

Capítulo II

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. A propriedade intelectual. 2. A propriedade industrial. 3. Legislação aplicável. 4. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 5. Patentes e registros. 6. Invenção. 7. Modelo de utilidade. 8. Desenho industrial. 9. Dúvidas na classificação das criações. 10. O "design". 11. O "know-how" e o segredo de fábrica. 12. Marcas. 13. Cultivares. 14. Crimes contra a propriedade industrial.

1. A propriedade intelectual

Dá-se o nome de propriedade intelectual aos produtos do pensamento e do engenho humano. O tema divide-se em dois ramos: a *propriedade industrial* e a *propriedade literária, artística e científica*, sendo que se tem preferido denominar a última como *direito autoral*.

Aos criadores de obras intelectuais assegura a lei direitos pessoais e direitos materiais.

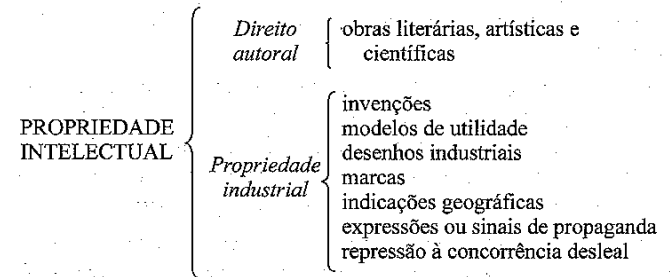
Entre os direitos pessoais estão o direito de paternidade ou personalidade e o direito de nomeação. O direito de paternidade ou personalidade é o direito natural que liga para sempre a obra ao seu criador. O direito de nomeação é o direito que tem o criador de dar o seu nome à obra.

Entre os direitos materiais estão o direito de propriedade e o direito de exploração, que constituem direitos reais e valem contra todos (*erga omnes*), podendo ser objeto de licença, cessão, compra e venda, usufruto, uso, penhor etc.

No direito autoral (ou propriedade literária, artística e científica), o criador tem desde logo todos os direitos, pessoais e materiais, independentemente de registro. Na propriedade industrial, porém, os direitos materiais só passam a existir, em regra, após o registro ou patente.

2. A propriedade industrial

Dá-se o nome de propriedade industrial à matéria que abrange as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações de procedência (ou indicações geográficas), as expressões ou sinais de propaganda e a repressão à concorrência desleal



3. Legislação aplicável

A propriedade industrial regula-se pela Lei 9.279/96, com vigência a partir de 15.5.97. Alguns itens da lei entraram em vigor na data da publicação (15.5.96), como os referentes a regras transitórias de convalidação no Brasil de determinadas patentes conferidas no exterior.

4. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

O INPI é uma autarquia federal. Incumbe-lhe a execução das normas da propriedade industrial, como o processamento e o exame dos pedidos de patente ou de registro.

A *Revista da Propriedade Industrial* é o órgão oficial para a publicação dos requerimentos das partes e dos atos do INPI.

5. Patentes e registros

As patentes referem-se às invenções e aos modelos de utilidade. O prazo de proteção da patente de invenção é de 20 anos, *da data do depósito*, sendo prorrogado, se for o caso, para inteirar, no mínimo, 10 anos, *da data da concessão*, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial ou por motivo de força maior.

A certas patentes, em andamento no exterior, foi dado um prazo, em caráter excepcional, para a sua convalidação no País, pelo tempo restante de vigência que teriam no país de origem.¹

No modelo de utilidade, os prazos são de 15 anos *da data do depósito*, garantido o espaço mínimo de 7 anos *da data da concessão* da patente.

Extinta a patente, pelo término de seu prazo de validade, ou outro motivo elencado na lei, o seu objeto cai em domínio público (art. 78, parágrafo único).

Mas, se a extinção ocorrer por falta de pagamento da retribuição devida ao INPI, poderá a patente ser *restaurada*, pelo tempo faltante, se o titular assim o requerer em três meses da notificação da extinção (art. 87). Neste caso, o domínio público fica sujeito a uma condição suspensiva, de ocorrer ou não o pedido tempestivo de restauração da patente.

Os registros referem-se às marcas e aos desenhos industriais. O prazo de proteção da marca é de 10 anos, da data do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Nos desenhos industriais o prazo também é de 10 anos, da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada.

6. Invenção

A invenção consiste na criação de coisa nova, suscetível de aplicação industrial. Seus requisitos são a novidade, a industriabilidade e a atividade inventiva.

