

**NULIDADE DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA:** processo administrativo de obtenção do direito e nulidade das patentes, registros de desenhos industriais e marcas

**REVOCATION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION AND JURISDICTIONAL URGENT RELIEF:** administrative process of obtaining the right and invalidation of patents, industrial design registrations and trademarks

*Alexandre Reis Siqueira Freire<sup>1</sup>*  
*Marcello Soares Castro<sup>2</sup>*

**RESUMO:**

Neste texto, analisam-se alguns aspectos do Sistema de Propriedade industrial, como as características das patentes, dos desenhos industriais e das marcas, assim como o respectivo processo administrativo de obtenção de direitos sobre aqueles bens portadores de tecnologia e sinais distintivos. Aliado a isto, e identificando a possibilidade de nulidade dos direitos de propriedade industrial, buscou-se examinar a concorrente tutela jurisdicional de nulidade, assim a exigência de uma tutela de urgência satisfativa para suspender imediatamente o direito que foi concedido de forma indevida. Para tanto pesquisou-se profundamente a doutrina e a jurisprudência atinente ao tema, assim como a legislação constitucional e infra-constitucional correlata. Por fim, buscou-se identificar a existência de técnicas processuais que tratassem adequadamente estas situações de urgência, a partir uma interpretação do processo como instrumento idôneo a proporcionar a efetiva tutela dos direitos de propriedade industrial.

**PALAVRAS-CHAVES:** Propriedade industrial; Nulidade; Tutela de urgência satisfativa; Efetividade.

**ABSTRACT:**

In this paper, we analyze some aspects of the industrial property system, such as the characteristics of patents, industrial designs and trademarks, including its administrative process of obtaining rights in those goods technology carriers and distinctive signs. Allied to this, and identifying the possibility of nullity of industrial property rights, we sought to examine the judicial review regarding invalid, so the requirement for a jurisdictional urgent relief to immediately suspend the right was granted improperly. For this deeply researched doctrine and jurisprudence regard to the subject, as well as constitutional law and related infra-constitutional. Finally, we sought to identify the existence of procedural techniques to properly treat these emergencies, from an interpretation of the process as an ideal instrument to provide effective protection of industrial property rights.

---

<sup>1</sup> Doutorando em Direito pela PUC-SP. Mestre em Direito pela UFPR. Graduado em Direito pela UFMA. Professor e Coordenador do Curso de Direito da UFMA. Tutor do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo – NPC-UFMA. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI. e-mail: freirealexandre@hotmail.com

<sup>2</sup> Mestrando em Direito pela PUC-SP. Graduado em Direito pela UFMA. Professor do Curso de Direito da UFMA. Pesquisador convidado do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo – NPC-UFMA. Membro Associado do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI. e-mail: marcellosoarez@hotmail.com.

**KEYWORDS:** Industrial property; Revocation; Jurisdictional urgent relief; Effectiveness.

## 1 INTRODUÇÃO

Prevista como direito fundamental, designa-se a proteção da propriedade intelectual nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ao presente estudo interessa, notadamente, o inciso XXIX que dispõe sobre a proteção da propriedade industrial: *a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.*

O dispositivo assegurara ao originador industrial um privilégio temporário de usar, abusar e dispor da sua criação da maneira que lhe convir, deixando para o legislador ordinário a competência de escolher o melhor instrumento para assim fazê-lo, neste caso o título de patente, o registro de desenho industrial ou de marca.

Esta segurança disponibilizada é, como afirma Mendes (2009), uma garantia institucional que incumbe ao Estado agir no sentido de construir um sistema que proteja e preserve essa modalidade de direito, além de assegurar exclusividade na proteção e exploração econômica da propriedade industrial ao titular do direito.

Notadamente, a livre iniciativa é garantida no texto constitucional nos arts. 1º, IV e 170, assim como a livre concorrência o é no inciso IV do mesmo dispositivo constitucional. Suscita-se, então, se os direitos relacionados à proteção industrial – patente, desenhos industriais e marcas – incidem como elementos conflitantes ao princípio da livre concorrência.

A ordem econômica, fundamentada nos valores da livre iniciativa, dispõe como princípio a livre concorrência. Sob a ótica deste estudo, *a proteção dos direitos de propriedade industrial regula os aspectos da livre concorrência, e isto ocorre na medida em que se concedem direitos de exclusividade de determinados produtos ou processos ao titular da propriedade industrial.*

Mas se existe a restrição da livre concorrência face à proteção da propriedade industrial, também há a *conformação desse direito de exclusividade a determinados objetivos aos quais a propriedade industrial deve obedecer, quais sejam: interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.* Com esta atitude, o legislador constitucional protegeu os direitos individuais do originador, e

salvaguardou os interesses e necessidades nacionais frente à exclusividade dada ao titular da patente, desenho industrial ou marca.

As breves considerações demonstram que o Sistema de Propriedade Industrial vigente no país deve obedecer as disposições constitucionais referente à proteção desses direitos, seja em sua manifestação individual, seja em sua manifestação coletiva. Entende-se que assim está concretizado, na medida em que se protegem os direitos individuais com a concessão dos títulos de patentes, desenhos industriais e marcas<sup>3</sup>, protegendo os direitos da coletividade, exigindo a prevalência do interesse social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, salvaguardando tanto os direitos individuais, quanto os coletivos, em face atos de terceiros.

Somado com a previsão constitucional, o Decreto n. 1.355, de 13 de dezembro de 1994, incorporou as diversas propostas apresentadas no acordo TRIPS, caracterizado por Silveira (2011) como instrumento da globalização da propriedade industrial. Aliando os dispositivos constitucionais e as propostas do referido acordo internacional, o legislador ordinário apresentou a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, texto que sistematizou as diversas normas referentes à tutela da propriedade industrial vigentes no Brasil.

A análise do Sistema de Propriedade Industrial – previsto na Lei n. 9.279/1996 – é indispensável para a posterior reflexão da aplicação das técnicas processuais efetivas na proteção desses direitos. Deste ponto, tratar-se-á dos principais aspectos dessas três modalidades de propriedade industrial, do procedimento administrativo de obtenção da titularidade do direito junto ao INPI, e os casos de possíveis nulidades destes direitos.

Deste ponto, é salutar a percepção do processo sob a ótica do direito material, noutras palavras, *a constituição de um instrumento com finalidade de tutelar os direitos vigentes na realidade social, proporcionando técnicas protetivas capazes de*

---

<sup>3</sup> Insta ressaltar, contudo, que mesmo identificando as diversas modalidades de propriedade industrial, é notável a distinção entre as patentes e desenhos industriais – bens portadores de tecnologia – e a marca – sinal distintivo. Para o estudioso João Marcelo de Lima Assafim, as patentes e os desenhos industriais são bens portadores de tecnologia, pois surgem a partir de um processo gerador de tecnologia, que “tem seu início na capacidade intelectual do ser humano, que culmina com a idealização ou formulação de regras técnicas mediante o uso e a aplicação dessa capacidade na busca de soluções para problemas que a natureza apresenta ao homem, de acordo com os postulados da pesquisa científica e da metodologia própria das ciências experimentais.” (2010, p. 18). É evidente a distinção pois as marcas, ao contrário das patentes de desenhos industriais, não são essencialmente bens portadores de tecnologia. Na acepção de José Carlos Tinoco Soares, a marca “é o sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre os usuários.” (2003, p. 116).

