

---

## **SUBSTITUTIVO**

---

**AO PROJETO DE LEI Nº 824, DE 1991,  
QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.**

**Lei No. ...., de .... - Institui a Lei da  
Propriedade Industrial e dá outras  
providências.**

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 10. - Esta Lei regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 20. - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

- I - A concessão de patentes de invenção, de modelo de utilidade e de desenho industrial;
- II - A concessão de registros de marcas;
- III - A repressão das falsas denominações de origem e indicações de procedência;
- IV - A repressão da concorrência desleal.

Art. 30. - Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I - Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil;
- II - Aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil reciprocidade de tratamento.

Art. 40. - Os dispositivos dos tratados ou convenções em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

## **TÍTULO I - DAS PATENTES**

### **CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE**

Art. 50. - Ao autor de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, seus herdeiros, sucessores ou cessionários, será assegurado o direito de obter patente que lhes garanta a respectiva propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 10. - Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado à obtenção da patente.

§ 20. - O inventor ou inventores deverão ser nomeados e qualificados no pedido e na patente.

§ 30. - Quando se tratar de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas elas, ou por qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

### **CAPÍTULO II - DA PATENTEABILIDADE**

#### **SEÇÃO I - DAS INVENÇÕES, DOS MODELOS DE UTILIDADE E DOS DESENHOS INDUSTRIAIS PATENTEÁVEIS**

Art. 60. - São patenteáveis as invenções que atendam aos requisitos de novidade e aplicação industrial e que representem atividade inventiva.

§ Único - Há atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorra, de maneira evidente ou óbvia, do estado da técnica.

Art. 70. - É suscetível de proteção como modelo de utilidade o objeto de uso prático e de aplicação industrial que, representando ato inventivo, apresente nova forma ou disposição que acarretem melhoria em sua função ou em sua fabricação.

§ 10. - Considera-se objeto de uso prático qualquer utensílio, instrumento de trabalho, ferramenta, objeto utilitário ou de uso comum, ou partes dos mesmos.

§ 20. - A nova forma ou disposição pode resultar da combinação original de elementos construtivos ou de circuitos elétricos.

§ 30. - Entende-se como ato inventivo a forma ou disposição nova que não seja simples decorrência do estado da técnica.

Art. 80. - Não se consideram invenção, nem modelo de utilidade:

- I - As descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - As concepções puramente abstratas;
- III - Os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e fiscalização;

IV - As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, salvo, quanto a estas, o disposto no artigo 90.;

V - Os programas de computador em si;

VI - A apresentação de informações;

VII - As regras de jogo;

VIII - A técnica operatória ou cirúrgica e o método terapêutico ou de diagnóstico, para uso ou emprego humano ou animal;

IX - O material biológico não modificado que se encontre na natureza.

§ 10. - Não se concederá patente:

I - Para o que for contrário à lei, à moral, à segurança e à saúde pública;

II - Para as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas, e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;

III - Para os processos biológicos naturais de obtenção de variedades vegetais e animais.

§ 20. - Observadas as disposições do inciso IX deste artigo, não estão compreendidas nas proibições do parágrafo 10., incisos II e III, as patentes de invenção relativas a:

a) Microorganismos, células animais e células vegetais, bem como os respectivos materiais genéticos e partículas sub-celulares;

b) Animais e plantas geneticamente transformados;

c) Processos biológicos não naturais de obtenção, cultura ou transformação de animais ou vegetais, bem como as tecnologias de produção em que venham a incorporar-se;

d) Produtos ou processos de qualquer natureza que possam decorrer da utilização industrial de animais ou vegetais, ou parte deles, tais como referidos nas alíneas a, b e c deste parágrafo.

§ 30. - A proteção dos direitos de propriedade industrial relativos às espécies vegetais e animais resultantes de melhoramentos obtidos por meio convencional ou por cruzamentos naturais e artificiais, será regulada em lei especial.

Art. 90. - É suscetível de proteção como desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o padrão ornamental de linhas e cores que, aplicado a um produto, lhe confira aspecto geral característico e resultado visual novo e original em sua configuração exterior.

§ 10. - A forma plástica do objeto deve ser essencialmente determinada por seu caráter ornamental;

§ 20. - A novidade do desenho pode resultar da combinação original de elementos conhecidos.

Art. 10 - Consideram-se suscetíveis de aplicação Industrial a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial que possam ser fabricados ou utilizados, qualquer que seja o gênero de

indústria a que pertençam, inclusive em se tratando de variedades vegetais e animais, de indústria agrícola, extrativa ou zootécnica.

Art. 11 - A invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 10. - O estado da técnica é constituído por tudo o que se tenha tornado acessível ao público, no Brasil e no exterior, antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, uso, ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto nos artigos 12, 13 e 14.

§ 20. - Para aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 30. - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade ocorrida nos doze meses anteriores à data do depósito ou do pedido de prioridade, ou nos seis meses anteriores, em se tratando de modelo industrial, quando feita:

I - Pelo inventor;

II - Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial através de publicação de pedido de patente depositado por terceiro que se tenha baseado em informações ou dados obtidos do inventor, quer diretamente, quer por interposta pessoa;

III - Por terceiro baseado em informações ou dados obtidos do inventor, quer diretamente, quer por interposta pessoa.

§ único - O disposto neste artigo não se aplica quando a divulgação, por parte do inventor, ocorra em razão de atos que configurem a exploração industrial ou comercial do objeto do pedido de patente.

## SEÇÃO II - DA PRIORIDADE

Art. 13 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo invalidado nem prejudicado o depósito, por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 10. - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil do país de origem, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante, devendo conter número, data, título, relatório descritivo, reivindicações e, se for o caso, desenhos.

§ 20. - Para efeito de comprovação de prioridade é suficiente a apresentação de tradução simples da certidão do depósito. Por ocasião do exame, poderá ser exigido, se for considerado essencial para a compreensão do pedido, tradução simples do relatório descritivo e reivindicações.



§ 3o. - Quando não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer:

- I - Em até seis meses, contados do depósito, para os pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade;
- II - Em até três meses, contados do depósito, para os pedidos de patente de desenho industrial.

§ 4o. - Para os pedidos efetuados no estrangeiro, depositados com fundamento em tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no parágrafo 2o. deverá ser apresentada no prazo de dois meses, contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5o. - A falta de comprovação, nos prazos estabelecidos neste artigo, acarretará a perda da prioridade.

§ 6o. - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade e respectiva tradução.

§ 7o. - O pedido depositado com reivindicação de prioridade não será invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesse período, inclusive por outro depósito, divulgação ou exploração do objeto do pedido.

Art. 14 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, nos prazos fixados no artigo 13.

§ 1o. - A prioridade só será admitida para os aspectos da invenção ou do modelo de utilidade que estejam claramente contidos no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova.

