

UMA DIVISÃO DO DIREITO INDUSTRIAL *

Milton Fernandes

Professor Titular de Direito Civil

e Direito Civil Comparado da Faculdade de Direito da UFMG

Desembargador Aposentado do TJMG

SUMÁRIO

1 Formação histórica e natureza jurídica 1.1 Tempos antigos e idade média. 1.2 Evolução. 1.3 Escorço histórico da legislação brasileira. 1.4 Natureza Jurídica. 2 DOCTRINA E LEGISLAÇÃO NACIONAIS. 2.1 Conceito e abrangência. 2.2 Privilégio. 2.3 Invenções. 2.4 Modelos e desenhos. 2.5 Concessão de registro. 2.6 Marca de indústria, comércio ou de serviço. 2.7 Expressões ou sinais de propaganda. 2.8 Falsas indicações de procedência. 2.9 concorrência desleal. 3 Bibliografia

1 FORMAÇÃO HISTÓRICA E NATUREZA JURÍDICA

1.1 Tempos antigos e idade média

Os romanos tiveram, em gênero, idéia, seja do Direito de Autor ou da Propriedade Industrial. Ao incluir entre os bens constitutivos do objeto do direito a *res quae tangi non potest*, a coisa imperceptível ao tato humano, fizeram compreender, em enunciado feliz, as duas espécies mencionadas. Certo é, porém, que não tiveram, a seu respeito, qualquer concepção nítida.

* Conferência proferida na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Excluídas as controvérsias de historiadores do direito, despidas de interesse teórico e prático, pode-se afirmar que a tutela jurídica da invenção não teve guarida no Direito Romano.

Afirma Douglas Gabriel Domingues:

“Na verdade, nada mais faziam (os romanos) que identificar o direito com o objeto material, o produto acabado, o invento. Assim, protegiam apenas a invenção ou obra de arte como um objeto tangível, não tutelando a idéia inventiva e criadora que lhe dera origem. O direito romano cogitava apenas da coisa, res, que a invenção criara, e assegurava a seu titular o uso e gozo de referido bem material.

Assim, sob o ponto de vista do direito contemporâneo, os romanos nem sequer cogitavam de proteger **produtos, processos e meios**, com a conseqüência lógica que Franceschelli aponta: “não existindo direito, é claro que não havia problema relativo à extinção e queda da invenção no domínio público. Bastava a invenção revelar-se no objeto em que se materializava e qualquer que podia copiá-la. O possuidor do bem objeto podia repetí-lo e produzi-lo. Pertencia a todos... se bem que não existisse um meio de constranger o inventor e ensinar sua técnica.”¹

Na idade média inaugura-se a proteção na forma de privilégio outorgado pelo rei a seus súditos. O primeiro de que se tem notícia foi concedido com o referendo de Henrique III, da Inglaterra, na primeira metade do Século XIII, a Bonafusos de Sancta Columbia para tecer, calamandrar e tingir tecidos de lã, pelo prazo de quinze anos.

Nesta fase incipiente, não se reconhecia um direito; seus titulares de períodos seguintes recebiam uma concessão, um favor monárquico.

No período medieval ainda, teve início a organicidade do privilégio, em Veneza. Segundo ainda Gabriel Domingues, o realce desta fase se deve a três causas:

- a) o elevado número de privilégios concedidos faz pensar na existência de um instituto jurídico próprio e perfeitamente definido;
- b) a quantidade e extrema variedade dos privilégios venezianos indubitavelmente constituem importante contribuição à formação da matéria relativa à propriedade industrial;
- d) Veneza, como grande entreposto comercial da época, irradiava cultura e influenciava os países europeus com que transacionava. Assim,

¹ Direito Industrial, Patentes, Ed. Forense, Rio, 1ª Ed., 1980, p. 2.

os privilégios venezianos atravessaram fronteiras e foram ancaçar outras terras, principalmente a Alemanha e outros países de língua alemã.²

No começo do século quinze, precisamente em 1416, o privilégio veneziano vem a adquirir as características de que ainda hoje se reveste: a exclusividade por certo tempo e espaço limitado, que acarreta a proibição de cópia e imitação, erigindo-o em um *jus prohibitionis* e a transmissibilidade em razão da morte dos sucessores.