*atender ao ministério constitucionalmente previsto como “efetivação da tutela jurídica”.*

Neste raciocínio, tem-se a problemática da *interpretação do processo como instrumento idôneo a proporcionar a efetiva tutela do direito*. Analisando-se a partir de uma realidade fático-jurídica, poder-se-ia delinear quais *os limites e possibilidades de uma tutela de urgência satisfativa nos processos de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas, com a finalidade de apresentar a adequada proteção dos direitos de propriedade industrial*.

Sistematizando as técnicas processuais existentes, poder-se-á propor as estratégias idôneas a garantir a tutela efetiva dos direitos de propriedade intelectual – realce conferido à propriedade industrial –, por meio das tutelas jurisdicionais diferenciadas e de urgência.

## **2 O SISTEMA DE PATENTES, DESENHOS INDUSTRIAIS E MARCAS**

### **2.1 Patentes: características e processo administrativo de obtenção do direito de propriedade industrial**

O título de patente é uma modalidade de propriedade – imaterial – de caráter temporário, podendo ser ou de invenção, ou de modelo de utilidade, outorgado pelo Estado ao originador ou outras pessoas físicas ou jurídicas que detenham direito sobre o produto ou processo industrial, possibilitando àquele explorá-lo economicamente, e proteger seus direitos em face de terceiros.

De acordo com o art. 8º, da Lei de Propriedade Industrial, é patente de invenção aquelas cujo respectivo objeto detenham os pressupostos de “[...] novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”, compreendendo o art. 9º a definição de modelo de utilidade, como sendo “[...] 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”.<sup>4</sup>

Diversas pessoas podem figurar como titular do direito sobre determinada patente. Como enuncia o art. 6º da Lei n. 9.279/1996, “[...] autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”, tendo em vista a especificidades presentes em Lei.

---

<sup>4</sup> Nota-se que em seu texto a Lei n. 9.279/1996 não definiu invenção, somente modelo de utilidade, posto que as características da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial são referentes às duas modalidades de patentes.

Quanto à legitimação, supõe-se que qualquer requerente é habilitado para feito, salvo se terceiros interessados provarem o contrário, sendo que, de acordo com art. 7º, considerado preferencial o pedido requerido pelo depósito mais antigo<sup>5</sup>; é possível, ainda, a cessão do direito de requerer a patente, sendo legitimados para tanto os herdeiros ou sucessores do originador, o cessionário, ou ainda aquele que a lei ou o contrato de trabalho indicar como titular do direito.

Após a obtenção, o lastro temporal de vigência dos direitos patentários, nos termos do art. 40, para a patente de invenção será de 20 (vinte) anos, e para a patente de modelo de utilidade será de 15 (quinze) anos, contabilizados a partir do depósito.

A Lei de propriedade Industrial dispõe os pressupostos da patentabilidade<sup>6</sup>, quais sejam: *novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*.

Contudo, como aduz Barros, o legislador não definiu quais produtos ou processos poderão ser patenteados, na medida em que “[...] prefere a negação, relacionando o que não é invenção e modelo de utilidade, permitindo assim, a presunção do que é patenteável” (BARROS, 2007, p. 193). No mesmo sentido compreendeu Silveira, quanto ao tratamento separado “[...] do que não se considera invenção ou modelo de utilidade por sua natureza e daquelas criações que, embora pertençam à natureza das invenções e dos modelos, não são patenteáveis” (SILVEIRA, 2011, p. 36).

Portanto, a legislação infraconstitucional o que não são invenções ou modelos de utilidade para fins de obtenção dos privilégios decorrentes dos direitos de propriedade industrial, assim como indica outros produtos ou processo que não são patenteáveis, respectivamente previstos nos arts. 10 e 18, da Lei nº 9.279/96.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> No Brasil, a Lei n. 9.279/1996 conferiu o direito a requerer a patente àquele que anteriormente submeteu o depósito do pedido, aplicando-se, portanto, o *first applicant* em detrimento de *first inventor*.

<sup>7</sup> Não são invenções ou modelos de utilidade: i) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; ii) concepções puramente abstratas; iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; iv) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; v) programas de computador em si; vi) apresentação de informações; vii) regras de jogo; viii) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e ix) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Outros produtos ou processo que 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 patentabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

O primeiro pressuposto, o da *novidade*, encontra-se escrito no art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, indicando que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. O estado da técnica é o termo utilizado para indicar tudo que é acessível ao público antes do momento do depósito do requerimento de patente, por descrição escrita ou oral, ou por via de qualquer outro meio.

Aspecto relevante quanto a este refere-se à *novidade absoluta* e à *novidade relativa*. A novidade absoluta é devidamente vislumbrada na questão do espaço, no qual se exige a extraterritorialidade, portanto, não restringindo o estado da técnica ao território nacional. Tal mecanismo advém da proposta harmonizadora das questões referentes à propriedade intelectual, no que tange o TRIPS, protegendo os direitos de propriedade intelectual em toda a abrangência territorial respectiva ao espaço ocupado pelo países consignantários deste acordo.

A *novidade relativa* ocorre quanto ao tempo, e está relacionada às questões de anterioridade do depósito do requerimento de patente, de retirada do depósito, ou de exceções correlatas a esse aspecto. No entanto, como afirma Loureiro (1999), mesmo que relativa esta novidade tem um parâmetro a ser seguido, a *prioridade*. A prioridade imuniza o pedido contra fatos supostamente anteriores, posto que somente será conferida a novidade plena após a publicação, retroagindo seus efeitos à data do depósito. Vislumbra-se um estado da técnica fictício, compreendido da data do depósito à data da publicação, observando-se a prioridade. Em termos, art. 11, § 2º desta Lei esclarece a prioridade como elemento distintivo da possibilidade do pedido de patente, pois afirma que “para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data do depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.” Neste ponto consiste sua relativização, pois depende da posterior publicação para que se caracterize plena.

São exceções ao aspecto da anterioridade, as hipóteses presentes do art. 12, referente ao período de graça, ao aspecto do depósito de pedidos de patente no exterior, no art. 16, e complementando o que disposto no artigo 16, o art. 17, referente ao direito de prioridade relacionado a um pedido quando feito pelo mesmo requerente ou sucessores. Ressalta-se, ainda, a possibilidade do originador, no prazo de um ano – contando da data do primeiro pedido – depositar em outros signatários da União pedidos

correspondentes, nos termos da CUP<sup>8</sup> configurando o que a doutrina denomina de *prioridade unionista*.<sup>9</sup>

Quanto ao pressuposto da *atividade inventiva*, este se circunstancia quando o produto ou processo depositado não resultar de forma evidente do estado da técnica para o técnico especializado. Logo dispõem o art. 13 e o art. 14, que “[...] a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” e “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”.

Como elenca Barros (2007), constituem a atividade inventiva: a presença do “homem do métier”, o conteúdo do estado da técnica, a não-evidência. O homem do métier é o técnico especialista naquela determinada área que buscará reconhecer a atividade inventiva da proposta, visto que detêm o conhecimento do conteúdo relacionado ao estado da técnica, aplicando-o na análise. A não-evidência se infere no momento que se evidencia tópicos antes desconhecidos e incomuns ao estado da técnica, o que o invento traz de novo.