§ 2o. - Para os efeitos deste artigo, o pedido anterior ainda pendente será arquivado.

§ 3o. - O pedido de patente originário de desdobramento de pedido anterior não poderá servir de base para a reivindicação de prioridade.

### CAPÍTULO III - DO PEDIDO DE PATENTE

#### SEÇÃO I - DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Art. 15 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conterá:

- I - Requerimento;
- II - Relatório descritivo;
- III - Reivindicações;
- IV - Desenhos, se for o caso;
- V - Resumo, exceto no caso de desenho industrial; e
- VI - Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

§ único - Os documentos que integram o pedido deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 16 - Apresentado o pedido, será realizado o exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado, considerada como data de depósito a constante do protocolo.

Art. 17 - O pedido que não atender ao disposto no artigo 15, mas que contiver dados suficientes, relativos ao objeto, depositante e inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, no prazo de trinta dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§ 1o. - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como tendo sido efetuado na data do recibo.

§ 2o. - Havendo referência no relatório descritivo de patente de invenção a desenho que não tenha sido apresentado no ato de depósito do pedido, o depositante deverá apresentá-lo no prazo fixado neste artigo, sob pena de se considerar inexistente a referência.

#### SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO

Art. 18 - O pedido de patente de invenção terá por objeto uma invenção única, ou um grupo de invenções interrelacionadas, compreendidas no mesmo conceito inventivo.

Art. 19 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá por objeto um único modelo principal, que poderá, contudo, incluir uma pluralidade de variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnica, funcional e estrutural do objeto.

Art. 20 - O pedido de patente de desenho industrial terá por objeto um único desenho, ou uma pluralidade deles, desde que os produtos resultantes se destinem aos mesmos fins, ou se refiram a partes de um conjunto em que as variantes guardem entre si a mesma característica preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações.

Art. 21 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto do pedido, possibilitando-lhe a compreensão e a realização do invento por técnico no assunto, devendo também indicar, quando for o caso, sua melhor forma de execução.

§ único - No caso de material biológico que não possa ser descrito na forma estabelecida neste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou indicada em acordo internacional.

Art. 22 - As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, deverão caracterizar as particularidades do invento, definindo clara e precisamente seu objeto, delimitando os direitos do inventor.

§ 10. - As reivindicações da patente de invenção e de modelo de utilidade não devem ser interpretadas segundo seu significado literal, nem consideradas como simples diretrizes que permitam que a proteção se estenda ao que possa ter sido concebido pelo inventor, mas não expressamente reivindicado.

§ 20. - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, as reivindicações da patente de invenção e de modelo de utilidade protegem não apenas os elementos do invento, tais como expressos nas reivindicações, mas também seus equivalentes.

§ 30. - Um elemento é considerado como equivalente a elemento expresso nas reivindicações se, quando alegada a infração da patente:

a) O elemento realiza substancialmente, em relação à invenção ou modelo de utilidade, a mesma função, do mesmo modo, e produz o mesmo resultado que o elemento reivindicado;

b) É evidente, para um técnico no assunto, que, relativamente à invenção ou modelo de utilidade, o resultado obtido por meio do elemento reivindicado pode também ser obtido por meio do elemento considerado equivalente.

§ 40. - Se a patente contiver exemplos de concretização da invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, os exemplos concernentes às funções ou resultados não devem ser interpretados de modo a restringir a matéria reivindicada.

§ 50. - As referências a desenho ou parte de desenho devem ser interpretadas como simplesmente ilustrativas, não limitando a proteção do objeto, a menos que as reivindicações expressem claramente o contrário.

§ 60. - O resumo da patente não será considerado para o fim de determinar a proteção por ela conferida.

Art. 23 - O pedido de patente que apresentar mais de uma unidade de invenção, de modelo de utilidade ou de desenho industrial poderá ser desdobrado, por exigência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou a requerimento do interessado, mantida a data do depósito original, até decisão final do exame técnico, desde que:

I - Faça referência específica ao pedido original;

II - O pedido desdobrado não exceda a matéria do pedido original.

Art. 24 - O pedido de patente poderá ser retirado antes da publicação, não produzindo qualquer efeito.

### SEÇÃO III - DO PROCESSAMENTO E DO EXAME NOS PEDIDOS DE PATENTE DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE

Art. 25 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, após o que será divulgado mediante publicação, à exceção do caso previsto no artigo 67.

§ 10. - A divulgação poderá ser antecipada a requerimento do depositante, não podendo, contudo, ocorrer antes de decorridos três meses da data do depósito.

§ 20. - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, reivindicações e desenhos à disposição dos interessados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 30. - No caso previsto no parágrafo único do artigo 21, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 26 - O depositante poderá alterar o pedido inicial, até o término do exame técnico, desde que essas alterações, compatíveis com a matéria anteriormente descrita, só se destinem a esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido.

Art. 27 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou qualquer interessado no prazo de vinte e quatro meses, contados da data da publicação de que trata o artigo 25.

§ 10. - O não requerimento do exame, no prazo previsto neste artigo, provocará o arquivamento automático e definitivo do pedido de patente.

§ 20. - O depositante ou qualquer interessado poderão oferecer subsídios ao exame até noventa dias da publicação do pedido de exame.

Art. 28 - Após verificada a regularidade formal do pedido, proceder-se-á ao exame, apresentando-se o relatório de busca e parecer relativo a:

I - Patenteabilidade do pedido;

II - Enquadramento do pedido na categoria reivindicada;

III - Reformulação do pedido ou desdobramento;

IV - Exigências referentes à instrução do pedido;

V - Solicitação para apresentação de pareceres, buscas de anterioridades, ou resultados de exames relativos a pedidos correspondentes depositados em outros países.

Art. 29 - Quando o parecer concluir pela não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na categoria reivindicada, o depositante será intimado, mediante publicação, para manifestar-se no prazo de noventa dias, sob pena de indeferimento do pedido.

§ 10. - Se, em vista da manifestação, considerar-se necessária alguma modificação ou adaptação do pedido para que seja deferido, poderá ser feita exigência para este fim.

§ 20. - O pedido será também indeferido se consideradas improcedentes as razões oferecidas na manifestação, salvo se existir matéria patenteável, caso em que o pedido, restrito a esta matéria, será deferido.



Art. 30 - Da decisão que indeferir ou deferir parcialmente o pedido, o depositante poderá recorrer no prazo de noventa dias, contados de sua publicação.

§ único - O exame do recurso não será iniciado antes de decorridos noventa dias a partir de sua publicação, permitida a manifestação de terceiros.

#### SEÇÃO IV - DO PROCESSAMENTO E DO EXAME DO PEDIDO DE PATENTE DE DESENHO INDUSTRIAL

Art. 31 - O pedido de patente de desenho industrial só será divulgado, na forma prevista no artigo 25, por ocasião da decisão que o deferir ou indeferir.

