

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC-SP**

Curso de Direito Contratual

**RENATA SCHUINDT DO CARMO**

**CONTRATO PARA LICENÇA DE MARCA E PATENTE**

Monografia apresentada ao Curso de  
Especialização em Direito Contratual da  
Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP.

**São Paulo**

**2015**

## **RESUMO**

O objetivo do presente trabalho é discorrer, de forma um tanto quanto sucinta, sobre os pormenores dos institutos da marca e patente, desde os seus requisitos de validade, prazo de vigência e eficácia perante terceiros, sob o prisma da proteção constitucional do direito a propriedade.

É sabido que tais figuras jurídicas representam bens imateriais e recebem a garantia constitucional da propriedade. Conforme o disposto na legislação pertinente traremos a colação uma das faculdades de seu titular, a de conceder licença a terceiro por determinado lapso temporal sobre a coisa, seja a título gratuito ou oneroso, contudo, reservando para si a propriedade, análise esta feita sob o pálio da Constituição Federal, Código Civil e Lei 9.279/96.

**Palavras-chave:** Contrato, licença, marca e patente.

## **ABSTRACT**

This paper aims at discussing briefly on the details of the brand and patent offices, from their validity requirements, period of validity and effectiveness against third parties in the light of constitutional protection of the right to property.

It is known that such legal figures represent intangible assets and receive the constitutional guarantee of property.

To the relevant legislation we will deal with. The choice of the copyright owner, it will be allowed the use of the brand name for a limited period, either free or under payment.

However, it is reserved the propriety of the trademark following the rules established in Brazil Federal Constitution, Civil Code and Law 9.279/96.

**Keywords:** Agreement, license, trademarks and patents.

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	6
<b>CAPÍTULO 1. BREVE ANÁLISE A CERCA DO DIREITO DE PROPRIEDADE – PROPRIEDADE INTELLECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL</b> .....	7
<b>CAPÍTULO 2. MARCAS</b> .....	9
2.1 Primórdios e definição de marca.....	9
2.2 Natureza jurídica das marcas.....	11
2.3 Princípios norteadores do registro de marcas.....	12
2.4 Funções desempenhadas pelas marcas.....	15
2.5 Aspectos relevantes das marcas.....	17
<b>CAPÍTULO 3. PATENTES</b> .....	22
3.1 Histórico.....	22
3.2 Conceito e peculiaridades das patentes.....	23
3.3 Condições para obtenção da patente.....	26
<b>CAPÍTULO 4. DO CONTRATO PARA LICENÇA DE USO DE MARCA E PATENTE</b> .....	29
4.1 Definição.....	29
4.2 Peculiaridades.....	30
4.3 Importância econômica do licenciamento de uso de marca e patente....	35
4.4 Aplicação analógica do regramento dos contratos típicos ao contrato de licença de uso de marca e patente.....	36
4.5 Royalties.....	39
4.6 Cláusulas essenciais e úteis para a segurança jurídica e como forma de evitar conflitos.....	42

<b>CONCLUSÕES.....</b>	<b>46</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>48</b>

## INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta de forma simples, o contrato para licença de marca e patente, uma modalidade contratual cada vez mais presente em nossa atualidade.

Antes de adentrarmos ao tema do presente estudo, para ser possível o entendimento do mesmo, estudaremos, não de forma exaustiva, alguns institutos relevantes para o trabalho em questão. Para tanto iniciaremos tratando, de forma genérica, o direito de propriedade.

É sabido que o direito de propriedade, de forma um tanto quanto singela, é o direito de usar, gozar, usufruir e dispor de um determinado bem.

Sendo o contrato para licença de marca e patente uma modalidade contratual intimamente ligada ao direito marcário, não há como se falar desse tipo contratual sem tecer breves comentários sobre esse ramo do direito.

Para tanto, será apresentado uma breve introdução sobre o direito de propriedade brasileiro destacando-se o direito de propriedade intelectual e propriedade industrial.

Assim, o escopo deste estudo é analisar os principais aspectos jurídicos dos direitos autorais, para adaptarmos ao contrato para licença de marca e patente.

Por fim, para a elaboração do trabalho, foi realizada vasta pesquisa bibliográfica, a fim de serem levantados os principais tópicos a serem abordados e explorados no estudo de cada tema.

# 1. BREVE ANÁLISE A CERCA DO DIREITO DE PROPRIEDADE – PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

No Brasil o direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal, precisamente em seu artigo 5º, inciso XXII. Entretanto, nossa legislação não tratou referido direito apenas na Carta Magna. O Código Civil, no mesmo sentido do dispositivo constitucional, em seu artigo 1228, define essa garantia ao citar que “*o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha*”.

Nesse sentido, convém mencionar que o direito da propriedade está inserido no campo dos direitos reais ou direitos das coisas, tendo por objeto as relações jurídica havidas entre os sujeitos de direito com bens materiais e imateriais, passíveis de apropriação.<sup>1</sup>

Nos dizeres do ilustre professor Orlando Gomes:

a propriedade é o mais amplo direito de utilização econômica das coisas, direta ou indiretamente. O proprietário tem a faculdade de servir-se da coisa, de lhe perceber os frutos e produtos, e lhe dar a destinação que lhe aprouver. Exerce poderes jurídicos tão extensos que a sua enumeração seria impossível.<sup>2</sup>

No que se refere ao direito de utilização da propriedade, com o viés estritamente econômico, convém observar que nos primórdios do capitalismo, a ideia que se tinha da propriedade privada era carregada de relações estritamente individualistas, típicos do período Liberal. Referido direito, de propriedade, era subjetivo tido como

---

<sup>1</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. *Do direito das marcas e da propriedade industrial*. Servanda: Campina/SP: 2ª Ed.: 2012: p. 17.

<sup>2</sup> GOMES. Orlando. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Forense: 13ª Ed.: 1998: p. 98.

sagrado e inviolável. Entretanto, de acordo com o seu desenvolvimento histórico, a propriedade passou a não ser mais considerada um direito meramente subjetivo, tendo sido remoldado pela chamada função social.<sup>3</sup>

Vale dizer que, tanto a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIII<sup>4</sup> quanto o parágrafo único do artigo 1228 do Código Civil, garante o uso social da propriedade. A corroborar com referido entendimento, vejamos o que diz o citado artigo:

o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.<sup>5</sup>

No nascimento, o direito de propriedade recaía somente sobre os bens matérias ou corpóreos, havendo à época forte restrição doutrinária quanto à sua aplicação sobre os bens imateriais ou incorpóreos. Entretanto, a teoria mais moderna tendencionou a admitir a propriedade sobre bens imateriais.<sup>6</sup>

Importante dizer que esses bens imateriais ou incorpóreos são aqueles que decorrem das atividades intelectual e inventiva do homem. Ao conjunto de bens decorrentes do intelecto humano denomina-se propriedade intelectual.<sup>7</sup> Por sua vez a propriedade intelectual, se divide em propriedade industrial e direito de autor.

Nesse sentido, podemos dizer que a propriedade intelectual é um ramo do direito que protege as criações intelectuais e faculta aos seus titulares, direitos econômicos

---

<sup>3</sup>

OLIVEIRA. Giovanni  
Campanha de. *A ampliação do conceito de propriedade com vistas a assegurar o cumprimento da função social dos bens incorpóreos e intangíveis*. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/21955/a-ampliacao-do-conceito-de-propriedade-com-vistas-a-assegurar-o-cumprimento-da-funcao-social-dos-bens-incorporeos-e-intangiveis> - Acessado em 27/10/2014.

<sup>4</sup> Art. 5º XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

<sup>5</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 22.

<sup>6</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 27.

<sup>7</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 28.

os quais ditam a forma de comercialização, circulação, utilização e produção dos bens intelectuais ou dos produtos e serviços que incorporam tais criações. É um sistema criado para garantir a propriedade ou exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico e possui diversas formas de proteção.

Sendo assim, podemos afirmar que a propriedade industrial é, uma espécie do gênero propriedade intelectual, a qual compreende alguns dos bens intelectuais, tais como: obras protegidas pelo direito de autor, invenções, desenhos industriais, nomes empresariais, marcas, dentre outros. Todos esses possuem como característica comum a imaterialidade, eis que são bens incorpóreos, com tudo, mesmo sendo incorpóreos são passíveis de apropriação, garantindo ao seu titular o direito de uso, gozo, fruição e disposição do bem.<sup>8</sup>

## **2. MARCAS**

### **2.1 PRIMÓRDIOS E DEFINIÇÃO DE MARCA**

Em sua essência, podemos tratar o direito marcário como sendo um direito especificamente atrelado aos bens imateriais decorrentes do intelecto humano que formam a propriedade industrial têm-se que este sinal também recebe proteção legal, sendo garantido ao seu titular o direito de uso exclusivo por tempo indeterminado, segundo alguns critérios legais. Porém, como veremos, nem sempre foi assim.

Importante observar que a história das marcas se confunde com a dos nomes, sendo oculta a identificação do momento exato de seu surgimento, já que pelo que tudo indica, de forma clara ou obscura, sempre estiveram presentes na história da humanidade.<sup>9</sup>

Marcelo Scudeler relata sobre a origem das marcas dizendo que:

---

<sup>8</sup> LABRUNIE, Jacques. *Contrato de licença de uso de marca e suas particularidades*. In: PEREIRA JUNIOR, ANTONIO JORGE (Coord.). *Direitos dos Contratos*. Quartier Latin: São Paulo: 2006. p. 230.

<sup>9</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. *Ob. Cit.*, p. 56.