1.2 Evolução

A Coroa britânica, em 1602, outorgou a Allein o monopólio de fabricação de cartas de baralho. Um concorrente, Darcy, foi à justiça e obteve êxito, ao argumento de que a concessão real era nula, por violação da *common law* e de atos do Parlamento. A decisão do caso Darcy X Allein forneceria, mais tarde, os elementos para a elaboração do *Statute of Monopolies*. Este declarava nulos “os monopólios e cartas-patentes de ou para compra, venda, fabricação, exploração ou uso exclusivo de qualquer coisa dentro do reino”, com explícita exceção das patentes de invenção, mantidas pelo § VI. Esta legislação inspirou a francesa de 1791, que disciplinou a matéria, estabelecendo que toda idéia nova, cuja manifestação e desenvolvimento possa ser útil à humanidade, pertence exclusivamente a quem a concebeu. O art. 1º dispõe que “toda descoberta ou invenção nova, de todos os gêneros da indústria, é propriedade de seu autor.”

Nos Estados Unidos, a primeira lei disciplinadora dos privilégios foi o *Patent Act*, de 10 de abril de 1790. Por ele, a obtenção da patente dependia da afirmação do interessado de que havia inventado ou descoberto coisa útil, como máquina, motor ou assemelhado, processo de fabricação ou qualquer aperfeiçoamento desconhecido e não usado. O pedido devia conter a descrição do invento, desenhos, especificações e, se possível, um modelo do invento.

Esta lei foi aperfeiçoada pelos *Acts* de 21 de fevereiro de 1793, que instituíram a patenteabilidade dos aperfeiçoamentos e a imprevisibilidade de simples construções, modificações de forma, proporção, composição da máquina, a invenção de processos, a cessão de patentes e do exercício do direito de privilégio.

² Ibid., p. 4.

1.3 Escorço histórico da legislação brasileira

O Alvará de 28.01.1809 começou a história da propriedade industrial em nosso País. Inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra, continha as linhas fundamentais da proteção legal das invenções, como instrumento de promoção do desenvolvimento industrial. Exigia o requisito da novidade e da realidade do invento, estabelecia o caráter de privilégio, o prazo limitado da concessão e impunha a publicidade da invenção, findo o prazo tutelar, para livre gozo geral.

A Constituição do Império, de 1824, no art. 179, § 26, prescrevia: “os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.” A Carta Magna Republicana de 24.02.91, no art. 72, § 25 repetiu com ligeira variação, a norma. Não se cogitava, ainda, das marcas de fábrica e de comércio, nem de outras garantias e prerrogativas industriais.

Em cumprimento à Carta Magna de 1824, foi promulgada a Lei de 28.08.1830, que regulou a concessão dos privilégios e os direitos deles decorrentes. Composta de doze artigos, declarava garantir ao descobridor ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção (art. 1º); reconhecia às pessoas que aperfeiçoassem as descobertas e invenções os mesmos direitos de autor ou inventor, relativamente ao aperfeiçoamento introduzido (art. 2º) e estabelecia, em favor de quem implantasse, no país, alguma indústria estrangeira, um prêmio proporcionado à dificuldade e utilidade da introdução (art. 3º). A duração do privilégio, conforme a natureza da descoberta ou invenção, variava de 5 a 20 anos, facultando-se, porém, a fixação de prazo maior, mediante lei especial (art. 5º). Ela foi regulamentada pelo Decreto n. 2.712, de 22.12.1860, que estabeleceu que o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua concessão, e não da data da expedição da patente.

A primeira lei brasileira sobre marcas industriais foi a de n. 2.682, de 23.10.1875. Reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de assinalar os produtos de sua indústria ou comércio com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência, podendo consistir no nome do fabricante ou negociante, revestido de forma distintiva, na forma ou razão social, “ou em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio.” A propriedade da marca dependia de prévio registro, de acordo com o art. 2º: “ninguém poderá reivindicar por meio da ação desta lei a propriedade exclusiva da marca sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatória do Comércio de seu domicílio o

modelo da marca e publicado o registro nos jornais em que se publicarem os atos oficiais.”

Outra lei específica para a tutela das invenções é a de n. 3.229, de 14.10.1882. Em síntese, determinava que seriam concedidos privilégios à invenção de novos produtos conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial, bem como ao melhoramento da invenção já privilegiada pelo autor ou por terceiros. Eram duas, assim, as modalidades de privilégio: a invenção totalmente nova e o seu aperfeiçoamento.

O Decreto-Lei n. 7.903, de 27.08.1945 revogou todos os anteriores e consagrou a proteção dos privilégios de invenção, de modelos de utilidade, de desenhos ou modelos industriais, de variedades novas de plantas; a concessão de marcas de indústrias e de comércio, de nomes comerciais, de títulos de estabelecimentos, insígnias comerciais ou profissionais, de expressões ou sinais de propaganda; de recompensas industriais e a repressão da concorrência desleal. Revogando o Código Penal, neste particular, estabeleceu, no Título IV, capítulos especiais sobre os crimes em matéria de propriedade industrial.