Art. 32 - Decorrido o prazo de três meses do depósito, o pedido será examinado, verificando-se se foram atendidas as prescrições legais, exceto quanto à novidade e originalidade, ressalvado o caso do artigo anterior.

§ 1o. - É facultado ao depositante solicitar o adiamento do exame pelo prazo de seis meses, contados da data do depósito.

§ 2o. - O depositante, por ocasião do depósito, poderá solicitar o exame do pedido quanto à novidade e originalidade.

Art. 33 - Durante o exame poderão ser formuladas exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias, contados da publicação, sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 34 - O pedido será indeferido quando não atendidas as prescrições legais, inclusive no que concerne aos requisitos de novidade e originalidade, quando solicitado o exame pelo depositante.

§ 1o. - Da decisão que indeferir ou deferir parcialmente o pedido, o depositante poderá recorrer no prazo de noventa dias, contados de sua publicação.

§ 2o. - O exame do recurso não será iniciado antes de decorridos noventa dias a partir da sua publicação, permitida a manifestação de terceiros.

#### CAPÍTULO IV - DA EXPEDIÇÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

##### SEÇÃO I - DA EXPEDIÇÃO DA PATENTE

Art. 35 - Deferido afinal o pedido, a patente será expedida, comprovado o pagamento da retribuição devida.

§ 1o. - O pagamento da retribuição e a respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de noventa dias, contados da publicação da intimação, sob pena de arquivamento do pedido de patente.

§ 2o. - A retribuição prevista no parágrafo 1o. deste artigo poderá ainda ser paga e comprovada no prazo de trinta dias, contados da

intimação do arquivamento, mediante o pagamento da retribuição adicional.

§ 3o. - A patente considera-se expedida na data da publicação do respectivo ato.

Art. 36 - Da patente deverão constar o número respectivo, a qualificação e domicílio do inventor, titular, seu sucessor, herdeiro ou cessionário, o título e categoria da patente, o prazo de vigência, relatório descritivo, reivindicações e desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

##### SEÇÃO II - DA VIGÊNCIA

Art. 37 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos, a de modelo de utilidade pelo prazo de quinze anos e a de desenho industrial pelo prazo de dez anos, contados da data do depósito.

#### CAPÍTULO V - DA PROTEÇÃO PROVISÓRIA

Art. 38 - O pedido de patente conferirá a proteção provisória do seu objeto a partir da data de depósito, legitimando o titular a pleitear indenização pela exploração indevida entre a data da divulgação e a da concessão da patente.

§ 1o. - Se o infrator, por qualquer meio, tiver tido conhecimento, antes da divulgação, do conteúdo do pedido, o direito à indenização retroagirá à data do início da exploração indevida.

§ 2o. - A proteção restringe-se ao definido nas reivindicações da patente.

§ 3o. - Negado o pedido de patente ou arquivado por qualquer motivo, este artigo não terá aplicação.

§ 4o. - Quando o objeto do pedido se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do artigo 21, o direito à indenização só será conferido quando esse material tenha sido tornado acessível ao público.

#### CAPÍTULO VI - DA NULIDADE DA PATENTE

Art. 39 - É nula a patente concedida contra as disposições desta Lei.

##### SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40 - A nulidade poderá incidir total ou parcialmente, sobre qualquer reivindicação, seja ela independente ou não.

§ único - É condição da nulidade parcial que a parte subsistente constitua matéria patenteável por si mesma.

Art. 41 - A declaração de nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

## SEÇÃO II - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 42 - O processo de nulidade poderá ser instaurado mediante requerimento de pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses, contados da expedição da patente.

Art. 43 - O titular será intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo de noventa dias.

§ único - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado neste artigo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial procederá ao exame do processo dentro de sessenta dias, e elaborará parecer, intimando-se, mediante publicação, o titular e o requerente para se manifestarem, no prazo comum de sessenta dias.

Art. 44 - Decorrido o prazo fixado no parágrafo único do artigo 43, o processo será decidido em sessenta dias.

§ único - O processo de nulidade será extinto se, no prazo de doze meses, contados da publicação de sua instauração, não tiver sido proferida a decisão.

Art. 45 - A decisão do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial encerrará a instância administrativa.

## SEÇÃO III - DA NULIDADE JUDICIAL

Art. 46 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo pela União, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou por qualquer pessoa que tenha legítimo interesse.

Art. 47 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal, citado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se não for autor no processo.

## CAPÍTULO VII - DA CESSÃO DA PATENTE E DO PEDIDO E DA ALTERAÇÃO DE NOME OU SEDE DO TITULAR

Art. 48 - O pedido de patente e a patente poderão ser cedidos total ou parcialmente.

Art. 49 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará as seguintes averbações:

I - Da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre a patente;

III - Das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 50 - A averbação da cessão, quando devidamente instruída, produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

## CAPÍTULO VIII - DAS LICENÇAS

### SEÇÃO I - DA LICENÇA VOLUNTÁRIA

Art. 51 - O titular de patente ou de pedido depositado poderá celebrar contrato de licença para sua exploração.

Art. 52 - O contrato de licença deverá ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para produzir efeitos em relação a terceiros.

§ único - O contrato de licença produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data do requerimento da averbação.

### SEÇÃO II - DA OFERTA DE LICENÇA

Art. 53 - O titular poderá requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que coloque sua patente em oferta para o fim de exploração.

§ 10. - A patente sob licença exclusiva não poderá ser objeto de oferta.

§ 20. - A patente em oferta não poderá ser objeto de sublicenciamento.

Art. 54 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial publicará a oferta, devendo o interessado encaminhar sua proposta, indicando as condições e forma de exploração.

Art. 55 - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, requerer a retirada da oferta.

Art. 56 - A concessão de licença será publicada para os efeitos legais.

§ único - Nenhum contrato de licença voluntária, de caráter exclusivo, será averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sem que a oferta tenha sido retirada.

Art. 57 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida em cinquenta por cento no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da licença.

Art. 58 - Na ausência de acordo entre o titular e o licenciado sobre a remuneração, qualquer das partes poderá requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial a fixação do justo valor.

§ 10. - Para efeito deste artigo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial observará o disposto no parágrafo 40. do artigo 64.

§ 20. - A remuneração poderá ser revista, decorrido um ano de sua fixação.



Art. 59 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano a partir da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou se não forem obedecidas as condições estabelecidas para a exploração.

### SEÇÃO III - DA LICENÇA COMPULSÓRIA

Art. 60 - Salvo motivo justificado, o titular estará sujeito a conceder licença não exclusiva, requerida por pessoa com legítimo interesse, quando, no período de três anos anteriores à data do requerimento, a patente não for explorada de modo efetivo, ou tenha sido interrompida sua exploração por tempo superior a um ano.

