto, é responsável pelos maiores e mais importantes debates em nível Estadual envolvendo a propriedade industrial, além é claro das decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela interpretação final da legislação infraconstitucional.

Em resumo, esperamos, com esse trabalho, colaborar para o estudo da propriedade industrial no Brasil, de maneira a descortinar os institutos vinculados à propriedade industrial, como a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade, o registro de desenho, além de demonstrar as diversas maneiras de coibir os abusos contra a propriedade industrial, o registro das marcas, o registro das indicações geográficas, as repressões a concorrência desleal, além de demonstrar os diversos tipos penais alusivos à propriedade industrial e as formas de coibir os abusos contra a propriedade industrial.





# VISÃO GERAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1

Nesse capítulo, iremos tratar da legislação nacional e internacional que envolve a propriedade industrial, apresentar aspectos gerais acerca do tema, além de apresentar o INPI na sua estrutura, composição, finalidade e funções.

## 1. LEGISLAÇÃO

---

A Constituição Federal estabelece a proteção no campo da propriedade industrial no inciso XXIX do art. 5º, *verbis*: “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Foram elevados, assim, à categoria de direito constitucional, os bens protegidos pela propriedade industrial.

Para esse efeito, a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 trata da propriedade de bens e direitos incorpóreos, como a marca, o desenho industrial, invenção, modelo de utilidade, repressão às falsas indicações geográficas e a concorrência desleal<sup>3</sup>. Já o nome de empresa é tratado

---

<sup>3</sup> A Lei nº 9.279/96 também se aplica: I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e II - aos nacionais ou pessoas

no Código Civil, sob a denominação de nome empresarial, e pela Lei n. 8.934/94 e demais resoluções do DNRC.

Há também uma gama de atos normativos do INPI, entre eles podemos citar os atos Normativos 126 a 128 (patente), 135 (patente), 161 (desenho industrial) de 1997, a Portaria n° 11, de 27 de janeiro de 2017 - Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e as Resoluções: Resolução PR n° 177, de 18 de janeiro de 2017 - Institui a 2ª Edição do Manual de Marcas; Resolução PR n° 178, de 27 de janeiro de 2017 - Disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devolução de prazo no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; Resolução PR n° 179, de 21 de fevereiro de 2017 - Aperfeiçoar os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito; Resolução PR n° 180, de 21 de fevereiro de 2017 - Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, "Prioridade BR"; Resolução PR n° 181, de 21 de fevereiro de 2017 - Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, "Patentes MPE"; Resolução PR n° 182, de 24 de março de 2017 - Dispõe sobre as Unidades Regionais do INPI, suas respectivas localizações e áreas de atuação; Resolução PR n° 183, de 24 de março de 2017 - Institui a Política de Patrocínio do INPI e estabelece as diretrizes para a sua execução; Resolução PR n° 184, de 24 de março de 2017 - institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-JPO; Resolução n° 175, de 05 de novembro de 2016, disciplina o exame prioritário de pedidos de "Patente Verde", que, em vista do advento da Lei de propriedade Industrial (LPI n. 9.279/1996), passaram a regulamentá-la.

Do ponto de vista do direito internacional, são diversos os tratados existentes acerca da propriedade intelectual: No entanto, são 04 (quatro) os Tratados relativos à propriedade industrial que o

---

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

Brasil é participante<sup>4</sup>: a Convenção da União de Paris<sup>5</sup>, da qual o Brasil é signatário desde seu surgimento, em 1883, estando atualmente em vigor o texto revisto em Estocolmo e 1967, por força do Decreto n. 1.263/94, que fixa diversas regras às patentes de invenção<sup>6</sup>; o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (Patente Cooperation Treaty – PCT)<sup>7</sup>, que versa sobre procedimentos integrados de depósitos de patentes em diversos países em vigor desde 31 de maio de 1978, por força do Decreto n. 81.741; O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos

---

<sup>4</sup> BLASI, Gabriel di e outros. *A propriedade industrial*. Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 32-57. Para ter acesso aos tratados internacionais acerca Atos Multilaterais em Vigor no Brasil sobre Direito Autoral, Propriedade Intelectual e Industrial. Disponível em: <<http://www2.mre.gov.br/dai/dautorais.htm>>. Acesso em 12.8.2015.

<sup>5</sup> A Convenção da União de Paris – CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à propriedade industrial. Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 (quatorze) países signatários originais. A Convenção da União de Paris (CUP) sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Até abril de 2013 com 173 países signatários. A Convenção da União de Paris (CUP) foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, desde que fossem respeitados alguns princípios fundamentais. Tais princípios são de observância obrigatória pelos países signatários. Cria-se um “território da União”, constituído pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos Direitos de Propriedade Industrial.

<sup>6</sup> Disponível em: <[http://www.leonardos.com.br/Vademecum/TI%5CDecretos%5CD%201263-1994%20\(CUP\).pdf](http://www.leonardos.com.br/Vademecum/TI%5CDecretos%5CD%201263-1994%20(CUP).pdf)>. Acesso em 12.8.2015.

<sup>7</sup> O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (*Patent Cooperation Treaty*) foi estabelecido em 19 de junho de 1970, em Washington, como a finalidade desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. O PCT só entrou em vigor (tornou-se operacional) no Brasil em 1978. Até abril de 2010, existiam 139 países signatários do PCT. O PCT tem como objetivo simplificar, tornando mais eficaz e econômico, tanto para o usuário como para os órgãos governamentais encarregados na administração do sistema de patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma solicitação para proteção, patentearia em vários países. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>>. Acesso em 15.7.2016. Também pode ser encontrada informações deste Tratado no site [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso 12.5.2015.

