

Atividade extensionista: Contratos Mercantis 2º/2023

CAPÍTULO 04

Proteção aos intangíveis do exercente da empresa – Propriedade Industrial – Marcas e Patentes

4.1 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial é um ramo do direito que protege a atividade criativa humana, sendo responsável pela ideia e não pelo bem final, tendo como interesse o pleno exercício dos meios comerciais e industriais, garantindo assim a não usurpação de terceiros. A lei que rege o direito industrial é a 9279/94 (LPI).

Existem 4 bens jurídicos tutelados:

1. Invenção: a lei não define o que seria invenção, mas o artigo 10 da LPI, diz o que não é uma invenção e diserta sobre a Patente.
2. Modelo de utilidade: o artigo 9 da LPI trata sobre, e a invenção e o modelo de utilidade são bens patenteáveis da propriedade industrial.
3. Desenho industrial (design): Altera a forma, as cores, sempre com a finalidade estética (art. 95 LPI).
4. Marca: será definida a fundo no próximo tópico, mas o artigo 122 da LPI fala sobre ela.

4.2- DIFERENÇAS, BENEFÍCIOS E REQUISITOS BÁSICOS PARA SE TER UMA PATENTE OU UMA MARCA.

Marcas, segundo Teresa Ruão: inclui qualquer palavra nome, símbolo distintivos que remetem aos bens ou serviços de uma empresa, ou de várias empresas.

São vários benefícios ao registrar uma marca, entre eles aumento de credibilidade, traz proteção contra uso indevido de marca registrada, possibilidade que seja franqueada ou licenciada, garantia que nenhum outro negócio no mesmo setor de atuação poderá utilizá-la

Para um registro de marca são demandamos 3 requisitos para a concessão:

- a) Novidade relativa: necessário para que cumpra sua função de identificar o serviço ou produto.
- b) Não colidência com marca notória: art. 126 da LPI – INPI pode indeferir pedido de registro que coincida com outra marca evidente.
- c) Desimpedimento: art. 124 da LPI

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade dada as pessoas físicas ou jurídicas consideradas detentoras dos direitos sobre a criação. É diferente de uma marca, que protege um sinal, palavra

ou símbolo. A patente permite que você impeça que outras pessoas copiem, vendam ou importem o seu produto sem a sua autorização. Alguns motivos para fazer uma patente são:

- Exclusividade de uso com finalidade lucrativa;
- Exclusividade de importação;
- Reconhecimento da sua inovação;
- Possibilidade de licenciar ou vender a sua patente;
- Benefícios fiscais e redução de taxas.

Existem 4 condições para patentear algo, são elas:

- a) **Novidade:** a invenção tem que ser desconhecida dos cientistas e pesquisadores (art. 11 LPI)
- b) **Atividade inventiva:** não decorre de modo obvio (art. 13 e 14 da LPI)
- c) **Industriabilidade:** possibilidade de utilização ou produção do invento por qualquer tipo de indústria (art. 15 LPI)
- d) **Desimpedimento:** por razão de ordem pública, existem 3 impedimentos que não permitem uma invenção ser patenteada (invenções contrárias à moral; produtos da transformação do núcleo atômico e seres vivos; art. 18 LPI)

No contexto do registro de marcas e patentes, há várias questões importantes a considerar:

4.3- Registro de Marca em Uso por Outra Empresa:

Registrar o nome de uma marca que já está sendo utilizada por outra empresa não é possível de acordo com o art. 124, inciso IX da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Fazer isso seria considerado uma cópia e até mesmo crime, pois pode gerar confusão para consumidores e fornecedores. Além disso, a legislação proíbe o registro de sinais genéricos, reproduções ou elementos que identifiquem estabelecimentos e figuras que violem os bons costumes, entre outros critérios.

4.4- Cópia Durante o Processo de Registro:

Caso alguém copie sua invenção ou marca durante o processo de registro, isso também é considerado crime. Segundo o artigo 189 do Código Penal, inciso I, quem reproduzir, no todo ou em parte, uma marca registrada sem autorização do titular, ou imitá-la de forma a induzir confusão, está sujeito a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.

4.5- Risco de Perder a Marca ou Patente:

Mesmo após registrar uma marca ou obter uma patente, ainda existe a possibilidade de perdê-las. Isso pode ocorrer devido a procedimentos de nulidade, licença compulsória no caso de patentes, extinção de direitos por motivos como a expiração do prazo ou renúncia, entre outros. Para marcas, o prazo de validade é de 10 anos, prorrogável sucessivamente mediante pagamento das taxas.

4.6 - Proteção em Outros Países:

Para proteger sua marca ou patente contra plágio em outros países, é necessário registrar seus direitos nesses países. O registro no Brasil não garante proteção internacional. Portanto, registrar sua marca no exterior é a única maneira de garantir o uso exclusivo e proteção contra cópias em jurisdições estrangeiras.

4.7 - Órgão Responsável pelo Registro:

O órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

4.8 Tipos de Marcas:

As marcas podem ser classificadas quanto à sua natureza em marcas de produto ou serviço, coletivas e de certificação. Quanto à forma, existem marcas nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais.

4.9 - Requerente do Registro:

Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja exercendo uma atividade legalizada e efetiva pode requerer o registro de uma marca.

Em resumo, o registro de marcas e patentes é uma parte crucial da proteção da propriedade intelectual, mas é importante estar ciente das regras e regulamentos específicos, bem como das implicações legais e possíveis desafios ao longo do processo de registro e após a concessão dos direitos. Além disso, a proteção internacional deve ser considerada se você planeja expandir seus negócios para outros países..

Bibliografia

ARGOLLO, Lahiri Lourenço; **ROSA**, Flávia Goulart Mota Garcia. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E DIREITO AUTORAL: A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **PontodeAcesso**, v. 12, n. 3, p. 51-79, 2018.

RUÃO, Teresa. Marcas e Identidades: Guia da concepção e gestão das marcas comerciais. 2017.

BUAINAIN, Antônio Márcio; **MENDES**, Cássia Isabel Costa. Software Livre e flexibilização do direito autoral: instrumentos de fomento à inovação tecnológica. 2004.

AQUINO, Leonardo. 2023, agosto 30. Marcas e Patentes. Entrevista Teams
(https://1drv.ms/v/s!AkqOJzFjIR5EiiphNcpXiOTofz_a)