§ único - Entende-se por exploração efetiva a fabricação completa e em escala industrial do produto objeto de patente, ou o uso integral do processo patenteado, no País, pelo titular ou seu licenciado.

Art. 61 - A licença compulsória não será concedida se a patente estiver sob oferta de licença de direito, ou se o titular, à data do requerimento:

- I - Tiver iniciado a efetiva exploração da patente;
- II - Comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração;
- III - Justificar a falta de exploração por motivo de força maior.

§ único - Também não será concedida licença compulsória quando a suplementação ou substituição da exploração efetiva por importação decorrer de ato internacional ou acordo de complementação do qual o Brasil participe.

Art. 62 - Em situação de emergência, calamidade pública ou justificado interesse específico da defesa nacional, poderá ser concedida temporariamente licença compulsória para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do titular.

§ único - Cessada a emergência, extingue-se a licença compulsória.

Art. 63 - A licença compulsória será sempre concedida sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 64 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1o. - Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado, mediante publicação, para manifestar-se no prazo de sessenta dias.

§ 2o. - Findo esse prazo, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 3o. - Quando o titular invocar exploração efetiva da patente, deverá juntar documentação que a comprove.

§ 4o. - Havendo contestação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes

de seus quadros, para o fim de arbitrar a remuneração devida ao titular.

§ 5o. - Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal prestarão ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial as informações solicitadas, com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6o. - Instruído o processo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial oferecerá, no prazo de noventa dias, parecer conclusivo sobre a concessão e condições da licença não voluntária.

§ 7o. - O recurso que for interposto contra decisão relativa à concessão de licença compulsória não terá efeito suspensivo, podendo o licenciado, mediante requerimento, adiar o início da exploração da patente até sua decisão.

Art. 65 - Salvo motivo de força maior, o licenciado deverá iniciar a exploração efetiva da patente no prazo de um ano a contar da concessão, admitida a interrupção por igual prazo.

§ único - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

Art. 66 - Só será admitida a cessão da licença compulsória quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

### CAPÍTULO IX - DAS PATENTES DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 67 - O pedido de patente, originário do Brasil, cujo objeto interesse à defesa nacional, será processado em caráter sigiloso, não estando sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 1o. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de noventa dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido esse prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2o. - É vedado ao inventor, seus herdeiros ou sucessores o depósito, no exterior, de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como sua divulgação, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3o. - A exploração e a cessão da patente cujo objeto interesse à defesa nacional dependem da prévia autorização do órgão competente.

### CAPÍTULO X - DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 68 - O depositante do pedido, ou o titular de patente de invenção, poderão requerer, mediante pagamento da respectiva retribuição, certificado de adição destinado a proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.



§ 10. - O certificado de adição será expedido apenso à patente e conterá os dados desta, o relatório, as reivindicações e desenhos a ela pertinentes.

§ 20. - Quando tiver ocorrido a divulgação do pedido principal, o pedido de certificado será imediatamente divulgado.

Art. 69 - O pedido de certificado de adição será indeferido quando seu objeto não derivar do mesmo conceito inventivo.

§ 10. - O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos artigos 27 e 28.

§ 20. - O depositante poderá, no prazo de noventa dias contados da publicação do indeferimento, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do primeiro, mediante o pagamento das respectivas retribuições.

Art. 70 - Salvo disposição em contrário, o certificado de adição é acessório da patente, tem o prazo de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.

§ único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada, para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

#### CAPÍTULO XI - DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 71 - A patente extingue-se:

- I - Pela expiração do prazo de vigência;
- II - Pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - Pela caducidade;
- IV - Por falta de comprovação do pagamento de anuidades, nos prazos dos artigos 74, 75 e 76;
- V - Pela declaração de nulidade.

§ único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 72 - A caducidade não ocorrerá antes de decorridos dois anos da concessão da licença compulsória.

§ 10. - Salvo motivo de força maior, a patente caducará quando, à data do requerimento de caducidade feito por pessoa com legítimo interesse, não tiver sido iniciado sua efetiva exploração.

§ 20. - O titular será intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo de noventa dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração efetiva.

§ 30. - A decisão será proferida dentro de seis meses, contados do término do prazo fixado no parágrafo anterior.

§ 40. - Da decisão que deferir ou indeferir a caducidade caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de noventa dias.

Art. 73 - A declaração de caducidade produzirá efeitos a partir de sua publicação.

#### CAPÍTULO XII - DAS ANUIDADES

Art. 74 - As patentes estão sujeitas ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 10. - A comprovação do pagamento da anuidade do pedido e da patente deverá ser feita dentro dos primeiros seis meses de cada período anual.

§ 20. - O pagamento da anuidade e sua comprovação poderão também ser feitos dentro dos três meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, independentemente de notificação, e mediante pagamento de retribuição adicional.

§ 30. - A falta de comprovação do pagamento, no prazo legal, acarretará a extinção da patente.

Art. 75 - A patente poderá ser restaurada, se o titular assim o requerer, dentro de trinta dias, contados da data da publicação da extinção da patente ou do arquivamento do pedido de patente.

Art. 76 - O disposto nos artigos 74 e 75 aplica-se também aos pedidos efetuados no estrangeiro, depositados com fundamento em tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das anuidades vencidas antes de iniciado o processamento nacional e a respectiva comprovação serem feitos no prazo de três meses a contar daquela data.

Art. 77 - O pagamento antecipado das anuidades e a respectiva comprovação serão regulados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

#### CAPÍTULO XIII - DA INVENÇÃO, DO MODELO DE UTILIDADE E DO DESENHO INDUSTRIAL REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

##### SEÇÃO I - INVENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Art. 78 - Às invenções, modelos e desenhos realizados durante a vigência de contrato de prestação de serviços, aplicam-se as seguintes normas, ressalvadas as estipulações em contrário:

§ 10. - Quando o objeto do contrato for a realização de atividade que, por sua natureza, possa redundar em um invento, modelo ou desenho, o respectivo direito pertencerá à parte que o encomendou.

§ 20. - Quando o objeto do contrato for a prestação de serviços que não envolvam criação tecnológica, mas de sua execução resultar a criação de um invento, modelo ou desenho, estes pertencerão ao prestador de serviço.



SEÇÃO II - INVENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Art. 79 - Salvo expressa disposição contratual em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos realizados durante a vigência de contrato de trabalho, quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- I - Se o contrato tiver por objeto pesquisa relacionada com o objeto do contrato;
- II - Se tiver sido atribuído ao empregado, expressamente ou não, encargo do qual possa, pela sua natureza, resultar um invento;
- III - Se for razoável esperar-se que da atividade normal do empregado decorra um invento.

Art. 80 - Salvo expressa disposição em contrário, a compensação pelos inventos de serviço será limitada à remuneração ou salário ajustado.

