

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ANA KELLY DA SILVA GUIMARÃES

**REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: UM ESTUDO SOBRE A
ATUAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Rio de Janeiro

2022

Ana Kelly da Silva Guimarães

Regulação da propriedade industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya

Rio de Janeiro

2022

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

G963 Guimarães, Ana Kelly da Silva.

Regulação da Propriedade Industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. / Ana Kelly da Silva Guimarães. Rio de Janeiro, 2022. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2022.

308f.; fig.; tabs.; gráfs; quadros.

Orientador: Dirceu Yoshikazu Teruya.

1. Propriedade industrial- Brasil. 2. Propriedade industrial - Regulação. 3. Regulação – Brasil.
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 347.77(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.


Assinatura

04/06/2022
Data

Ana Kelly da Silva Guimarães

Regulação da Propriedade Industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade industrial

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 04 de março de 2022.

Orientador: Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:
Prof. Dra. Ingrid Jensen Schmidt
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Leandro Malavota
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel
Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros da banca examinadora encontra-se no processo de vida acadêmica da aluna.

Rio de Janeiro

2022

A minha amada filha Alice, luz da minha vida.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por sustentar a inspiração e por dar a força para seguir adiante.

A minha família, Evandro e Tania por além de concederem a dádiva da vida, plantarem nas filhas a semente do conhecimento.

Ao meu esposo, Elton, pelo apoio, compreensão e incentivo, sem os quais este trabalho não teria sido possível.

Ao Professor Doutor Dirceu Teruya, meu orientador, por todo o apoio e auxílio ao longo deste trabalho.

Aos Professores Doutores Leandro Malavota, Mauro Catharino Vieira da Luz e Patrícia Pereira Peralta, pelas valorosas observações e colaborações quando da qualificação e por terem aceito o convite para participarem da banca de defesa.

Ao Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel e à Professora Doutora Ingrid Jensen Schmidt, por aceitarem o convite para participarem da banca de avaliação, colocando-se à disposição para contribuírem com a pesquisa.

Ao Professor Doutor Marcelo Rutowitsch Chimento e à Professora Doutora Elizabeth Ferreira da Silva, pela solicitude com que aceitaram o convite para participarem como membros suplentes da banca e por terem se disponibilizado a contribuírem com a pesquisa.

Ao servidor Ricardo Pereira de Azevedo, por acreditar nesta tese e ajudar nas discussões que propiciaram este trabalho.

À Academia do INPI, pelo espaço aberto e pela oportunidade de defender pontos tão sensíveis.

Ao INPI, onde tenho a oportunidade de trabalhar há quase nove anos, meu mais sincero agradecimento, por todas as oportunidades e ensinamentos decorrentes da missão de servir o público.

A todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para que esta tese se tornasse uma realidade.

Aos servidores do INPI, àqueles que não nomino aqui, porque são muitos, que sempre acreditaram nesta tese, os meus mais sinceros agradecimentos.

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Michel de Montaigne

RESUMO

GUIMARÃES, Ana Kelly da Silva. **Regulação da propriedade industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2022.** 309 f. Tese Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

O presente estudo presta-se a realizar uma análise sobre a regulação da propriedade industrial, incluindo um apanhado sobre os principais pontos relacionados à atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para tal, primeiramente, foi necessário contextualizar os principais conceitos e as teorias relacionadas à regulação, aplicando-os à propriedade industrial, incluindo uma pesquisa jurisprudencial sobre o tema, o que foi desenvolvido ao longo do Capítulo 1. Em sequência, foi levantado todo o histórico de atos normativos já editados com alguma repercussão na regulação da propriedade industrial, o que foi realizado a partir de pesquisa por palavras-chave no acervo histórico da Câmara dos Deputados e nos atos normativos já editados no site do Planalto. Esse histórico foi subdividido nos períodos anteriores e posteriores à Lei de Propriedade Industrial, conforme a ordem constituinte, resultando na elaboração de um banco de dados com toda essa produção normativa esquematizada. A análise das normas já editadas sobre o tema, realizada nos Capítulos 2 e 3, permitiu compreender todo o arcabouço relacionado à regulação da propriedade industrial no Brasil, desde a primeira norma até os dias atuais. Os Capítulos 4 e 5 prestaram-se a examinar com uma maior especificidade pontos já abordados nos Capítulos anteriores, demonstrando como se dá a atuação do INPI na regulação da propriedade industrial por pertinência temática, com enfoque nos fundamentos para as conclusões extraídas ao longo desta tese. Por fim, a tese encerra-se com uma síntese das principais conclusões obtidas ao longo deste estudo e propostas de melhoramento para o INPI.

Palavras-chave: Regulação. INPI. Marcas. Patentes. Desenhos Industriais. Indicações Geográficas. Contratos de Tecnologia.

ABSTRACT

GUIMARÃES, Ana Kelly da Silva. **Industrial property regulation: a study on the performance of the Nacional Institute of Industrial Property. 2022.** 309f. Tese Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

The present study lends itself to carrying out a study on the regulation of industrial property, including an overview of the main points related to the performance of the National Institute of Industrial Property. For this, initially, it was necessary to contextualize the main concepts and theories related to regulation, applying them to industrial property, including a jurisprudence on the subject, which was developed in Chapter 1. In sequence, the entire history of acts was raised normative already edited with some repercussion in the regulation of industrial property, which was carried out from a search for keywords in the history of the Chamber of Deputies and in the normative acts already edited on the Planalto website. This history was subdivided into the periods before and after the Industrial Property Law 3, resulting in the production of Chapters 2 and the creation of a database with schematized regulations. These normative norms on the subject, from a standard already understood as the entire property regulation in Brazil, updated the first industrial norm until today. Chapters 4 and 5 were used to examine with points already defined as in previous chapters the industrial function is given by the INPI in the regulation of thematic pertinence, with most of the points to be demonstrated throughout this thesis property. Finally, the thesis concluded for the best conclusion of the thesis with a synthesis of the main conclusions for the best conclusion of the IP thesis.