No que dista o terceiro pressuposto, *aplicabilidade industrial*, este constata-se quando possível for que o invento ou modelo de utilidade seja aplicável industrialmente, como esclarece o art. 15, pois “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

Aqui, a utilização da palavra indústria extensa, abrangendo um rol exaustivo, tendo em vista a classificação internacional de patentes para que se tenha um panorama das indústrias que atualmente se acomodam àquele, a saber: necessidades humanas; operações de processamento e transporte; química e metalúrgica; têxteis e papel; construções físicas; engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas, explosão; física; eletricidade.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 ou *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

<sup>9</sup>Sobre o requisito da novidade, Labrunie (2006) entende que para a concessão de direito de propriedade industrial, é salutar que o produto ou processo apresentado detenha um patamar diferenciado de criatividade. Assim, para que esta proteção ocorra, o estado anterior da técnica, preexistente ao pedido de patente, não poderá ter revelado tão pouco indicado, elementos que caracterizam a proposta de invenção.

<sup>10</sup> Aspecto controvertido neste pressuposto refere-se às patentes de pequeno e grande portes, tendo em pauta a relevância econômica do invento. Barros (2007) informa que esta perspectiva é bastante criticada, pois estaria a vincular a atividade inventiva e a possibilidade de concessão de título de patente a uma característica econômica imediatista de análise, restringindo diretamente o critério de aplicação industrial. Neste entendimento se posiciona o direito americano que vislumbra, para o requisito aplicação industrial,

O procedimento para a obtenção do direito de patente junto ao INPI constitui-se de várias etapas, posto ser esta espécie de título de propriedade industrial o mais complexo dentre todos. Esta complexidade não se encontra somente na identificação dos pressupostos de patentabilidade, identificados como critérios materiais, mas também nos critérios formais<sup>11</sup> presentes na Lei de Propriedade Industrial e nos comandos indicados pelo INPI, como o Ato Normativo nº 127/1997.<sup>12</sup>

Neste sentido, o art. 19 da Lei de Propriedade Industrial indica os itens exigíveis ao pedido de patente, tendo em vista outras condições estabelecidas pelo INPI, a saber: i) requerimento; ii) relatório descritivo; iii) reivindicações; iv) desenhos; v) resumo; vi) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; vii) redação do pedido em língua portuguesa.

Manter-se-á o sigilo do pedido durante 18 (dezoito) meses, como indica o art. 30, sendo publicado após este prazo. Após este ato, contabiliza-se o segundo prazo, de 60 (sessenta) dias, para a manifestação de terceiros, de acordo com o art. 31, este possibilitando o início do exame do pedido após trânsito temporal descrito acima. Mas este exame dependerá, além do requisito temporal, do requerimento do depositante ou

---

somente o caráter de utilidade da invenção ou do modelo de utilidade. Assim, considera-se a perspectiva econômica, vincula-se a tutela do direito à propriedade intelectual a um simples caráter mercadológico, o que acarretaria, se adotado, lesão ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, características necessárias ao referido direito fundamental.

<sup>11</sup> Aconselha-se, antes da submissão do pedido, e mesmo antes da realização da pesquisa, a execução de uma *busca de anterioridade*, técnica que almeja evitar a perda de tempo e a ocorrência de despesas desnecessárias, na medida em que indica a existência ou não do caráter inovador do produto ou processo. O primeiro item do referido pedido que enseja o procedimento administrativo no INPI é o *requerimento*, este devendo estar estruturado com base Ato Normativo nº 130/1997 do INPI, como um formulário detendo os seguintes itens: dados do depositante e do inventor; a denominação e a natureza da invenção, do modelo de utilidade ou da pretendida adição; a prioridade; informações do procurador; lista de documentos em anexo; declaração de acordo com o item 3.2 Ato Normativo nº 127/1997 do INPI, referente a prioridade; e declaração nos termos do art. 12, da Lei nº 9.279/96, referente ao período de graça que impede a prejudicialidade do pedido requerido. Posteriormente, o segundo item é o *relatório descritivo*, no qual o requerente informará objetivamente, ao técnico as informações necessárias para que aquele repita o produto ou processo objeto de patenteamento, em seguida o descreverá de forma elucidativa para o exame, por fim apresentará o produto ou processo frente ao estado da técnica já existente. O terceiro item deve conter as exatas reivindicações pretendidas, o que denominam de *quadro reivindicatório*, indicando os limites da proteção almejada. Neste encontrar-se-á o liame que vinculará o produto ou processo, tendo em vista o caráter técnico e o caráter jurídico de cada pedido. Nota-se ainda que um pedido poderá conter uma ou mais reivindicações, sendo que em ambos os casos essas devem manter conexão a apenas um produto ou processo, sendo que nos casos de multiplicidade essas poderão ser independentes ou dependentes. Facultativos, salvo no caso de modelos de utilidade, os *desenhos* figuram como quarto item, e indicam os elementos do produto ou processo patenteável de forma esquematizada, dispondo informações adicionais, facilitando, conseqüentemente, a identificação das reivindicações e disposições do relatório descritivo. O *resumo*, como quinto item, deverá conter uma síntese do que se informou no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos, apresentando devidamente o problema técnico, a proposta, e os usos daquela tecnologia.

<sup>12</sup>Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_legislacao](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao)



de terceiro, devendo fazê-lo, como dista o art. 33, no prazo de 36 (trinta e seis) meses após a submissão do pedido, caso contrário, ocorrerá o arquivamento.

Como destaca Silveira, “[...] a Lei de Propriedade Industrial não prevê, propriamente, oposição de terceiros, mas simples manifestação [...] Após o exame, se o pedido for deferido, não cabe recurso (art. 212, §2º)” (SILVEIRA, 2011, p. 38). Entretanto, de qualquer outro ato administrativo caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o art. 212.

Portanto, mesmo com a participação de terceiros, poderá desde logo se deferir o pedido de patente, caso o exame realizado seja no sentido positivo à outorga do título. O título de patente de invenção ou de modelo de utilidade, por via dos respectivos certificados, será entregue após o pagamento da custas de expedição, passando assim a vigorar dos direitos de propriedade industrial dos seus respectivos titulares. Os direitos de exploração e de proteção contra terceiros vigorarão, como antes explicado, durante 20 (vinte) anos para patente de invenção e 15 (quinze) anos para patente de modelo de utilidade, contados da data do depósito, ou de 10 (dez) anos ou 7 (sete) anos, respectivamente, contados da data da concessão, como escrito no art. 40, § único da Lei de Propriedade Industrial.

Completando todo o raciocínio apresentado acerca do título de patente, é pertinente tratar-se da extensão desta proteção. Os limites da proteção conferida pelo título de patente são indicados pelas reivindicações apresentadas, estas tendo como sustentação tanto o relatório descritivo quanto os desenhos.

A extinção do direito de exploração dos direitos de propriedade industrial e sua conseqüente proteção contra terceiros, como apresentados no art. 78 da Lei de Propriedade Industrial, ocorre: i) pela expiração do prazo de vigência; ii) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; iii) pela caducidade; iv) pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e v) pela inobservância do disposto no art. 217, que trata do procurador que represente o titular da patente, caso este não tenha domicílio no país. Nestes casos, configurada a extinção da patente, o seu objeto torna-se de domínio público.

Contudo, para suprimir os efeitos da extinção do direito de patente, no âmbito administrativo, o art. 87 apresenta ao depositante ou ao titular a possibilidade de restauração, dentro do prazo de três meses, contados do dia da notificação daqueles, por meio do pagamento de retribuição específica.

