



O seu portal jurídico da internet

# A propriedade industrial segundo a legislação brasileira



01/02/2018

**Resumo:** Este artigo possui o objetivo de apresentar ao leitor a legislação brasileira vigente quanto a propriedade industrial, bem como suas características. Através do método de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho expõe as informações introdutórias relevantes sobre o respectivo tema.

Esse conteúdo ajudou você? Está precisando comprar um livro? [Clique AQUI](#) e vá direto para [Livraria do Âmbito Jurídico!](#)

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Comercial

**Abstract:** This article aims at an industrial presentation as well as its characteristics. Through the method of bibliographic research, the present work presents as relevant introductory information on the respective theme.

**Keywords:** Industrial Property, Civil Law, Business Law, Commercial Law

Esse conteúdo ajudou você? Está precisando comprar um livro? [Clique AQUI](#) e vá direto para [Livraria do Âmbito Jurídico!](#)

**Sumário:** INTRODUÇÃO; 1. Propriedade Industrial no Brasil; 2. Patente; 2.1. Cessão patente; 2.2. Licenças compulsórias; 2.3. Patentes decorrentes de contrato de trabalho; 2.4. Vigência da patente; 3. Marcas; 3.1. Classificação das marcas; 3.2. Extinção do registro; 4. Desenho industrial; 4.1. Requisitos para registro; 5. Práticas de concorrência desleal; 6. Softwares; 7. Considerações finais; 8. Referências

## INTRODUÇÃO

Conceituaremos propriedade industrial como ramo do Direito Empresarial que visa a proteção dos interesses relativos aos inventores, designers e empresários no que tange às suas invenções, modelo de utilidade, desenho indústria, marcas e concorrência desleal.

André Luiz Santa Cruz Ramos define:

Esse conteúdo ajudou você? Está precisando comprar um livro? [Clique AQUI](#) e vá direto para **Livraria do Âmbito Jurídico!**

*“O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados.” [1]*

A Convenção da União de Paris, a qual o Brasil é signatário, em seu artigo 1º dispõe:

*“Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.*

*2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.*

*3) A propriedade industrial entende-se na mais larga acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.*

*4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.” [2]*

A proteção a propriedade industrial tem sem momento embrionário na Inglaterra, em 1623, com a edição do Statute of Monopolies, donde precipuamente prestigiou-se utensílios, ferramentas de produção e inovações tecnológicas.

Com a União de Paris, convenção da qual o Brasil é participante desde seu início, teve sua vigência iniciada na data de 07 de julho de 1883, denominada então de Convenção da União de Paris – CUP. O principal objetivo da CUP foi o de determinar os princípios disciplinares da propriedade industrial.

Fabio Ulhoa Coelho, com brilhantismo leciona:

*“A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invenções, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal, passaram a integrar um mesmo ramo jurídico.” [3]*

## 1. Propriedade Industrial no Brasil

A propriedade industrial no Brasil, encontra proteção em nosso ordenamento jurídico, primeiramente na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXIX:

*“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

*XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio*

*temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”*

Por certo, a propriedade industrial encontra abrigo na Lei no 9.279, de 14, de maio de 1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Referida lei determina os direitos de exploração exclusiva das respectivas propriedades industriais: patentes (carta – patente) que trata da invenção e do modelo de utilidade; registro (certificado) o qual se refere ao desenho industrial e a marca.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Subordinado a este Ministério, a autarquia federal, criada em 1970,

denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI tem a responsabilidade de análise e concessão da patente (carta-patente) e do registro (certificado).

## 2. Propriedade industrial vs propriedade intelectual

De acordo com exposto no tópico anterior, há tutela jurídica da propriedade industrial integrantes do estabelecimento empresarial, ou seja, materiais e imateriais.

Todavia, os bens imateriais caracterizam-se em propriedade intelectual, sendo subdivididos em: direitos autorais e propriedade industrial. A origem da nomenclatura se dá devido ao exercício de aptidões de determinado indivíduo titular de direitos.

Existe, portanto, diferença nos efeitos jurídicos referentes a propriedade autoral e a propriedade industrial. No que se refere ao direito industrial, após expedição de carta-patente ou certificado pelo INPI, possui exclusividade na exploração dos bens.

Vale ressaltar que, independentemente do inventor quem solicitar a patente ou registro em primeiro terá a exclusividade sobre tal, sendo assim, possui natureza constitutiva.

