

Resumo do ponto 16 da apostila de direito comercial do prof. Toru versão 2010**PONTO 16****PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
Direito industrial e bem industrial

Direito industrial (ou “marcas e patentes”) é um ramo do direito comercial voltado à proteção jurídica dos interesses dos inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas, genericamente referidos como propriedade industrial.

Bem industrial não tem nada a ver com equipamentos.

Direito industrial tutela a propriedade industrial (bens industriais: bens imateriais; são direitos, sem existência física).

São bens industriais:

- invenção → patente (carta patente)
 - modelo de utilidade → registro (certificado de registro)
 - desenho industrial → registro (certificado de registro)
 - marca → registro (certificado de registro)
- } Documentos/títulos que dizem a quem pertence a propriedade dos bens industriais específicos

Sempre tenho um documento para garantir que aquilo é meu; documentos específicos para legitimar o direito de propriedade sobre a coisa.

- Quando se tratar de propriedade imobiliária (imóveis) só tenho certeza que é minha a partir do registro no CRI.
- Propriedade móvel – nota fiscal...

A propriedade industrial é composta de seguintes bens: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.

ORIGEM

Convenções Internacionais:

- Podem dar origem a Organizações internacionais (personalidade jurídica)
- Pode não dar origem – é o caso da CUP

Org. Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

1967 Convenção de Estocolmo

Decorre da convenção de Estocolmo, realizada em 1967.

Atualmente, a OMPI organiza a Convenção de Paris.

O Brasil também faz parte da OMPI.

A OMPI é um dos organismos especializados da ONU.

TCP - Tratado de Coop. em Mat. Patentes 1970

O Brasil também faz parte deste tratado.

Este tratado decorre da Convenção de Washington.

O objetivo deste tratado foi realizar um banco de dados de patentes.

Também é administrado pela OMPI.

GATT – Acordo Geral de Tarifas e comércio 1947

Também é uma convenção internacional, assinada em 1947, logo após a 2ª Guerra Mundial

Este acordo não deu origem a nenhuma organização internacional.

Tem sido uma convenção que praticamente centralizou todas as negociações sobre o comércio internacional.

Esse acordo promoveu uma série de negociações entre os Estados interessados, e essas negociações eram realizadas em “rodadas”; a última rodada ocorreu no Uruguai e deu origem à OMC.

A convenção foi assinada em Marrakesh em 1994 e, desde então, tem sido palco de debate e negociações, com papel de destaque no comércio internacional e propriedade industrial e intelectual.

Rodada do Uruguai → Org. Mundial do Comércio – OMC**1994 - Marrakesh****Acordo Trips – aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio**

A OMC não faz parte da ONU, é um organismo independente.

O tratado que constituiu a OMC tem vários anexos, para a agricultura, para questões industriais, para a propriedade intelectual, etc.

O acordo Trips é um destes anexos, diz respeito a aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.

Este novo acordo sobre propriedade intelectual, que também cuida do mesmo objeto que a OMPI, porém, a OMPI é um org. de ordem técnica (não tem poderes para impor sanções); diferentemente da OMC, que pode impor sanções quando algum país que faz parte da OMC viola o ato constitutivo da OMC ou algum acordo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

CF, art. 5º, XXIX – regra sobre a proteção da propriedade intelectual

L. 9279/96 – LPI – Criada já na vigência do acordo Trips

A propriedade industrial nunca se concede de modo “ad eternum”, sempre haverá um início e um fim - caráter determinado no tempo.

A CF não usou corretamente a palavra empresa, no sentido técnico (usa a palavra empresa no sentido vulgar).

Assim como ocorre com a função social da propriedade, temos que ter em mente sempre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, a propriedade intelectual também observa o princípio da função social da propriedade.

No Brasil, a proteção da propriedade industrial é matéria regida pela **Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)**, regulamentando o art. 5º, inciso XXIX, da atual Constituição Federal, que dispõe que: “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”.

NATUREZA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**LPI – Art. 5º (bens móveis e incorpóreos)**

A propriedade industrial tem natureza jurídica de bem móvel e incorpóreo.

A LPI estabelece que, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial são considerados **bens móveis** (LPI, art. 5º) e, como tais, direitos reais.