Keywords: Regulation. INPI. Patents. Industrial Designs. Geographical Indications. Technology Contracts.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Síntese das competências regulatórias desempenhadas no âmbito da DGPI.....	97
Figura 2.2 – Síntese das competências regulatórias desempenhadas no âmbito do DNPI.....	110
Figura 3.1 – Síntese da atuação do INPI na regulação da propriedade industrial.....	142
Figura 5.1 – Principais etapas do processo do pedido de patente.....	208
Figura 5.2 – Esquema das principais funções desempenhadas pela classificação de patentes.....	216
Figura 5.3 – Atribuições regulatórias no exame técnico dos contratos e faturas.....	233
Figura 5.4 – Transferência de tecnologia no INPI e licenças compulsórias.....	236

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1–	Produção Normativa durante a vigência da Constituição de 1824.....	74
Gráfico 2.2–	Produção Normativa durante a vigência da Constituição de 1891.....	86
Gráfico 2.3–	Produção normativa consoante pertinência temática (C. 1881 e C. 1934).....	96
Gráfico 2.4–	Produção normativa consoante pertinência temática (C. 1937 e C. 1946)	98
Gráfico 2.5–	Normas por período constitucional, antes de 1967.....	111
Gráfico 2.6–	Demonstração percentual de normas conforme a pertinência temática.....	112
Gráfico 2.7–	Percentual de atos com comandos normativos editados antes da Constituição de 1967.....	113
Gráfico 3.1–	Produção normativa durante o período de vigência da Constituição de 1967.....	117
Gráfico 3.2–	Produção normativa durante a vigência da Constituição de 1988.....	136
Gráfico 3.3–	Produção normativa antes e após LPI.....	141
Gráfico 3.4–	Produção normativa durante a vigência das Constituições de 1967 e 1988.....	143
Gráfico 3.5–	Produção normativa conforme a pertinência temática durante a vigência da Constituição de 1967.....	143
Gráfico 3.6–	Produção normativa por pertinência temática durante a vigência da Constituição de 1988.....	145
Gráfico 3.7–	Produção por espécie normativa durante a Constituição de 1988.....	145

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 – Atos com cunho normativo editados durante a Constituição Política do Império de 1824.....	271
Quadro 2.2 – Atos com cunho normativo editados durante as Constituições de 1891 e 1934.....	273
Quadro 2.3 – Competências regulatórias da DGPI.....	92
Quadro 2.4 – Competências regulatórias do DNPI.....	93
Quadro 2.5 – Atos com cunho normativo editados durante as Constituições de 1937 e 1946.....	277
Quadro 2.6 – Regimento Interno DNPI antes CPI 1945 e após 1945.....	105
Quadro 3.1 – Atos com cunho normativo editados durante a Constituição de 1967.....	283
Quadro 3.2– Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1945 e CPI de 1967.....	118
Quadro 3.3 – Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1967 e CPI de 1969.....	124
Quadro 3.4 – Âmbito de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial de acordo com o CPI de 1969 e CPI de 1971.....	129
Quadro 3.5 – Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1971 e LPI de 1996.....	140
Quadro 3.6– Atos com cunho normativo sobre propriedade industrial editados durante a Constituição de 1988.....	287
Quadro 5.1– Fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas.....	224

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1–	Regulamentos setoriais editados pelo INPI e não revogados expressamente.....	53
Tabela 1.2–	Exemplos de julgados mencionando o exercício das funções de execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial pelo INPI	67
Tabela 2.1–	Quantitativo de atos com conteúdo normativo x Ordem constituinte.....	71
Tabela 3.1–	Atos com cunho normativo conforme pertinência temática.....	146
Tabela 5.1–	Estatísticas de Balanço de pagamentos tecnológicos.....	235

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ABPI	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AELC	Associação Europeia de Livre Comércio
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ANM	Agência Nacional de Mineração
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BACEN	Banco Central do Brasil
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CCPS	Comissão de Classificação de Produtos e Serviços
CF	Constituição Federal
CPC	Classificação de Cooperação de Patentes
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	Convenção da União de Paris
DGPI	Diretoria Geral da Propriedade Industrial
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
IG	Indicação Geográfica
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	Classificação Internacional de Patentes
ISA/IPEA	Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MDIC	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
ME	Ministério da Economia
NCL	Classificação Internacional de Nice OU Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PAEG	Programa de Ação Econômica do Governo
PAN	Processo Administrativo de Nulidade
PCT	Patent Cooperation Treaty
PI	Propriedade Intelectual
PND	Plano Nacional de Desenvolvimento
PROC	Procuradoria

RPI	Revista da Propriedade Industrial
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
SUMOC	Superintendência da Moeda e do Crédito
TRF	Tribunal Regional Federal
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UPOV	União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	18
1. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O PRISMA DO DIREITO REGULATÓRIO.....	21
1.1 Considerações iniciais	21
1.2 Conceito de Regulação e interface com a propriedade industrial	30
1.3 Fases da regulação da propriedade industrial no Brasil	35
1.4 Por que regular a propriedade industrial?.....	39
1.5 Função regulatória e função regulamentar na edição de normas relacionadas à propriedade industrial	47
1.6 Atividades típicas de Estado desempenhadas pelo INPI no âmbito da regulação da propriedade industrial	54
1.7 Jurisprudência dos Tribunais sobre a regulação da propriedade industrial	63
1.8 Considerações finais	67
2. REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANTES DA CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	70
2.1 Considerações iniciais	70
2.2 Dados utilizados e parâmetros adotados.....	70
2.3 Do surgimento das primeiras normas envolvendo a regulação da propriedade industrial ao período de vigência da Constituição de 1824	71
2.4 A Regulação da propriedade industrial durante a vigência das Constituições de 1891 e 1934.	86
2.5 A codificação da propriedade industrial e as ordens constituintes de 1937 e 1946	98
2.6 Dados consolidados sobre a produção normativa do período	111
2.7 Considerações finais	113
3. A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	115
3.1 Considerações iniciais	115
3.2 A regulação da propriedade industrial durante o período militar e a criação do INPI ..	115
3.3 A Constituinte de 1988, TRIPS e a regulação após a Lei de Propriedade Industrial ...	133
3.4 Produção normativa com impactos na regulação da propriedade industrial durante as Constituições de 1967 e 1988.....	143
3.5 Considerações finais	146
4. REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO REGISTRO DE SINAIS DISTINTIVOS.....	148
4.1 Considerações Iniciais	148
4.2 Regulação da propriedade industrial no registro de marcas	150
4.3 Regulação no registro das Indicações Geográficas	180
4.4 Regulação da propriedade industrial no registro de Desenhos industriais	185
4.5 Considerações finais	191
5. REGULAÇÃO NOS CAMPOS TECNOLÓGICOS E NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	194

5.1 Considerações iniciais	194
5.2 Regulação da propriedade industrial na concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade	195
5.3 Regulação no registro de topografias de circuitos integrados e no registro de programas de computador	219
5.4 Regulação da propriedade industrial nos contratos de transferência de tecnologia e no licenciamento compulsório de patentes	223
5.5 Considerações finais	242
CONCLUSÃO.....	243
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	249
ANEXO A- QUADROS	272

INTRODUÇÃO

A temática atinente à atuação dos órgãos e estruturas administrativas na regulação da propriedade industrial ainda é uma matéria pouco estudada na doutrina nacional, mas com repercussões relevantes na economia nacional e no mercado interno.