O Decreto-Lei n. 1.005, de 21.10.1969, manteve basicamente os mesmos princípios tutelares, consignando, porém, que a proteção do nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos no Registro do Comércio. Exclui de seu âmbito a proteção das recompensas industriais e as insígnias de comércio. Para estas últimas, possibilitou o requerimento de um novo pedido como marca de serviço.

Pela Lei n. 5.648, de 11.12.1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de natureza autárquica, cuja finalidade precípua é executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Finalmente, foi promulgada a Lei n. 5.772, de 21.12.1971, que institui o Código da Propriedade Industrial e será objeto das reflexões posteriores.

Observe-se que a matéria tradicionalmente vem sendo objeto de disciplina constitucional. A Carta Magna em vigor, no art. 5º, I, XXIX diz 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.

1.4 Natureza jurídica

Impõe-se inicialmente exame das diferenças e semelhanças entre o Direito Industrial e o Direito de Autor, por situarmos aquele no lugar adequado.

Anteriormente escrevemos:³

“Se é certo que têm vários pontos de contato – a criação, a existência de um *corpus mechanicum* que os instrumentalize, a proteção temporária não é menos exato que diferem fundamentalmente quanto à finalidade. As patentes e marcas se caracterizam por seu objetivo eminentemente utilitarista, enquanto a obra artística ou científica tem mais em mira os valores permanentes do espírito.”

Em razão das semelhanças, Jean Dabin situou ambos em uma categoria especial mencionada em 1883 por Edmond Picard, *jura in re intellectuali*. A divisão que remonta ao Direito Romano, em direitos pessoais, reais e obrigacionais foi acrescida de uma quarta.

Como direito de natureza especial, autônomo e independente, é integrado por dois elementos: o imaterial ou pessoal de um lado e o patrimonial ou econômico de outro.

Dabin esposou a mesma tese, ao estudar a classificação dos direitos subjetivos segundo o seu objeto. Divide-os, de acordo com este critério, em direitos da personalidade, direitos reais (sobre coisas materiais), direitos de crédito ou de obrigações e direitos intelectuais (sobre coisas incorpóreas).

O Autor de *Le Droit Subjectif* assinala que a tradição clássica não conhecia, em matéria de direitos sobre coisas exteriores à pessoa, senão as duas categorias de direitos reais e de direitos creditórios. A evolução da vida deu origem ao aparecimento de uma terceira categoria: a dos direitos intelectuais — formas, idéias. Assim, em primeiro lugar, os direitos dos autores sobre suas criações (propriedade literária, artística, patentes de invenção, desenhos e modelos industriais, segredos de fábrica); igualmente os direitos sobre os sinais representativos das pessoas (nome civil, pseudônimo), das empresas (nome comercial, insígnia), dos produtos (marcas de fábrica ou de comércio, denominações de origem)⁴

Não obstante a controvérsia a respeito existente, a categoria autônoma dos Direitos Intelectuais é a que melhor explica a natureza jurídica do Direito Autoral e do Direito Industrial, como gênero em que estes são espécies.

As teorias do monopólio, da propriedade, do direito de clientela, do privilégio, do contrato, são, todas, insuficientes para a explicação pretendida. Apenas a do direito pessoal e do direito patrimonial se aproxima da realidade

³ Milton Fernandes, Pressupostos do Direito Autoral de Execução Pública, Ed. Littera Ltda., Belo Horizonte, 1968, p. 49.

⁴ *Le Droit Subjectif*, Librairie Dalloz, Paris, 1950, p. 189.

jurídica, por explicitar os dois componentes do Direito em estudo e, por isto mesmo, situá-lo em ramo distinto da ciência jurídica.

2 DOCTRINA E LEGISLAÇÕES NACIONAIS

2.1 Conceito e abrangência

Gama Cerqueira, sem dúvida o maior especialista brasileiro na matéria, define a propriedade industrial como conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autos sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial. Acrescenta que “a propriedade industrial poderia também ser definida, de modo mais geral, como o conjunto de normas e princípios jurídicos de proteção à atividade do trabalho, no campo das indústrias e a seus resultados econômicos, abrangendo, assim, a proteção das produções intelectuais do domínio industrial (invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais) e toda a matéria relativa à repressão da concorrência desleal, inclusive as marcas, o nome comercial, as indicações de origem dos produtos, etc. Manifestou, depois, preferência pela primeira definição.⁵

Observe-se, na segunda, a mistura do Direito Industrial e do Direito do Trabalho, existente ao tempo em que escreveu o citado mestre. Até mesmo nas Faculdades de Direito, naquela época, as duas disciplinas eram estudadas em programa único, com a dupla dominação: Direito Industrial e do Trabalho.