Considera-se novo o que não esteja compreendido no estado da técnica. O estado da técnica é tudo aquilo que já foi feito, usado ou divulgado, em qualquer ramo e em qualquer parte do mundo, antes da data do depósito do pedido de patente. A industriabilidade consiste na possibilidade de produção para o consumo.

A atividade inventiva corresponde à criatividade. Não basta produzir coisa nova. É necessário também que essa coisa nova não seja apenas uma

1. O chamado *pipeline*. As patentes expedidas no exterior, referentes a certos itens, como medicamentos e alimentos, antes não patenteáveis no Brasil, podem ser reconhecidas no País, pelo tempo restante de validade que teriam no país de origem, até o limite de 20 anos, desde que haja requerimento nesse sentido dentro de um ano da publicação da lei (art. 230).

A palavra inglesa *pipeline* quer dizer oleoduto, ao pé da letra, mas é empregada, aqui, com o significado de extensão ou encomprimento, de um ponto até outro. Extensão da validade de uma patente do exterior para dentro do território brasileiro, segundo os critérios estabelecidos nos arts. 230 a 232.

decorrência evidente do estado da técnica, ao alcance de qualquer técnico da especialidade.

A "não evidência", ou a não decorrência evidente do estado da técnica, é avaliada, entre outros critérios, pela utilização de técnicas radicalmente diferentes, pela ruptura de métodos tradicionais, pela vitória sobre um preconceito, pela dificuldade vencida, pela engenhosidade, pelo resultado imprevisível, pela originalidade etc.

REQUISITOS DA INVENÇÃO	{	<i>Novidade</i> <i>Industriabilidade</i> <i>Atividade inventiva (criatividade)</i>
---------------------------	---	--

São patenteáveis os produtos novos e os processos novos, bem como a aplicação nova de processos conhecidos. Também podem ser patenteadas as justaposições, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, se disso resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente.

Agora podem também ser patenteados produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos.

Os programas de computador são protegidos por lei especial, Lei 9.609, de 19.2.98 (Lei do *Software*).

Não são patenteáveis descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções abstratas, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos ou de diagnóstico, o todo ou parte de seres vivos naturais, materiais biológicos encontrados na natureza e outros itens arrolados no art. 10 da Lei 9.279/96.

A descoberta, por mais importante que seja, não é patenteável, por não ser criação na acepção da lei, mas revelação de produto ou lei científica já existente na natureza. Pode-se, contudo, patentear algum processo para a utilização industrial da coisa descoberta. Como refere Jean-Michel Wagret, a descoberta da flora microbiana não podia ser patenteada, mas em compensação Pasteur patenteou validamente a fabricação de vinagre por fermentação bacteriana de vinho, bem como a fabricação asséptica de cerveja (*Brevets d'Invention et Propriété Industrielle*, p. 24).

Exemplos de invenção: uma nova máquina para debulhar milho; um novo tipo de lubrificante; um novo aparelho economizador de gasolina; um novo carburante composto; um novo processo para amaciar madeira; um novo processo para fabricação de alumínio etc.

7. Modelo de utilidade

Considera-se modelo de utilidade a modificação de forma ou disposição de objeto de uso prático já existente, ou parte deste, de que resulte uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Em outras palavras, modelo de utilidade é um *aperfeiçoamento utilitário* de coisa já existente ou de sua fabricação. Seus requisitos são a novidade de forma, de disposição ou de fabricação, a industriabilidade e a atividade inventiva.

Exemplos de modelo de utilidade: um novo modelo de enfiador de agulhas; um novo tipo de cabide de roupas; uma cadeira desmontável; um novo modelo de fossa séptica, com três câmaras de decantação; um novo modelo de brinco, facilmente adaptável à orelha; um novo grampo para cabelo; uma privada portátil; um novo suporte para ferros elétricos, mantendo-os com sua superfície para cima, perfeitamente estabilizados, podendo também funcionar como um fogareiro elétrico; um novo tipo de churrasqueira etc.

8. Desenho industrial

Nos termos da Lei 9.279/96, o desenho industrial passou a abranger dois tipos de criações, englobando não só o desenho industrial propriamente dito, como, também, o que na lei anterior se chamava "modelo industrial". Existem agora, portanto, duas modalidades de desenho industrial.