Por seu turno, o direito autoral é decorrente do ato de criação de obra artística, científica, literária ou de programa de computador. O criador da respectiva obra deverá efetuar o registro da obra, o qual servirá como prova de anterioridade de criação, porém se difere do direito industrial por não possuir natureza constitutiva.

Fabio Ulhoa Coelho assim afirma *“Uma das diferenças entre o direito industrial e o autoral está relacionada à natureza do registro do objeto, ou da obra. O do primeiro é constitutivo; o da obra se destina apenas à prova da anterioridade”*[4]

Outro ponto de diferenciação se dá quanto à extensão da tutela, já que, no direito industrial a forma exterior do objeto e a própria ideia encontram proteção. No caso do direito autoral a proteção se dá somente quanto a forma exterior da criação, vedando o plágio, mas não a ideia do autor.

Por fim, a legislação prevê proteção legal aos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Cabe expor as disposições preliminares, Título I, da lei a quo:

*“Disposições Preliminares*

*Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.*

*Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.*

*Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.*

*Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.*

*Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.*

*Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

*I – publicação – o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;*

*II – transmissão ou emissão – a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;*

*III – retransmissão – a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;*

*IV – distribuição – a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;*

*V – comunicação ao público – ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;*

*VI – reprodução – a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;*

*VII – contrafação – a reprodução não autorizada;*

*VIII – obra:*

*a) em co-autoria – quando é criada em comum, por dois ou mais autores;*

*b) anônima – quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;*

*c) pseudônima – quando o autor se oculta sob nome suposto;*

*d) inédita – a que não haja sido objeto de publicação;*

*e) póstuma – a que se publique após a morte do autor;*

*f) originária – a criação primígena;*

*g) derivada – a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;*

*h) coletiva – a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;*

*i) audiovisual – a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;*

*IX – fonograma – toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;*

*X – editor – a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;*

*XI – produtor – a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;*

*XII – radiodifusão – a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;*

*XIII – artistas intérpretes ou executantes – todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.*

*XIV – titular originário – o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. (Incluído pela Lei no 12.853, de 2013)*

*Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.”*

## **2. Patente**

A Patente (carta – patente) é o documento comprobatório que permite ao titular deste o direito a exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade. Definimos modelo de utilidade como a inovação de determinado produto ou equipamento existente no mercado e desprotegido por patente, sendo assim, tratar-se-á do aperfeiçoamento de uma invenção pré-existente.

Fabio Ulhoa Coelho esclarece: “A publicação da invenção é condição para a concessão da patente. Por esta razão, muitos empresários preferem manter em segredo suas invenções a pedir a proteção legal”[5]

Para que ocorra a concessão do direito industrial de patente (carta-patente) dever-se-á atender os seguintes requisitos: novidade; atividade inventiva; industriabilidade; e desimpedimento, ou seja, deve ser lícito.

Conforme nos atenta André Luiz Santa Cruz Ramos: *“Quando o parecer for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou pela formulação de exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias”*.<sup>[6]</sup>

Considerar-se-á como novidade, a invenção que, quando esta não estiver compreendida do estado da técnica (todo e qualquer conhecimento difundido no meio científico que seja acessível a qualquer indivíduo, sendo regularmente reivindicado pelo inventor por meio de depósito de patente, independente de não ter se tornado público), e quando for de total desconhecimento de pesquisadores especializados. Vale destacar que determinadas formas de divulgação não comprometem a novidade, p.ex., a publicação da respectiva invenção em congresso ou revistas científicas, desde que anterior a 12 (doze) meses do depósito da patente, e, também, a divulgação devido a razão de fraude, no mesmo período de 12 (doze) meses anteriores ao depósito da patente e divulgação por pessoa não autorizadas. Este período de 12 (doze) meses denomina-se “período de graça”, devemos destacar que de igual maneira ocorrerá com depósito de patente feito no exterior, conforme disposto em tratado da CUP.

A atividade inventiva, para ser considerada como invenção, não deverá decorrer do estado da técnica de maneira óbvia na análise de um especialista, não podendo, também, derivar da simples reunião de conhecimento. Portanto, a invenção deverá resultar-se de notório engenho.