## **2.2 Desenhos industriais: características e processo administrativo de obtenção do direito de propriedade industrial**

O registro de desenho industrial é uma modalidade de propriedade – imaterial – de caráter temporário, outorgada pelo Estado ao originador ou outras pessoas físicas ou jurídicas que detenham direito sobre a funcionabilidade e estética de um produto, possibilitando àquele explorá-lo economicamente, e proteger seus direitos em face de terceiros.

Como conceitua o art. 95 da Lei n. 9.279/1996, identifica-se como desenho industrial “[...] 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”.

Nas palavras de Barros, “[...] desenho ou modelo industrial é [...] a concepção funcional-estética de um produto, possível de reprodução em série, industrialmente” (BARROS, 2007, p. 393 e 294). Como explica a citada autora, a estética refere-se ao resultado perceptível que a imagem do objeto oferece ao consumidor, na medida em que a funcionabilidade refere-se à utilidade e eficácia do mesmo.

Entretanto, esta modalidade de propriedade imaterial muito se aproxima daquelas de caráter artísticos. Assim, previamente a Lei de Propriedade Industrial distingui tais manifestações ao dispor que o desenho industrial deve presta-se à fabricação industrial, distanciando-se das manifestações puramente artísticas, previsão identificável no o art. 98, que dispõe não se considerar desenho industrial “qualquer obra de caráter puramente artístico”.

Nas mesmas linhas do título de patente, será assegurado ao originador do desenho industrial o direito de registrar sua criação junto ao INPI, aplicando-se, no que couber, as regras de legitimidade para fazê-lo presentes no art. 6º e art. 7º, como bem anuncia o art. 94, caput e parágrafo único da Lei em comento.

A vigência do registro de desenho industrial dar-se, por regra disposta no art. 108, durante 10 (dez) anos, a partir do depósito, facultando-se sua prorrogação por três períodos de 5 (cinco) anos, devendo esses serem sucessivos.

A registrabilidade do desenho industrial dar-se pela observância tanto dos pressupostos positivos, a *novidade* e a *originalidade*, quanto pela atenção aos

pressupostos negativos, estes respectivamente previstos nos art. 96, art. 97 e art. 100 da Lei n. 9.279/1996.

O pressuposto da *novidade*, tratando-se de desenho industrial, segue o mesmo raciocínio utilizado nas titulações de patentes, qual seja, a não inserção da criação no estado da técnica, ou, nas palavras de Barros, constitui-se novo “o desenho industrial que não se insere entre os conhecidos pelo público” (BARROS 2007, p. 397).

Da leitura detida do art. 96 pode-se traçar os exatos limites da novidade necessária ao desenho industrial. Preliminarmente, têm-se que “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Para efeitos de identificação, “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”.

Não pertencem ao estado da técnica a divulgação ocorrida no lastro temporal de 180 (cento e oitenta) dias que anteriores ao depósito ou à prioridade reivindicada, caso o ato tenha sido promovido pelo: i) originador; ii) pelo INPI, por publicação oficial do registro depositado sem o consentimento do originador; ou iii) por atos praticados por terceiros, a partir de informações adquiridas do originador ou por atos praticados por este.

O outro pressuposto exigido, a *originalidade*, caracteriza-se pela distinção perceptível entre o desenho industrial apresentado e os já existentes. Na letra da Lei de Propriedade Industrial, art. 97, “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”.

Como aduz Barros, “[...] é considerado como original o desenho industrial que possua uma configuração distinta, diferente das de outros objetos anteriores, podendo o resultado visual advir da combinação de elementos conhecidos” (BARROS, 2007, p. 398).

Para efeito de se proteger o interesse social exigido dos direitos de propriedade industrial, o legislador infra-constitucional indicou os pressupostos negativos que impossibilitam o registro de desenho industrial.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> São impedimentos absolutos e ocasionam a registrabilidade caso o desenho industrial: i) for 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 sentimentos dignos de respeito e veneração; e ii) detiver forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

O procedimento de obtenção de registro inicia-se com o pedido de registro, ato que solicita a presença dos seguintes documentos, como deduz ao art. 101 da Lei de Propriedade Industrial: i) requerimento; ii) relatório descritivo; iii) reivindicações, se for o caso; iv) desenhos ou fotografias; v) campo de aplicação do objeto; vi) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Após a apresentação, examina-se os itens formais, e, casos presentes, efetua-se o protocolo, tendo como data de depósito a mesma da apresentação do pedido. Caso o pedido encontrar-se incompleto, é facultado ao depositante sanar a irregularidade em 5 (cinco) dias, sob pena de ser reputado inexistente, como indica o art. 103 do diploma em estudo.

Ressalta-se ainda, no art. 104, que o pedido de registro deve fazer referência a somente um objeto, sendo possíveis, a partir deste, indicar apenas 20 (vinte) variações. O depositante terá o prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar esta pendência, e não o fazendo, acarretará o arquivamento do pedido.

O processamento e exame do pedido de registro de desenho industrial é célere, ao contrário do que ocorre nos pedidos de patentes. Desde que recepcionado, o pedido, em se tratando de desenho industrial, publica-se desde logo o registro, concedendo o certificado ao requerente. Esta simplicidade de procedimento observa, desta feita, três exigências, a saber: i) que o pedido não configure algum dos casos previstos como pressuposto negativo; ii) que estejam presentes as peças necessárias para a posterior análise; e iii) e que a referência seja somente a um objeto, comportando-se, no máximo, 20 (vinte) variações. Obedecidas essas características, concede-se previamente o certificado de registro ao depositante.

Concedido o registro, ultrapassando-se o exame formal, como no art. 111, ao titular é facultado requerer o exame do mérito quanto aos requisitos relativos, novidade e originalidade. Não atendido um desses requisitos, ao INPI incumbe-se o desígnio de ensejar o processo administrativo de nulidade.

Quanto aos direitos do titular do registro de desenho industrial, esse poderá usar, abusar e dispor da sua criação da maneira que lhe convir, assim como defender seus direitos em face de terceiros.

A extinção do registro de desenho industrial ocorrerá, como anuncia o art. 119 da Lei de Propriedade Industrial: i) pela expiração do prazo de vigência; ii) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; iii) pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou iv) pela inobservância do disposto no art.

217, referente às exigências de procurador do titular da patente, caso este não tenha domicílio no país.

### **2.3 Marcas: características e processo administrativo de obtenção do direito do direito de propriedade industrial**

A marca é uma modalidade de propriedade – imaterial – de caráter temporário, conferida a sinais perceptíveis e diferenciadores de serviços e produtos, outorgada pelo Estado ao originador ou outras pessoas físicas ou jurídicas que detenham direito sobre o respectivo signo, possibilitando àquele explorá-lo economicamente, e proteger seus direitos em face de terceiros.

De acordo com o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, são registráveis como marcas “[...] os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Na leitura de Barros, tendo em vista as normas nacionais, a marca constitui “[...] o sinal visualmente perceptível que distingue produto ou serviço de seus semelhantes e afins de outras origens, ou atesta a conformidade de produto ou serviço a exigência de ordem técnica ou, ainda identifica produto ou serviço de membros de uma entidade” (BARROS, 2007, p. 325). Para Jabur e Santos (2007), “[...] a marca pode ser definida [...] como o sinal distintivo ou identificador de produto ou serviço” (JABUR; SANTOS, 2007, p. 83).