é a partir da Idade Média que um nome ou um símbolo passaram a ser, efetivamente, usados como sinais identificadores e diferenciadores de um objeto, dando-lhe um evidente caráter comercial.[...] Como se sabe esse período histórico é marcado pelo início da industrialização.[...] Assim, os primeiros a adotarem os sinais para identificação de seus produtos, durante a Idade Média, foram os fabricantes de sedas, vidros, armas e outros.<sup>10</sup>

Torna-se fundamental, visto os relatos sobre o surgimento das marcas, trazer o seu conceito. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI marcas são “*sinais distintivos usados para diferenciação entre produtos idênticos ou parecidos ofertados por diferentes produtores ou prestadores de serviços.*”<sup>11</sup>

Por sua vez, o renomado Waldemar Ferreira menciona que marcas são “*palavras, sinais ou figuras, isoladas ou em conjunto, de forma original, adotados e de uso exclusivo do fabricante ou comerciante, assegurado pelo registro, a fim de assinalarem-se seus produtos ou mercadorias as exporem à venda.*”<sup>12</sup>

Já para Jacques Labruine, marca “*é todo signo distintivo, visualmente perceptível, passível de distinguir produtos ou serviços, de outros iguais, semelhantes ou afins, de origem diversa.*”<sup>13</sup>

Por sua vez, o renomado professor Fábio Ulhoa Coelho defende que marcas “*são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço.*”<sup>14</sup>

Quando tratamos referido temo o âmbito legal, podemos citar o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) o qual adotou um conceito simples, porém

---

<sup>10</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 59.

<sup>11</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. *Licença de Marca*. Curitiba; Juruá Editora; 2012; pág. 34.

<sup>12</sup> FERREIRA. Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo; Saraiva; 1962; vol. VI; pág. 31.

<sup>13</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p. 235.

<sup>14</sup> COELHO. Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 8ª Ed., São Paulo; 2004; pág. 141.

eficaz, ao citar marcas como sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”<sup>15</sup>

Importante trazer a baila a Ata Final dos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT à legislação brasileira, incorporando o acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao Comércio (TRIPS), através do Decreto nº 1355/94, o qual definiu marca como:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular, palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.<sup>16</sup>

## 2.2 NATUREZA JURÍDICA DAS MARCAS

Encontramos na doutrina diversas definições para a natureza jurídica das marcas. Podemos dizer que a primeira delas, denominada como doutrina do direito pessoal assinala que a marca é uma extensão da personalidade humana, da criação do homem, definindo-a como um direito de personalidade.<sup>17</sup> Uma outra, chamada de doutrina dos direitos intelectuais, que é defendida por entender que as marcas não se enquadram nos direitos pessoais, reais ou de obrigações, mas sim nos direitos intelectuais. Por sua vez, a terceira doutrina defende a natureza jurídica das marcas como direito sobre bens imateriais. Importante observar, por fim, que a definição preponderante tanto na doutrina quanto na jurisprudência, ministra a tese dos direitos de marcas como sendo um direito de propriedade.

---

<sup>15</sup> [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm) - Acessado em 23/10/2014.

<sup>16</sup> CESÁRIO. Kone Prietro Furtunato. *Licença de uso de marca e sua exploração*. São Paulo: 2005. Dissertação apresentada à Banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na disciplina de Direito Comercial. p. 46.

<sup>17</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit., pág. 36.

Tal posicionamento encontra respaldo em nossa Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 5º, inciso XXIX, o seguinte<sup>18</sup>:

*“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

*XXIX – 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.” (g.n.)*

Esse direito de propriedade que recai sobre as marcas é de fundamental e de extrema importância em nosso ordenamento, visto que ele assegura aos seus detentores o direito de usar, gozar, dispor, ceder o sinal registrado e, ainda, impugnar o uso indevido de tais sinais por terceiros.<sup>19</sup>

## **2.3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO REGISTRO DE MARCAS**

Importante trazer ao presente trabalho, a contribuição que nos traz a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) visto que ela apresenta alguns princípios ou requisitos essenciais para que determinado sinal seja registrado como marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o que é convalidado pela doutrina e jurisprudência como verdadeira proteção ao registro de marcas.

Convém observar que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a proteção da marca se aperfeiçoa tão somente com o efetivo registro junto ao INPI, pois, o

---

<sup>18</sup> [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm) - Acessado em 21/10/2014.

<sup>19</sup> RODRIGUES. Silvio. *Direito Civil – Direito das Coisas*. São Paulo; Saraiva; Vol. 5; 2003; pág. 77.

mero depósito de pedido de registro, gera apenas expectativa de direito. Em síntese, não havendo registro, inexistente proteção marcária.<sup>20</sup>

Nota-se que a efetivo registro da marca é de suma importância quando tratamos da propriedade da mesma.

A corroborar com o entendimento acima, convém observar que os princípios norteadores do registro de marca devem ser apreciados em conjunto e de maneira harmônica com o restante do ordenamento jurídico pátrio<sup>21</sup>, não devendo restringir a análise de apenas um dos princípios isoladamente. A jurisprudência e a doutrina zelam pela proteção da marca através da aplicação desses princípios, os quais analisaremos um a um, de forma sucinta, no decorrer do tópico em estudo.

Iniciaremos discorrendo sobre o princípio da novidade, o qual, por sua vez, tem sua prevalência justificada na necessidade de um sinal, para ser passível de registro, ser novo e estar disponível, ou seja, não ter sido objeto de registro prévio<sup>22</sup>. Importante dizer que referido princípio não é absoluto, visto que nada impede que marcas idênticas ou semelhantes existam no mercado desde que apostas a identificar produtos ou serviços sem afinidade mercadológica<sup>23</sup>, quando registradas em classes diferentes, o que obsta a confusão e a indução de clientes em erro.

Outro grande princípio que merece análise, é o princípio da territorialidade. Citado princípio é compreendido como o limite do direito de marca estabelecido pela Lei nº

---

<sup>20</sup> Neste sentido, Apelação Civil nº 288.097.4/8; 994.07.101434-4 e 0065623-75.2004.8.26.0000 oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo e Apelação Civil nº 289335 SC 2009.028933-5 oriundo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

<sup>21</sup> Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1204488. Ministra NANCY ANDRIGHI. D.J. 22/02/2011 – Disponível em: [http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo\\_visualizacao=null&processo=1204488&b=ACOR](http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=1204488&b=ACOR) – Acessado em 22/10/2014.

<sup>22</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. cit., p. 50.

<sup>23</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit. p. 70.

9276/96, isto é, proteção marcária tem limites territoriais<sup>24</sup>, se estendendo apenas no território nacional, com exceção das marcas notoriamente conhecidas.<sup>25</sup>

Considerado de maior autoridade no direito marcário, um outro princípio importante é o princípio da especificidade, que estabelece que determinada marca só poderá ser registrada em uma classe de produto ou serviço, impedindo que uma mesma marca seja registrada na mesma classe por titulares diversos, visa-se, assim, impedir marcas idênticas ou semelhantes registrada na mesma classe de produtos ou serviços já existentes, o que, de fato, poderia causar confusão aos consumidores acerca da origem de determinado produto ou serviço e, ainda, permitir o uso de uma mesma marca em diferentes ramos de atividades.

Entretanto, vale dizer que aqui também há exceção, a qual recai sob as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atividades.<sup>26</sup> Além dos princípios atrás elencados, há outros insertos na Lei no. 9.279/96 que, apesar de serem subsidiários àqueles já conhecidos, merecem ser citados.

Merece destaque o princípio da distintividade que traz a necessidade do sinal a ser registrado como marca ter capacidade distintiva<sup>27</sup>, ou seja, de distinguir no mercado produtos e serviços idênticos ou semelhantes, mas de origem diversa<sup>28</sup>.

Princípio da veracidade é tão relevante quanto este último, pois ele está relacionado à idoneidade e transparência, passível de não causar engano ou equívoco aos

---

<sup>24</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. cit.,p. 42.

<sup>25</sup> A proteção às marcas notoriamente conhecidas se deu através do disposto no artigo 6º da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual –CUP, a qual foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 19.056/29. Tal dispositivo (artigo 6º da CUP) defende as marcas que angariaram prestígio e grande notoriedade, extrapolando o princípio da territorialidade, merecem ser protegidas através do comprometimento dos países signatários em invalidar, recusar e proibir o uso de marcas notoriamente conhecidas, assim consideradas por determinado país. Importante destacar que as marcas notoriamente conhecidas se distinguem das marcas de alto renome, as quais seu reconhecimento extrapola o seu ramo de atividade tendo proteção estendida em todos os ramos. RICCI. Antonio. Artigo 6-Bis da Convenção da União de Paris. *A proteção à marca notoriamente conhecida nos Tribunais Brasileiros*. 2005. Disponível em: [http://www.ricci.com.br/paginas/news/dez\\_05/jurisprudencia/default.htm](http://www.ricci.com.br/paginas/news/dez_05/jurisprudencia/default.htm) - Acessado em 21/10/2014.

<sup>26</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. cit.,p. 58.

<sup>27</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 50.

<sup>28</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 70.

consumidores, eis que visa “*impedir que a marca outorgue ao produto identificado qualidades que, na realidade, não são encontradas*”<sup>29</sup>.

Por sua vez, o princípio da afinidade, complementar ao princípio da especialidade, assegura que além de haver a necessidade de distinção de segmentos de atuação pelos detentores de marcas, é primordial que os produtos ou serviços atinentes à determinada marca não possuam afinidade entre si.<sup>30</sup>

Uma exceção aos princípios da territorialidade e especialidade, é o princípio da celebridade. Esse princípio confere proteção às marcas de alto renome ou notórias, eis que essas mesmas não estando registradas em território nacional impedem o registro por terceiros.<sup>31</sup>

Por ser o Brasil signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual - CUP, como se pode vislumbrar, no que tange as marcas notoriamente conhecidas, o princípio da celebridade sobrepõe-se aos princípios da especificidade e territorialidade.

Importante dizer que tais princípios são de suma importância para o direito marcário e devem, conforme já ressaltado, ser analisados como conjunto principiológico necessário para o registro de marca e não princípios isolados entre si.