Referente a industriabilidade, esta se dá pela possibilidade de utilização do invento para atividade produtiva por qualquer indústria, conforme artigo 15 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 *“A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”*. Determinadas invenções que não possuam utilidade ou deveras avançadas não cabíveis de carta-patente e, se o referido pedido de registro de patente descrever objeto que dependa de outras invenções para seu funcionamento, este não atenderá o requisito de industrialidade.

O desimpedimento se dá em situações que as invenções não recebem a patente por questão de ordem pública, conforme artigo 18 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:

*“Não são patenteáveis:*

*I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;*



*II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e*

*III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.*

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

## **2.1. Cessão patente**

Por se tratar de um bem, a patente poderá ser cedida pelo titular de forma total ou parcial (neste caso, haverá um condomínio a patente) à terceiros, porém para que tal cessão tenha validade e eficácia jurídica far-se-á necessária averbação junto ao INPI, com isto, produzindo os devidos efeitos legais perante o cessionário.

## **2.2. Licenças compulsórias**

Conforme disposto nos artigos 68 a 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, existem determinadas situações nas quais, por obrigatoriedade, terceiros obterão os respectivos privilégios de exploração das invenções. Tal obrigatoriedade para obtenção destes privilégios denomina-se licença compulsória, a qual ocorrerá nos seguintes casos: de abuso dos direitos de patente ou práticas de abuso de poder econômico por meio dela; exploração de patente no território brasileiro; a comercialização não satisfaz as necessidades do mercado; no caso de emergência nacional ou interesse público.

## **2.3. Patentes decorrentes de contrato de trabalho**

Em um mercado globalizado, economicamente dinâmico, torna-se cada vez mais comum, principalmente em grandes empresas e empresas de tecnologia, que colaboradores, sejam estes empregados ou prestadores de serviços, criem novos inventos, o que torna o colaborador um empreendedor interno da organização.

Em relação a esta questão a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, disciplina a respectiva matéria, em seus artigos 88 a 91, sendo estes regulamentados pelo Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1988.

Precipualemente estabelece a legislação em seu artigo 88 que:

*“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.*

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

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

Destarte, a invenção será de titularidade da empresa, caso esta seja obtida no interior da organização, ao contrário, se determinado invento for desenvolvido de forma autônoma pelo colaborador a ele restará a titularidade do referido invento. Existindo a possibilidade de o invento ser comum, ou seja, misto, o qual ocorrerá quando o colaborador de forma autônoma desenvolve o invento, porém utiliza de recursos da empresa em que atua.

#### **2.4. Vigência da patente**

A vigência da patente de invenção possui prazo de 20 (vinte) anos, a de modelo de utilidade prazo de 15 (quinze) anos, ambos improrrogáveis e contados a partir da data em que ocorrera o pedido de patente. Tal prazo extensivo tem seu fato causador disposto no artigo 40, parágrafo único:

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

Por fim, a patente poderá ser extinta através da expressa renúncia do seu titular; da caducidade ou perda da eficácia da concessão; na falta de pagamento da retribuição anual; por não haver constituído procurador qualificado residente no Brasil e pela nulidade da concessão; e caso esteja em desacordo com a Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial.

### 3. Marcas

Marca é a forma de identificação visual, a qual denota diferenciação de determinado produto ou serviço.

A Lei de Propriedade Industrial, Lei nº9.279, de 14 de maio de 1996, protege a marca em seus artigos 121 a 124 e, em especial, no artigo 122, descarta qualquer possibilidade de registro de marcas gustativas, sonoras ou olfativas, exigindo apenas a caracterização visual da marca. O registro da marca deverá obedecer aos seguintes requisitos: novidade relativa; não deve colidir com outra marca de notório reconhecimento; e desimpedimento.

Com brilhantismo Fabio Ulhoa Coelho leciona:

*“Pelo “princípio da especificidade”, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de “marca de alto renome”. Nesta hipótese, a proteção é ampliada para todos os ramos da atividade econômica”.*<sup>[7]</sup>

A novidade relativa é a exigência posta para que a marca cumpra com seu objetivo de identificar e diferenciar produtos ou serviços dos demais concorrentes, já no que tange o critério de não colidir com outra marca de notório reconhecimento, refere-se ao impedimento de uso de marca idêntica ou semelhante, seja qual for o ramo de atuação, daquela que possui amplo reconhecimento do seu mercado consumidor. Com isto, há a proteção a concorrência desleal quanto ao próprio consumidor.