§ único - Quando o invento tiver um valor econômico desproporcional àquele que as partes poderiam ter razoavelmente previsto quando da celebração do contrato de trabalho, de modo que na remuneração de empregado não esteja incluída uma compensação adequada pelo invento realizado, o inventor terá direito a uma compensação suplementar, a ser fixada por acordo entre as partes.

Art. 81 - Os direitos sobre os inventos não compreendidos no disposto no artigo 79, quando decorrentes da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, regular-se-ão como abaixo estipulado, salvo ajuste em contrário.

§ 1o. - O invento pertencerá ao empregado, salvo se, no prazo de seis meses, a contar da data na qual o empregador tenha recebido a comunicação a que se refere o parágrafo 3o. deste artigo, ou da data na qual ele tenha tido conhecimento do invento, prevalecendo a data que primeiro ocorrer, o empregador notificar o empregado, mediante declaração escrita, de seu interesse a respeito do invento.

§ 2o. - Ao declarar seu interesse, o empregador pode reivindicar a propriedade ou gozo de todos, ou de parte dos direitos sobre o invento.

§ 3o. - O empregado, autor de qualquer tipo de invento, deve comunicá-lo imediatamente ao empregador, sob pena de perder o direito à remuneração específica que lhe caberia pelos inventos de serviço.

§ 4o. - Se, no prazo previsto no parágrafo 1o. deste artigo, o empregador declarar seu interesse, reivindicando a propriedade ou uso da invenção, total ou parcialmente, tais direitos sobre o invento são considerados como tendo-lhe pertencido desde o princípio, e o empregado terá direito a uma remuneração específica, fixada por acordo entre as partes.

§ 5o. - A exploração do invento deverá ser iniciada dentro de dois anos, a partir da comunicação, sob pena de passar à propriedade do

empregado, salvo se a natureza da atividade exigir, comprovadamente, prazo maior.

Art. 82 - Para o cálculo da remuneração específica prevista nos artigos 80 e 81, parágrafo 3o. e 4o., serão especialmente levados em consideração, entre outros fatores, e segundo as circunstâncias do caso:

- I - Os benefícios resultantes do invento, para o empregador;
- II - O valor econômico do invento;
- III - A natureza dos deveres do empregado, sua remuneração e as demais vantagens que lhe cabem ou que já recebeu em razão da relação de emprego, ou que recebeu, como auxílio, pelo fato do invento;
- IV - A exploração do invento no País ou no estrangeiro;
- V - O esforço e habilidade que o empregado tenha devotado à realização do invento;
- VI - As recomendações e assistência com que tenha contribuído para a invenção outro empregado, que não seja co-autor do invento;
- VII - A contribuição dada pelo empregador para a realização, desenvolvimento e exploração do invento, pelo fornecimento de sugestões, experiências, instruções de serviço, instalações ou qualquer outra assistência, pelo oferecimento de oportunidade e de suas habilidades e atividades técnicas, administrativas e comerciais;
- VIII - A relevância que a relação empregatícia possa ter tido no desenvolvimento do invento.

Art. 83 - Pertencerá exclusivamente ao empregado o invento que não se enquadrar em qualquer das hipóteses dos artigos 79 e 81.

Art. 84 - Salvo ajuste ou prova em contrário, serão considerados feitos durante a vigência do contrato de trabalho os inventos enquadrados nos artigos 79 ou 81 cujas patentes forem requeridas pelo empregado até dois anos depois da extinção do contrato.

Art. 85 - Havendo interesse em requerer patente para invento decorrente de contrato, na forma deste Capítulo, o primeiro pedido será obrigatoriamente requerido no Brasil

Art. 86 - A remuneração específica paga ao empregado, por invento enquadrado nos artigos 79 e 81, para todos os efeitos legais, não se integra no salário.

Art. 87 - Compete à Justiça do Trabalho decidir as controvérsias relativas aos direitos do empregado, previstas nesta Lei.

Art. 88 - O disposto nos artigos precedentes aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo e a empresa contratante de seus serviços, e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 89 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta e indireta, federal, estadual ou municipal.



## TÍTULO II - DAS MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO, COLETIVA E DE CERTIFICAÇÃO

### CAPÍTULO I - DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA MARCA

#### SEÇÃO I - CONCEITUAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA MARCA

Art. 90 - Podem constituir marca:

- I - Os nomes, palavras, denominações, siglas, letras, números, pseudônimos, apelidos, nomes civis, artísticos e geográficos;
- II - Os monogramas, emblemas, símbolos e figuras em duas ou três dimensões;
- III - As disposições e combinações de cores;
- IV - Outros sinais distintivos, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 91 - Considera-se:

- I - Marca específica, a que é usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- II - Marca geral, a que é usada para identificar a origem de uma série de produtos ou serviços da mesma pessoa que, por sua vez, são individualmente caracterizadas por marcas específicas.
- III - Marca de certificação, a que é usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;
- IV - Marca coletiva, a que é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinado grupo de pessoas físicas ou jurídicas, unidas por interesse comum.

#### SEÇÃO II - DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 92 - Não são registráveis como marca:

- I - Os brasões, armas, medalhas, emblemas, bandeiras, distintivos e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, sua figura ou imitação, bem como a respectiva denominação;
- II - As letras, algarismos, cores e sua denominação, isoladamente, salvo quando revestidos ou combinados de suficiente forma distintiva;
- III - A expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou idéias e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- IV - A designação ou sigla de entidade ou órgão público, salvo quando requerido o registro pelo próprio;
- V - A reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome de empresa, insígnia ou título de estabelecimento de terceiros, suscetível de causar confusão com estes sinais distintivos;

VI - Os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação direta com o produto ou serviço que visam a distinguir, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - Os termos técnicos usados na indústria, na ciência e nas artes, o sinal empregado comumente para designar característica de produto ou serviço, desde que tenha relação direta com o produto ou serviço que se pretende distinguir.

VIII - As denominações de origem e as indicações de procedência, sua intimação, e os sinais, inclusive em língua estrangeira, suscetíveis de inculcar falsa denominação de origem ou indicação de procedência.

IX - O sinal, mesmo em língua estrangeira, que induza a falsa indicação quanto à natureza, qualidade, utilidade ou origem do produto ou serviço a que a marca se destine;

X - As condecorações, prêmios, troféus e as recompensas suscetíveis de confusão com as concedidas em exposição, feira ou congresso, salvo quando requeridos por quem de direito;

XI - A reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza, salvo quando requeridos por quem de direito;

XII - O nome ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social ou político, oficial ou oficialmente reconhecidos, bem como as respectivas imitações, salvo quando autorizados pela autoridade competente, ou quando requeridos pela entidade promotora do evento;

XIII - A reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de outros países;

XIV - O pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, o nome civil e o patronímico alheios, o nome artístico, singular ou coletivo e a imagem ou representação de pessoas, salvo mediante expresso consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.