Douglas Gabriel Fernandes, após citar Gama Cerqueira no trecho já reproduzido e os italianos Ramella, Rotondi e Finocchiaro, conclui:

“Destarte, na década de trinta, as normas legais do atual Direito do Trabalho, então embrionárias, nada mais eram que simples ramo do Direito Industrial, sem posição definida e autônoma, carecendo inclusive de tradição histórica, como lembra Carvalho de Mendonça, fato que levou Aducto Fernandes, em obra pioneira, a tecer apenas breves considerações sobre a propriedade intelectual e propriedade industrial no primeiro capítulo da obra, cuidando somente na sexta e última parte do que se conceitua hoje como Direito Industrial.

Assim, na atualidade, o conceito dos venerados mestres não pode prevalecer, quando mais não seja porque, havendo o Direito do Trabalho

⁵ Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 1, Ed. Rev. Trib., 2ª Ed., São Paulo, 1982, p. 55

alcançado autonomia e independência face seu desenvolvimento acelerado e por força de disposição constitucional, não mais se pode considerá-lo simples ramo público do Direito Industrial, como antes sucedia.”

Conceitua, após, o Direito Industrial como o conjunto de normas legais e princípios jurídicos de proteção à propriedade industrial.”⁶

Esta definição em verdade não define, eis que repete o outro nome do instituto em exame: propriedade industrial. É a razão porque, tal como o seu autor, preferimos a primeira das formuladas por Gama Cerqueira.

De acordo com o art. 2º do vigente Código da Propriedade Industrial – Lei n. 5.772, de 21 de Dezembro de 1971 – a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

- a) concessão de privilégios de invenção;
de modo de utilidade;
de modelo industrial;
de desenho industrial;
- b) concessão de registros;
de marca de indústria e de comércio ou de serviços; e de expressão ou sinal de propaganda;
- c) repressão a falsas indicações de procedência;
- d) repressão à concorrência desleal.

É fácil perceber-se que esta abrangência legal se inclui perfeitamente na definição adotada.

2.2 Privilégio

Segundo o art. 5º do Código, ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código. Excluída a inadequada invocação de propriedade, o preceito assegura aos autores a exclusividade do uso, oponível *erga omnes*. Eles exercem, *contrario sensu*, um *jus prohibitionis*, ou um direito de proibição do mesmo uso por qualquer outra pessoa, física ou jurídica.

6 Op. cit., pp. 67/68

É privilégio, a que alude o § 1º do mesmo artigo, cujo requerente é presumido autor, para efeito de concessão de patente. É estabelecida, assim, para o peticionário, uma presunção *juris tantum* de titularidade do direito. Dispensado fica ele da comprovação de autoria do invento.

Este privilégio consiste no uso e na exploração do produto do seu engenho, durante certo tempo, findo o qual a invenção cai no domínio público.

Estabelece o art. 24 do Código que o privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de 10 (dez) anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.

Extinto o privilégio, reza o § único, o objeto da patente cairá em domínio público.

Discorrendo sobre o direito do inventor, assim se exprime Gama Cerqueira, comparando-o com o de autor de obra artística e científica:

“O direito do inventor é mais extenso do que o dos autores de obras literárias e artísticas, recaindo sobre a própria **idéia inventiva**, independentemente do modo de sua realização, o que não aconteceu com o direito de propriedade literária e artística, que se restringe à forma em que a idéia se exterioriza. É ainda mais eficaz. O autor de obras literárias tem o direito de impedir que os outros as publiquem ou reproduzam; não o de proibir que alguém copie para seu uso particular, nem o de vedar a publicação de obras análogas, resultante da coincidência de idéias, de inspiração ou de estudos. Ao inventor, entretanto, assiste o direito de proibir que se reproduza a sua invenção, mesmo para uso privado, assim como o de impedir a exploração de invenções semelhantes, muito embora sejam fruto do trabalho original de outro inventor.”⁷

Discordamos da afirmação de que o autor artístico ou científico não possam impedir cópias de sua obra para uso particular. Seu direito exclusivo, assegurado pela Constituição, de utilização, publicação ou reprodução de suas obras impede cópias para qualquer fim. Só ele pode autorizar a reprodução, mesmo, portanto, para objetivo particular. A norma aplicável consta ainda do art. 25 da Lei n. 5.988, de 14.12.73, segundo o qual cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica, bem como o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou em parte. A exclusividade chega a ser redundante.