Como salienta Silveira (2011), estes sinais não são diretamente obras do espírito, como ocorre com as invenções, mas, por sustentarem a relação entre o produto ou serviço e a percepção identificadora e diferenciada àqueles, faz-se necessário sua tutela, neste caso, por meio do registro. Aduz o autor que tais sinais não são bens imateriais propriamente ditos, mas acessórios, e que, observando-se a necessidade de proteção desses signos, o ordenamento jurídico os conferiu *status* de bens imateriais. Conclui que a lei perfilha a existência de bens imateriais – invenções, modelo de utilidade e desenhos industriais – e de novos bens imateriais – marcas –, posto que esses últimos são necessários para repressão de atos ilícitos como a concorrência desleal, reunindo, conseqüentemente, todos esses como bens imateriais – as invenções, modelos de utilidade, desenhos e os signos que os identificam e diferenciam.

Seguindo a mesma sistemática quanto às modalidades de propriedade industrial abordadas em linhas anteriores, a Lei nº. 9.279/1996, em seu art. 124, após

uma breve definição dos signos que podem deter a tutela do registro de marca, elenca um rol de sinais não registráveis como marca.<sup>14</sup>

São legitimados para requerer o registro de marca, como anuncia o art. 128, “[...] as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Em se tratando de pessoas de direito privado, estas só poderão requerer o registro de marca referente a atividade que exerçam de forma efetiva e lícita, podendo transferir esse direito a empresas que controlem direta ou indiretamente. Se for o caso de registro de marca coletiva, este se realizará a requerimento de pessoa jurídica que represente a coletividade, e, em casos de marca de certificação, o requerimento deverá ser realizado por pessoa sem interesse comercial ou industrial quanto ao produto ou serviço.

---

<sup>14</sup> São sinais não registráveis: 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.

Em se tratando de pedido de prioridade, como dispõe o art. 127, “ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade”, sendo que o documento que comprove a prioridade deverá ser apresentado no prazo de 4 (quatro) meses.

Após a publicação do pedido, abre-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros apresentem suas oposições, indicação dado no art. 158 da Lei em estudo. Nos casos de oposições fundamentadas em solicitação de má-fé ou marca notoriamente conhecida do público, respectivamente art. 124 e art. 126, aquele que opôs deverá depositar seu pedido de registro de marca em 60 (sessenta) dias, caso não o faça, sua oposição não deverá ser conhecida.

São requisitos formais para o conhecimento do pedido os seguintes documentos: i) requerimento; ii) etiquetas, quando for o caso; e iii) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Estes documentos deverão ser redigidos em língua portuguesa, sendo obrigatória a tradução daqueles que estiverem em língua estrangeira, seja no ato do depósito, seja no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de não conhecimento do pedido. Caso subsistam pendências sanáveis, e que estas não comprometam a identidade do pedido, o INPI estabelecerá a exigências cabíveis para a regularização do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Sanadas as irregularidades, o depósito será considerado pronto a submeter-se ao exame de mérito, conforme o art. 155, art. 156 e art. 157.

Caso o exame de mérito considere registrável a marca, como escrevem os art. 160 e art. 161, defere-se o pedido, e, com o pagamento das respectivas taxas, conceder-se-á o registro da marca ao titular, não sendo esta decisão impugnável por recurso administrativo. Entretanto, as demais decisões proferidas no decorrer do processo administrativo em análise são impugnáveis por recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Insta ressaltar, ao se tratar do lapso temporal de vigência do registro de marca, que, de acordo com o art. 133, “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

Semelhante aos demais direitos de propriedade industrial tratados neste tópico, a marca garante ao seu titular o uso exclusivo e a obtenção dos resultados

derivados da sua vigência e percepção pela sociedade, podendo o titular proteger seu direito em face de terceiros que o lesionem com a prática de atos ilícitos.

Esclarecidos em breves comentários alguns aspectos das patentes, desenhos industriais e marcas, sob a regência da Lei nº. 9.279/1996, tratar-se-á, objetivamente, da estruturação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, posteriormente, dos atos de contrafação dos direitos de propriedade industrial, assim como das possibilidades do pedido de nulidade dos referenciados direitos.

### **3 Tutela Jurisdicional de Nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas**

As ações de nulidade buscam desconstituir o direito de propriedade industrial conferido às invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e de marcas que tenham sido protegidas em desacordo com as disposições constitucionais, infraconstitucionais, e administrativas do INPI. Por isso a necessidade de demonstrar, nas linhas acima, como ocorre o processo administrativo para a obtenção do respectivo direito de exclusividade sobre bens industriais – sejam estes tecnológicos, sejam de sinais distintivos.

A ação de nulidade dos direitos de propriedade industrial é o *instrumento de desconstituir a exclusividade concedida a determinada pessoa por parte do INPI, tendo em vista que a concessão do direito, via processo administrativo, foi executada com erros e inobservância do disposto em lei.*

O processo administrativo de concessão de direitos de patentes, desenhos industriais ou marcas, como descrito em linhas pretéritas, compõe-se por diversas etapas, cada uma dessas evadas de rigor técnico, para que ao fim seja concedido ao requerente a exclusividade de exploração de determinado bem imaterial.

Mesmo que todas essas etapas e análises sejam realizadas por técnicos experientes em áreas específicas, o procedimento administrativo de concessão de direitos de exclusividade poderá incorrer em erro – formal ou material.

*A situação em que existe um direito de exclusividade concedido erroneamente não pode permanecer, pois acarretaria a consumação de um ato ilícito durante o período de vigência da patente, desenho industrial ou marca. Deste modo, mediante ação de nulidade se discute estes vícios e extirpar-se a situação de ilicitude.*

Sem a intenção de elencar em rol exaustivo, pode-se indicar algumas possíveis causas de nulidade dos direitos de propriedade industrial estudados, a saber: não observância às matérias excluídas da proteção dos direitos de propriedade



industrial; infração às regras de validade do objeto da patente ou registro de desenho industrial ou marca; não observância e infração às condições legais de fundo – ou pressupostos; infração às condições legais de forma e infração ao processo de obtenção; infração a direitos de terceiros, dentre outras causas de nulidade.

Precede, à análise da antecipação de tutela em ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, a indicação dos efeitos produzidos pela decisão em sede desta ação de nulidade. Se procedente, o réu terá contra si o efeito declaratório, que assevere a nulidade do direito, e conseqüentemente o (des)constitutivo do direito de exclusividade; o INPI terá contra si um provimento mandamental, ordenando a esse que cumpra os desígnios necessários para que a patente, desenho industrial e marca deixem de produzir efeitos contra terceiros. Mas, em casos de improcedência, o réu terá a seu favor uma decisão declaratória que reafirme ser este o detentor do direito de exclusividade.

A Lei de Propriedade Industrial ocupa-se desta matéria nos arts. 56, 57 e 118 – para as patentes e analogicamente para os desenhos industriais –, e nos art. 173, 174 e 175 – para o registro de marcas.

### **3.1 Nulidades de patentes e de registro de desenhos industriais**

Ao ingressar com ação de nulidade junto ao Poder Judiciário, o requerente almeja a desconstituição do direito de patente ou registro de desenho industrial tendo em vista irregularidades quanto aos requisitos formais e/ou materiais previstos na Lei de Propriedade Industrial. Veja-se:

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

São legítimos para intentar ação de nulidade de patentes ou desenho industrial tanto o INPI, quanto terceiros legitimamente interessados, ou ainda pelo titular da patente ou do registro de desenho industrial.