XV - A obra literária, artística ou científica e os seus títulos, quando protegidos pelo direito autoral, salvo mediante expresso consentimento do autor ou titular, seus herdeiros ou sucessores;

XVI - O sinal que importe em imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, relativo ou afim;

XVII - A dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva;

XVIII - O sinal que importe em imitação ou reprodução, ainda que com acréscimo, de marca que o requerente, em razão de sua atividade, não possa alegar desconhecer como pertencendo a pessoa estabelecida ou domiciliada no Brasil, em país vinculado a acordo internacional em vigor no Brasil, ou em país que assegure reciprocidade de direitos, se a marca se destinar a distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, relativo ou afim;

XIX - O sinal cujo uso possa caracterizar concorrência desleal ou comportamento parasitário;

#### SEÇÃO III - DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA

Art. 93 - Considera-se denominação de origem o nome de país, cidade, região ou localidade que designe produto ou serviço daí originário, cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.



Art. 94 - Considera-se indicação de procedência o nome de país, cidade, região ou localidade que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 95 - As denominações de origem e as indicações de procedência, insuscetíveis de registro como marca, pertencem em comum a todos os produtores ou prestadores de serviço do lugar.

§ único - A proteção se estenderá à representação gráfica ou artística do nome do lugar.

Art. 96 - O nome geográfico que não constitua denominação de origem ou indicação de procedência, poderá servir de elemento característico de marca, desde que não induza falsa indicação de origem ou procedência.

#### SEÇÃO IV - DA MARCA DE ALTO RENOME

Art. 97 - A marca registrada no Brasil, e considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, independentemente do produto ou serviço a que se refere, de modo a impedir o registro e uso de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem do produto ou serviço, ou prejuízo para a reputação da marca.

#### CAPÍTULO II - DA PRIORIDADE

Art. 98 - Para efeito deste Código, considera-se pedido de registro procedente do exterior aquele que, depositado regularmente em país vinculado a acordo internacional de que o Brasil seja signatário ou participe, for também depositado no Brasil com reivindicação e dentro do prazo de prioridade estipulado no respectivo acordo, sob reserva de direitos de terceiros.

§ 1o. - A prioridade não será invalidada por depósito efetuado por terceiro no prazo deste artigo.

§ 2o. - A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada por ocasião do depósito, ou, ainda, no prazo de quatro meses, independentemente de notificação, mediante documento hábil do país de origem, acompanhado de tradução simples integral, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, sob pena de perda de prioridade.

#### CAPÍTULO III - DOS REQUERENTES DE REGISTRO DE MARCA

Art. 99 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público e de direito privado.

§ 1o. - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca em relação a atividade que exerçam, efetiva e licitamente, de modo direto ou indireto, devendo declarar, sob as penas da lei, esta condição.

§ 2o. - O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por entidade ou associação dotada de personalidade jurídica, que

represente os interesses de determinada coletividade, podendo esta exercer atividade distintiva das de seus membros.

§ 3o. - O registro de marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Art. 100 - A pessoa domiciliada no exterior poderá depositar pedido de registro de marca no Brasil, independentemente de reivindicação de prioridade.

Art. 101 - A reivindicação da prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

#### CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Art. 102 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, em conformidade com as disposições desta Lei, assegurado ao proprietário o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, para distinguir os produtos ou serviços constantes do registro, de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.

§ único - O direito sobre a marca abrange o seu uso em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 103 - Quem, à data do depósito ou da prioridade, estiver na exploração séria, efetiva e de boa fé, há pelo menos seis meses, de marca idêntica ou semelhante a marca depositada por terceiro para assinalar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim, gozará de preferência para o registro.

§ 1o. - O direito de preferência só poderá ser exercido desde o depósito até o prazo de seis meses após a expedição do registro contestado, concomitantemente com o respectivo depósito pelo requerente.

§ 2o. - O direito de preferência só poderá ser transferido conjuntamente com o respectivo gênero de negócio.

Art. 104 - O titular da marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris, revista em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, terá direito de precedência para o registro.

#### CAPÍTULO V - DA MANUTENÇÃO, DA CESSÃO E DAS AVERBAÇÕES

##### SEÇÃO I - DA MANUTENÇÃO

Art. 105 - O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da publicação da expedição do certificado, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ único - A prorrogação só poderá ser requerida durante o último ano de vigência ou nos três meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.



## SEÇÃO II - DA CESSÃO

Art. 106 - A marca poderá ser cedida, desde que o cessionário preencha as condições legais para o pedido de registro, salvo no caso de sucessão legítima ou testamentária.

§ 1o. - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos de registro existentes, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim, para o que serão notificados cedente e cessionário, sob pena de cancelamento do registro, ou de arquivamento do pedido não cedido.

§ 2o. - Serão averbados os atos que determinarem a suspensão, limitação, extinção ou nulidade do registro.

## SEÇÃO III - DAS AVERBAÇÕES

Art. 107 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará a averbação das alterações de nome, sede e endereço do titular, bem como as decorrentes da mudança de titularidade.

Art. 108 - A averbação da cessão, quando devidamente instruída, produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Art. 109 - Cabe recurso no prazo de noventa dias da decisão que:

- I - Indeferir a averbação de cessão;
- II - Cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do parágrafo 1o. do artigo 106.

## SEÇÃO IV - DA LICENÇA DE USO

Art. 110 - O titular poderá celebrar contrato de licença para uso de marca, sendo-lhe facultado o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

§ 1o. - O contrato de licença produzirá efeitos em relação à terceiros a partir da data do requerimento da averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 2o. - Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso, no prazo de noventa dias.

## CAPÍTULO VI - DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 111 - O registro de marca extingue-se:

- I - Pela expiração do prazo de sua vigência, quando não prorrogado;
- II - Pela renúncia;
- III - Pela caducidade;
- IV - Pela declaração de nulidade.

Art. 112 - Caducará o registro quando, decorridos mais de cinco anos da expedição do certificado, na data do requerimento da caducidade,

comprovar-se, em processo instaurado a requerimento de terceiro com legítimo interesse.

I - Que o uso da marca não foi iniciado;

II - Que a marca não foi usada nos últimos cinco anos;

III - Que a marca, nos últimos cinco anos, foi somente usada com alteração substancial dos elementos característicos, constantes do registro;

IV - Que a marca geral foi usada sem estar acompanhada de marca específica, do mesmo titular;

V - Que não foi observado o disposto no parágrafo 2o. do artigo 142.

§ único - O titular será intimado, mediante publicação, para que se manifeste no prazo de noventa dias, cabendo-lhe comprovar o uso da marca ou justificar sua falta.