Ademais, qualificam-se como propriedade imaterial, já que, por serem direitos, não possuem corpo físico nem existência física.

BENS INDUSTRIALIS (NO ÂMBITO DA LPI): INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL, MARCA.
--

PROTEÇÃO

Proteção do direito industrial:

- **Patente** – invenção e modelo de utilidade.
 - **Registro** – desenho industrial e marca.
- a proteção do direito industrial no Brasil se faz mediante concessão de patente (à invenção e ao modelo de utilidade) e registro (ao desenho industrial e à marca).
- Patente (carta patente ou certificado de patente) é um documento, um título que legitima a propriedade da invenção e do modelo de utilidade.
- Certificado de registro (ou registro) é um documento que legitima a propriedade do desenho industrial e da marca.
- A invenção é um direito que o titular da patente tem de produzir com exclusividade determinado produto. Também são direitos o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.
- Crime de concorrência desleal - Sanção civil e penal

A proteção do direito industrial efetua-se mediante: a) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; b) concessão de registro de desenho industrial; c) concessão de registro de marca; d) repressão às falsas indicações geográficas; e) repressão à concorrência desleal (LPI, art. 2º).

MODALIDADES

Os bens da propriedade industrial desdobram-se em duas modalidades: os que são patenteáveis e os que são registráveis.

Os patenteáveis são a invenção e o modelo de utilidade.

Os registráveis são o desenho industrial e a marca.

Bens patenteáveis: invenção e modelo de utilidade:

Invenção (não tem na apostila)

- Tipos:

- Processo – forma de obter resultado determinado de ordem técnica
Há patente de processo – forma de obter exclusividade num processo
- Produto – objeto físico determinado
Há também a patente de produto, patente de invenção de produto (o resultado final do produto não é invenção)

- Requisitos:

Os três requisitos precisam estar presentes para patentar uma invenção.

- Novidade
- Industriabilidade – os bens industriais tem que ter aplicação industrial; se não pode ser usado industrialmente não pode ser invenção; é o caso de métodos contábeis, cirúrgicos,

teorias matemáticas, regras de jogo, descobertas (descobri um microorganismo que causa doença tal).

- Atividade inventiva

Modelo de utilidade

“O modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9º, LPI).

Em síntese, é uma espécie de aperfeiçoamento da invenção, também denominado “pequena invenção”. As já referidas manifestações do intelecto humano excluídas do conceito de invenção são também excluídas do de modelo de utilidade (art. 10).

Para se caracterizar como modelo de utilidade, o aperfeiçoamento deve ser uma manifestação de ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Não pode ser uma decorrência óbvia dos conhecimentos técnicos existentes à época da criação. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art. 14).

Se ausente tal característica, o aperfeiçoamento é considerado mera “adição de invenção”, isto é, uma pequena modificação, um pequeno aperfeiçoamento da invenção principal, destituído de atividade inventiva (art. 76).

Bens registráveis: desenho industrial e marca:

Desenho industrial

O desenho industrial (design) é a alteração da forma dos objetos. O art. 95 da LPI define-o como sendo “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

A característica fundamental do desenho industrial é a futilidade, pois não acrescenta nenhuma utilidade aos objetos, apenas os torna esteticamente diferentes.

Requisitos de registrabilidade: os mesmos da invenção e do modelo de utilidade.

Assegura-se o direito de prioridade com reivindicação de anterioridade contra fatos ocorridos entre a data do primeiro depósito realizado no exterior e a do efetuado no Brasil, desde que exercido no prazo de 6 meses.

Marca

“Os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122, LPI).

- Os signos não-visuais são tutelados pela disciplina jurídica da concorrência, na medida em que sua usurpação sirva de meio fraudulento para desviar clientela.

As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais, nos anúncios etc.

Além de identificar produtos e serviços, a marca também possui mais duas funções que decorrem dessa primeira: a de qualidade ao se referir aos produtos ou serviços de determinada origem e a publicitária, na medida em que contribui para a promoção dos produtos ou serviços.

Proteção conferida às marcas:

A titularidade sobre a marca, adquirida pelo registro validamente expedido, confere ao seu titular direito exclusivo sobre sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foi registrada.