Em linhas gerais, essa correlação está diretamente relacionada ao direito de propriedade garantido a partir da obtenção de um registro ou de uma patente, notadamente, diante da necessidade de que o exercício deste direito ocorra conforme a função social dele esperada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O direito de propriedade, em sua origem, importa no domínio sobre o resultado obtido pelo trabalho. A garantia da propriedade usualmente é vista como estratégia empresarial evitando condutas anticoncorrenciais, à produção e inovação e, por este motivo, ao desenvolvimento econômico. Numa perspectiva mais ampla, Häberle (2007, p. 393) entende o trabalho e a propriedade como aspectos inerentes à condição humana, à liberdade pessoal e à dignidade dos direitos humanos.

Há grande relevância no estudo da regulação da propriedade industrial. Primeiro, porque a atividade regulatória presta-se a evitar práticas anticoncorrenciais, visando que a propriedade decorrente da obtenção do registro ou patente seja exercida conforme a sua função social.

A regulação da propriedade industrial viabiliza que o criador possa ter o retorno pelos investimentos realizados, além de possuir vital importância para a tutela dos direitos do consumidor, impedindo a confusão ou erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade de um produto ou serviço.

Isso porque a exclusividade decorrente da concessão do título de propriedade industrial pela entidade administrativa importa, invariavelmente, em efeitos *erga omnes* em face da coletividade, inibindo que outros se utilizem daquele registro ou patente.

A regulação da propriedade industrial produz, ainda, repercussões diretas no comércio de tecnologia e na obtenção de informações tecnológicas, auxiliando na busca e na recuperação dos documentos de patentes, viabilizando o conhecimento do estado da técnica em determinado segmento tecnológico. Essas informações, possibilitam a elaboração de dados estatísticos relacionados à propriedade industrial, capazes de admitirem a avaliação do desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, auxiliando na elaboração de políticas de Estado.

Não se pode afirmar que exista propriamente uma controvérsia sobre a regulação da propriedade industrial, mas sim em torno do próprio conceito de regulação em si mesmo considerado, sendo esse um dos motivos para a relevância desta tese.

Em linhas gerais, a atuação do Estado na regulação é observada nas hipóteses em que se tem a delegação dos serviços públicos por concessão e nos casos em que estamos diante de atividades dotadas de relevância social.

A regulação da propriedade industrial corresponderia a uma forma *sui generis* de atuação, uma vez que a concessão de direitos de propriedade industrial possui relevância social, produzindo repercussões no desenvolvimento nacional, além de minimizar os riscos de assimetria de informações e outras variáveis possíveis num mercado desregulado.

Nesse sentido, o presente estudo pretende responder a uma problematização, costumeiramente motivo de indagações dentre os estudiosos do tema, acerca de qual seria a natureza jurídica da atuação da entidade administrativa responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI.

A hipótese que se pretende verificar é se a atuação do INPI ou das estruturas administrativas antecessoras a ele abarcaria aspectos regulatórios. O enfrentamento desse tema mostra-se essencial para a compreensão da extensão e abrangência das decisões proferidas pelo Instituto quando do exame dos pedidos de registro ou patente.

A questão não é de fácil compreensão ou de dedução lógica. A lei que criou o Instituto, Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, apesar de não mencionar expressamente sobre a atuação do INPI no campo regulatório, como se pretende demonstrar a partir do presente estudo, não pode lida de forma isolada.

Isso porque, apesar de a concessão do direito de propriedade industrial não ser uma condição *per se* para o exercício da atividade econômica ou para promover a inovação, quando há obtenção da exclusividade por um determinado titular, retira-se do mundo jurídico a possibilidade de que terceiros possam se valer dos proveitos decorrentes daquele signo distintivo registrado ou daquela formulação ou produto patenteado, dentre outros, os quais passarão a ser de propriedade de um determinado titular por um período de tempo.

A hipótese que se pretende estudar por meio desta tese é se, ao assim fazer, o Estado atuaria limitando o direito dos demais e corrigindo eventuais falhas de mercado, o que poderia caracterizar uma atividade regulatória do mercado interno, tendo como um de seus objetivos evitar que o consumidor seja induzido a erro ou confusão e reduzir as possibilidades de atuação em concorrência desleal.

Barbosa (2002, p. 257) cita emblemático julgamento, em que o Supremo Tribunal Federal examinou a concorrência desleal à luz da ideia de liberdade, sob o entendimento de que “a livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos

preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional.”

Nesse sentido, a presente tese pretende elucidar a hipótese aventada, bem como fomentar as discussões sobre o tema, o que se dará por meio da aplicação dos conceitos atinentes à regulação à propriedade industrial para, caso se entenda pela existência de competências regulatórias exercidas no âmbito do INPI, identificar em caos isso ocorreria.

Nesse sentido, primeiramente, será realizado no Capítulo 1 um apanhado sobre o direito de Propriedade industrial sob o prisma do direito regulatório. Nessa seção serão trazidos alguns conceitos básicos da regulação, com as principais escolas e teorias envolvendo a atividade regulatória, apresentando a sua correlação com a propriedade industrial. Como forma de embasar as informações trazidas nesse Capítulo, a análise será realizada a partir da perspectiva estabelecida pela doutrina especializada no tema e pelos Tribunais.

A análise da regulação em propriedade industrial não pode ser realizada de forma dissociada ao contexto histórico que nos trouxe até o momento atual. Tendo como base essa premissa, em sequência, os Capítulos 2 e 3 se prestarão a analisar, respectivamente, a regulação da propriedade industrial antes e depois da criação do INPI.

Para tal, foi realizada uma pesquisa das principais normativas com impactos na regulação da propriedade industrial no acervo histórico da Câmara dos Deputados e no sítio eletrônico do Planalto. As normas localizadas foram esquematizadas conforme a ordem constituinte, sendo realizado um estudo das principais características do período e em que medida os órgãos administrativos já exerceriam atividade regulatória dentro daquele contexto.

Em prosseguimento, os Capítulos 4 e 5 examinarão a regulação da propriedade industrial conforme a pertinência temática. O Capítulo 4 se dedicará à regulação da propriedade industrial no âmbito do registro dos sinais distintivos. Já o Capítulo 5 tratará da regulação da propriedade industrial nos campos tecnológicos e nos contratos de transferência de tecnologia, incluindo a atuação do INPI nesse contexto.

Por fim, a pesquisa proposta tem por objetivo analisar em aspecto amplo a regulação da propriedade industrial, mediante a análise dos entendimentos que podem ser extraídos da doutrina e da jurisprudência, além da sistematização de uma coletânea com as principais normas já editadas com alguma repercussão na regulação da propriedade industrial. A partir dessa análise mais ampla, pretende-se realizar um exame mais específico da regulação da propriedade industrial por pertinência temática, com enfoque na atuação do INPI dentro do tema, viabilizando uma reflexão sobre possíveis melhorias operacionais para o Instituto.

1. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O PRISMA DO DIREITO REGULATÓRIO

1.1 Considerações iniciais

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual define a propriedade intelectual como o conjunto de direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.¹

Em regra, pode-se dizer que o direito de Propriedade Intelectual visa resguardar aos criadores e outros produtores de bens e serviços intelectuais, concedendo-lhes certos direitos limitados no tempo para controlar o uso dessas produções. Deve-se notar, outrossim, que esses direitos não se aplicam ao objeto físico em que a criação possa ser incorporada, mas sim à criação intelectual como tal.²

A propriedade intelectual pode ser entendida como o conjunto de direitos que incidem sobre as criações humanas, sendo um sistema criado para a garantia da exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico.

Segundo Pimentel (2004, pg. 8),

Os direitos de propriedade intelectual são instrumentos que permitem uma posição jurídica (titularidade) e uma posição econômica (exclusividade). A posição jurídica tende a garantir ao titular o exercício dos direitos: a recuperação de investimentos na pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnológico, os quais podem ser públicos ou privados, diretos ou indiretos; e uma posição econômica privilegiada e lícita nos mercados regionais ou nacional, para uma empresa na concorrência com outra, ao permitir a exclusividade de processo industrial, de comercialização de um produto ou serviço, de seu signo distintivo, de obra literária, artística ou científica.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegurou o direito à propriedade no seu art. 5º, XII consagrando-o como direito fundamental. Os atributos deste direito foram delimitados pelo Código Civil (Lei nº 10.406, de

¹ Art. 2º, VIII da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e modificada em 28 de Setembro de 1979.

² Wipo Intellectual Property Handbook, 2004.

10 de janeiro de 2002) que resguardou ao seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.³

Para Leal (2012, pg. 54) o direito de propriedade em sua origem importa no domínio sobre o resultado obtido pelo trabalho. Nesse sentido é que a garantia à propriedade usualmente é vista como o principal estímulo à produção e inovação e, por este motivo, ao desenvolvimento econômico. Por outro lado, Häberle (2007), numa perspectiva mais ampla, entende que o trabalho e a propriedade devem ser entendidos como aspectos inerentes à condição humana, à liberdade pessoal e à dignidade dos direitos humanos.

Segundo Burdeau (1966), a definição de Estado Democrático de Direito deve ser entendida à luz da propriedade como um direito fundamental, possuindo interface com a ideia de liberdade, notadamente, na acepção que reconhece a liberdade do homem pelo natural domínio que exerce sobre si próprio. Otero (2007, p. 187) destaca que John Locke chegou a afirmar que *“cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo.”*

Desse modo, a ideia de propriedade está ligada ao entendimento de que o trabalho exercido pelo homem constitui sua propriedade, assim como os frutos dele provenientes. Arendt (2004, p. 122-123) entende que será por meio do trabalho que o homem conseguirá sair da carência inercial para alcançar bens que saciem as suas necessidades básicas, numa atividade inerente ao seu processo vital, como uma condição da vida humana, tal como entendido por Locke (1963).

Nesse contexto, tem-se a Propriedade Intelectual, que abrange a proteção de diferentes áreas da criação humana, cingindo-se na Propriedade Industrial e nos Direitos Autorais.

A propriedade industrial inclui as criações intelectuais destinadas às atividades industriais, protegidas através da concessão de patentes e registros. Por outro lado, os direitos autorais protegem as obras literárias escritas ou orais, musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura, fotografia, bem como o direito das empresas da radiodifusão e cinematográficas.

Mais contemporaneamente, a adesão ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio em 1994 no âmbito da Organização Mundial do Comércio (Acordo TRIPS), pretendeu o fortalecimento e sistematização da proteção da propriedade industrial.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), possui

³ Art. 1228 do Código Civil.

em seu texto bastante influência dos conceitos e terminologias adotados em TRIPS, abarcando a proteção de importantes direitos de propriedade industrial, a saber: as patentes de invenção e de modelo de utilidade; os desenhos industriais; as marcas e as indicações geográficas.

Segundo o art. 15 do Acordo TRIPS, o objeto da proteção das marcas poderá ser

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. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.⁴

Inspirado no art. 15 do Acordo TRIPS, foi construído o art. 122 da Lei nº 9.279, de 1996, segundo o qual foi previsto que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais que estão elencadas no art. 124 da Lei nº 9.279, de 1996.

As marcas podem ser de produto ou serviço, quando utilizadas para distinguirem produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa.⁵

Já as marcas de certificação são utilizadas para atestarem a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.⁶

Por fim, as marcas coletivas são utilizadas para identificarem produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.⁷

De fato, uma marca registrada consiste num sinal utilizado nas atividades econômicas por um produtor ou fornecedor para identificar um determinado produto ou serviço, permitindo que os consumidores distingam entre mercadorias diferentes e reconheçam a sua proveniência. Segundo Ramello (2006), isso constitui um dispositivo econômico extremamente poderoso, sendo um diferencial competitivo.

Nesse sentido, Pimentel (2004, pg. 8) diz que a

A propriedade intelectual é própria da atividade empresarial organizada, sua produção gera serviços que são importantes para o sustento de pessoas na sociedade e ajuda a identificar produtos ou obras quanto a sua procedência e qualidade; portanto, um

⁴ Art. 15 Acordo TRIPS

⁵ Conforme art. 123, I da Lei nº 9.279, de 1996.

⁶ Conforme art. 123, II da Lei nº 9.279, de 1996.

⁷ Art. 123 Lei nº 9.279, de 1996.

elemento fundamental para ajudar o consumidor a satisfazer as suas necessidades e desejos de consumo.

A patente é um outro direito de propriedade industrial bastante relevante que foi previsto no Acordo TRIPS no seu art. 27, segundo o qual *“qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”*.⁸

No mesmo sentido, o art. 8º da Lei nº 9.279, de 1996, trouxe a previsão de patenteabilidade da invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

A patente confere a exclusividade temporária na utilização de uma invenção, entendida, segundo Mello Leopardi (1998, p. 2) como *“uma nova ideia que permite a solução de problemas tecnológicos e pode consistir de inovações em produtos ou processos.”*

Os desenhos industriais foram previstos no Acordo TRIPS na Seção 4, tendo sido estabelecido que os membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, de serem novos ou originais, caso eles não sejam significativamente diferentes de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos.

Além disso, segundo o Acordo TRIPS,

[...] cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção.⁹

Nesse sentido, a Lei de Propriedade Industrial conceituou os desenhos industriais registráveis no art. 95, tendo estabelecido tratar-se de uma forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

As indicações geográficas também foram conceituadas em TRIPS no seu art. 22 como aquelas que identificam um produto como originário do território de um membro ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída a sua origem geográfica.

Nesse ponto, a Lei de Propriedade Industrial inovou, ao estabelecer no seu art. 176 que a indicação geográfica pode se referir a indicação de procedência ou denominação de origem.

⁸ Art. 27 Acordo TRIPS

⁹ Art. 25 Acordo TRIPS

Entende-se a indicação de procedência como o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.¹⁰

A denominação de origem foi entendida como o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos.