A primeira modalidade, ou desenho industrial propriamente dito, refere-se à combinação de traços, cores ou figuras a serem aplicados a um objeto de consumo, com resultado ornamental característico.

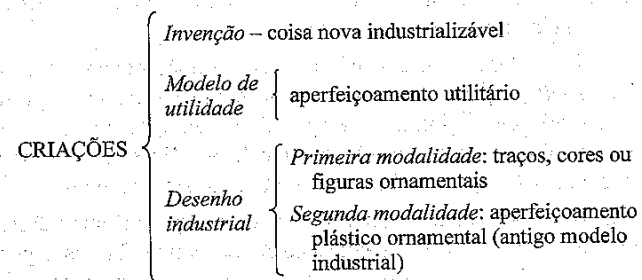
Os requisitos do desenho industrial (nas duas modalidades) são a novidade relativa, a industriabilidade e a atividade inventiva.

Exemplos de desenho industrial da primeira modalidade: um novo estampado de tecidos; novo desenho original para caixas de condicionamento de fraldas para bebês, ornadas nas testas superiores por quatro bebês em posições distintas; nova ornamentação aplicável a cabos de colheres, garfos e facas; um novo desenho de rótulo para caixas de brinquedos; um copo ornamentado com desenhos gravados; um novo desenho de papéis de embrulho para presentes; desenho de uma embalagem, com dizeres e gravuras etc.

A segunda modalidade de desenho industrial (que na lei anterior se chamava modelo industrial) é uma modificação de forma de objeto já existente, só para fins ornamentais. É um aperfeiçoamento plástico ornamental.

Exemplos de desenho industrial da segunda modalidade (antigo modelo industrial): um novo modelo de vestido; um novo modelo de automóvel; um novo modelo de frasco para perfumes; uma nova caixa de bombons; um novo conjunto de puxadores para portas e gavetas; um novo modelo ornamental de garrafa ou vasilhame, com hexágonos salientes entrelaçados; uma nova configuração para biscoitos; um tipo de suporte ornamental para lâmpadas elétricas; um sabonete infantil com a forma de um grilo; uma nova grade ou uma nova lanterna de automóvel etc.

O desenho industrial, nas suas duas modalidades, não é mais objeto de patente, cabendo agora apenas o seu registro (arts. 109 e 236).



9. Dúvidas na classificação das criações

Às vezes não é fácil determinar em que categoria deve ser colocada uma criação. Em razão dessas possíveis dúvidas, permite a lei que o INPI proceda à adaptação do pedido, de acordo com a sua natureza correta, quando for o caso (art. 35, II).

Patenteou-se, por exemplo, um novo desenho de rastro de pneumático como desenho industrial. Parece, porém, que a classificação correta seria modelo de utilidade, por não ser uma alteração linear ou plana, nem ornamental, mas utilitária, para melhorar o agarramento do pneu ao solo.

Paolo Greco refere a possibilidade da existência de desenhos com função estritamente utilitária e não ornamental que também deveriam ser protegidos, através de uma interpretação extensiva, como um quadro com letras de várias cores, para aferir mais rapidamente a visão ou para facilitar operações aritméticas (*Lezioni di Diritto Industriale*, p. 259).

10. O "design"

A expressão desenho industrial pode referir-se também a uma outra atividade humana, ligada à criatividade em geral na indústria.

O profissional do desenho industrial (*designer*) não se limita a criar traços ou formas ornamentais, no sentido estrito que a lei dá ao desenho industrial.

Conforme ensina Gui Bonsiepe, “como disciplina que participa do desenvolvimento dos produtos, o Desenho Industrial ocupa-se dos problemas de uso, da função (no sentido de funcionamento), da produção, do mercado, da qualidade e da estética dos produtos industriais” (*Teoria y Práctica del Diseño Industrial*, p. 29).

A área do desenhista industrial é a forma, a função e o custo dos produtos, sem esquecer o aspecto visual. Para o desenho industrial, ou *design*, o homem não é um consumidor, mas um usuário. Daí também a sua preocupação com o ambiente e com a ecologia.

A teoria do desenho industrial condena a versão denominada “estilismo”, ou *styling*, que consiste em modificações superficiais do produto, para dar a ilusão de originalidade e aperfeiçoamento, aumentando eventualmente o valor de troca, mas não o valor de uso. Exceto, naturalmente, em certos ramos, em que o estilo é tudo, como no ramo da moda.