⁷ Op. e vol. cit., p. 186.

2.3 Invenções

De modo geral, as leis não definem invenção, nem lhes competiria fazê-lo. A uma porque elas comandam, não teorizam; a duas porque se trata de conceito técnico e não jurídico.

Seguindo esta orientação, nosso Código enuncia o princípio da privilegiabilidade, para o qual exige duplo requisito: a novidade e a possibilidade de utilização industrial.

São privilegiáveis, determina o art. 6º, a invenção, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica (§ 1º). O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 17 (§ 2º). Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente. (§ 3º).

Comentando este artigo, observa José Carlos Tinoco Soares:

“Como as características essenciais da invenção são a sua novidade e sua aplicação industrial, deduz-se que os privilégios são concedidos para as coisas originais. Original é aquilo que é feito sem modelo e com caráter próprio. Este só é concebido por todos que são dotados de compreensão fácil, ou melhor, de inteligência fértil e não precisam copiar ou imitar, mas sim criam algo novo, isto é, fazem-no pela primeira vez. Todavia, não basta criar alguma coisa nova, é preciso que a mesma tenha aplicação industrial, podendo ser fabricada em pequena ou grande escala.

Invenções existem que têm valor inestimável para a humanidade, mas não têm aplicação industrial e portanto, não podem ser privilegiadas. Escapam à esfera do domínio e só o poder público de um Estado ou de estados em conjunto realizam o seu melhor aproveitamento. A esse respeito, porque não dizer da energia atômica, da energia solar que, sem dúvida, foram o resultado do trabalho intelectual de um ou de uma equipe de homens. Na realidade, estas invenções mais se avizinham das descobertas, por isso que são transmitidas sem quaisquer privilégios a todos os povos, para a sua utilização em benefício comum.”⁸

8 Comentários ao Código da Propriedade Industrial, Ed. Resenha Universitária, São Paulo, 1981, p. 23.

Referindo-se aos mesmos requisitos, afirma Newton Silveira:

“Estabelecido o princípio de que a proteção da lei visa a resguardar a criação original do autor e que, no campo da invenção industrial, trata-se daquelas criações que produzem um efeito sobre o mundo físico, a só originalidade de caráter subjetivo não basta, sendo requisito essencial a **novidade** objetivamente considerada. Assim, o que já foi posto no mundo, tornado de conhecimento público, não poderá ser mais patenteado.

A regra é rígida, sem considerações sobre novidade local, ou desconhecimento da invenção em determinado país. Divulgada não é mais patenteável, por não ser mais nova. Se o próprio inventor a divulgou, assim mesmo cai em domínio público e nem ele mais tem direito a obter a patente.

O sistema é formalista e busca um incentivo à indústria. Assim estão fora do âmbito das invenções patenteáveis as que não forem industriais, ou seja, cujo objeto não seja suscetível de ser industrializado ou empregado como meio industrial. Eis, pois, um segundo requisito – além da novidade, a susceptibilidade de utilização industrial.”⁹

O art. 9º do Código, em dez letras, de **a** até **j**, contém o elenco de invenções não privilegiáveis. Elas podem resumir-se como as contrárias à lei, à moral, à saúde, ofensivas da segurança pública, relativas a produtos químicos, alimentícios e medicamentos, misturas e ligas metálicas em geral, inovações de caráter construtivo, descobertas de interesse geral, técnicas operatórias, cirúrgicas ou terapêuticas, idéias técnicas abstratas, concepções puramente teóricas, substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie.

Esta última, inovação da lei vigente, teve em mira a energia atômica, cujos segredos devem pertencer ao próprio Estado, pela notória importância de que se revestem.

2.4 Modelos e desenhos

Após a disciplina das invenções, cuida o Código dos modelos de utilidades e do modelo e do desenho industrial, novamente subdividindo-os em privilegiáveis e não privilegiáveis.

⁹ Curso de Propriedade Industrial, Ed. Rev. Trib., 2ª Ed., São Paulo, 1987, pp. 16/17.

São as seguintes as disposições relativas aos primeiros:

Art. 10. Para os efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em modelos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

§ 1º A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.

§ 2º A proteção é concedida somente à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina.

Art. 11. Para os efeitos deste Código, considera-se:

1) modelo industrial toda forma plástica que possua servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;

2) desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, como fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.

Art. 12. Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

Esta proteção não constitui novidade. Fora incluída no Decreto-Lei n. 7903/45, mas suprimida depois pelos decretos-Lei ns. 254.67 e 1005/69. A nova lei veio apenas restabelecê-los.