Por outro lado, no âmbito nacional, o direito autoral é regulado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e consiste no direito que todo autor tem sobre a sua criação intelectual, seja ela literária, científica ou artística, podendo ser subdivididos em direitos morais e patrimoniais.

A legislação garante, outrossim, nos art. 89 e seguintes da Lei nº 9.610, de 1998, a proteção dos direitos conexos aos intérpretes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.

Apesar de possuir legislação específica (Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), a tutela do programa de computador enquadra-se no regime de proteção que é conferido aos direitos autorais.

Ressalta-se, outrossim, a existência de algumas formas de proteção *sui generis*, a saber: cultivares, topografia de circuitos integrados e conhecimentos tradicionais.

A proteção dos cultivares ou cultivares essencialmente derivados de qualquer gênero ou espécie é realizada através da concessão de um Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução, bem como a multiplicação vegetativa no país, nos termos do previsto na Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.¹¹

O Acordo TRIPS também trouxe previsão expressa quanto à proteção da topografia de circuitos integrados no seu art. 35, estabelecendo a ilicitude da prática dos atos de importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito no qual esteja incorporada uma topografia ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia, realizados sem a autorização do titular do direito.

A topografia de circuitos integrados, regulamentada no Capítulo III da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, consiste numa série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas

¹⁰ Art. 177 Lei nº 9.279, de 1996.

¹¹ Art. 2º da Lei 9.456, de 1997.

sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integral e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.¹²

Os conhecimentos tradicionais foram protegidos pela Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, sendo aqueles associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita.¹³

A entidade administrativa responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que possui atuação nos processos relacionados aos pedidos de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; de registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas.

O INPI também atua no registro das topografias de circuitos integrados, com uma forma de proteção *sui generis* e no registro de programas de computador, tutelado pelos direitos autorais.

Além disso, o Instituto também atua no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia. Diante de uma necessidade cada vez mais crescente de monetização e transferência dos direitos de propriedade industrial, a transferência de tecnologia demonstra-se uma estratégia comercial cada vez mais adotada pelas empresas e grupos econômicos.

Desde a criação do INPI, em 1970, o Instituto é a entidade responsável pela averbação dos contratos que envolvam direitos de propriedade industrial, tais como a licença e cessão de marcas, patentes e desenhos industriais, bem como pelo registro dos contratos relacionados à transferência de tecnologia e franquia.

Segundo João Marcelo de Assafim (2005), o termo tecnologia é empregado no tráfego econômico-industrial como uma espécie de “guarda-chuva”, onde se abriga tudo o que está relacionado com os ativos intangíveis vinculados ao processo produtivo da empresa.

A atuação do INPI no campo da transferência de tecnologia é uma decorrência da política industrial então adotada no Brasil. A partir dos anos 1970 até a década de 1990, esteve em vigor no Brasil uma política industrial voltada à regulação do mercado de tecnologia, com vistas à plena consecução da política nacional de desenvolvimento industrial, conforme elucidado por Matos (2017). Foi nesse contexto e por esta razão que foi criado o INPI em 1970.

¹² Art. 28 da Lei nº 11.484, de 2007.

¹³ Art. 8º da Lei nº 13.123, de 2015.

O período marcado pela substituição de importações foi caracterizado por um grande crescimento do fluxo de transações tecnológicas entre o Brasil e o exterior, o que contribuiu para a existência, naquele momento, de um desequilíbrio no balanço de pagamentos.¹⁴

Assim, esse momento foi marcado por um déficit comercial gerado pelo comércio de tecnologia, o que fez com que o governo do Brasil passasse a cogitar a adoção de algumas medidas de controle. A questão tornou-se ainda mais evidente após a realização de estudos durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) pela Divisão do Imposto de Renda da Receita Federal e pela SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito), que, segundo Malavota (2017, p. 68) confirmaram

[...] a sangria de divisas resultante do comércio tecnológico, incluindo tanto a importação de tecnologia implícita (inserida nos bens de capital adquiridos durante a montagem do parque industrial nacional) quanto de tecnologia explícita (os objetos tecnológicos propriamente ditos, negociados por meio de licenciamento de patentes, assistência técnica, etc.).

Esse é o momento em que se iniciam as tentativas do governo de exercer alguma regulação sobre as transações envolvendo transferência de tecnologia, o que se comprovou com a edição da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, alterando a legislação do imposto de renda no campo da dedutibilidade fiscal de pagamentos por royalties de patentes e marcas e da contratação de assistência técnica.

Posteriormente, tem-se a edição da Portaria nº 436 do Ministério da Fazenda de 30 de dezembro de 1958, Portaria/MF nº 60/94, Portarias/MF nº 113/59 e Portaria/MF nº 314/70, fixando os valores dos percentuais de dedutibilidade.

Contudo, em que pese tais iniciativas, ainda assim não havia um controle efetivo sobre as transações envolvendo transferência de tecnologia, sendo tão somente uma forma de, ao alterar os percentuais de dedutibilidade, tentar evitar o envio abusivo de divisas ao exterior, o que não veio a se mostrar eficiente.

O início da década de 1960 foi marcado por um agravamento do déficit do balanço de pagamentos e por uma crise econômica, o que culminou na edição do Estatuto dos Capitais Estrangeiros (Lei nº 4.131, de 1962) e da Lei *Anti Trust* (Lei nº 4.137, de 1962), o que marcou uma postura estatal mais voltada à regulação das transações envolvendo o comércio de tecnologia.

¹⁴ O balanço de pagamentos é um mecanismo contábil que verifica os níveis de relação comercial entre um país e outros, sendo utilizado para proporcionar uma análise econômica no que tange à capacidade de realização de comércio, transferência de capital e realização de investimentos.

Para Malavota (2006, p. 60), o surgimento do INPI deriva exatamente da necessidade de *“aparelhagem burocrática do Estado, com todos os recursos de poder a ela disponíveis, usada como instrumento de equilíbrio das disputas estabelecidas no mercado tecnológico.”*

Antes disso, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), órgão então responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial, passava por período de crise em virtude do grande estoque de pedidos em tramitação no órgão. A solução administrativa encontrada passava pela criação de uma nova entidade.

Desse modo, entendeu-se que

[...] a transubstanciação do Departamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial concorrerá para acelerar o processo de transferência de tecnologia. Propiciará o surgimento de mecanismo eficiente, onde predominem a qualidade e a rapidez no exame dos privilégios e um adequado sistema de informações à indústria indicando ao adquirente de tecnologia a existência de alternativas, quer em termos de processos, quer em áreas de oferta.¹⁵

Foi com base nessa motivação, que em 11 de dezembro de 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio da edição da Lei nº 5.648.