Como explica o art. 56 do diploma normativo em análise, a ação com pedido de nulidade poderá ser ajuizada a qualquer tempo, compreendido no lastro de vivência da patente ou do registro do desenho industrial. Prevê, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao direito de propriedade industrial conferido, caso estejam previstos os requisitos processuais para tanto.

Se estabelece que a ação de nulidade será ajuizada no foro da Justiça Federal, podendo o INPI, quando não for autor, intervir no feito. Ressalta-se, entretanto, que o INPI, também, pode figurar no pólo passivo da ação, assim, não podendo ser interventor no processo de anulação de patente ou desenho industrial.

Nas ações de nulidade, seus efeitos atingem todos aqueles que direta ou indiretamente exploraram a proteção concedida à invenção, ao modelo de utilidade, ou ao desenho industrial – efeito *erga omnes* –, na medida em que estes efeitos deverão retroagir e atingir os atos praticados sob a regência do título declarado nulo – *ex tunc*. Na perspectiva horizontal da decisão de nulidade, esta poderá abranger a totalidade da extensão das reivindicações presentes nas patentes ou no registro de desenho industrial, ou ser somente parcial, atingindo algumas reivindicações.

Barros (2007) observa a existência de efeitos diretos e indiretos nas decisões de nulidade de patentes. Afirma que os efeitos indiretos “possuem conotação absoluta, sendo eles irreversíveis e definitivos, por força de coisa julgada, e, além disso, são retroativos à data do depósito do pedido”, e que os efeitos indiretos “são os desdobramentos da nulidade decretada, uma vez que prejudicam todos os atos decorrentes da patente anulada” (BARROS, 2007, p. 261).

Processada a ação de nulidade, transitada em julgado, ao INPI é dado o encargo de publicar a decisão, para conhecimentos de terceiros.

### 3.2 Nulidade de marcas

A ação de nulidade de registro de marca<sup>15</sup> é semelhante à utilizada nas demais modalidades de direito de propriedade industrial, admitindo-se as mesmas considerações escritas no tópico anterior. Diferencia-se das demais ações de nulidade presentes na Lei n. 9.279/1996 por deter tratamento específico quanto ao processamento. Veja-se:

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Os legitimados para propor esta ação são o INPI, terceiros interessados ou, ainda, mesmo não previsto neste diploma, o Ministério Público, nos casos em que for latente a existência de interesse público em denunciar irregularidade de determinado registro de marca. Poderá o juiz, entendendo ser pertinente, determinar a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, caso demonstrados os requisitos processuais necessários para o ato. O ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará no foro da Justiça Federal, devendo o INPI ser interventor nos casos que não estiver compondo o pólo ativo ou passivo da ação. Após o trânsito em julgado da ação de nulidade, o INPI deverá publicar esta informação para ciência de terceiros.

Com estas considerações, passa-se à análise das técnicas processuais de proteção do direito de propriedade industrial, pois como sustentado, a compreensão do direito processual transita, impreterivelmente, pelo conhecimento acerca do direito material que se pretende conferir tutela jurisdicional.

---

### **3.3 Tutela de urgência satisfativa: a antecipação da tutela na ação de nulidade de patente, desenho industrial e marca – suspensão imediata dos direitos**

A ação de nulidade dos direitos concedidos pelos títulos e registros de propriedade industrial, comporta o pedido de *suspensão imediata da exclusividade na exploração da patente, desenho industrial ou marca*. Neste estudo deter-se-á na análise dos mecanismos capazes de conceder esta suspensão, previstos tanto na Lei de Propriedade Industrial, quanto no Código de Processo Civil.

A Lei de Propriedade Industrial prevê, em seu art. 56, § 2º, a possibilidade de suspensão dos efeitos da patente – e do desenho industrial, por referência – de forma preventiva ou incidental, caso previstos os pressupostos processuais próprios. Para a compreensão deste dispositivo é salutar a análise de alguns aspectos, a saber: (i) *efeitos suspensos*; (ii) *natureza do provimento de urgência*; (iii) *pressupostos processuais exigidos*.

O título de patente, ou o registro de desenho industrial, garante o direito de exclusividade aos seus portadores, podendo impedir que terceiros os utilize sem sua autorização. Nesta esteira, caso seja concedido o pedido de suspensão, o réu não poderá mais impedir que terceiros explorem determinado produto ou processo.

Apesar disso, o antigo de titular poderá continuar a explorar uma invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, isto porque os direitos atinentes às patentes e desenhos industriais não fazem referência a uma permissão de exploração, e sim à exclusividade de explorar. Se um produto ou processo não está coberto por qualquer direito de exclusividade, qualquer um poderá explorá-lo. O efeito suspenso é o de impedir que terceiros exporem, não o de permitir a exploração.

Outras circunstâncias, entretanto, exigem que mesmo a exploração seja suspensa. Imagine-se que o autor da ação tenha requerido pedido de patente junto ao INPI, sendo que o réu detenha o direito de exclusividade da patente sobre o mesmo produto. O autor ajuíza ação de nulidade discutindo a nulidade da patente do réu, e requer a imediata suspensão dos efeitos da patente do réu, pois a sua prevalência de exclusividade obstará que o autor explore-se desde logo o produto. Além disso, prova-se que o réu reproduz alguns dos pedidos presentes na sua patente do autor da ação de nulidade. Neste caso, somente a suspensão do direito de exclusividade do réu não bastaria para assegurar o direito do autor, fazendo-se necessária uma obrigação de não exploração contra o réu. Machado afirma que “não bastará, nesse caso, que os efeitos da

patente sejam suspensos, pois, como já analisamos, se isso ocorrer, o seu titular poderá continuar a explorá-la sem violar nenhuma disposição legal. (2007, p. 161).

Persiste uma controvérsia acerca da natureza cautelar ou antecipatória do provimento de urgência, presente na Lei de Propriedade Industrial. Para o presente estudo esta medida de suspensão é eminentemente antecipatória, pois busca proteger o direito do autor em explorar o produto, ou processo, objeto da ação anulatória, efetivando os efeitos práticos (des)constitutivos que existiriam na decisão final. É irrefutável hipótese de antecipação de tutela de caráter assecuratório posto que, como demonstrado, a permanência da situação ilícita de exclusividade e exploração detém alta probabilidade de causar dano irreparável ou de difícil reparação<sup>16</sup>.

Identificada a natureza a que se refere o provimento que suspende os efeitos da patente e desenhos industriais, pode-se indicar quais os pressupostos processuais exigidos para sua concessão, previstos no art. 273 do Código de Processo Civil: *(i) verossimilhança e prova inequívoca; (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (iii) negativa de irreversibilidade do provimento.*

O procedimento administrativo que concede ou não o título de patente pelo INPI, como aludido, é composto por diversos aspectos técnicos. Porém este procedimento é realizado por especialistas que, mesmo detendo domínio e habilidade na execução de suas atividades, estão sujeitos a falibilidade; ou ainda, caso surjam outras informações pertinentes à patente concedida, que não foram apresentadas durante o procedimento, aquela poderá ser anulada.

As diversas características técnicas exigem a apresentação exata dos tópicos que possam ensejar a anulação do título, muitas das vezes impossibilitando a produção de prova inequívoca para a formação da verossimilhança do juízo. Necessita-se, portanto, de uma perícia técnica, que se constitua como prova suficiente em si para demonstrar a possível anulabilidade da patente.