Muitas vezes um novo utensílio já inventado pode ser melhorado por meio de modificações em sua forma. Não se poderia falar tecnicamente em invenção.

Para cobrir tais criações, divide-se a legislação dos vários países. Algumas simplesmente ampliam o conceito de invenção, alcançando também a modificação de forma com conceito de melhor utilização. O nosso Código exclui do âmbito das invenções a modificação de forma ou proporções sem efeito técnico novo, mas apenas melhor. E prevê, para esse fim, outra modalidade de patente – o modelo de utilidade. São condições para seu reconhecimento: a) uma forma nova com resultado de melhor reconhecimento e b) aplicada em ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios. A proteção é restrita a essa classe de objetos.¹⁰

¹⁰ Cfr. Newton Silveira, op. cit., p. 18

Gama Cerqueira, na conceituação dos modelos de utilidade, remonta à sua origem histórica:

“Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia, entre as **invenções** propriamente ditas e os **modelos industriais**: aproximam-se daquelas sob o ponto de vista técnico; e destes por consistirem também em criações de forma.

O modelo de utilidade é, essencialmente, um instrumento, um utensílio, um objeto necessário ao nosso uso ou serventia. É a forma primária da invenção. O homem primitivo é o inventor dos primeiros instrumentos, dos primeiros utensílios de que se serve para suas necessidades elementares. Daí dizer-se que o que caracteriza melhor o homem não é a palavra, ou a inteligência, mas o instrumento. Daí, também, ter sido o homem definido como *homo faber* (Bergson), ou, melhor, **tool-maker**, fabricante de instrumentos (Tylor). O homem primitivo fabricava os seus instrumentos e utensílios rudimentares, como o homem moderno fabrica seus modernos instrumentos, inventa suas máquinas e descobre seus processos técnicos. Como observa Spengler, a mão e a ferramenta surgem ao mesmo tempo. A mão exige a **arma** para ser arma também. Assim como a ferramenta se formou pela figura da mão, assim também, inversamente, a mão se fez sobre a figura da ferramenta. É absurdo pretender separá-las no tempo.”¹¹

É esta a conceituação legal e doutrinária do modelo de utilidade do nosso sistema.

Outra distinção a ser estabelecida é entre a invenção e o modelo industrial. Este é a configuração externa daquela. Compreende a aparência, as linhas e a praticabilidade dos objetos. Não se trata da criação de espécime de todo inédito. Ele pode conter elementos intrínsecos de uso comum. Seu objetivo é gerar efeito sensorialmente perceptível, através de aparência nova, mais aprazível à vista.

Caracteriza-se o modelo industrial pela nova visualização dada ao produto industrial. Segundo Tinoco Soares, este resultado pode obter-se por alto ou baixo relevo, linhas ou cores, plasticidade e da estrutura ou ornamentação de fins estéticos.

O modelo em estudo serve de tipo de fabricação para um produto e deve ser suscetível de reprodução e exploração. Aí está o seu caráter ou apli-

¹¹ Op. e vol. cit., 591/592

cação industrial. Pode ser conceituado como tudo o que pela disposição da matéria forme produto industrial novo, original, de configuração distinta. No modelo industrial não precisa ser totalmente nova a forma, basta que seja original, pois, novo, segundo a lei, é aquilo que ainda não foi divulgado e nem sempre são completamente novas as coisas originais. Acentui-se que a originalidade do objeto deverá se exteriorizar de maneira saliente, para estabelecer-se sua diferenciação.¹²

Verificamos que embora o Código tenha, nos ns. 1 e 2 do art. 11, feito a distinção entre o modelo e o desenho industrial, no art. 12 refere-se indistintamente a modelo ou desenho, exigindo para um e outro combinações originais e aspecto geral com características próprias.

A exata distinção é bem colocada por Gama Cerqueira:

“As expressões **desenho** e **modelo** possuem sentido especial e bastante amplo. **Por desenho industrial** não se deve entender somente a representação de um objeto por meio de traços e sombras, mas qualquer combinação de linhas, traços, cores e sombras destinadas a produzir uma impressão visual e imprimir ao objeto um aspecto particular, dando-lhe cunho próprio. A mesma ampla noção aplica-se aos **modelos** que, de modo geral, são também constituídos pela combinação de linhas e cores, com a diferença de se tratar de um desenho **em relevo**, como dizem alguns autores, ou de um corpo certo de três dimensões no desenho industrial estas linhas são aplicadas sobre o objeto; no modelo industrial, limitam-lhe os contornos. Sendo criações do mesmo gênero e destinadas ao mesmo fim, os desenhos e modelos, entretanto, distinguem-se por esse característico. Ao passo que os desenhos se aplicam, ao objeto para o efeito de ornamentá-lo, o modelo tem na própria forma o seu caráter ornamental. Assemelham-se, mas não se identificam.