Alguns anos mais tarde, em 11 de setembro de 1975, considerando a competência conferida expressamente para que o Instituto regulasse e acelerasse a transferência de tecnologia e, tendo em vista as diretrizes estabelecidas no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, foi editado o Ato Normativo nº 15, de 1975.¹⁶

O Ato Normativo nº 15, de 1975 estabelecia conceitos básicos e expedia normas para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia e correlatos, tendo como escopo a necessidade de conhecimento do fluxo da oferta e demanda de tecnologia no país, através do estabelecimento de parâmetros e critérios que objetivavam precipuamente disciplinar a contratação de transferência de tecnologia. Por meio da adoção dessa norma pretendia-se compatibilizar os termos e condições dos contratos com os preceitos legais vigentes, bem como com a política governamental formulada para a transferência de tecnologia industrial e com a política econômico-financeira, global ou setorial do país.¹⁷

Posteriormente, foram editados outros atos normativos sobre o tema, tendo sido revogado expressamente em 2004 o Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971, que regulamentava a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, bem como a disposição expressa de que cabia ao INPI a regulação da transferência de ciência e tecnologia.

¹⁵ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

¹⁶ Conforme *“considerandos”* do Ato Normativo nº 15, de 1975.

¹⁷ Conforme *“considerandos”* do Ato Normativo nº 15, de 1975.

Nada obstante, ainda assim é importante lembrar que, tal previsão constou do Projeto de Lei nº 2.297, de 1970 que culminou na criação do INPI, segundo o qual a criação do Instituto tinha por escopo conferir à autarquia um

[...] elenco de atribuições vitais para o desenvolvimento econômico do país, tais como: a) acelerar e regular a transferência de tecnologia do resto do mundo para o país; b) estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes em geral e c) estudar a conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de Convenções, Tratados, Convênios e Acordos sobre Propriedade Industrial.¹⁸

Feita essa breve abordagem terminológica, é importante destacar que presente estudo terá como foco responder a hipótese em investigação sobre se a atuação do INPI abarcaria atividades inerentes à regulação da propriedade industrial. Deve-se salientar, ainda, que a atuação do INPI ocorre, ainda que não na sua integralidade no campo dos direitos autorais, uma vez que realiza o registro de programas de computador, nicho regulado pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Mello Leopardi (1995), destaca que os sistemas regulatórios possuem papel condicionante da ação empresarial, mais do que determinante, integrando um ambiente competitivo.

Num sentido amplo, a regulação corresponde a toda forma de intervenção do Estado, correspondendo à intervenção do Estado na economia. Nesse sentido, Oliveira (2018) entende que a regulação significa a atuação estatal direta e o estabelecimento de condições para o exercício de atividades econômicas.

Oliveira (2018), ainda nos informa que na acepção intermediária, a regulação estatal equivale ao condicionamento, coordenação e disciplina da atividade privada, excluindo a atuação direta do Estado na economia.

Por fim, para o mesmo autor, em sentido restrito, a regulação corresponderia ao condicionamento da atividade econômica por lei ou ato normativo.

Nesse estudo, o termo regulação será utilizado em sua acepção ampla, comportando prerrogativas atinentes à edição de normas em propriedade industrial e à implementação concreta de tais normas, bem como qualquer forma de intervenção do Estado na economia relacionada à propriedade industrial.¹⁹

¹⁸ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

¹⁹ Note-se que a abordagem relacionada à atuação das estruturas administrativas no exercício de atividade fiscalizatória, tal como entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais sobre o tema, conforme será exposto a seguir, está sendo realizada em virtude do entendimento de parcela da doutrina de que as atividades atinentes à efetividade dos direitos estariam inseridas dentro do conceito de regulação, em sentido amplo.

Além disso, serão apontados traços relacionados à fiscalização ou verificação do cumprimento das normas relacionadas à propriedade industrial, as quais, em regra, são realizadas pelo mesmo órgão administrativo que exerce regulação.²⁰

1.2 Conceito de Regulação e interface com a propriedade industrial

Nas últimas décadas, observou-se uma mudança na conceituação da regulação e no papel do Estado regulador, o que pode ser sintetizado em duas linhas de pensamento.

Oliveira (2018) destaca que para os adeptos da chamada escola do interesse público, a regulação deve ser intensificada e justificada pela necessidade de satisfação do interesse público ou do bem comum.

Por outro lado, ainda segundo Oliveira (2018, p. 95), a escola de Chicago, também chamada de econômica ou neoclássica, entendia que a regulação tinha como objetivo garantir o adequado funcionamento do mercado, através da adoção de medidas destinadas à correção de falhas de mercado, caracterizadas pela existência de monopólios e poder de mercado de uma empresa em relação às demais; externalidades; bens coletivos e assimetria de informações.

Stiglitz, citado por Zibetti (2006, p. 5) entende que o *“governo deveria servir como complemento dos mercados, empreendendo ações que façam com que os mercados funcionem melhor e corrigindo as falhas de mercado”*. A regulação da propriedade industrial surge exatamente nesse contexto, como uma forma de corrigir falhas de mercado inerentes a externalidades, bens públicos e assimetrias de informações.

Assim, segundo Vieira da Luz (2010, p. 63) *“dentre as ações voltadas para minimizar as falhas de mercado e seus efeitos econômicos destacam-se as políticas que compõem a chamada regulação econômica, como a Defesa da Concorrência, Propriedade Industrial, a política para o investimento Direto Estrangeiro e o controle dos chamados monopólios naturais.”* É nesse contexto que se insere a regulação da propriedade industrial.

É importante destacar que a concessão da patente ou do registro não leva necessariamente a um poder de mercado para o seu detentor, uma vez que o mercado tende a encontrar alternativas. Assim, apesar de a concessão da patente ou do registro conferir um diferencial competitivo relevante, com o potencial de levar o detentor à dominação de uma maior parte do mercado, tal dependerá de outros fatores.

Não raro, é possível que haja várias tecnologias para solucionar o mesmo problema

²⁰ Conforme art. 17 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

técnico, o que poderá retirar daquela patente o aspecto de monopólio ou mesmo a vantagem competitiva. Haveria, portanto, um monopólio instrumental no que tange ao acesso ao mercado, não sobre todo o mercado em si.

Contudo, em precedente, o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de que “os monopólios legais se dividem em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento - a propriedade industrial, monopólio privado; e (ii) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.”²¹

Assim, a concessão de títulos de propriedade industrial confere uma espécie de monopólio legal, temporário e privado, voltado a incentivar a realização de investimentos pelo agente econômico.

Nesse contexto, Oliveira (2018) entende que a ação regulatória do Estado importa numa postura ativa relacionada à imposição de comportamentos aos mercados que serão regulados.

Tradicionalmente, Oliveira (2018) descreve que a doutrina anglo-saxã entende a regulação como o conjunto de atos de controle e direção, ou seja, seriam as normas legais e outras medidas de comando e controle de intervenção pública sobre o mercado.

Esse entendimento é importante, principalmente porque apesar de o direito administrativo brasileiro possuir uma origem romano-germânica, o modelo de regulação estatal brasileiro a partir dos anos 1990 foi incorporado do direito da *common law* dos Estados Unidos. Trata-se de fenômeno decorrente da crescente globalização e correlação entre os mercados.