Art. 113 - Não ocorrerá caducidade quando o titular comprovar ter adotado providências efetivas para iniciar o uso da marca, ou justificar a falta de uso por motivo de força maior.

Art. 114 - A declaração de caducidade produzirá efeitos a partir de sua publicação.

Art. 115 - Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso no prazo de noventa dias.

Art. 116 - Não se conhecerá do requerimento de caducidade quando o uso da marca tenha sido comprovado em processo anterior, decidido há menos de cinco anos.

## CAPÍTULO VII - DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 117 - O pedido de registro de marca coletiva e de certificação será instruído com o regulamento de utilização, que disporá sobre as condições e proibições de uso da marca.

§ 1o. - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolado no prazo de sessenta dias a contar do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

§ 2o. - O regulamento de utilização da marca de certificação conterá:

- I - As características do produto ou serviço objeto de certificação;
- II - As medidas de controle que serão adotadas pelo titular;
- III - As sanções aplicáveis ao usuário da marca, pelo descumprimento das condições estabelecidas.

Art. 118 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante petição protocolada, que conterá todas as condições alteradas, sob pena de não serem consideradas.

Art. 119 - O uso da marca não depende de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.



Art. 120 - Além das causas de extinção estabelecidas no artigo 111 o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se:

I - Com a extinção do seu titular;

II - Quando a marca somente for utilizada em condições outras que não as previstas no regulamento de utilização.

Art. 121 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando acordada por, no mínimo, dois terços dos seus membros.

Art. 122 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observados ainda os artigos 112 a 116.

Art. 123 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas, e cujo registro esteja extinto, não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de três anos contados da extinção do registro.

#### CAPÍTULO VIII - DO DEPÓSITO E DO EXAME

Art. 124 - O pedido de registro deverá ser único e referir-se a uma só classe e, nas condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conterà:

I - O requerimento;

II - Etiquetas, conforme o caso;

III - O comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

§ 1o. - O requerimento deverá ser apresentado em língua portuguesa e os documentos que o acompanham, se em língua estrangeira, deverão ser acompanhados de tradução simples.

Paráq. 2o. - Apresentado o pedido, será feito o exame formal preliminar, e se devidamente instruído, será protocolado.

Art. 125 - Protocolado o pedido, será oficialmente publicado o clichê, precedido do número e data do pedido, e do nome do interessado, seguido da relação dos produtos ou serviços reivindicados e da respectiva classe, e eventuais especificações.

Art. 126 - A partir da data da publicação prescrita no artigo precedente, correrá o prazo de noventa dias, dentro do qual poderão apresentar oposição aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro.

§ único - Da data da notificação da oposição correrá o prazo de noventa dias para apresentação de réplica.

Art. 127 - Decorridos os prazos estabelecidos, será feito o exame do pedido, tendo-se em vista não só as oposições e réplicas oferecidas, mas ainda verificando-se:

I - Se o pedido atende às prescrições legais;

II - Se está tecnicamente bem definido;

III - Se existe anterioridade ou colidência.

Art. 128 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá formular exigências durante o exame, as quais deverão ser respondidas no prazo de noventa dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 1o. - Se não respondidas satisfatoriamente as exigências formuladas, o pedido será arquivado, cabendo recurso.

§ 2o. - Se contestada a exigência e não aceitas as razões, o pedido será arquivado, cabendo recurso.

§ 3o. - Da decisão que indeferir o pedido caberá recurso, no prazo de noventa dias.

§ 4o. - O exame do recurso não será iniciado antes de decorridos noventa dias a partir da sua publicação, permitida a manifestação de terceiros.

Art. 129 - Nos casos previstos nos parágrafos 1o., e 2o. e 3o. do Artigo 128, não havendo recurso, encerra-se a instância administrativa.

#### CAPÍTULO IX - DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 130 - O pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência e a respectiva comprovação deverão ser feitos no prazo de noventa dias, contados da publicação da intimação, sob pena de arquivamento do pedido.

§ 1o. - A retribuição prevista neste artigo poderá ser paga e comprovada no prazo de trinta dias, a contar da publicação do despacho de arquivamento, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 2o. - O registro considera-se expedido na data da publicação do respectivo ato.

§ 3o. - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do depósito e do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços a que se referem, as características do registro e a prioridade estrangeira, se reivindicada.

#### CAPÍTULO X - DA NULIDADE DO REGISTRO

Art. 131 - É nulo o registro concedido contra as disposições desta Lei.

#### SEÇÃO I - DA DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NULIDADE

Art. 132 - O processo de nulidade poderá ser instaurado mediante requerimento de pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses, contados da expedição do certificado de registro.

§ 1o. - Instaurado o processo, o titular será intimado para se manifestar, no prazo de noventa dias.



§ 2o. - Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, havendo ou não manifestação do titular, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial decidirá, no prazo de noventa dias, sob pena de extinção do processo de nulidade.

Art. 133 - A nulidade do registro pode ser total ou parcial. A nulidade parcial só será pronunciada se a parte subsistente puder considerar-se, por si mesma, registrável.

Art. 134 - A declaração de nulidade produzirá efeito a partir do depósito.

#### SEÇÃO II - DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 135 - A ação de nulidade poderá ser proposta pela União, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou por qualquer pessoa que tenha legítimo interesse.

Art. 136 - A ação de nulidade prescreve em cinco anos contados da data da expedição do registro, salvo quando obtido de má fé, caso em que a prescrição será de vinte anos.

Art. 137 - A ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quando não for autor, será citado para intervir no feito.

#### TÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 138 - Ficam revigorados os artigos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 e 196 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de dezembro de 1940).

§ 1o. - O artigo 187 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), mantido o seu parágrafo único, passa a ter a seguinte redação:

\*Art. 187 - Violar privilégio de invenção:

I - fabricando, sem consentimento do titular, produto que é objeto de privilégio;

II - usando meio ou processo que é objeto de privilégio ou produto obtido por processo patenteado;

III - importante, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio.

Pena: detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2o. - O artigo 189 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) passa a ter a seguinte redação:

Art. 189 - Reproduzir, por qualquer meio, no todo ou em parte, sem autorização do titular, modelo de utilidade ou desenho industrial alheio; explorar, sem autorização do titular, modelo de utilidade ou desenho industrial alheio; vender, expor à venda ou introduzir no

Pais objeto que é imitação ou cópia de modelo de utilidade ou desenho industrial patenteado.

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 3o. - O título do Capítulo III, título III, do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), passa a ter a seguinte redação: DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS.

§ 4o. - O artigo 192 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), mantidos os seus incisos, passa a ter a seguinte redação:

\*Art. 192 - Violar direito de marca:

§ 5o. - O inciso IV do parágrafo único do artigo 196 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), passa a ter a seguinte redação:

\*IV - Produz, importa, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa denominação de origem ou indicação de procedência\*.