De acordo com a noção dada, os desenhos industriais compreendem qualquer combinação de linhas ou cores, ou de linhas e cores, representando não só objetos, imagens ou figuras, como também, quaisquer criações fantasistas e arbitrárias, e, ainda, simples efeitos decorativos e motivos ornamentais sem sentido determinado, que emprestem aos objetos um aspecto particular e característico. Por sua vez, os modelos abrangem toda a sorte de objetos caracterizados pela originalidade de sua forma ou pela sua forma e ornamentação.¹³

¹² Op. cit., p. 44

¹³ Ibid., pp. (661/662)

Preocupam-se os escritores com as exatas distinções entre o modelo e o desenho industrial e obra artística, protegida pelo Direito Autoral. Pode ocorrer que aqueles também configurem esta, hipótese em que estarão sob dupla tutela. A respeito, assim se exprime Newton Silveira:

A forma nova de um produto industrial, que possa servir de tipo de fabricação, traga ou não melhor utilização ao produto, pode ser patenteada. Se a forma é tridimensional, estamos no campo dos modelos industriais. Se plana, dos desenhos industriais.

Aqui se prescinde de qualquer consideração acerca de vantagem prática. O legislador tem em mira garantir a exclusividade sobre o modelo ou desenho escolhido pelo industrial, apenas exigindo que seja novo, pois seria injusto criar uma exclusividade sem fundamento, para uma forma que já estivesse em domínio público.

Essa forma, nova, não precisa ser refinada ou ter cunho artístico. Basta ser nova. A preocupação é de garantir ao industrial a exclusividade sobre seu produto e não premiar-lhe a criatividade.

Nada impede, porém, que o novo modelo ou desenho tenha valor artístico de maior ou menor grau. Com mais razão, se lhe dará a patente. O seu eventual valor artístico garantirá ao modelo também a proteção de obra artística, nos termos da legislação própria.¹⁴

Não são privilegiáveis, segundo o art. 13 do Código, o que não foi privilegiável como invenção, as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, fotografias e quaisquer outros modelos de caráter puramente artístico e o que constituir objeto de privilégios de invenção ou de registros.

A *mens legis* se mostra nítida, no sentido da distinção entre modelos e desenhos industriais e a produção artística, institutos jurídicos distintos e autônomos, como anteriormente se expôs.

2.5 Concessão de registro

A proteção do Direito Industrial se exerce ainda através da concessão de registros, *ex vi* do dispositivo legal já reproduzido.

Preceitua o art. 59 do Código que será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

14 Ibid. p. 18

Está claro, pois, que mero pedido de registro nenhum direito confere quanto à propriedade e à exclusividade. Assegura apenas a prioridade de entrada diante de terceiros. Só o registro deferido garante a tutela legal. Seu efeito é, pois, atributivo e não puramente declaratório do direito.

Diante do sistema do Código, a afirmação se estende às expressões ou sinais de propaganda.

2.6 Marca de indústria, comércio ou de serviço

O Código define, no art. 61:

- 1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os seus produtos;
- 2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio;
- 3) marca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa, para distinguir os seus serviços ou atividades;
- 4) marca genérica aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são, individualmente, caracterizados por marcas específicas.

Determina o parágrafo único que a marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica.

Todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação, constitui marca.

A natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser hábil para preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é produto, acresce-se a ele. Se está integrado ao produto por ser a sua própria forma, não é o caso de marca e sim de modelo ou desenho.

Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Por exemplo — escrever queijo num queijo não o distingue dos outros, que geralmente, levam a mesma indicação. Então a marca não está marcando. Em suma a marca é um sinal, que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade.¹⁵

¹⁵ Cf. Newton Silveira, op. cit., p. 19

Segundo o art. 64 do Código, são registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

Em longo enumerado, o art. 63 do Código relaciona as marcas não registráveis. Proíbe o registro de sinais oficiais, para que não pareça que o produto ou serviço o seja. Veda usar ou registrar, como marca de fantasia, nome de lugar conhecido com extrator ou produtor da mercadoria, para que não pareça que de lá vem. Interditada o registro de indicação genérica da forma ou cor do produto, da letra ou algarismo isolado, do termo técnico ou do sinal de uso desnecessário em relação ao produto, por não conterem a suficiente caracterização bastante, pode constituir-se como tal.