O surgimento do conhecido “direito das agências” nos Estados Unidos está intimamente relacionado à organização administrativa do Estado e à necessidade de intervenção estatal na ordem econômica e social, sanando eventuais falhas de mercado. Nesse sentido, as agências reguladoras americanas tinham por escopo a especialização e independência da atuação do Estado do ponto de vista técnico, bem como garantir que o órgão que atuasse na regulação de setores estratégicos não sofresse interferências externas, sendo exatamente esse o motivo da previsão de um mandato fixo para os dirigentes.

Grosso modo, segundo Oliveira (2009, p. 160) pode-se mencionar que o modelo organizacional administrativo americano está resumido às agências reguladoras. Em contrapartida, no Brasil, o modelo de organização administrativa é formado pela administração direta e indireta, sendo essa última realizada por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Valendo-se dessa complexa organização administrativa,

²¹ ADI 3366/DF, Relator Ministro Carlos Britto, julgamento 16/03/2005; publicação 02/03/2007.

o Estado brasileiro exerce a regulação das atividades entendidas relevantes à economia e ao desenvolvimento nacional.

Talvez em razão disso, o conceito de regulação não seja unívoco na doutrina nacional, sendo marcado por bastante controvérsia. Em linhas gerais, Oliveira (2018) entende a regulação como a forma de intervenção indireta do Estado na economia, não se confundindo com o Estado atuando na qualidade de empresário.

Pode-se dizer, portanto, que regulação é uma forma de intervenção caracterizada por uma restrição do poder público à escolha baseada em interesses particulares, relacionando-se ao estabelecimento de condições e limitações, sendo uma função estatal.

Ainda no século XVIII, a regulação foi prevista como uma forma técnica de preservação de uma constante em meio a um cenário de grande desequilíbrio, tendo em vista o alcance de uma estabilidade. Já no século XIX, a regulação passou a ser entendida como um conjunto de ajustamentos biológicos capazes de preservarem o equilíbrio dinâmico de um corpo. No século XX, o termo regulação passou a ter como significado um mecanismo promotor de correções da atuação de um sistema por meio de uma avaliação dinâmica das informações recebidas do ambiente regulado (Oliveira, 2018).

Ressalta-se que, em sentido amplo, a regulação engloba a intervenção estatal na atividade econômica envolvendo os serviços públicos e as atividades econômicas em sentido estrito.

Usando esse conceito, segundo Brown (2006, p. 16) o Banco Mundial conceituou a regulação como a atuação estatal direcionada à imposição de controles em face de aspectos específicos da atividade empresarial. Deve-se destacar, contudo, que a imposição de controles por meio da atividade regulatória não deve conduzir ao entendimento de que toda e qualquer decisão de negócios demande a aprovação preliminar do Estado.

Para Carvalho Filho (2020, p. 515), usualmente, o poder regulatório do Estado pode ser observado em dois setores. Um primeiro, nos casos em que temos serviços públicos delegados por concessão (como, por exemplo, a energia elétrica). Uma segunda linha de atuação ocorre em atividades econômicas dotadas de relevância social (*verbi gratia*, a produção e comercialização de medicamentos).

Nesse sentido, a regulação da propriedade industrial corresponderia a uma forma híbrida de atuação, possuindo características relacionadas a ambas as formas de atuação, uma vez que a concessão de direitos de propriedade industrial possui relevância social, produzindo repercussões no desenvolvimento nacional, bem como minimizando os riscos de assimetria das informações e outras variáveis possíveis num mercado desregulado.

Para Di Pietro (2003) a regulação econômica consiste no conjunto de regras de conduta e de controle da atividade privada pelo Estado, tendo como fito o funcionamento adequado do mercado.

Justen Filho (2002) entende, em síntese, que no âmbito econômico, a regulação deve ser compreendida como a atividade estatal voltada a suprir falhas de mercado.

Por outro lado, para Di Pietro (2003), no âmbito jurídico, a regulação consiste no conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica, bem como das atividades sociais não exclusivas do Estado, tendo como objetivo a proteção dos interesses públicos.

O legislador infraconstitucional tentou, em algumas oportunidades, conceituar a atividade regulatória. Quando da edição da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o art. 3º conceituava regulação como a definição das condições e fiscalização da prestação dos serviços públicos, em seus aspectos sociais, econômicos, técnicos e jurídicos.

Nada obstante, o referido dispositivo foi objeto de veto, em síntese, sob o seguinte fundamento:

A definição não está adequada, uma vez que confunde dois conceitos distintos, o de 'regulação' e o de 'fiscalização'. O primeiro se refere à organização do serviço público, que compreende não apenas a definição das condições do serviço prestado nos aspectos sociais, econômicos, técnicos e jurídicos, mas também na sua estruturação quanto à qualidade, direitos e obrigações tanto de usuários quanto de prestadores do serviço, política pública e cobrança, além de inclusão da variável ambiental na regulação. Já as atividades de fiscalização se referem ao acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação do serviço e aplicação de penalidades, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.²²

Uma nova tentativa de definição conceitual ocorreu por meio do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamentou a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, dispondo sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Nessa normativa, os termos regulação e fiscalização foram delimitados de forma bastante clara.

O art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007, considera regulação todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos.

Por outro lado, segundo o inciso XII do mesmo ato normativo, a fiscalização consiste no exercício de atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.

²² Conforme razões de veto constantes da Mensagem nº 9, de 5 de janeiro de 2007.

Desse modo, a atividade regulatória não se confundiria com aquelas atividades atinentes à fiscalização dos serviços, ainda que ambas possam ser de competência do mesmo órgão administrativo. Ainda assim, essas atividades poderiam estar inseridas dentro do conceito amplo de regulação.

No campo da propriedade industrial, é importante dizer que a atuação do Estado ao conceder um monopólio instrumental a um particular, poderia demandar a regulação da atividade pelo órgão administrativo, pelas próprias características dessa concessão.

Segundo Denis Borges Barbosa (2008), há um monopólio instrumental na propriedade intelectual, uma vez que a exclusividade recai sobre um meio de exploração do mercado, sem evitar que, através de outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem o mesmo nicho de mercado. Nesse sentido, segundo Maia (2011), desde a primeira decisão em 1829, para Suprema Corte Americana, os direitos exclusivos são entendidos como monopólio. Pode-se dizer, portanto, que essa é a concepção mais adotada desde então.

Assim, apesar de a concessão da patente ou do registro, não serem condições para o exercício da atividade econômica, em tese, quando há obtenção do monopólio por um determinado titular, seria retirada do mundo jurídico a possibilidade de que terceiros possam se valer dos proveitos decorrentes daquele signo distintivo ou daquela formulação ou produto patentado, que passarão a ser de titularidade de uma determinada pessoa por um período de tempo.