Dois princípios regem o direito das marcas: o princípio da territorialidade e o da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção da marca, conferida por seu registro em um determinado país, produz efeito somente em seu território, exceto a marca notória, da qual se tratará mais adiante. O princípio da especialidade determina que a proteção de marca se restringe ao tipo de produto ou serviço ao qual ela se destina, exceto no caso da marca de alto renome e em caso de aproveitamento parasitário, sobre os quais falaremos mais adiante.

Espécies de marca:

Existem três espécies de marca, segundo o art. 123 da LPI:

1. marca de produto ou serviço: é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
2. marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
3. marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Classificação de marcas quanto à forma:

Quanto à forma, com base nos elementos visuais que constituem a marca, esta se classifica em: a) verbal ou nominativa, que se constitui tão-somente de nomes, palavras, denominações ou expressões; b) emblemática ou figurativa, consistente em monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais distintivos; c) mista, formada por expressões nominativas e figurativas; e d) tridimensional, apresentada nas várias dimensões visuais, ou seja, frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva.

Classificação de marcas quanto ao conhecimento comum:

Uma outra classificação da marca leva em conta o seu conhecimento comum, isto é, o fato de serem ostensivamente públicas e conhecidas. Segundo esse critério, as marcas podem ser: a) notórias ou notoriamente conhecidas; ou b) de alto renome.

→ Semelhanças: As marcas notórias e as marcas de alto renome compartilham da qualidade de serem popularmente conhecidas, mas se diferenciam em relação à fonte legislativa e à extensão de sua proteção.

→ Diferenças:

- Quanto à fonte legislativa, a marca de alto renome, prevista no art. 125 da LPI, é categoria única e exclusiva da lei brasileira, pois não se tem notícia de outra no mundo inteiro. Já a marca notória ou notoriamente conhecida, prevista no art. 126 da LPI, é aquela conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º - bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

- Quanto à extensão da proteção, as marcas de alto renome, registradas no Brasil e, portanto, assim declaradas, têm proteção especial em todos os ramos de atividade no âmbito do território nacional, além de sua forma distintiva principal não poder ser utilizada por ninguém (LPI, art. 125, tratando-se de inovação brasileira). As atuais regras do INPI só permitem que o pedido de alto renome seja feito em processos administrativos que questionem depósitos de

marcas semelhantes feitos por outras empresas – os chamados pedidos de oposição (Resolução n 121/2005 do INPI).

As marcas notórias ou notoriamente conhecidas têm proteção especial tão-somente em relação a produtos idênticos e similares, independentemente de seu prévio registro ou depósito no território nacional (LPI, art. 126, CUP, art. 6º bis, 1). Para o seu reconhecimento, as marcas notórias devem ser populares no país em que se pretende o registro de notoriedade, bem como nele serem utilizadas efetivamente. Além disso, o seu reconhecimento não depende de iniciativa da parte, por meio de oposição nos procedimentos administrativos de registro, como no caso da marca de alto renome, já que o INPI poderá indeferir de ofício a concessão de registro requerida por terceiro usurpador.

Características das marcas notoriamente conhecidas: As características comuns das marcas notoriamente conhecidas são as seguintes: exceção ao princípio da territorialidade; elevado grau de conhecimento pelo público consumidor; proteção especial às marcas nacionais e estrangeiras não registradas no Brasil; e restrição a produtos idênticos ou similares.

Características das marcas de alto renome: As características comuns das marcas de alto renome são as seguintes: exceção ao princípio da especialidade, pois a sua proteção abrange todos os ramos de atividade; alto conhecimento do público em geral, não só do público consumidor; reputação ; e, necessidade de registro no Brasil (a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade, mas não o da territorialidade).

Teoria do aproveitamento parasitário:

Exercício irregular de direito: O depósito, por terceiro, de marca igual para designar produto distinto, que pode causar dano à reputação da marca afamada, pode ser considerado um exercício irregular do direito, caracterizando-se como fraude à lei e, portanto, nulo, independentemente do elemento intencional (CC, art. 188, inc. I).

Obs: O único documento hábil que comprova a propriedade do desenho industrial e da marca é o certificado de registro (e não, a carta-patente).