## **2.4 FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELAS MARCAS**

Tema de extrema relevância, visto que as funções exercidas pelas marcas demonstram, sobretudo, quão expressivo e cauteloso deve ser o contrato para licença de uso

---

<sup>29</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 70.

<sup>30</sup> SHMIDT, Lélío Denicoli. *Princípios aplicáveis aos sinais distintivos*. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 71.

<sup>31</sup> SHMIDT, Lélío Denicoli. Ob. cit., p. 71

de marca.<sup>32</sup> Entretanto, para se apresentar essas funções e entender os pormenores desse contrato de licença é necessário relembrar que nos primórdios do surgimento do direito marcário, a marca tinha por intuito indicar sua origem e procedência, tão somente.

Muito embora essa razão de ser ainda prevaleça, vislumbra-se atualmente que as marcas possuem diversas outras funções, sendo que todas elas carregam para um objetivo comum, a proteção do titular e do consumidor, eis que visam identificar o titular do produto ou serviço e evitar possíveis abusos.

Nota-se que dentre as inúmeras funções atribuídas às marcas que advieram dos tempos atuais, temos de dar maior ênfase a função trazida pelo artigo 122 da Lei nº. 9.279/96, através do caráter distintivo que é assegurado por lei, qual seja, a função distintiva. Outra de suma razão, trazida pela doutrina, é a função indicativa de qualidade, eis que se entende que a marca está intrinsecamente vinculada à qualidade do produto ou serviço.

De modo similar ao que acabamos de citar (indicativa de qualidade), é a função de credibilidade e perenidade que se defende que as marcas expressam a credibilidade e reputação alcançada depois de certo período. Função outra existente é a informacional, já que a marca tende a recepcionar e transmitir informações aos consumidores<sup>33</sup>.

Contudo, sem desmerecer as funções atrás citadas, tem-se que a função ínsita às marcas mais acentuada, no entender do ilustre professor Carvalho de Mendonça, é a *“função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 60.

<sup>33</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 65.

<sup>34</sup> MENDONÇA. J. X. de Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 2o. Ed., Rio de Janeiro; Freitas Bastos; 1934. p. 217.

Ao discorrer da função econômica contemporânea das marcas, Thiago Jabur Carneiro, defende ser “*unísono o entendimento doutrinário acerca da função econômica das marcas, mormente quando inseridas em um contexto no qual a globalização e o célere dinamismo insito às relações capitalistas regem a economia mundial, tendo como resultado imediato a proteção nacional e internacional as ideias e bens incorpóreos formadores do fundo de empresa.*”<sup>35</sup>

Em contraponto à função econômica da marca, a doutrina moderna enraíza a função social das marcas sob o fundamento de que a utilização da marca conferida pela Lei nº 9.279/96 ultrapassa os interesses do seu titular, alçando toda a coletividade, conforme preceitua nossa Carta Magna ao tratar dos direitos fundamentais, repousando na repressão à concorrência desleal e proteção do consumidor.<sup>36</sup>

Há tempos o Poder Judiciário passou a emanar a função social das marcas nos julgados, inclusive reconhecendo a proteção do público através da proteção à marca, como se pode verificar na decisão a seguir:

Marca. proteção jurídica. objetivo. serviços. associação civil. sigla. vias de invalidação. recurso provido. - no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.<sup>37</sup>

## **2.5 ASPECTOS RELEVANTES DAS MARCAS**

A Lei da Propriedade Industrial traz inúmeros aspectos às marcas e ao contrato para licença de uso de marca, os quais convêm serem citados neste trabalho.

---

<sup>35</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 65.

<sup>36</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 72.

<sup>37</sup> Superior Tribunal de Justiça. Resp 3230/DF. Quarta Turma. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA. Data do Julgamento: 04/09/1990. Disponível em [http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo\\_visualizacao=null&livre=marca+proteger+o+p%FAblico&b=ACOR](http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=marca+proteger+o+p%FAblico&b=ACOR) – Acessado em 11-10-2014.

Inicialmente, cabe assinalar, três sistemas legislativos quanto ao registro de marcas, sendo estes denominados de sistema declarativo, sistema atributivo e misto. No sistema declarativo o direito resulta do primeiro uso e da ocupação, independente de registro.

Contudo no sistema atributivo a propriedade da marca é reconhecida pela legislação através do registro no órgão competente (INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial), o qual concederá ao titular as prerrogativas e proteção previstas em lei.<sup>38</sup> E o chamado sistema misto, que reconhece a proteção dos dois sistemas anteriores.

O sistema atributivo, de acordo com o disposto no artigo 129 da LPI, foi o eleito para o registro de marcas adotado pelo Brasil.<sup>39</sup> Tal se confirma no disposto no Manual do Usuário ao sistema de registro de marca do INPI:

Segundo a legislação brasileira, a propriedade de uma marca é obtida pelo registro da marca concedido pelo INPI, que assegura ao seu dono o uso exclusivo em todo o território nacional. O titular pode autorizar terceiros a utilizar sua marca ou impedir outras pessoas de utilizá-la para assinalar produtos ou serviços, idênticos, semelhantes ou afins.<sup>40</sup>

Em relação aos tipos de marcas, a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 123<sup>41</sup>, prevê a existência de marca de produto ou serviço, a qual é utilizada para distinguir produtos ou serviços, marca de certificação, que serve para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada e a marca

---

<sup>38</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 67.

<sup>39</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit., p. 75.

<sup>40</sup> Manual do usuário do sistema de marcas-INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado em 25/10/2014.

<sup>41</sup> Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm) - Acessado em 21/10/2014.

coletiva, semelhante à marca de produto ou serviço, é aquela utilizada para distinguir produtos e serviços, porém, advindos de uma determinada entidade.<sup>42</sup>

Sobre a apresentação das marcas, há outras espécies, são elas: marca nominativa, aquela composta apenas por letras e/ou números do nosso alfabeto e sinais gráficos e de pontuação, limitando-se ao elemento nominal; marca figurativa, formada por elementos figurativos, tais como: desenhos, formas gráficas, imagens, figuras, letras de alfabetos estrangeiros e; marca mista, formada por elementos nominativos e figurativos e marca tridimensional, aquela constituída pela forma plástica de um produto ou de embalagem que seja distintiva, esta também pode conter elementos figurativos e nominativos.<sup>43</sup>

Não bastando, há também uma segunda classificação de espécies que leva em consideração o grau de conhecimento da marca no mercado, são elas: as marcas de alto renome, as quais têm tratamento especial previsto em Lei na medida em que não fica restrita ao ramo de atividade para o qual foi originalmente concedida, mas a todos os outros, não se aplicando o princípio da especialidade, e as marcas notoriamente conhecidas, previstas no artigo 6-Bis da Convenção de Paris e pelo artigo 126 da LPI, abrange aquelas marcas que se tornaram muito conhecidas e alcançaram prestígio dentro do seu ramo de atividade, por isso, gozam de proteção especial.<sup>44</sup>

Sob a óptica à sua proteção, as marcas podem ser: registrada, registranda ou de fato. Registrada será aquela cujo certificado de registro foi expedido pelo INPI. Registranda é aquela que tem apenas a expectativa de direitos, visto que ainda não foi concedida pelo INPI, ou seja, trata-se do pedido de registro de marca. E, por último, marca de fato é aquela

---

<sup>42</sup> Manual do usuário do sistema de marcas-INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado em 20/10/2014.

<sup>43</sup> Manual do usuário do sistema de marcas-INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado em 21/10/2014.

<sup>44</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 73.

existente de fato no comércio, mas não de direito, já que não foi depositada registrada no INPI, mas sua existência é comprovada por outros meios, como publicitários, notas fiscais, dentre outros.<sup>45</sup>

Quanto a sua identificação, a marca, pode ser: marca de certificação, “*aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada*”, por exemplo o sinal ISO 9000” que atesta a qualidade e credibilidade de produtos e serviços e marca coletiva, é aquela usada para identificar produtos ou serviços advindos de um agrupamento profissional, espaço territorial ou reunião de entidades.<sup>46</sup>

Além de tratar dos tipos de marcas, a Lei da Propriedade Industrial, trás ainda em seu artigo 124 os sinais que não podem ser registrados como marcas. O INPI tratando a referida lista de proibição traz as seguintes recomendações, visando evitar o registro indevido de marcas:

- Reprodução ou imitação de marca registrada por terceiros (mesmo parcialmente) para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins que possa causar confusão ou associação com marca alheia;
- Um sinal ou expressão de propaganda (p.ex.: Cimento Mauá – Melhor Não Há). Marca não é propaganda; e propaganda não pode ser protegida nos termos da LPI;
  - Um sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofendam a honra e a imagem de pessoas.
  - Brasões, armas, medalhas, bandeiras, emblemas, distintivos e monumentos oficiais públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais. Siglas que evidentemente sejam reconhecidas como sendo de entidades governamentais devem ser evitadas, uma vez que possuem proteção especial.
  - Designação ou sigla de entidade ou órgão público quando não requerido pelo próprio;
  - Reprodução ou imitação de elemento distintivo de nome comercial de terceiros que possa causar confusão ou associação com estes;
  - Cores e suas denominações, exceto se dispostas ou combinadas de modo distintivo;
  - Termos que induzam à falsa idéia de procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço;

---

<sup>45</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 74.

<sup>46</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Ob. Cit., p. 74.

- Termos que reproduzam ou imitem indicação geográfica. (p.ex.: Champagne, Cognac, Bordeaux etc).
- Nome civil, patronímico e imagem de terceiro a não ser acompanhados de autorização deste.<sup>47</sup>

Não obstante ao rol de sinais proibitivos elencados na Lei da Propriedade Industrial, é necessário, conforme já observado, que a marca registrada sirva para distinguir um produto de outro semelhante, do contrário, também será proibida.