Assim sendo, mesmo que a antecipação de tutela não seja concedida com a mesma celeridade que ocorreria em se tratando de atos de contrafação, esta poderá ocorrer incidentalmente no curso do processo de nulidade, conferindo uma proteção efetiva ao direito. Socorrendo uma possível situação de urgência, o art. 247 do Código

---

<sup>16</sup>A divergência se funda na redação inexata do art. 56, § 2º da Lei de Propriedade Industrial, que faz referência à possibilidade da suspensão preventiva ou incidentalmente, aspectos característicos da tutela cautelar, somados à possível demonstração do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*. Não obstante, a suspensão prevista não tem por finalidade assecuratória, mas satisfativa, pois possibilita a persecução e fruição dos efeitos práticos (ou concretos) pleiteados pelo autor.

de Processo Civil apresenta a possibilidade de ser juntada como prova, à inicial, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que permitam ao juiz desde logo formar, ou não, seu juízo de verossimilhança, dispensando a realização de outra perícia para a formação de prova inequívoca.

As *provas* possivelmente utilizadas neste momento são: carta-patente; documentos que comprovem as informações presentes no requerimento, no relatório descritivo, nas reivindicações, nos desenhos, no resumo, no comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito, e na redação do pedido em língua portuguesa; parecer técnico que comprove o não atendimento de algum dos pressupostos positivos – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – e negativos da patente de invenção ou de modelo de utilidade.

Em se tratando de ações de nulidade de desenhos industriais, as *provas* necessárias para a desconstituição não necessitam ser tão profundas na perspectiva técnicas, na medida em que o procedimento de registro detém menor rigor técnico comparado à patente. Sendo assim, haveria um desequilíbrio caso as provas requeridas cogentes para a anulação fossem demasiadamente mais concretas que as informações necessárias para a concessão do registro de desenho industrial.

Seguindo a mesma linha, pode-se indicar as seguintes provas suficientes para a concessão do pedido de suspensão: (i) o registro de desenho industrial; (ii) documentos comprobatórios do requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias, campo de aplicação do objeto, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; ou ainda, se indispensável for, (iii) parecer técnico que comprove o não atendimento aos pressupostos positivos – originalidade e novidade – e negativos do desenho industrial.

Machado (2007) aduz que o exame da possível nulidade de patentes ou desenho industrial deve ser realizado com a observação de laudos técnicos, dada às características técnicas da propriedade industrial, sendo possível a utilização de outras provas se imperativa for a necessidade da antecipação de tutela em determinados casos.

O *receio de dano irreparável ou de difícil reparação* deve fundamentar o pedido de suspensão imediata da exclusividade conferida ao titular do direito de propriedade industrial, pois existe uma situação em que o alguém goza de direitos indevidamente concedidos. Se a patente, ou desenho industrial, não corresponde aos pressupostos perquiridos para a concessão da exclusividade na exploração de

determinado produto ou processo, o direito concedido pelo INPI não deve permanecer e produzi seus efeitos, devendo o quanto antes ser obstado.

Esta exclusividade é uma retribuição que o Estado confere àqueles que apresentaram à sociedade determinado avanço tecnológico. Se o que foi apresentado como avanço tecnológico não o era, esta situação de direito deve ser desconstituída, sendo a ação de nulidade, cumulada com o pedido de antecipação de tutela – suspensão dos efeitos –, o instrumento idôneo para restabelecer a ordem jurídica.

Outro ponto pertinente refere-se ao pressuposto negativo à concessão do provimento antecipatório, a não *irreversibilidade do provimento*. Em se tratando de direitos de propriedade industrial, em algumas situações, o restabelecimento à situação anterior à antecipação de tutela não poderá ocorrer plenamente, dada às tantas peculiaridades apontadas aos direitos imateriais.

Para suprir esta discrepância, o juiz deverá arbitrar caução ao requerente – como prevê o art. 209, § 1º da Lei de Propriedade Industrial –, resguardando a situação em que o provimento antecipatório não for confirmado na decisão final. Veja-se:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Marinoni (2009) vislumbra a possibilidade de que, mesmo restituindo-se à situação pretérita, o provimento antecipatório de alguma forma cause dano. Em se tratando de antecipação de tutela nestas ações de nulidade isto bem é presumível, pois a suspensão dos efeitos de uma patente ou desenho industrial pode ser cessada, mas a exploração do direito de exclusividade durante o tempo da suspensão não retrocede. Afirma o autor supracitado:

É possível a restituição no estado anterior quando é viável a volta ao estado material que era anterior à tutela antecipatória. Quando é possível a restituição no estado anterior e ainda assim ocorrerem danos, tem-se de pedir,

além da restituição ao estado anterior, mais a indenização (MARINONI, 2009, p. 269).

A ação de nulidade de registro de marca pode ser proposta sempre que não se observarem no sinal distintivo os pressupostos para a concessão da exclusividade de exploração, assim como se identificados erros no referido procedimento administrativo. É possível a suspensão dos efeitos do registro, obstando não somente o direito de exclusividade, como também o direito de uso da marca.

Como é precisa a dicção do art. 173 da Lei de Propriedade Industrial, é admissível a suspensão dos efeitos do registro e uso da marca, se atendidos os pressupostos processuais para o feito. A redação não deste texto não deixa dúvidas acerca do caráter satisfativo desta suspensão, assim como possibilita desde logo impedir a exclusividade e o uso dos direitos de marca – sendo este último um efeito mandamental, não havendo referibilidade ao provimento desconstitutivo final.

Neste sentido, não se suscitam tantas controvérsias quanto a suspensão dos efeitos dos demais direitos de propriedade industrial, o que se possibilita adentrar desde logo na análise dos pressupostos processuais necessários para a concessão da antecipação de tutela. Destaca-se, desde logo, para esta suspensão, também são exigidos os requisitos presentes no art. 273 do Código de Processo Civil: *(i) verossimilhança e prova inequívoca; (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (iii) negativa de irreversibilidade do provimento.*

As questões atinentes ao registro de marca não comportam o mesmo rigor das patentes, nem mesmo dos desenhos industriais, o que possibilita a formação de um juízo de verossimilhança a partir de provas não tão robustas do ponto de vista técnico. Isto não isenta o requerente da antecipação de tutela, nestes casos, de trazer provas inequívocas, porém estas não deverão ser essencialmente técnicas, mas tão somente capazes de demonstrar ao juiz que o registro da marca é irregular.

Poderá a parte instruir seu pedido com as seguintes meios de provas: a apostila, demonstrando os limites característicos dos sinais distintivos; documentos comprobatórios do requerimento, etiquetas, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; parecer técnico, somente se for extremamente controvertida a identificação de nulidade, para a identificação de não atendimento dos pressupostos positivos – distintividade e perceptibilidade – e negativos.

A suspensão dos direitos de uso ocorrerá sempre em que a exploração do sinal distinto ocasionar confusão, sendo imperioso um ato mandamental de não



utilização da marca. Assim entende Machado, pois “[...] havendo risco de confusão, a tutela deve ser antecipada não apenas para suspender os efeitos do registro, mas também para impedir o uso da marca pelo réu, que poderá causar prejuízo ao autor (MACHADO 2007, p. 174).

O *receio de dano irreparável ou de difícil reparação* ocorrerá sempre que, a permanência daquela situação de ilicitude tiver aptidão de causar danos, ocorrendo a demora no processo de nulidade e o concomitante o ilícito deste direito de marca.