REGISTRO E PATENTE:

Requisitos da patenteabilidade de invenção e modelo de utilidade e da registrabilidade de desenho industrial e marca:

O direito de exploração exclusiva da invenção e do modelo de utilidade se materializa no ato de concessão da respectiva **patente**; e o do desenho industrial e da marca se dá mediante o **registro**. A concessão da patente e do registro é feita por uma autarquia federal denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Os bens industriais patenteáveis são, portanto, a invenção e o modelo de utilidade; e os bens industriais registráveis, o desenho industrial e a marca.

Requisitos da patenteabilidade:

A LPI estabelece os seguintes requisitos da patenteabilidade, tanto da invenção quanto do modelo de utilidade: a) novidade (absoluta); b) atividade inventiva; c) industriabilidade; e d) desimpedimento ou licitude.

Requisitos da registrabilidade:

A registrabilidade do desenho industrial e das marcas obedece a requisitos distintos da patenteabilidade da invenção e do modelo de utilidade. Além disso, a registrabilidade do desenho industrial também difere da das marcas.

Desenho industrial: Três requisitos para o registro do desenho industrial: a) novidade; b) originalidade; c) desimpedimento.

Marca: Não-registrabilidade de sinais e expressões de propaganda: O registro de marca está sujeito a três condições: a) novidade relativa; b) não-colidência com marca notória; c) desimpedimento.

Indicação geográfica: A proteção da indicação geográfica, que inclui o nome de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de produção de determinado produto/serviços, impede a sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal capaz de induzir o consumidor à falsa indicação geográfica. **A indicação geográfica não é registrável como marca, mas possui uma regulamentação especial na LPI** (art. 176 e seguintes). O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, que atendam determinados requisitos de qualidade.

Da mesma forma, não é registrável como marca 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.

Quanto ao pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, bem como o nome artístico singular ou coletivo (como Pelé, Xuxa, Beatles), não são eles registráveis, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores (inciso XVI).

Sinais e expressões de propaganda: Destaca-se o sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda (inciso VII). Com esta proibição de registro, as frases como “**Se a marca é Cica, bons produtos indica**”; “**Bombril tem mil e uma utilidades**”; “**Coca-cola é o que é**” etc. não são registráveis como marca. Tais expressões são protegidas indiretamente pela disciplina legal da concorrência desleal.

Processo de registro no INPI:

Sistemas de tramitação de pedidos de patente e registro:

Existem dois sistemas de tramitação de pedidos de patente e registro: o de livre concessão e o de exame prévio.

- Sistema de livre concessão: só se verifica o atendimento das formalidades legais, dispensando-se a análise do mérito do pedido, isto é, se o pedido preenche os requisitos de patenteabilidade ou registrabilidade.
- Sistema de exame prévio: verifica-se não só o atendimento das formalidades legais, mas também o mérito do pedido.

No Brasil, o INPI examina os requisitos da patenteabilidade ou da registrabilidade antes de decidir o pedido de patente de invenção e modelo de utilidade ou de registro de marca. No caso de registro de desenho industrial, o INPI dispensa a prévia verificação da sua novidade e originalidade, examinando-se tão-só o atendimento das formalidades e a inexistência dos impedimentos. Assim, o pedido de registro de desenho industrial é o único, no direito brasileiro, submetido ao sistema de livre concessão, que dispensa o exame da novidade e originalidade previamente à outorga do direito de exclusividade.

Pedido de patente: Esse procedimento administrativo, no caso de pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, segue, no âmbito do INPI, tramitação que compreende quatro fases: depósito, publicação, exame e decisão.

O pedido, para que possa ser depositado, deverá conter: I- requerimento; II- relatório descritivo; III- reivindicações¹; IV- desenhos, se for o caso; V- resumo; e VI- comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 19). A publicação, feita na Revista da Propriedade Industrial, é o ato que dá aos interessados a notícia da existência do pedido de concessão de patente, após mantê-lo em segredo por 18 meses, a contar do depósito. Na fase do exame, o INPI investiga as condições de patentabilidade. Deferido o pedido, é expedida a “carta-patente”, o único documento comprobatório da existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade.