Importante aspecto atribuído pela Lei é a duração do registro de marca, eis que após a concessão do registro este vigora por 10 anos, podendo tal registro ser renovado por igual período, tantas vezes quanto seja da vontade do titular e desde que permaneça tal marca em uso.<sup>48</sup>

Convém observar que o desuso da marca durante o seu período de vigência acarretará a caducidade do registro<sup>49</sup>, eis que não há que se falar em “*proteção jurídica a um sinal ocioso que nenhuma função possua, a não ser no mundo jurídico desprovido de qualquer eficácia socioeconômica.*”<sup>50</sup>

A Lei da Propriedade Industrial também trouxe aspecto relevante quanto à possibilidade de um registro de marca ser declarado nulo se estiver em desconformidade com o disposto naquele ordenamento<sup>51</sup>, a qual poderá ser parcial ou total, a requerimento de qualquer interessado ou do próprio INPI, no prazo de até 180 dias da concessão do

---

<sup>47</sup> Manual do usuário do sistema de marcas-INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado em 21/10/2014.

<sup>48</sup> Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm). - Acessado em 20/10/2014.

<sup>49</sup> O Art. 142 da LPI prevê que: O registro da marca extingue-se: III - pela caducidade;”. Ao tratar do tema o INPI comenta que: A qualquer um, que possua legítimo interesse, é facultado solicitar a caducidade de um registro, caso o uso da marca, na forma originalmente requerida, não tenha sido iniciado decorridos cinco anos da concessão do registro ou o seu uso tenha sido interrompido por mais de cinco anos. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado dia 21/10/2014.

<sup>50</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 82.

<sup>51</sup> Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

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

registro.<sup>52</sup> Por oportuno, cabe enfatizar que o artigo 130 da LPI elenca os direitos decorrentes da marca registrada, dispondo que aos seus titulares é assegurado “*ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.*”

Por fim, outro aspecto relevante trazido pela Lei, que visa a proteção das marcas e conseqüentemente dos contratos para licença de uso de marca, é a criminalização do uso indevido da marca.

A Lei dispõe que incorre em crime contra marca aquele que reproduz indevidamente uma marca alheia ou altera marca registrada por terceiro, tais crimes são contemplados também nos crimes de concorrência desleal.<sup>53</sup>

### **3. PATENTES**

#### **3.1 HISTÓRICO**

Noticia-se que a primeira patente para o estabelecimento de nova indústria parece ter sido outorgada pelo rei Eduardo III em 1331, também, se relata em 1376, a patente de monopólio para a venda de vinhos doces na cidade de Londres.<sup>54</sup>

A primeira Lei que tratou das patentes foi a da República de Veneza em 1474, e em seguida, na Alemanha. Em 1623 foi promulgada na Inglaterra o Estatuto dos

---

<sup>52</sup> Manual do usuário do sistema de marcas-INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/pdf/ManualeMarcas2.pdf> - Acessado em 21/10/2014

<sup>53</sup> Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou III - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

<sup>54</sup> LABRUNIE. Jacques. *Direitos de Patentes*. São Paulo: Manole: 2006. p. 13

Monopólios que tratava das invenções e patentes. Nos Estados Unidos a primeira Lei de patentes surgiu em 1790, em 1971 foi promulgada Lei na França. Mas foi a partir do século XIX com o fenômeno da Revolução Industrial que as legislações nacionais ganharam proporção.

Já no Brasil, a primeira Lei brasileira sobre patentes surgiu em 1809, denominado de Alvará Real. A Constituição do Império do Brasil de 1824 também tratou da proteção das invenções. Em 1882 promulgou-se a primeira Lei de patentes (Lei nº 3129), em 1923 surge o Decreto nº 16264 que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, em 1934, através do Decreto nº 24507, surge o primeiro Código da Propriedade Industrial, em 1970 a Lei nº 5648 criou o INPI, em 1971 entra em vigor a Lei nº 5772/71 e por último a Lei nº 9.279/96 que regula direitos e obrigações da propriedade industrial, a qual foi promulgada devido a imensa pressão dos Estados Unidos que exigiam uma proteção efetiva específica às patentes.

De suma importância, porém, é citar o artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, o qual assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas.

E ainda, a Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário desde 1883, que trata da proteção da propriedade industrial, e vigente desde 1995, o Acordo sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados ao Comércio –TRIPS (Decreto nº 1355/94). Há também diversos atos normativos do INPI que trata das patentes.<sup>55</sup>

### **3.2 CONCEITO E PECULIARIDADES DAS PATENTES**

---

<sup>55</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.*, p. 15/17.

Visando adentrar ao mérito da questão das patentes, trazendo seus conceito e requisitos, torna-se essencial o conceito e peculiaridades da invenção, eis que a patente está diretamente relacionada a este instituto.

Nos dizeres de Jacques Labrunie invenção “é a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Existem duas formas de proteger ou manter a exclusividade sobre uma invenção: por meio do segredo ou da patente de invenção.”<sup>56</sup>

Convém observar que isso demonstra que somente com a obtenção da patente de invenção expedida pelo INPI, o titular obtém efetivamente o direito de exploração exclusiva da invenção, mediante direito de propriedade.<sup>57</sup>

Vale destacar que a invenção se confunde com a descoberta, eis que a primeira consiste na criação de uma coisa até então inexistente, enquanto a segunda é a revelação de uma coisa existente na natureza.<sup>58</sup>

Superada a questão conceitual da invenção, torna-se fundamental definir patente de invenção. Para Gama Cerqueira, a diferença consiste em ser “*o ato pelo qual o Estado reconhece direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício.*”<sup>59</sup>

Por sua vez, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI diz que a patente “*é um direito derivado de um recurso legal, que é conferido a uma pessoa em virtude de lei, de impedir terceiros, durante um período limitado, de realizar certos atos relativos à invenção descrita.*”<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.*, p. 1.

<sup>57</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.* p.1/2.

<sup>58</sup> CERQUEIRA. Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: RT: 2a. Ed.: 1982: p. 222.

<sup>59</sup> CERQUEIRA. Gama. *Ob. Cit.*, p. 202.

<sup>60</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.*, p. 6.

Segundo Jacques Labrunie a patente de invenção “*é o título conferido pelo Estado ao titular da invenção, ou a seus sucessores, através do órgão competente, após a verificação das condições legais de patenteabilidade*”. “*A patente constitui basicamente um documento, dividido em duas partes: a primeira descreve a invenção e a técnica pertinente, chamada relatório descritivo; e a segunda são as reivindicações, caracterizadoras da invenção em si, delimitando os direitos do inventor*”. “*É um título expedido pelo Estado, após o cumprimento de certas formalidade, que confere a seu titular o direito de propriedade temporária sobre a invenção, permitindo-lhe a exclusividade de explorá-la.*”<sup>61</sup>

Vale destacar que existe também o modelo de utilidade, cujos direitos de uso e exploração são assegurados pela patente, este é denominado popularmente como uma pequena invenção e definido como uma espécie de aperfeiçoamento realizado em um objeto para facilitar, melhorar ou ampliar a sua utilização).<sup>62</sup>

Diante disso, chegamos a concluir que a patente não cria direitos ao inventor, apenas reconhece o direito do inventor a sua invenção, eis que a invenção só será protegida pelo ordenamento jurídico se patenteada.<sup>63</sup>

Assim, indaga-se, se o registro da patente seria um ato declarativo ou atributivo de direitos. A doutrina não é uníssona nesse sentido, porém, a posição que menciona que o registro tem efeitos mistos, tanto declarativo quanto constitutivo, parece ser a mais adequada. Eis que o INPI reconhece o direito do titular da invenção e declara a sua patenteabilidade, porém, para isso o inventor deve requerer a patente para existir o direito de propriedade e de exploração exclusiva.

---

<sup>61</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p. 7.

<sup>62</sup> TADEI. Marcelo Gazzí. *Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro*. 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14385/marcas-e-patentes-os-bens-industriais-no-direito-brasileiro/2> - Acessado em 01/11/2014.

<sup>63</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p. 7.

Em relação à natureza jurídica da patente adota-se a teoria do direito de propriedade sobre as criações intelectuais. Nesse sentido comenta Luiz Leonardos:

Podemos, então, concluir a nossa pesquisa, afirmando que o direito do titular da invenção patenteada é um direito de propriedade, idêntico a qualquer outra propriedade do direito comum, como regulado no Código Civil.<sup>64</sup>

Ratifica-se esse posicionamento com o disposto na Lei no. 9.279/96, que em seu artigo 6º. dispõe: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.” (g. n.)

### **3.3 CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA PATENTE**

Considerando que a patente pode ser vista como um título expedido pela administração pública após a tramitação de um processo administrativo e fruto de uma decisão administrativa do INPI. No entanto, para que uma invenção possa receber proteção patentária com a outorga do título de propriedade (carta-patente) pelo INPI, é necessário que o titular da invenção satisfaça as condições estabelecidas em Lei e nos Atos normativos do INPI.

Inicialmente, para que haja a proteção patentária é fundamental a existência de uma invenção, posto que a invenção é definida como o objeto da proteção, porém, não há investigação sobre a qualidade, valor econômico, valor intrínseco ou utilidade da invenção, somente de sua existência. O artigo 10 da LPI tratou de definir o que não seria invenção:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:  
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;  
II - concepções puramente abstratas;  
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;  
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;  
V - programas de computador em si;

<sup>64</sup> LEONARDOS, Luiz. In: LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p.11.

- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Uma vez assegurada a existência da invenção passa-se à análise dos demais requisitos previsto em lei, quais sejam: a novidade, atividade inventiva (inventividade), aplicação industrial (industrialidade), conforme artigo 8º da LPI e a ainda o desimpedimento, isto é, não seja invenções contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes de transformação do núcleo atômico, assim como a modificação de suas propriedades e os processos respectivos; o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos da patenteabilidade e que não sejam mera descoberta, conforme prevê o artigo 18 da LPI. O artigo 18 da LPI assim dispõe sobre o que não serão patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
  - II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e<sup>65</sup>
  - III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
- Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Sabe-se que a patente confere ao seu titular o direito de propriedade e, conseqüentemente, de explorar a invenção exclusivamente por um determinado período de

---

<sup>65</sup> Por questões de políticas internas do país e segurança não se estimula nem protege invenções relacionadas à energia nuclear.

tempo, como recompensa pelo avanço tecnológico trazido pela invenção. Há, portanto, a proteção do Estado à invenção em contrapartida ao aporte tecnológico que este gerou à coletividade.<sup>66</sup>

Contudo, conforme dito pouco atrás, para que haja essa proteção do Estado a Lei exige que a invenção seja nova, isto é, em não ter sido jamais revelada ou divulgada anteriormente. O artigo 11 da LPI define o que se entende por invenção nova:

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

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de 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, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Para conceituar a novidade da invenção o legislador utiliza-se do conceito de estado da técnica, definindo que invenção nova como aquela não compreendida no estado de técnica, ou seja, para ser considerada nova a forma de realização da invenção não poderá ter sido divulgada ou publicada, com exceção do previsto no artigo 12 da LPI, que dispõe que: *“Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: i) pelo inventor; ii) pelo INPI; iii) por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor;”*.

Verifica-se que outro requisito para a patenteabilidade é a presença da atividade inventiva, ou seja, que a invenção atinja um certo nível de criatividade, não podendo ser

---

<sup>66</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p. 61.

evidente ou óbvia. Assim dispõe o artigo 13 da LPI: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”

Outro requisito exigido é a aplicação industrial, isto é, a possibilidade de industrialização ou de uso na indústria da invenção. Isso se fundamenta no artigo 15 da LPI: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

Enfim, há a questão do desimpedimento previsto no artigo 18 da LPI através citado.

Não obstante às condições legais para que a patente seja outorgada, é necessário que sejam atendidas algumas formalidades. Uma dessas formalidades é o depósito do pedido de patente, o qual é padronizado nos termos do artigo 19 da LPI, devendo conter o requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante de pagamento.

Contudo outra formalidade é o conteúdo do pedido de patente, denominado de condições de forma da redação do pedido, o qual se subdivide em: a) unidade da invenção (deve se referir a uma única invenção ou a um grupo inter-relacionado) – artigo 22 LPI; b) suficiência da descrição (descrever de forma clara e suficiente o objeto) – artigo 24 LPI; e c) subordinação das reivindicações ao relatório (delimitando o conteúdo do que será protegido pela patente) – artigo 22 LPI.

Destaca-se que uma vez concedida a patente pelo INPI está terá vigência por 20 anos quando se tratar de patente de invenção contando-se do depósito do pedido, assegurando no mínimo 10 anos da concessão da patente, já a patente de modelo de utilidade (chamada de pequena invenção e definida como uma espécie de aperfeiçoamento

realizado em um objeto para facilitar, melhorar ou ampliar a sua utilização), tem prazo de vigência de 15 anos a contar do pedido, sendo assegurado no mínimo 7 anos da concessão da patente, conforme dispõe o artigo 40 da LPI.

## **4. DO CONTRATO PARA LICENÇA DE USO DE MARCA E PATENTE**

### **4.1 DEFINIÇÃO**

Antes de trazer a definição do contrato de licença de uso, cabe-nos mencionar que licença significa a autorização ou permissão dada a alguém para fazer ou deixar de fazer alguma coisa e licença de uso, para João Gama Cerqueira, José da Silva Pacheco e Rubens Requião, é *“a autorização de uso da marca que o titular do sinal outorga a terceiros”*.<sup>67</sup>

Já para Newton Silveira a licença de uso, distinguindo da maioria doutrinária, seria uma mera renúncia, veja-se: *“representa a renúncia ao direito exclusivo por parte do titular em benefício do licenciado, podendo ser expressa ou tácita, a título oneroso ou gratuito, exclusiva ou não exclusiva.”*<sup>68</sup>

Quanto ao contrato de licença de uso de marca, no entender do saudoso Pontes de Miranda, este *“é um acordo de exploração, sem que a marca se transfira.”*<sup>69</sup>

Gabriel Leonardos define a licença de uso de marca como o *“contrato através do qual o proprietário de uma marca de indústria, comércio ou serviços pode, a partir de*

---

<sup>67</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit., p. 97.

<sup>68</sup> SILVEIRA. Newton. *Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos*. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 66.

<sup>69</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit. p. 230.

*seu depósito, conceder o direito de uso da mesma a outrem, reservando para si a propriedade.*”<sup>70</sup>

## **4.2 PECULIARIDADES**

Os bens incorpóreos atrás citados (marcas) são passíveis de autorização de uso por terceiros através dos contratos de licença<sup>71</sup>.

Tratando das marcas e patentes essa autorização a terceiros se dá através do contrato de licença de uso de marca e patente. Tem-se que este é um contrato empresarial, ou seja, aquele cujas partes são empresários ou sociedades empresárias (o Artigo 966 do Código Civil define empresário ou sociedade empresária como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços), regido pela Lei no. 9.279/96 (LPI), por Resoluções do INPI e pelo ordenamento civil vigente, no que couber, eis que tanto o Direito Comercial, quanto o Direito Civil são ramos do direito privado, sendo este último aplicável a todas as relações de direito privado.

Tem-se assim por enquadramento da doutrina, que os contratos de licença de uso de marca e patente são uma espécie do contrato de transferência de tecnologia ou contrato de know how, que por sua vez é definido como contrato que tem por objeto a exploração de patente, uso de marca, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços técnicos.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> LEONARDOS. Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 90.

<sup>71</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.* p. 230.

<sup>72</sup> PAULA. Luiz Gonzaga Modesto de. *Contratos Empresariais*. 2009. Disponível em: <http://www.modestodepaula.com.br/Downloads/ContratosEmpresariais.pdf> - Acessado em 21/10/2014.

O conceito trazido pela doutrina sobre licença de marca, conforme já vimos neste trabalho, a considera “*como uma contrato que se destina especificadamente a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca ou propaganda regularmente depositada ou registrada no país, consubstanciando direito de propriedade industrial*”<sup>73</sup>

Quanto às patentes, o artigo 58 da LPI prevê que o pedido de patente ou a patente poderão ser cedidos, total ou parcialmente, e tal cessão ou licença se dá através do contrato de licença de uso de patente, conforme prevê o artigo 61 da LPI, segundo João Marcelo Assafim tem por função “*proporcionar a um sujeito distinto do titular da patente uma posição jurídica suficientemente segura para executar uma exploração adequada e normal do objeto da patente licenciada.*”<sup>74</sup>

Há também de se mencionar a classificação jurídica aplicável ao contrato de licença de uso de marca e patente. A doutrina diverge quanto à tipicidade ou atipicidade dos contratos objeto deste estudo. Jacques Labrunie, Gabriel Di Biasi e Maitê Cecília Fabri Moto seguem pela tipicidade de tal contrato sob o fundamento de que a Lei nº 9.279/96 o disciplina. Noutra esteira, perfaz o posicionamento de Álvaro Villaça de Azevedo, Silvio Venosa, Giselda Hironaka, Thiago Jabur Carneiro e João Marcelo de Lima Assafim, convergindo pela atipicidade do contrato de licença de uso de marca, já que este apesar de ser nominado, porque mencionado em lei, carece de regulamentação pormenorizada, ou seja, de ausência de regramento mais detalhado e específico.

Aqueles que se posicionam no sentido de classificar os contratos objeto deste estudo como atípicos, ainda o ministram como mistos, já que se compõem de elementos dispostos na Lei da Propriedade Industrial e de outras diversas espécies contratuais.

---

<sup>73</sup> CERQUEIRA. João Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: editora Revista Forense, 1952. v. II, Tomo I, Parte II, p. 215.

<sup>74</sup> ASSAFIM. João Marcelo de Lima. *Ob. Cit.*, p. 182.

Seguindo essa corrente de classificação dos contratos de licença de uso de marca como contrato atípico misto<sup>75</sup>, deverão estes ser disciplinados pela legislação dos contratos análogos (como por exemplo, os contratos de comodato e de locação de bens móveis), pelos princípios gerais do direito contratual (como o princípio da autonomia da vontade, da supremacia da ordem pública, da intangibilidade dos contratos, da proibidade e boa fé objetiva, da obrigatoriedade do contrato, da função social do contrato, da vedação da onerosidade excessiva – arts. 317 e 478 CC), pelos elementos extraídos da Lei da Propriedade Industrial e de atos normativos emanados pelo INPI e pela livre apreciação do juiz.

Cabe destacar que o contrato em estudo neste trabalho pode ter como objeto tanto o registro de marca como o pedido de registro de marca, assim como o pedido de patente ou a própria patente em si, portanto, seja no registro ou no pedido a licença se perfaz, conforme preleciona o artigo 139 da Lei da Propriedade Industrial.

Deve-se ressaltar, ainda, que o contrato de licença de uso de marca e patente não se confunde com o contrato de cessão de marca ou cessão de patente, eis que neste último caso há a transferência definitiva da propriedade de determinada marca ou de patente a título oneroso, operando-se a renúncia total ou parcial do direito de propriedade<sup>76</sup>, enquanto que no contrato objeto deste trabalho se pactua o direito do licenciado utilizar e explorar a marca ou patente de terceiros por um período de tempo, remanescendo a titularidade da marca ou da patente com o licenciante. Para melhor exemplificar a questão, tem-se por equivalência o contrato de cessão de marca e patente com o contrato de compra e venda, enquanto que o contrato de licença de uso de marca e patente com o contrato de locação de coisas.

---

<sup>75</sup> Os contratos atípicos são recepcionados pela legislação vigente, eis que o artigo 425 do Código Civil outorgou aos particulares poder para elaborar contratos que não estejam previstos expressamente em lei.