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)<sup>8</sup>, vigente no país a partir de 1º de janeiro de 1995, por força do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que versa sobre as regras básicas de proteção a diversos bens intelectuais<sup>9</sup>. O Acordo de Estrasburgo, relativo à classificação de patentes<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Surge assim o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC - TRIPS). O Acordo representa uma tentativa de regular e proteger diferentes bens imateriais no mundo. É um acordo complexo, não apenas pelo seu conteúdo substantivo e adjetivo, mas pelo enfoque dado ao tema, vinculando-o à vida econômica e comercial. É uma mudança nos institutos da propriedade intelectual, dando-lhe outra interpretação. O Acordo possui dois mecanismos básicos contra as infrações à propriedade intelectual: a elevação do nível de proteção em todos os Estados membros e a garantia da observação dos direitos de propriedade intelectual. O Acordo trata dos direitos de autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção do segredo de negócio e controle da concorrência desleal. Estabelece princípios básicos, quanto à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual. O TRIPS, Acordo sobre aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi aprovado pelo Dec.-Leg. n.º 30, de 15.12.1994, promulgado pelo Dec. n 1.355, de 30.12.1994 e publicado no *DOU* de 31.12.1994. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_legislacao/index\\_html/](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/index_html/)>. Acesso em 12.8.2015.

<sup>9</sup> Acordo TRIPS. Vigência no Brasil. Precedente da Corte. 1. O que sustenta o período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obrigatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo TRIPS. Essa Corte já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, “em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do TRIPS no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo” (BRASIL. STJ. REsp n° 423.240/RJ, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, *DJ* de 15.3.04). 2. Recurso especial não conhecido. BRASIL. STJ. REsp 661536/RJ. Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Decisão: 7.4.2005. *DJ* 30.5.2005 p. 375. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br>>. Acesso em 13.4.2015.

<sup>10</sup> O Brasil assinou em 28 de junho de 1978, ratificou este acordo em 07 de outubro de 1974 e entrou em vigor em 7 de outubro de 1975. O “Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes”. O acordo entrou em vigor em 1975, cabendo a administração da CIP à OMPI. Assim, o período de transição, iniciado em 1969, terminou em 1975 e pôs fim à responsabilidade do conselho da Europa no que tange à CIP, tendo está se tornado, então, um sistema mundial administrado por um organismo intergovernamental de âmbito internacional. Qualquer país membro da Convenção da União de Paris (CUP) para a Proteção da Propriedade Industrial pode tornar-se membro do Acordo de Estrasburgo, que implica diversos direitos e obrigações para o novo estado-membro. O direito mais importante é o de participar no contínuo trabalho de aperfeiçoamento da CIP que consiste na emenda da Classificação por

Atualmente, o sistema da propriedade intelectual, no qual se insere a propriedade industrial, é regulado no plano internacional pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)<sup>11</sup>, mas também possui outras Organizações Regionais; ressaltar-se-ão aquelas que fazem parte do PCT, uma vez que seus princípios básicos são semelhantes:

1. Organização Europeia de Patentes (EPO): Instituída em 1973 pela Convenção Europeia para a Concessão de Patentes Europeia, em Munique, entrou em vigor em 07 de outubro de 1977 e, atualmente, representa um sucesso em matéria de cooperação econômica e política entre países europeus<sup>12</sup>; 2. Convenção Euraziana de

---

um Comitê de Peritos integrado por representantes de cada estado membro do acordo CIP. Das obrigações, a mais importante é a de aplicar a Classificação, ou seja, fazer constar em cada documento de patente publicado pelo respectivo órgão o símbolo da Classificação adequado.

<sup>11</sup> A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra (Suíça), integrante do Sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, é uma das 16 agências especializadas da ONU e tem por propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo por meio da cooperação entre Estados. Atualmente, é composta de 184 Estados-membros e administra 24 tratados internacionais. Os tratados são divididos em três grupos gerais: Proteção de Propriedade Intelectual; Sistema de Proteção Global e; Classificação. O grupo dos tratados relativo à Proteção de Propriedade Intelectual, contendo 14 tratados, define as regras básicas de proteção de propriedade intelectual dos países, acordada por esses. O segundo grupo dos tratados, que se refere ao Sistema de Proteção Global, contendo 6 tratados, engloba os tratados que asseguram a eficácia de registros internacionais de propriedade intelectual em todos os países signatários, assim garantindo que os direitos de proteção intelectual sejam respeitados em todos os Estados-membros, e não somente no país onde foi registrado. Por fim, o último grupo, cujos tratados se referem à Classificação, contendo 4 tratados, cria sistemas de classificação que organizam informações sobre invenções, marcas registradas, e desenhos industriais. Os vários tratados, acordos e convenções podem ser acessados pelo seguinte endereço: Disponível em: <<http://www.wipo.int/>>. Acesso em 12.5.2015.

<sup>12</sup> A EPO permite aos depositantes a possibilidade de obter proteção patentária em 32 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,



A proteção aos bens de propriedade intelectual, mais restritivamente, a propriedade industrial ocupa posição de grande relevância no mundo contemporâneo em razão da influência desses bens no trato comercial nacional e internacional, sua conseqüente relevância para os Estados, e a necessidade de garantias e de direitos aos seus titulares. Por esse motivo, há inúmeras convenções, tratados e convenções internacionais tratando do assunto e que iremos tratar as questões internacionais conjuntamente com a legislação interna, apresentando as principais discordâncias entre elas.