Pedido de registro:

Desenho industrial: No pedido de registro de desenho industrial, já que nele vigora o sistema de livre concessão, feito o depósito do *design* no INPI, segue-se a sua imediata publicação e concomitante expedição do certificado. Não se seguirá esta sistemática em duas hipóteses: se o interessado solicitar sigilo (no prazo máximo de 180 dias), ou se o pedido não atender às condições mínimas para o registro.

Marca: A sistemática de tramitação do pedido de registro de marca é a seguinte: feito o depósito, após um exame formal preliminar, pertinente à instrução, publica-se na Revista da Propriedade Industrial a marca, podendo qualquer interessado, nos 60 dias seguintes, apresentar oposição. Em seguida, o INPI realiza o exame das condições da registrabilidade, seguindo-se decisão, concedendo ou negando o registro da marca.

Prioridade:

O Brasil, como país unionista, ou seja, integrante da União de Paris, assumiu compromisso internacional de conferir *prioridade* a determinados pedidos de patente ou registro industrial. Assim, quem apresenta pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou deposita desenho industrial ou marca em qualquer país unionista tem, durante certo prazo, o direito de prioridade nos demais países da União. O prazo é de 12 meses para as invenções e modelos de utilidade, e de 6 meses para os desenhos industriais e marcas, contados da data do primeiro pedido.

Direitos decorrentes da patente e do registro: Licença e cessão de direito industrial:

A concessão pelo INPI do direito industrial assegura ao titular da patente ou do registro a faculdade de utilização econômica da invenção, modelo, desenho ou marca, com exclusividade, ou seja, sem a sua licença, ninguém poderá fazer uso desses bens. Assim, a patente de invenção e modelo de utilidade, bem como o registro de desenho industrial, conferem ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente (art. 42, 109). O registro de marca, por sua vez, assegura ao seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129), podendo cedê-lo ou licenciar o seu uso (art. 130).

Usuários anteriores de boa-fé:

¹ A definição exata e técnica da invenção ou modelo de utilidade, cuja patente é pleiteada, se encontra nesta parte do pedido, devendo-se detalhar os aspectos da criação industrial que a individualiza, a ponto de justificar a proteção legal.

A lei protege os empresários de boa-fé que já exploravam a invenção, modelo, desenho ou marca, na data em que foi solicitada a patente ou o registro.

No tocante a invenção, modelo de utilidade e desenho industrial, à pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente ou registro, explorava seu objeto no país, é assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores (LPI, arts. 45 e 110). A faculdade não está sujeita a nenhuma providência junto ao INPI; basta que o usuário consiga comprovar a sua boa-fé e a anterioridade da exploração econômica.

Já no tocante às marcas, segundo o disposto no art. 129, § 1º, da LPI, toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade do depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro. Mas para fazer valer o seu direito de precedência, o usuário deverá também apresentar o seu pedido de registro, no prazo de 60 dias seguintes à publicação do pedido da marca concorrente (art. 158), sob pena de ser impedido de continuar usando a marca.

Cessão e licença de direito industrial:

A exploração do direito industrial se realiza direta ou indiretamente. Ocorre a primeira forma de exploração quando o próprio titular da patente ou do registro explora ele mesmo o seu objeto. Ocorre a segunda forma quando o titular da patente ou do registro outorga em favor de terceiro licença de seu uso. Por outro lado, nada impede a simultânea exploração direta e indireta do bem industrial.

Licença:

A licença é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual.

A autorização pode ser concedida com ou sem exclusividade e admite limitações temporais ou territoriais, hipóteses em que os seus efeitos se circunscrevem aos âmbitos definidos pelas partes. Subsidiariamente, aplicam-se as disposições relativas à locação de coisas móveis (CC/2002, arts. 565 a 578). A averbação do instrumento no INPI, embora não seja requisito de validade do ato, ou de eficácia entre os contratantes, é necessária para produzir efeitos perante o fisco e as autoridades monetárias.

A licença é normalmente ato voluntário; contudo, em algumas hipóteses, como, por exemplo, emergência nacional ou interesse público, declarado por ato do Poder Executivo Federal, o titular da patente é obrigado, pelo INPI, a licenciar o seu uso em favor de terceiros interessados (LPI, arts. 68 a 74). É o que ocorre com a chamada “licença compulsória”, sem exclusividade e sem permissão de sublicenciamento.