O *designer* tanto pode projetar uma máquina agrícola como desenhar um rótulo ou inventar uma nova aplicação para uma tinta fabricada por seu cliente. O seu trabalho consiste na elaboração dos mais variados projetos aplicados à produção moderna.

Portanto, do trabalho do *designer* pode eventualmente resultar um invento, ou um modelo de utilidade, que os profissionais do setor chamam de “redesenho”, e até mesmo um desenho industrial, no sentido da Lei de Patentes, composto de traços ou formas plásticas ornamentais.

II. O “know-how” e o segredo de fábrica

Existem certas criações ou conhecimentos que permanecem à margem da propriedade industrial, ou por não serem patenteáveis, ou porque ao detentor não interessa a patente. Entre estes estão o *know-how* e o segredo de fábrica.

Jean-Marc Mousseron define o *know-how* ou *savoir-faire* como sendo “o conhecimento técnico não patenteado, transmissível, mas não imediatamente acessível ao público” (*apud* Chavanne e Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, p. 173).

O segredo de fábrica possui a mesma natureza do *know-how*, mas tem sentido mais estrito, por se referir a um processo industrial. Ambos são protegidos por meio de cláusulas contratuais específicas, bem como por sanções penais e civis.

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

12. Marcas

Marca é um sinal distintivo capaz de diferenciar um produto ou um serviço de outro. Seu requisito básico é a novidade, no sentido de originalidade e não colidência ou semelhança com marcas anteriores.

A marca pode ser nominativa, se composta por palavras, ou figurativa, se composta por símbolos, emblemas e figuras. E será mista se composta por palavras e figuras.

A *marca de produto ou serviço* é aplicada para individualizar cada produto ou serviço. A *marca de certificação* é dada por certos institutos para atestar determinada qualificação de produto ou serviço, como o selo INMETRO (do Instituto Nacional de Metrologia) ou o selo ISO.

A *marca coletiva* é a que pode ser usada pelos produtores ou prestadores de serviços ligados a determinada entidade, associação ou cooperativa.

A proteção da marca opera-se pelo registro, válido por 10 anos, da data do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.

A proteção não é geral, mas limitada a classes, dentro das atividades efetivas dos requerentes.

Marcas famosas, porém, nacional ou internacionalmente, têm proteção especial na sua classe, mesmo sem registro (art. 126) (caso em que a lei as chama de “notoriamente conhecidas”). E têm proteção em todas as classes, se houver registro (art. 125) (caso em que a lei as chama de “marcas de alto renome”).

Na essência, marca notoriamente conhecida e marca de alto renome são a mesma coisa. A distinção, ou a nomenclatura diferente, fica por conta de uma ou de outra situação administrativa, perante o INPI.

A marca notoriamente conhecida é uma marca famosa que não tem registro, sendo protegida, mesmo assim, dentro da sua classe. A marca de alto renome é uma marca famosa que tem registro, sendo então protegida em todas as classes.

As marcas de serviço gozam também de proteção especial, dentro de seu ramo de atividade, independentemente de registro (art. 126, § 1º).

Há possibilidade de convivência de marcas idênticas, desde que atuantes em segmentos mercadológicos distintos (TRF-2ª Reg., RT 914/1.035).

MARCAS {

- nominativa* (palavras)
- figurativa* (figuras, símbolos, emblemas)
- mista* (palavras e figuras)
- de produto ou serviço*
- de certificação* (INMETRO, ISO etc.)
- coletiva* (usada por membros de associações ou cooperativas)
- notoriamente conhecida* (sem registro. Proteção na sua classe)
- de alto renome* (têm registro. Proteção em todas as classes)

13. Cultivares

A Lei 9.456/97² instituiu a proteção da propriedade intelectual dos cultivares, em prazos de 15 a 18 anos.

Cultivares são espécies novas de plantas, obtidas por pesquisadores ou “melhoristas”.

Os cultivares podem ser registrados no Registro Nacional de Cultivares/RNC, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (L 10.711/2003, art. 10).

14. Crimes contra a propriedade industrial

A Lei 9.279/96 estabelece crimes contra as patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e de concorrência desleal. Em regra, a ação penal é privada, só se procedendo mediante queixa (arts. 183 e ss.).³

2. Regulamentada pelo D 2.366, de 5.11.97.

3. Sobre a ação penal nos crimes contra a propriedade imaterial, ver *Resumo de Processo Penal*.