Por fim, tratando da *não irreversibilidade* do provimento antecipatório nas ações de nulidade de marca, é fato que a suspensão dos efeitos dota-se de reversibilidade, o que permite o direito retroceder ao estado anterior. Contudo, salvaguardando algumas situações em que haja dano, poder-se-á estipular caução com o intuito de garantir o ressarcimento a possíveis prejuízos causados durante a eficácia da antecipação de tutela.

#### **4 Leitura jurisprudencial**

A utilização de antecipação de tutela em ações de nulidade de direitos de propriedade industrial é questão ainda bem controvertida, mas que é enfrentada com autoridade por diversos juízos atualmente. O assentimento da utilização desta técnica para conferir efeito suspensivo aos direitos atinentes às patentes, desenhos industriais e marcas pode ser aferido em diversos julgados, como este sob a relatoria do Juiz Teori Albino Zavascki, da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LEI 9.279, DE 1996. I. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guardar grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei n.9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão "via porto" integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996. (TRF4, AG 2000.04.01.102408-2, Terceira Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 20/06/2001).

Nota-se como foi precisamente indicados a verossimilhança e a prova inequívoca, o que possibilitou a aplicação do art. 173, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, ensejando a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca em debate, posto que foram atendidos os requisitos processuais da antecipação de tutela. Julgou na mesma linha de raciocínio a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sob a relatoria do Juiz Edgard Antônio Lippmann Júnior, mantendo a decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela, objeto de agravo de instrumento, em ação de nulidade de desenho industrial, com abaixo destacado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE. ART 97 DA LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 - Os requisitos à concessão da antecipação de tutela pleiteada são expressos em lei, com o que, estando presentes, a decisão guerreada é de ser mantida. - O desenho industrial resta caracterizado pelo design do produto, é aquilo que se vê, ficando caracterizada a ausência de novidade se é inegável a similaridade morfológica, independentemente de outros fatores de distinção, como material utilizado ou pequenas diferenças estruturais. - A teor do art. 97 da Lei nº 9.279/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resultar configuração visual distintiva em relação a produtos anteriores (TRF4, AG 2002.04.01.004744-7, Quarta Turma, Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior, DJ 31/07/2002).

Destarte, julgado no sentido de utilizar a antecipação de tutela em questões que envolvam propriedade industrial, vista a probabilidade de dano no aguardo da decisão que resolva o processo. A antecipação de tutela configura-se como eficaz, ao passo que conserva a frutuosidade do direito que posteriormente poderá ser concedido, impedindo a perda do objeto da demanda, caso estejam presentes os requisitos para a concessão. Desta forma proferiu a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob a relatoria do Juiz Convocado Marcelo Albernaz, como abaixo transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os agravados postulam a anulação de registro de desenho industrial caracterizado pela "apresentação ornamental moderna e visualmente agradável", decorrente do "formato acentuadamente elíptico". 2. A mera inclusão de contador de tempo não ostenta grande relevância para fins de registro, porquanto, conforme já reconheceu o INPI em pedidos de registro de modelo de utilidade formulados pelo agravado, "tais cronômetros são conhecidos da anterioridade FR2594577, de 21/08/87, que mostra, inclusive, o detalhamento interno da fixação do módulo ao suporte". 3. O registro questionado assegura ao agravante propriedade sobre a nova "forma plástica ornamental" do grupo semaforico principal com indicador de tempo (art. 95,

L. 9.279/96), e não sobre o possível modelo de utilidade representado pela integração de cronômetro ao semáforo. 4. Não consta dos autos nenhuma prova de que os agravados produzissem semáforos com desenho semelhante antes da data do depósito do pedido de registro formulado pelo agravante. 5. Não é verossímil a alegação de nulidade do registro questionado, nem tampouco há prova inequívoca que a ampare. 6. Há perigo de lesão grave e de difícil reparação, visto que são de difícil mensuração os prejuízos resultantes da violação de patente, notadamente em face da "banalização" do produto. 7. Ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a decisão que a concedeu deve ser desconstituída. 8. Agravo de instrumento provido (AG 2007.01.00.021202-3/MA, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Albernaz, j. 18/12/2008).

Como bem se observou na jurisprudência disposta, o autor ajuizou ação anulatória de registro de propriedade industrial cumulado com o pedido de antecipação de tutela, que foi concedido. Insatisfeito com a decisão interlocutória, o réu interpôs agravo de instrumento com interesse de impugnar a decisão que concedeu a antecipação de tutela, e, entendendo ausentes os pressupostos para a tutela de urgência, desconstituiu-se a decisão impugnada, dando provimento ao agravo de instrumento.

O aperfeiçoamento das investigações acerca deste objeto de pesquisa demonstra que, tanto as partes quanto os juízos vêm empregando corretamente as tutelas diferenciadas, o que demonstra a absorção integral destes institutos pela jurisprudência. Isto é de relevante importância, pois indica que os direitos – material e processual –, previstos nos textos constitucionais e infraconstitucionais, têm sido efetivamente aplicados, e que os entendimentos inovadores de alguns juristas estavam corretos, pois afirmavam que estas técnicas diferenciadas constituem-se idôneas a proteger os interesses que envolvam os direitos de propriedade industrial.

## **5 Aspectos Conclusivos**

O objetivo deste trabalho foi examinar o Sistema de Propriedade Industrial, com a respectiva análise das características e do processo de obtenção do direito de propriedade industrial, assim como os limites e possibilidade da nulidade de tais direitos, via tutela jurisdicional e a exigência de um mecanismo que trata-se adequadamente as situações de urgência.

Para tanto, abordou-se ainda a existência de tutela jurisdicional efetiva a proteger os direitos de propriedade industrial, com destaque à tutela de urgência satisfativa capaz de suspender imediatamente o exercício indevido do direito de patente, desenho industrial ou marca concedido em desacordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais.

Para este estudo, examinou-se alguns aspectos da técnica de antecipação de tutela em sede de tutela jurisdicional de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas. A abordagem doutrinária e jurisprudencial do problema possibilitou a verificação da aplicabilidade da respectiva tutela de urgência satisfativa.

Neste sentido, é possível afirmar que os direitos de propriedade industrial têm, ao seu dispor, um sistema de técnicas processuais audazes para sua proteção.

Respondendo a problemática abordada, apresentou-se uma *interpretação do processo como instrumento idôneo a proporcionar a efetiva tutela dos direitos de propriedade industrial*.

Assim sendo, conclui-se que atualmente o processo detém técnicas vocacionadas a conferir-lhe efetividade, correspondendo exatamente à sua finalidade: *a proteção dos direitos*.

## **REFERÊNCIAS**

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*. Aracaju: Evocati, 2007.

JABUR, Wilson Pinheiro. SANTOS, Manoel J. (Org.). *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*; Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

LABRUNIE, J. *Direitos de patentes. condições legais de obtenção e nulidades*. São Paulo: Editora Manole, 2006.

LOUREIRO, L. G. A. V.. *A Lei de propriedade industrial comentada: Lei n. 9.279, de 4 de maio de 1996*. São Paulo: Lejus, 1999.

MACHADO, José Mauro Decoussau. *Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

MACHADO, José Mauro Decoussau. *Antecipação de Tutela na Propriedade Industrial*. In: ROCHA, Fabiano de Bem. *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2009.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial*. 4. ed. Barueri: Manole, 2011.

TINOCO SOARES, José Carlos. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.