Além dos casos de emergência nacional ou interesse público, a lei elenca outras hipóteses de licença compulsória. Entre elas, destacam-se as seguintes. A primeira diz respeito a abuso dos direitos de patente ou prática de abuso de poder econômico por meio dela, definidos por lei, decisão administrativa ou sentença judicial. Também se impõe a licença compulsória a inércia do titular da patente em dela fazer uso, como a não-exploração do objeto da patente no território nacional por ausência de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado. A terceira hipótese é a da comercialização não satisfatória, que não atende às necessidades do mercado.

Patente e contrato de trabalho:

A lei regulamenta as hipóteses de invenção ou modelo de utilidade que decorrem de contrato de trabalho. Nesses casos, a invenção, ou o modelo de utilidade, pertence exclusivamente ao empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Inexistindo relação empregatícia, nem vínculo de prestação de serviços, ou comprovado que não houve utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, o invento, ou o modelo de utilidade, pertence exclusivamente ao empregado. Se o invento decorrer do uso de meios fornecidos pelo empregador, mas não houver, por parte do empregado, vínculo inventivo, a criação será de propriedade comum de ambos, em partes iguais, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

Cessão:

A cessão do direito industrial é o contrato de transferência da propriedade industrial, e tem por objeto a patente ou o registro, concedidos ou simplesmente depositados. A cessão pode ser total ou parcial. Rege-se a cessão de direito industrial pelas normas atinentes à cessão de direitos (CC/1916, art. 1.078), observadas as disposições específicas da legislação de propriedade industrial (LPI, arts. 58 a 60, 121, 134 e 135).

Perda:

Extingue-se o direito industrial nas seguintes hipóteses: a) decurso do prazo de duração; b) caducidade; c) falta de pagamento da retribuição devida ao INPI; d) renúncia do titular; e) **inexistência de representante legal no Brasil, se o titular é domiciliado ou sediado no exterior.** O decurso do prazo de duração está ligado à limitação no tempo do direito de propriedade intelectual. A patente de invenção dura 20 anos, contados da data do depósito, ou 10 da concessão. Para as patentes de modelo de utilidade, o prazo é de 15 anos, contados do depósito, ou 7, a contar da concessão. Esses prazos são improrrogáveis. O registro de desenho industrial dura 10 anos, a contar do depósito, admitidas até 3 prorrogações sucessivas, por período de 5 anos cada. Já o registro da marca dura 10 anos, contados da concessão, admitindo-se sucessivas prorrogações por igual período.

A caducidade é fator extintivo decorrente do abuso ou desuso no exercício do direito industrial. Em relação à patente, se o titular não explorar a invenção ou o modelo, decorridos 3 anos da concessão, qualquer interessado poderá pleitear a licença compulsória. A declaração de caducidade pressupõe processo administrativo, em que o interessado tem a oportunidade de se defender. Em relação ao registro de marca, a caducidade se caracteriza pela fluência do prazo de 5 anos sem exploração econômica no Brasil. Por outro lado, não existe caducidade do registro de desenho industrial.

A renúncia aos direitos da patente ou do registro é fator extintivo decorrente de ato unilateral do seu titular.

Extinto o direito industrial, o respectivo objeto cai em domínio público. Isto é, qualquer pessoa poderá utilizá-lo e dar-lhe exploração econômica livremente, sem que o criador possa reclamar, ou exigir remuneração.

Nulidade e Cancelamento:

A patente ou o registro concedidos contrariando as disposições da LPI são nulos (art. 46, 112, 165).

A nulidade da patente ou do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Há duas maneiras de declarar a nulidade do direito industrial: a) por meio de um processo administrativo perante o INPI, que poderá resultar no **cancelamento** da patente ou do

registro; e b) por meio de uma ação judicial de nulidade, que poderá resultar na **anulação** da patente ou do registro.

No âmbito administrativo, o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 6 meses contados da concessão da patente ou registro de marca (5 anos, no caso de registro de desenho industrial), prosseguindo-se o processo ainda que extinta a patente ou registro, cabendo ao presidente do INPI decidi-lo.

No âmbito judicial, a ação de nulidade poderá ser proposta perante a Justiça Federal a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, mas prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro de marca, contados da data da concessão.