<sup>76</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 95.

Oportuno destacar a necessidade de averbação do contrato de licença de uso de marca e patente no INPI, apenas para produzir efeitos perante terceiros, por força do artigo 140 da Lei da Propriedade Industrial. Sabe-se que a averbação do contrato perante ao INPI é condição para que o contrato produza efeitos perante terceiros, que se conta a partir da data da publicação da averbação do contrato e não do pedido de averbação.<sup>77</sup>

Consigne-se, também, que a doutrina pátria discute se o INPI teria competência para adentrar a todo o conteúdo do contrato, concluindo que tal Autarquia deve-se ater apenas ao registro meramente informativo e aos aspectos formais do contrato, não tendo competência para adentrar ao mérito da questão<sup>78</sup>.

Necessário mencionar que por força do disposto no artigo 139 da LPI e do que pode-se prever no próprio contrato de licença de uso de marca e patente o licenciante terá o dever de realizar ou autorizar que terceiro por ele autorizado o faça o controle real sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços atrelados à marca ou patente licenciada, para evitar o perecimento da marca ou da patente, a degradação desta e que terceiros venham a adquirir tais produtos ou serviços sem a mesma qualidade que imaginam ter advinda dos produtos ou serviços originalmente apresentados pelo titular da marca ou da patente. Acrescente-se aqui que a doutrina e jurisprudência inclina-se à tese da responsabilidade solidária entre licenciante e licenciado perante o consumidor, por isso, torna-se imprescindível o controle de qualidade.

Cabe trazer à baila que a extinção do contrato de licença de uso se dará nos termos dos artigos 472 a 480 do Código Civil, ou seja, por distrato quando as partes por vontade mútua assim desejar; por resilição unilateral (ou denúncia), quando apenas uma das partes não deseja prosseguir com o contrato, sendo que nos contratos por prazo

---

<sup>77</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 230.

<sup>78</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 231.

indeterminado é facultado às partes denunciar o contrato para encerramento, sem que para tanto deva indenizar, porém, na hipótese de contrato por prazo determinado nenhuma das partes poderá encerrar o contrato antes do prazo estabelecido, sem indenizar a outra parte; por extinção do contrato por inadimplemento obrigacional, sujeitando à parte que descumpriu ao dever de ressarcir a outra parte; por onerosidade excessiva, se a obrigação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa; e nulidade, caducidade ou extinção da patente ou do registro da marca: quando a patente é declarada nula ou o registro da marca ou quando ocorre a caducidade dessas ou sua extinção, a relação contratual não tem como prosseguir, uma vez que desaparece o objeto do contrato, ressalte-se que a doutrina também se posiciona no sentido de que a nulidade da patente ou marca acarreta a nulidade do contrato<sup>79</sup>. Quanto ao procedimento administrativo para pleitear a nulidade da patente poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 6 meses da concessão da patente, conforme prevê o artigo 51, LPI, já a ação judicial de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente (art. 56, LPI), pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Já a nulidade de registro de marca pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, pode no prazo de 180 dias da expedição do certificado de registro requerer a instauração de um processo administrativo de nulidade perante o INPI (art. 169, LPI), não resolvida a questão no âmbito administrativo, poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse ação de nulidade do registro da marca (art. 173, LPI).

Quanto à licença da patente cabe destacar que está sempre estará vinculada a um prazo determinado de vigência, ou seja, ao tempo de vigência da patente, sem exceder ao prazo no qual está protegida a invenção.

---

<sup>79</sup> ASSAFIM. João Marcelo de Lima. Ob. Cit., p. 192.

Por fim, torna-se importante mencionar que a licença para uso de patente pode ser obrigatória ou compulsória, nos termos dos artigos 68 a 74 da LPI quando: a) por abuso do direito de patente ou prática de abuso de poder econômico por meio dela; b) pela não exploração do objeto da patente no território brasileiro; c) pela comercialização que não satisfaz às necessidades do mercado; d) por caracterizar situação de dependência de uma patente a outra; e) nos casos de emergência nacional ou de interesse público.

### **4.3 IMPORTÂNCIA ECONOMICA DO LICENCIAMENTO DE USO DE MARCA E PATENTE**

Boa parte da doutrina ressalta que o licenciamento de uso de marca assume importância econômica determinante por impactar diretamente na economia e desenvolvimento de um país, devido à receita gerada pelos licenciantes e licenciados, chegando-se a falar em cifras elevadíssimas geradas pela licença de uso de marca.

Essa afirmação está calcado na conquista de determinado mercado consumidor<sup>80</sup>, eis que a licença de uso de marca passa a idéia aos consumidores de maior segurança e qualidade do produto ou serviço, fazendo com que tais consumidores se sintam mais à vontade para consumir.<sup>81</sup> Thiago Jabur Carneiro, para reforçar essa tese, menciona que os produtos atrelados às marcas de celebridades como Britney Spear, Beyoncé e Paris Hilton vendem incomparavelmente mais que outros de linhas desconhecidas.

Nota-se que os consumidores estão mais propensos a pagar mais caro por um produto vinculado a uma marca famosa, o que gera retorno financeiro mais célere ao licenciado.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 101.

<sup>81</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 103.

<sup>82</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 107.

Além disso, a licença de marca gera outros impactos socioeconômicos. Thiago Jabur Carneiro comenta que o Brasil possui cerca de 900 marcas licenciadas e 550 licenças disponíveis distribuídas entre 80 agências licenciadoras, que geram em média 1200 empregos diretos e centenas de milhares de empregos indiretos.<sup>83</sup>

Não obstante, a licença de uso de marca serve não só para angariar lucro, mas também para salvar empresas da falência, como ocorreu com a empresa titular da marca Zoomp que após ter a falência decretada teve um plano de recuperação judicial aprovado e bem sucedido decorrente do licenciamento da marca, que gerou renda e salvou a empresa da insolvência completa.

#### **4.4 APLICAÇÃO ANÁLOGICA DO REGRAMENTO DOS CONTRATOS TÍPICOS AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA e PATENTE**

A doutrina pátria, sob o fundamento da teoria da aplicação analógica, destaca a incidência de disposições normativas dos contratos típicos aos contratos de licença de marca, em especial daqueles contratos típicos que maior analogia guardem com essa espécie contratual.

Tem-se assim a similaridade dos contratos de comodato com o contrato de licença não remunerada de uso de marca e patente e o contrato de locação de coisas com o contrato de licença remunerada de uso de marca e patente. Nesse sentido comenta Jacques Labruine:

Comparando o contrato de licença de uso de bens imateriais, com os contratos sobre bens corpóreos, móveis, como, por exemplo, um carro, teríamos, se oneroso, um contrato de locação e, se gratuito, um contrato de comodato. Essa afirmação implica dizer que as regras do Código Civil sobre locação de bens móveis, bem como as regras de comodato, poderão ser aplicadas subsidiariamente aos contratos de licença de propriedade industrial.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> CARNEIRO. Thiago Jabur. Ob. Cit.,p. 108.

<sup>84</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit. p. 233.

Tratando primeiramente do contrato de licença gratuita de uso de marca e patente, o qual apesar de pouco utilizado é plenamente admissível, ter-se-a a aplicação por analogia dos dispositivos previstos ao contrato de comodato, previsto nos artigos 579 a 585 do Código Civil.

Cumprе relatar alguns destaques a essa aplicação analógica. São elas: o elemento da temporariedade previsto em lei para os contratos de comodato aplicar-se-ão aos contratos de licença gratuitos, eis que em sendo firmado por prazo indeterminado, à luz do artigo 581 do Código Civil, este se operará pelo período necessário para o uso concedido; o dever de conservação e preservação pelo licenciado de marca e patente concedida a título gratuito como se dele fosse e, ainda, a limitação de utilização da marca e patente nos estritos termos permitidos em contrato, encontra respaldo na interpretação analógica do artigo 582 do Código Civil.

A doutrina ao tratar do comodato prevê o direito aos frutos decorrentes da valorização da coisa, o que, por analogia, aplicar-se a ao contrato de licença de uso de marca e patente onde o licenciado terá direito aos frutos que advierem da valorização da marca e patente, se houver contribuído para essa valorização ou se esse direito aos frutos estiver previsto em contrato; observando o disposto no artigo 585 do Código Civil, que prevê que nos contratos de comodato se houver dois ou mais comodatários da mesma coisa todos serão solidariamente responsáveis, tem-se que nos contratos de licença de uso de marca todos os licenciados de um mesmo sinal serão solidariamente responsáveis para com o licenciador; e, por fim, valendo-se das causas que ensejam o término do contrato de comodato, tem-se que o contrato de licença gratuita de uso de marca e patente poderá ser extinto se houver: a) a expiração do prazo previsto em contrato, b) utilização da marca em

produtos ou serviços diferentes daqueles estipulados em contrato ou exploração da patente de forma diversa da estipulada em contrato, c) sublicenciamento do uso da marca ou patente sem autorização do licenciante ou desuso da marca; d) necessidade e urgência comprovada de se proceder com a rescisão contratual unilateral, e) distrato (de comum acordo as partes resolvem extinguir o contrato), f) falência do licenciado e g) extinção do registro marcário ou da patente.

Não só o contrato de licença a título gratuito recebe por aplicação analógica respaldo do ordenamento jurídico de outro contrato típico. Conforme já adiantamos, os contratos de licença de uso de marca e patente concedido a título oneroso se assemelham aos contratos de locação de coisas tratado pelos artigos 565 a 578 do Código Civil.