Quanto ao desimpedimento, existe um rol extenso de proibições destacadas no artigo 124 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, todavia poderá ocorrer proibições provindas de demais diplomas normativos.

*“Não são registráveis como marca:*

*I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;*

*II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;*

*IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;*

*V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;*

*VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;*

*VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;*

*IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;*

*X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;*

*XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;*

*XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;*

*XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;*

*XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;*

*XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;*

*XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;*

*XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;*

*XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;*

*XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;*

*XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;*

*XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;*

*XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e*

*XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.*

A marca tem como principais funções a de distinguir o produto ou serviços dos demais concorrentes e de indicação de procedência do produto ou serviço ao consumidor, neste caso não se refere a identificação concreta e completa do produto ou serviço, mas sim em relação ao fabricante ou prestador de serviço.

### **3.1. Classificação das marcas**

Classificaremos as marcas em 5 (cinco) grupos distintos: marcas de produto ou serviço; marcas de certificação; marca coletiva; marca de alto renome; marca notoriamente conhecida.

As marcas de produto ou serviço possuem a especificidade de distinguir determinado produto ou serviço de outros congêneres dos demais concorrentes.

Por sua a marca de certificação é aquela que atesta determinado critério de qualidade a respectivo produto ou serviço. Referente a marca coletiva esta tem como função precípua a garantia de qualidade, origem e natureza de produtos e serviços de uma respectiva entidade. No que tange a marca de alto renome é aquela traduz confiança e atratividade junto ao público em geral. Já a marca notoriamente reconhecida, caracteriza-se por deter prestígio restrito a determinado segmento de mercado, no qual seu público consumidor está inserido.

Devemos atentar para o fato que as marcas possuem classificação quanto a forma de sua composição: marca nominativa (formada a partir de sinais linguísticos, ou seja, letras, algarismos, ou combinações de sinais); marca figurativa (formada por imagens, figuras, desenhos, ou qualquer forma estilizada de letra ou algarismos); marca mista (formadas pela combinação de sinais linguísticos e figurativos); marca tridimensional (caracteriza-se pela forma da embalagem do produto, que a distingue dos demais).

Desta feita, podemos classificar as marcas quanto sua origem: marca brasileira (depositada regularmente no Brasil, por pessoa domiciliada no país); marca estrangeira (depositada regularmente no Brasil, mas pessoa não é domiciliada no país, ou aquela que esteja depositada regularmente em

determinado país, pelo qual o Brasil se vinculou através de acordo ou tratado.

### **3.2. Extinção do registro**

Em conformidade com o artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial, ocorrerá a extinção do registro de marca pela expiração do prazo de vigência (10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, sem limite para renovação, desde que tal renovação ocorra durante o último ano de vigência da mesma), pela renúncia parcial ou total; caducidade ou devido a inobservância do disposto no artigo 217 da respectiva lei *“A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”*.

## **4. Desenho industrial**

Desenho industrial é o formato, o delineamento, o design composto por um conjunto de formas, linhas, cores e ornamentos que se aplicam a determinado produto.

Na definição dos autores Gabriel Di Blasi, Mario S. Garcia e Paulo Parente M. Mendes o desenho industrial é *“uma configuração ornamental nova e específica ao produto de modo a torna-lo inconfundível pelo público consumidor”*.<sup>[8]</sup>

A legislação prevê a proteção do desenho industrial através do registro emitido pelo INPI, o qual tem como objetivo garantir a titularidade e exclusividade na exploração dos aspectos ornamentais do respectivo objeto. Após a concessão do registro, este terá validade em todo território nacional, e atribui ao titular do registro a exclusão de terceiros na fabricação, comercialização, importação, uso ou venda da respectiva matéria sem autorização prévia. A vigência de proteção do desenho industrial é de 10 (dez) anos, a partir da data de depósito, prorrogáveis por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos.

### **4.1. Requisitos para registro**

Para a realização do registro do desenho industrial há a necessidade do atendimento a três requisitos essenciais: novidade (mister que o desenho não esteja acessível ao público antes da data do depósito tanto no Brasil, quanto no exterior); originalidade (resultante de uma configuração visual distintiva

dos demais objetos de conhecimento); servir de tipo de fabricação industrial (o referido objeto deve deter capacidade de reprodução industrial, em todos os detalhes); legalidade (que não esteja inserido nas proibições legais).