§ 6o. - O inciso VII do parágrafo único do artigo 196 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), passa a ter a seguinte redação:

\*VII - Usa ou imita indevidamente nome de empresa alheio, ou seu elemento característico\*.

§ 7o. - O inciso XII do parágrafo único do artigo 196 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), passa a ter a seguinte redação:

XII - divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica ou de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.

§ 8o. - Acrescenta-se ao parágrafo único do artigo 196 do Código Penal (Decreto-Lei No. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), os seguintes incisos:

\*XIII - Explora ou divulga, sem autorização, segredo de fábrica ou de negócio, obtido mediante fraude ou em decorrência de relação contratual\*.

\*XIV - Reproduz ou imita título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda alheios\*.

#### TÍTULO IV - DA AÇÃO PENAL, DA AÇÃO CIVIL E DAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES

Art. 139 - A ação penal, a ação civil e as diligências preliminares regulam-se, respectivamente, pelo disposto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, mas as diligências realizadas em Júízo Criminal servem também para instruir a ação civil.



§ 10. - A ação civil poderá ser cumulada com pedido de indenização.

§ 20. - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

a) Os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;

b) Os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito;

c) A remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

§ 30. - O juiz poderá conceder medida liminar determinando a cessação da violação independentemente de medida cautelar preparatória.

§ 40. - Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

a) apreensão e destruição de marca falsificada ou imitada no local onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos;

b) destruição da marca falsificada ou imitada nos volumes, produtos ou artigos que a contiverem, antes de serem despachadas nas repartições fiscais, ainda que fiquem inutilizados os envoltórios ou os próprios produtos ou artigos.

§ 50. - Serão apreendidos "ex officio", pelas alfândegas, no ato da conferência das mercadorias, os produtos ou artigos revestidos de marcas falsificadas ou imitadas ou que contenham falsa indicação de procedência.

Art. 140 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal, não previstos no artigo 196 do Código Penal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, ou entre produtos, artigos e serviços postos no comércio.

Art. 141 - O titular do direito violado pode requerer, na ação civil como na ação penal, que o violador seja condenado a publicar, às suas expensas, a decisão judicial em jornais de grande circulação, nas cidades em que se perpetrou a violação.

## TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### SEÇÃO I - DOS ATOS, DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Art. 142 - Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores.

§ 10. - O instrumento de procuração, apresentado no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser escrito em português, dispensada a legalização consular ou reconhecimento de firma.

§ 20. - A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá constituir e manter procurador, domiciliado no Brasil e com poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

§ 30. - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de dois meses.

§ 40. - A procuração deverá ser apresentada até noventa dias contados da data do depósito ou da prática do ato, sob pena de arquivamento do processo.

### SEÇÃO II - DOS PRAZOS, DOS RECURSOS E DAS PETIÇÕES

Art. 143 - As petições sujeitas a retribuição só serão recebidas mediante comprovação do respectivo pagamento, no valor vigente à data de sua apresentação.

§ 10. - Não se conhecerá da petição quando apresentada fora do prazo legal.

§ 20. - Será indeferida a petição que não contiver fundamentação técnica ou legal.

Art. 144 - Os recursos previstos nesta Lei terão efeitos devolutivo e suspensivo e serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ único - A decisão dos recursos encerrará a instância administrativa.

### SEÇÃO III - DA CLASSIFICAÇÃO RELATIVA A PATENTES E MARCAS

Art. 145 - A classificação de patentes e marcas, quando não fixada em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil, será estabelecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### SEÇÃO IV - DAS RETRIBUIÇÕES

Art. 146 - Os serviços previstos nesta Lei serão pagos mediante retribuições fixadas por ato do Ministro de Estado sob cuja jurisdição se encontre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ único - O processo de recolhimento das retribuições será disciplinado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### SEÇÃO V - DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 147 - Os contratos que envolvam transferência de tecnologia, para valerem conta terceiros, estão sujeitos a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



§ 1o. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial regulará o processo de registro dos contratos.

§ 2o. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá prestar assistência aos interessados na redação dos contratos, quando solicitado.

#### CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 148 - As disposições desta Lei se aplicam a todos os pedidos em andamento.

Art. 149 - É assegurado o prazo em curso, concedido na vigência da Lei anterior.

Art. 150 - Os recursos contra a decisão de revisão administrativa e de cancelamento previstos nos artigos 58, parágrafo 4o., e 101, parágrafo 3o., da Lei No. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, encerrando a decisão a instância administrativa.

Art. 151 - Ao titular de registro cuja prorrogação tenha sido requerida na vigência da Lei anterior será assegurado o direito de adaptar o pedido às disposições desta Lei.

Art. 152 - As oposições de que trata o artigo 19 da Lei No. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão conhecidas como subsídios ao exame, na forma do parágrafo 2o. do artigo 27.

Art. 153 - O pedido de patente de modelo ou desenho industrial depositado na vigência da Lei No. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será denominado pedido de desenho industrial, prevalecendo, para todos os efeitos, a publicação já feita.

Art. 154 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda ainda não concedidos serão arquivados.

§ único - Os registros de expressão e sinal de propaganda em vigor extinguir-se-ão ao termo de sua vigência.

Art. 155 - Os atos, despachos e decisões relativos aos processos administrativos previstos nesta Lei só produzirão efeito a partir da sua publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 1o. - Salvo expressa disposição em contrário, os prazos consignados nesta Lei contam-se a partir da publicação;

§ 2o. - Na ausência de disposição em contrário, o prazo para adoção de providências determinadas por esta Lei será de noventa dias;

§ 3o. - Expirado o prazo fixado neste artigo, sem que tenha sido adotada a providência devida, o processo a ele relativo será automaticamente arquivado.

Art. 156 - Aos pedidos de patente depositados no exterior relativos às matérias de que tratam as alíneas b, c e f do artigo 9o. da Lei No. 5.772, de 21 de dezembro 1971, aplica-se o disposto nesta Lei, se requerida a patente no Brasil, dentro do prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, desde que:

I - Seu objeto não esteja ainda disponível no mercado brasileiro;

II - Seu objeto esteja disponível no mercado brasileiro por iniciativa exclusiva do titular da respectiva patente, ou seus sucessores.

§ 1o. - Fica assegurado, para os pedidos de patente depositados com base neste artigo, o prazo remanescente da patente em vigor no país de origem, observados os limites previstos no artigo 37.

§ 2o. - Fica assegurado aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no país o direito de obter patente nas condições previstas neste artigo, observados os seus incisos I e II.

Art. 157 - Esta Lei entrará em vigor três meses após sua publicação.

Art. 158 - Revogam-se os artigos 169 a 189 do Decreto-Lei No. 7.903, de 27 de agosto de 1945, o parágrafo único do artigo 2o. da Lei No. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, a Lei No. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, e demais disposições em contrário.