Os destaques a essa aplicação analógica também merecem ser citados, são eles: a despeito do previsto no artigo 566 do Código Civil, tem-se o licenciante a obrigação de disponibilizar ao licenciado a marca ou a patente objeto do contrato em estado de servir ao uso que se destina e garantir ao licenciado durante o tempo de vigência do contrato o uso pacífico da marca ou patente; por previsão do artigo 567 do Código Civil tem-se que se a marca ou a patente se deteriorar (ou desvalorizar) sem culpa do licenciado terá este o direito de pleitear redução proporcional dos valores pagos a título de royalties ou de extinguir o contrato caso a marca ou a patente não sirva mais para os fins previstos em contrato; do comando o artigo 568 do Código Civil, tem-se também que o licenciante terá o dever de proteger o licenciado contra terceiros que prejudiquem o uso manso e pacífico da marca ou patente, devendo, ainda, este responder por vícios ou defeitos do sinal; com a previsão do disposto no artigo 569 do Código Civil, poderá o licenciante extinguir o contrato se ocorrer a não exploração da marca ou patente licenciada; ainda com fulcro no artigo 569 do Código Civil o licenciado terá por obrigações: a) servir-se da marca ou

patente licenciada para os usos convencionados ou presumidos, b) realizar o pagamento dos royalties previstos em contrato no prazo ajustado, c) levar ao conhecimento do licenciante eventuais turbações de terceiros, d) findo o licenciamento, restituir a marca ou patente no estado que recebeu, salva as depreciações naturais e não mais utilizá-la após o término do contrato (neste caso deverá o licenciado pagar o valor estipulado pelo licenciante, desde que não seja abusivo); o licenciante não poderá antes do término do prazo contratual reaver a marca, sob pena de indenizar o licenciado das perdas e danos verificados e, por igual, o licenciado não poderá restituir a marca ou patente antes do prazo sem pagar proporcionalmente a multa ajustada em contrato.

## 4.5 ROYALTIES

Inexiste dispositivo legal que exija a contraprestação pecuniária pela licença de uso de marca ou patente, por isso, está pode ser gratuita ou onerosa, porém, por estar relacionada a exploração de uma atividade mercantil, é mais usual que esse contrato se de na forma onerosa.<sup>85</sup>

A remuneração atinente ao licenciamento de uso de marca ou patente denomina-se royalties ou cânon<sup>86</sup>, que é definida pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como: *“o pagamento de qualquer natureza recebido como contraprestação pelo uso, ou pelo direito de uso, de qualquer direito autoral sobre obra literária, artística ou científica, incluindo filmes cinematográficos, qualquer patente,*

---

<sup>85</sup> LABRUNIE. Jacques. *Ob. Cit.* p. 239.

<sup>86</sup> ASSAFIM. João Marcelo de Lima. *Ob. Cit.*, p. 175.

*marca, desenho ou modelo, plano, qualquer fórmula ou processo secreto ou por informações relativas a experiência industrial, comercial ou científica.”*<sup>87</sup>

Entretanto, antes de adentrar as formas de remuneração, torna-se oportuno traçar um breve histórico sobre esta, citando o § 1º do art. 29 do revogado Código de Propriedade Industrial, o qual estabelecia que a remuneração será fixada em conformidade com a legislação vigente à época e em consonância com as normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais. Para tanto, havia uma Portaria do Ministério da Fazenda (Portaria 436/58), estabelecendo o teto de 1% pela remuneração para exploração das marcas. Porém, essa estipulação de royalties pré-concebido por força normativa foi tido como dedução indevida em prejuízo da economia nacional, face à necessidade de se estipular os royalties em função da importância da marca no mercado.<sup>88</sup>

Nos tempos atuais, a remuneração pode ser estipulado da seguinte forma<sup>89</sup>:

- valor cheio: quando o licenciado, logo no momento da assinatura do contrato, remunera o montante integral para utilização da marca ou exploração da patente por todo o período de vigência;

- valor fixo: montante fixo a ser pago, em periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual, pelo licenciado ao licenciante;

- valor variável: o licenciado remunera o licenciante proporcionalmente ao êxito das vendas dos produtos ou serviços atrelados à marca ou à patente licenciada;

Ressalte-se, por oportuno, que na remuneração a título variável poderá haver a aplicação do princípio da onerosidade excessiva consubstanciado na teoria da imprevisão, eis que em existindo fato superveniente extraordinário e de complexa previsão que traga manifesto e expressivo prejuízo a uma parte e vantagem excessiva a outra, o contrato

---

<sup>87</sup> LABRUNIE, Jacques. *Ob. Cit.* p. 240.

<sup>88</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. *Ob. Cit.*,p. 203.

<sup>89</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. *Ob. Cit.*,p. 206/7.

poderá ser rescindido. No entanto, observa-se que o contrato de licença de uso de marca não poderá ser rescindido ou revisado por simples desproporção das prestações assumida pelas partes em decorrência de fatores econômicos.

A doutrina prevê a aplicação do princípio da função social no aspecto remuneratório do contrato de licença de uso de marca e patente, isto porque, se o valor da remuneração não for razoável, o consumidor será prejudicado pelo preço abusivo que o produto será colocado no mercado.

Entretanto, a livre estipulação da remuneração não se estende ao tipo de moeda para o efetivo pagamento, eis que por força do disposto nos 315 e 318 do Código Civil<sup>90</sup>, o pagamento deve ser feito em moeda nacional. Ressalte-se, porém, que a moeda estrangeira poderá ser citada como padrão de conversão quando do momento do pagamento, o que não infringe os dispositivos atrás citados.

Quanto à tributação incidente sobre os pagamentos, no caso de licenciamento dentro do território nacional, incidirá imposto de renda na alíquota de 15%, CSLL e PIS/Pasep, já nos licenciamentos em que as partes estejam sediadas em outros países, incidirá além do IR, a contribuição sobre intervenção no domínio econômico (CIDE), PIS/COFINS e imposto sobre operações financeiras (IOF).

## **4.6 CLÁUSULAS ESSENCIAIS E ÚTEIS PARA SEGURANÇA JURÍDICA E COMO FORMA DE EVITAR CONFLITOS**

---

<sup>90</sup> **Art. 315.** As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes./ **Art. 318.** São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.

Algumas cláusulas contratuais são essenciais na elaboração dos contratos para licença de uso de marcas, outras são de grande utilidade, principalmente para se evitar conflitos futuros entre os contratantes.

Citaremos assim um rol exemplificativo de cláusulas que são úteis ao instrumento contratual que tem por objeto a licença de uso de marca.

Primeiramente, é a indicação das partes e do objeto, elencando no corpo do contrato a marca registrada ou pedido de registro de marca com a data da vigência ou o número e título do pedido da patente ou a patente. Importante constar, também, no contrato qual dos contratantes será responsável por renovações do objeto deste.

Fundamental importância exerce a citação da classe dos produtos ou serviços atrelados à marca licenciada, e a disposição se a licença será estendida a todos os produtos ou apenas um deles. Viável indicar se a licença é exclusiva ou não e se o licenciante pode utilizar a marca em caso de licença exclusiva.

Aqui importa destacar que o uso acompanhado da marca, ou seja, a possibilidade ou não do licenciado utilizar sua própria marca ou de outras marcas acompanhada à marca licenciada deve ter previsão contratual, porém, por força do artigo 132 da LPI, o licenciado não poderá ser impedido de utilizar sua própria marca.

Também se perfaz de grande importância prever se haverá o direito de o licenciante exercer controle sobre a qualidade dos produtos ou serviços atrelados à marca licenciada e em que condições esse controle se dará.

Pode parecer óbvio demais, mas constar no contrato a obrigatoriedade do licenciado usar efetivamente a marca e explorar a patente durante o período contratual não é um excesso. O prazo de vigência, se determinado ou indeterminado, e a possibilidade de

renovação é importante, eis que no caso de patentes esse se dará até o prazo de vigência do privilégio da exploração.

Relevante, a estipulação do valor da remuneração, para se fixar o valor dos royalties, a forma de pagamento, a moeda nacional e a previsão de reajuste. Frise-se que por força dos artigos 315 e 318 do Código Civil, o pagamento deve ser feito em moeda nacional, porém, a moeda estrangeira poderá ser citada como padrão de conversão quando do momento do pagamento.

Ainda essencial é definir em contrato se a marca e patente será utilizada ou explorada em todo o território nacional ou somente em determinada região. As partes também devem prever a permissão ou proibição de sublicenciar, eis que isso poderá ser objeto de grande conflito entre as partes.

Útil é a indicação do foro competente ou juízo arbitral, incluindo-se em contrato a cláusula arbitral ou indicação do foro competente para processar e julgar conflitos atinentes ao contrato firmado.

Também o é a indicação dos encargos contratuais, estabelecendo quem será responsável por arcar com os encargos decorrentes da manutenção do registro da marca, averbação do contrato no INPI e eventuais débitos anteriores à data da licença.

Outra questão crucial atinente especificamente aos contratos de licença de uso de marca é a previsão do controle de qualidade, estabelecendo a possibilidade do licenciante realizar controle efetivo da qualidade dos produtos e serviços atrelados à marca licenciada, através de visitas, auditorias, inspeção dos produtos, amostras, dentre outros e ter disposição sobre a qualidade dos produtos ou serviços. Neste caso, pode-se prever em contrato que é vedado à licenciante o acesso aos elementos protegidos por segredo industrial.

Proveitosa será a disposição contratual que estabelece que na hipótese do licenciante ter interesse em ceder a marca ou a patente, que deverá primeiramente oferecê-lo ao licenciado, ou seja, exercer o direito de preferência. Também o é a previsão da confidencialidade, ao se fixar a impossibilidade de divulgar as informações que tiverem acesso em decorrência do contrato e até mesmo de manter sigiloso sobre as cláusulas do contrato.