2.7 Expressões ou sinais de propaganda

Segundo o art. 73 do Código, entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

São estes outros sinais utilizados pelo industrial ou comerciante. Não se destinam a assinalar a própria mercadoria, mas a atrair a atenção dos consumidores para suas atividades. Se originais e característicos, as frases, expressões ou sinais com essa finalidade podem ser levados a registro, que vai gerar-lhe a exclusividade.

“Propaganda é todo sinal que preencha os requisitos de distinguibilidade, de novidade relativa, de veracidade e de licitude, cuja função legal, no mercado, é recomendar ou realçar qualidades dos produtos e serviços ou atrair a atenção dos consumidores e usuários para produto ou serviço distinguido por marca. Considera-se preenchido o requisito de distinguibilidade, quando o sinal for constituído de elementos cuja combinação, configuração e/ou disposição apresente características próprias capazes de lhe dar, no conjunto, um significado ou uma forma original. Considera-se preenchido o requisito de novidade relativa, quando o conjunto dos elementos componentes do sinal não apresentar anterioridade. Considera-se anterioridade a existência, no Brasil, de sinal amparado por registro de propaganda em vigor, ou que seja objeto de pedido depositado anteriormente, cujas características gerais estejam sendo, no todo, ou em parte, ou com acréscimo, reproduzidas ou imitadas pelo sinal registrando. Considera-se preenchido o requisito de vera-

cidade, quando o sinal não contiver indicação contrária a verdade, que possibilite erro, dúvida ou confusão para o consumidor, no que se refere a lugar de origem, natureza, qualidade e composição do produto ou espécie do serviço, objeto da propaganda. Considera-se preenchido o requisito de licitude, quando o sinal, no conjunto ou em parte, não for contrário à lei, à moral, aos bons costumes ou à ordem pública, (Portaria INPI n. 009 de 10.01.1974, Rev. da Propriedade Industrial de 29.01.74).

No art. 76, o Código traz o elenco de expressões ou sinais não registráveis, no parâmetro destes requisitos.

2.8 Falsas indicações de procedência

Para coibir as falsas indicações de procedência, o Código emite os conceitos a seguir reproduzidos:

Art. 70 – Para efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência, o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no art. 71.

Art. 71 – A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a marca se destina não será considerada indicação de lugar de procedência.

Art. 72 – Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.

A proibição do registro de marcas que contenham falsa indicação de procedência sempre esteve contida em nossos Códigos de Propriedade Industrial e existem, em vários países, órgãos verificadores e controladores da origem dos produtos licenciados.

Em hipótese, se a localidade, cidade, região ou país for notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, não é suscetível de registro de marca com exclusividade. Só as empresas estabelecidas no local podem fazer uso da denominação como indicativa de procedência da mercadoria.

Em exemplo, em nosso País pode-se citar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nacionalmente conhecida como fabricante de sal; no mundo, a França, referência universal para perfumes.

2.9 Concorrência desleal

Finalmente, na ordem estabelecida pelo art. 2º do Código, a proteção da propriedade industrial se efetiva mediante repressão à concorrência desleal.

Sob a denominação de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes e suscetíveis de lhes causar prejuízos. Observe-se que esses atos são igualmente condenáveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para conservar e defender a sua clientela, em face de outros competidores que a disputem leal ou deslealmente.

Toda a luta da concorrência econômica, no comércio, na indústria, como em todas as profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se uns para formar a sua, atraindo para si a alheia e outros para conservar e aumentar a própria.

Quando essa luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as próprias forças econômicas e os seus recursos e meios para formar a própria freguesia, ainda prejudicando os negócios de seus competidores, a concorrência é lícita. Quando a luta se desvia deste terreno, lançando mão de meios irregulares, expedientes ilícitos, impõe-se a intervenção da lei para restabelecer o equilíbrio.

Há dificuldades na delimitação da concorrência legítima da ilegítima.

As definições propostas se revelam insuficientes, girando em torno de expressões vagas e imprecisas, como bons costumes, boa fé e outras. Fórmulas mais precisas, de feitiço teleológico, caracterizando os atos de concorrência desleal pelos fins a que visam, são imperfeitas por não fixar a natureza do ato. Há de considerar-se ainda que a vida é mais rápida que a lei, a realidade que os conceitos. Como resultado, a solução se vem encontrando no casuísmo doutrinário e jurisprudencial.

O Código de Propriedade Industrial de 1945, nesta parte em vigor por força do art. 128 lei atual, reproduziu, com poucas alterações, as disposições do Código Penal sobre a matéria. As sanções civis se encontram na demanda de perdas e danos.¹⁶

¹⁶ Cf. Gama Cerqueira, op. cit., pp. 1265/6.