## 5. Práticas de concorrência desleal

A concorrência desleal caracterizar-se-á por qualquer ato contrário às práticas honestas e de boa-fé no que tange a matéria comercial e industrial. A Lei da Propriedade Industrial disciplina a concorrência, com o intuito de proteger e coibir a prática desonesta, deste modo, tipificando os atos considerados como concorrência desleal, conforme disposto no artigo 195 da referida lei:

*“Comete crime de concorrência desleal quem:*

*I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;*

*II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;*

*III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;*

*IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;*

*V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;*

*VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;*

*VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;*

*VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;*



*IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;*

*X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;*

*XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;*

*XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou*

*XIII – vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;*

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

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

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

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

## **6. Softwares**

Os softwares (programas para computadores), tem proteção legal prevista em nosso ordenamento jurídico de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de novembro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Disposto em seu artigo 7º, XII evidencia a proteção aos programas

de computador – softwares.

*“São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:*

*XII – os programas de computador”;*

A partir do efetivo registro do software, através do INPI, o qual possui caráter internacional e abrange o programa de computador, bem como o título comercial, após um ano do efetivo registro os direitos sobre o respectivo prevalecem por 50 (cinquenta) anos.

## 7. Considerações finais

Conforme exposto a propriedade industrial é um ramo do Direito Empresarial que visa a proteção de marcas, patentes, desenhos industriais e invenções.

Signatário da CUP desde seu início, o Brasil atua conforme seu regimento, os demais países que não aderiram a posição é de reciprocidade no tratamento das questões relativas a propriedade industrial.

O INPI é o órgão responsável pelo registro de marcas, patente, invenções e desenhos industriais, vale ressaltar, conforme apresentado neste artigo os prazos de vigência.

Por fim, com o intuito de apresentar ao leitor as informações relevantes a propriedade industrial, bem como a legislação vigente, este restará alicerçado para futuro aprofundamento nos estudos do tema.

## Referências

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)> Acessado em: 06/10/2017

\_\_\_\_\_. **Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações à propriedade industrial. Brasília: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em: <

[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm)> . Acessado em 02 dez. 2017

\_\_\_\_\_. **Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm)> . Acessado em 03 dez. 2017.

\_\_\_\_\_. **Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/L10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm)>. Acessado em 02 dez. 2017.

\_\_\_\_\_. **Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014.** Brasília: Diário Oficial da União (DOU), 07 ago. 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial.** São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2.

\_\_\_\_\_. **Curso de direito comercial.** 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v.1.

\_\_\_\_\_. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa.** 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012.

RAMOS, DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. e MENDES, André L. S. C. **Direito Empresarial esquematizado.** 6aed. São Paulo: Forense. 2016.

Paulo Parente M. **A propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2002.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial.** Teoria e direito societário. V.1. 8a ed. São Paulo: Atlas. 2017

USP. **Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial – 1967,** Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em:

<<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html>>. Acessado em: 03 dez. 2017.

## Notas

[1] RAMOS, André L. S. C. **Direito Empresarial esquematizado.** 6aed. São Paulo: Forense. 2016.p.173.

[2]USP. **Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial – 1967.** , Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em:<

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html>>. Acessado em: 03 dez. 2017.

"[3]COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa.** 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220.

[4]COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa.** 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.231.

[5] COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito da empresa. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220.

[6] RAMOS, André L. S. C. Direito Empresarial esquematizado. 6aed. São Paulo: Forense. 2016.p.204.

[7] COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito da empresa. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.247.

[8] DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. e MENDES, Paulo Parente M. A propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 27.

---

## Informações Sobre o Autor

### Paulo Byron Oliveira Soares Neto

Licenciado e Bacharel em Matemática pela Universidade Ibirapuera; especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Uniasselvi; graduando em Direito (UNIP); Graduando em Engenharia de Produção (UNIVESP); Pós graduando em Ensino de Filosofia (UNIFESP); pós graduado em Direito Tributário e mestrando em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade del Atlântico – Espanha.

---

Direito Comercial    Revista 169

Esse conteúdo ajudou você? Está precisando comprar um livro? Clique [AQUI](#) e vá direto para Livraria do Âmbito Jurídico!

**Deixe uma resposta**

Deixe seu comentário...

Nome

E-mail

Site

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

**Publicar comentário**