De suma importância se faz estabelecer que a licenciada poderá ter ou não poderes para agir em defesa da marca e patente ou resguardar esse direito apenas ao licenciante; Nesse sentido Jacques Labrunie comenta que é *“plenamente possível prever, no contrato que o direito de defesa da marca seja exercido exclusivamente pelo licenciado, ou pelo licenciante em conjunto com o licenciado, ou somente pelo licenciante, o qual deverá ser informado pelo licenciado sobre eventuais infrações.”*<sup>91</sup>

Como em qualquer outro contrato, este deve prever as formas do contrato ser resolvido por descumprimento contratual ou vontade das partes, inclusive prevendo o pagamento de eventual multa se uma das partes quiser rescindir o contrato antes do término do prazo, em caso de contrato por prazo determinado. Ainda pode conter o contrato a previsão de cláusula penal, estabelecendo que o descumprimento por qualquer das partes obrigará o infrator a pagar à parte inocente multa. Essa multa não prejudicará o direito da parte lesada pleitear judicialmente ou por arbitragem indenizações a título de danos materiais, morais, lucros cessantes, etc.

Com mérito para evitar conflito futuro nos contratos de licença de uso de marca, será a cláusula que trata do inventário remanescente, facultando às partes estabelecer que ao término do prazo contratual os produtos licenciados remanescentes poderão: a) ser

---

<sup>91</sup> LABRUNIE. Jacques. Ob. Cit., p. 239.

oferecidos ao licenciante com ou sem desconto e b) o licenciado poderá comercializar os produtos remanescentes por determinado período para vendê-los.

Inúmeras são as obrigações das partes neste contrato, portanto, é fundamental constar as obrigações do licenciado, principalmente em servir-se da marca ou patente licenciada para o uso convencionado em contrato, utilizar-se efetivamente a marca para evitar a caducidade, pagar os royalties estabelecidos, informar o licenciante sobre turbações de terceiros, findo o contrato restituir a marca ou patente e deixar de utilizá-la, permitir o acesso do licenciante às suas instalações para realizar controle de qualidade ou auditorias, dentre outras já citadas, e ainda, as obrigações do licenciante em disponibilizar a marca ou patente em estado de servir ao uso até o término do contrato, garantir o uso pacífico da marca ou patente, proteger o licenciado contra terceiros que prejudiquem o uso pacífico da marca ou patente, realizar a averbação do contrato (se está for obrigação da licenciante), realizar o controle de qualidade, etc.

## **CONCLUSÕES**

Conforme abordado ao longo do presente trabalho, o direito de propriedade, que é o mais amplo da pessoa em relação à coisa, sofreu considerável mutação ao logo do tempo, principalmente no que tange ao seu objeto, haja vista que hoje bens imateriais recebem a mesma proteção jurídica dos bens materiais e corpóreos.

Em que pese haver várias correntes doutrinárias que buscam conceituação da natureza jurídica da marca, seja como de direito pessoal ou de direito intelectual, a adotada pelo nosso ordenamento jurídico é a que a classifica como direito de propriedade,

outorgando ao seu titular proteção legal a este bem jurídico, garantia esta tida como direito fundamental estampada no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.

Já no que tange as patentes, os estudos trazidos a efeito neste trabalho, mostrou que se cuida de ato administrativo praticado pelo órgão competente outorgando ao inventor poderes de exploração exclusivo sobre o objeto patentado. Este título conferido pelo INPI ao inventor, ora titular, é o que se denomina de patente. Em linhas gerais, reconhece-se o direito do inventor a sua invenção.

Superado os pormenores da marca e patente, identificamos ser plenamente admissível a sua licença a terceiros, a qual pode ser transmitida através do contrato para licença de marca e patente, objeto do nosso estudo.

Nesta esteira, conclui-se que o contrato para licença de uso da marca e patente, objeto do presente trabalho, absolutamente não se confunde com o contrato de cessão desses institutos, isso porque, na primeira espécie contratual, o seu titular cede-os a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso, reservando para si a propriedade, já nesta última figura contratual o titular transfere de forma definitiva a propriedade da coisa ao cessionário.

Superada esta questão, a doutrina sustenta que esta espécie contratual se coaduna a espécie do contrato de transferência de tecnologia ou contrato de know how, que por sua vez é definido como contrato que tem por objeto a exploração de patente, uso de marca, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços técnicos, havendo ferrenha divergência sobre se esta figura jurídica é típica ou atípica.

No decorrer deste estudo, foi possível averiguar que os contratos de licenciamento de uso de marca impactam diretamente na economia e desenvolvimento de um país, devido à receita gerada pelos licenciantes e licenciados, chegando-se a falar em

cifras elevadíssimas geradas pela licença de uso de marca, haja vista que produtos licenciados a marca famosa possuem mais mercados juntos aos consumidores mais ativos.

Anotamos também, por falta de regulamentação específica, dito contrato se extingue nos mesmos moldes de um contrato tradicional, ou seja, por distrato, rescisão unilateral, inadimplemento obrigacional, onerosidade excessiva, e nulidade, caducidade ou extinção da patente ou do registro da marca.

Podendo se tratar de contrato paritário, nada obsta que outras condições sejam estabelecidas, respeitado-se a função social e a boa-fé objetiva, princípios norteadores da relação contratual.

## **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

CERQUEIRA. Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: RT: 2a. Ed.: 1982:

CESÁRIO. Kone Prietro Furtunato. *Licença de uso de marca e sua exploração*. São Paulo: 2005. Dissertação apresentada à Banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na disciplina de Direito Comercial.

COELHO. Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 8ª Ed., São Paulo; 2004;

FERREIRA. Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo; Saraiva; 1962; vol. VI;

GOMES. Orlando. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Forense: 13ª Ed.: 1998:

LABRUNIE. Jacques. *Direitos de Patentes*. São Paulo: Manole: 2006.

LABRUNIE. Jacques. *Contrato de licença de uso de marca e suas particularidades*. In: PEREIRA JUNIOR. ANTONIO JORGE (Coord.). *Direitos dos Contratos*. Quartier Latin: São Paulo: 2006.

LEONARDI, Marcel. *Responsabilidade Civil dos provedores de serviços de internet*. São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira: 2005:

LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro, Forense, 1997

MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet Nomes de domínios e Marcas*. Servanda: Campinas/SP:2009.

MENDONÇA, J. X. de Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 2o. Ed., Rio de Janeiro; Freitas Bastos; 1934.

OLIVEIRA, Giovanni Campanha de. *A ampliação do conceito de propriedade com vistas a assegurar o cumprimento da função social dos bens incorpóreos e intangíveis*. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/21955/a-ampliacao-do-conceito-de-propriedade-com-vistas-a-assegurar-o-cumprimento-da-funcao-social-dos-bens-incorporeos-e-intangiveis> - Acessado em 27/10/2014.

PAULA, Luiz Gonzaga Modesto de. *Contratos Empresariais*. 2009. Disponível em: <http://www.modestodepaula.com.br/Downloads/ContratosEmpresariais.pdf> - Acessado em 21/10/2014.

RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil – Direito das Coisas*. São Paulo; Saraiva; Vol. 5; 2003.

SHMIDT, Lélío Denicoli. *Princípios aplicáveis aos sinais distintivos*. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

SCUDELER, Marcelo Augusto. *Do direito das marcas e da propriedade industrial*. Servanda: Campina/SP: 2ª Ed.: 2012:

TADEI, Marcelo Gazzì. *Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro*. 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14385/marcas-e-patentes-os-bens-industriais-no-direito-brasileiro/2> - Acessado em 01/02/2015.

BARONCELLI, Eugenia, Fink, Carsten and Javorcik, Beata Smarzynska, "The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts". *The World Economy*, Vol. 28, No. 6, p. 765-782, June 2005 <http://ssrn.com/abstract=741821> (data de acesso em 13/04/2006).

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil*, vol.III, 14ª ed., São Paulo:Atlas, 2014.

WALD, Arnaldo. *Direito Civil*, vol 3, São Paulo:Saraiva, 2012.

ASCENSÃO, José de Oliveir. *Direito Autoral*. 2ª Edição. Renovar. 2007

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 5ª ed. Rio de Janeiro:Forense,2013.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 3, 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013

DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos, v. 3, 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003.

FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de autor: proteção e disposição patrimonial. São Paulo: Saraiva, 2012, item 1.1 do primeiro capítulo.

PAES, Denise Vaccari Machado. Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial, in Combate à pirataria e agressão a direitos de propriedade Intelectual e Industrial: O pensamento de Magistrados do Rio de Janeiro. Disponível em: <[http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate\\_a\\_Pirataria\\_e\\_Agressao\\_42.pdf](http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_42.pdf)>. Acesso em: 17/09/2014.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. PEDROSA, Lauricio Alves Carvalho. Novas figuras contratuais: homenagem ao professor Washington Luiz da Trindade. São Paulo: Ltr, 2010.

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13ª edição, Rio de Janeiro:Forense, 2013.

“The law of trademarks rests upon territoriality.” 3 Rudolf Callmann, Callman On Unfair Competition, Trademarks And Monopolies § 20:26, at 20-163 (2d ed. 1950). “The concept of territoriality is basic to trademark law...” Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568–69 (Fed. Cir. 1990). “[T]he Paris Convention... recognizes the principle of the territoriality of trademarks.” 4 J. Thomas Mccarthy, Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition § 29:25, at 29-67 to 29-68 (4th ed. 2004).

Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig Baeumer, International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks, in Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks 127-28 (1997).

Timothy H. Hiebert, Foundations of the Law of Parallel Importation: Duality and Universality in Nineteenth Century Trademark Law, 80 Trademark Rep. 483 (1990).

The Extraterritorial Reach Of Trademarks On The Internet, 2002 Duke L. & Tech. Rev. 0009.

Graeme B. Dinwoodie, (National) Trademark Laws And The (Non-National) Domain Name System, 21U.Pa.J.Int’lEcon.L.508(2000),. “These provisions of international trademark law do little, however, to erode the premise of territoriality; indeed, the premise underlies every one of these provisions.”, encontrado em [www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf](http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf) (acesso em 09/09/2006).

**Legislação**

Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988

Código Civil 2002

Lei n° 9.279/96

Lei n° 10.406/2002

Decreto Lei n° 76.905/75