Ao assim fazer, o Estado atuaria limitando o direito dos demais, corrigindo eventuais falhas de mercado, regulando o mercado e evitando que o consumidor seja induzido a erro ou confusão.

Portanto, pode-se dizer, que o conceito de regulação abrange o exercício de competências que podem estar relacionadas às dimensões de fomento, de regulamentação, de monitoramento, de planejamento e ordenação da economia, de gerenciamento de conflitos, de ordenação da atividade econômica, de outorga de serviços, dentre outras atividades que poderão ensejar impactos em atividades econômicas.

Há que se destacar, porém, que a atuação do INPI na regulação da propriedade industrial poderia não estar adstrita apenas ao ato de conceder os títulos, envolvendo competências exercidas em outras fases processuais e mesmo no campo da transferência de tecnologia, como veremos nos Capítulos seguintes.

1.3 Fases da regulação da propriedade industrial no Brasil

O estudo da regulação da propriedade industrial ainda foi pouco explorado pela doutrina nacional, especialmente quanto à atuação dos órgãos administrativos responsáveis pela concessão de direitos de propriedade industrial.

Pode-se dizer, em tradução livre, que Andersen e Konzelmann (2008), entendem que o desenho dos sistemas de direitos de propriedade intelectual, no que tange à conceituação das regras de definição das leis, depende dos fundamentos e dos objetos para a compreensão da regulação da propriedade intelectual.

Nesse sentido, a temática da regulação da propriedade industrial passa necessariamente pelo conceito de Estado, unidade administrativa composta por um plexo de instituições públicas, responsáveis por representar, organizar e atender aos interesses coletivos.

Segundo Aranha (2018), a atuação do Estado na regulação possui relação não apenas com a defesa do mercado, mas também com o direito à igualdade de condições concorrenciais.

Há que se destacar, portanto, que Estado Regulador possui uma dimensão econômica, intimamente relacionada à proteção da igualdade de mercado e à correção de assimetrias da informação, mas possui também repercussões relacionadas à dimensão técnica e à política.

Para Aranha (2018, p. 6), no aspecto técnico, a regulação engloba a capacidade que é atribuída para os entes reguladores de editarem normas técnicas, desprovidas de qualquer valoração política. Já no político, a regulação encarna os juízos de moral jurídica, relacionados aos princípios jurídico-constitucionais.

Nesse sentido é que a regulação da propriedade industrial no aspecto político possui correlação com vários conceitos constitucionalmente dispostos, como a função social da propriedade, com especial relevância para a atuação do Estado na promoção e incentivo do desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e inovação.²³

No Brasil, a regulação assumiu algumas fases ao longo da história, o que produziu impactos diretos na regulação da propriedade industrial.

Segundo Aranha (2018), uma primeira fase pode ser observada durante o período do Brasil Colônia (1530-1822) até o Primeiro Reinado (1822-1830), marcada por uma regulação essencialmente patrimonialista, com a sua legitimidade pautada na probabilidade de reconhecimento de uma estrutura de autoridade.

²³ Conforme art. 218 da CRFB/1988.

Segundo Sandroni (1987), patrimonialismo é o sistema político em que os bens sociais, a riqueza, cargos e direitos são entendidos como patrimônios pessoais de um chefe ou de um governante.

Nesse momento, o Estado era entendido como propriedade privada do soberano, o que fazia com que a regulação estivesse extremamente relacionada às vontades do dirigente. Nada obstante, ainda que nesse momento a regulação estivesse diretamente relacionada às vontades do monarca, as suas ações também eram socialmente reguladas, uma vez que a atuação estatal está relacionada às possibilidades de o monarca construir relações de poder.

Não havia durante esse período uma significativa prestação de serviços públicos pelo Estado, o que viria a ocorrer a partir dos esforços relacionados à urbanização do país. Desse modo, apenas aqueles serviços entendidos como essenciais pelo soberano seriam desempenhados no âmbito do Estado.

Nesse sentido é que, reconhecendo a relevância da proteção das criações para a prosperidade do Estado, bem como a sua essencialidade para o fomento dos mais variados ramos do comércio, a regulação da propriedade industrial encontra-se presente no cenário nacional desde 1809.²⁴

Um exemplo dessa fase pode ser encontrado no Alvará de 28 de abril de 1809, primeira norma a regular a propriedade industrial conferindo proteção ao inventor, na qual pode ser observado nitidamente esse caráter patrimonialista na regulação estatal. A própria redação da norma se referia a vassalos, ordens e foi construída a partir de pronomes possessivos que denotavam a relação estabelecida entre os bens estatais e o governante, em demonstração da autoridade do soberano sobre os bens e a nação.

Nesse primeiro momento, ainda não se falava na emissão de normas técnicas e, por esse motivo, a regulação da propriedade industrial que esteve vigente até 1830 foi caracterizada pelo patrimonialismo peculiar ao momento histórico.

Durante o Brasil Colônia, na maior parte dos casos, havia a concentração da normatização sobre as atividades reguladas no âmbito do monarca.

Segundo Aranha (2018), havia uma ideia de que todas as atividades relevantes deveriam ser submetidas a privilégio e monopólio estatal.

Durante a vigência do Alvará de 28 de abril de 1809 as decisões concedendo o privilégio ao criador eram tomadas por meio de Resoluções²⁵ emitidas pelo Tribunal da Real Junta do

²⁴ Conforme ementa do Alvará de 28 de abril de 1809.

²⁵ São exemplos a Resolução de Consulta da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação de 3 de fevereiro de 1810 (Solicitação de privilégio exclusivo para fabricação por meio de invento – foi concedido o privilégio). Resolução de Consulta da Real Junta do Commercio Agricultura, Fabricas e Navegação de 25 de novembro de 1817 (Solicitação de

Comércio, órgão que acumulava funções judiciais e administrativas.²⁶ Nada obstante, a prolação de decisões concedendo direitos de propriedade industrial era realizada de forma centralizada, uma vez que a Junta do Comércio possuía função consultiva, não deixando de ser observada uma centralização na emissão de tais decisões.

Para Aranha (2018, p. 119), uma segunda fase da regulação ocorre a partir do Segundo Reinado (1840-1889) até a década de 1930, o Brasil passou à regulação desconcentrada, principalmente impulsionada pelo liberalismo econômico, com a prevalência de uma regulação normativa descentralizada, com uma conseqüente desregulamentação da atividade econômica.

Contudo, no campo da propriedade industrial, permaneceu sendo observada uma concentração das atividades em torno do monarca, tanto no que tange à prolação de decisões quanto à normatização, o que pode ser comprovado pela edição da Lei s/nº em 28 de agosto de 1830, primeira norma a mencionar expressamente a regulação da proteção conferida ao criador e, posteriormente, pelo Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, regulando a proteção marcária.

Nesse período, não apenas as normas gerais envolvendo a regulação da propriedade industrial eram editadas pelo monarca, mas também os regulamentos especificando as diretrizes para a sua aplicação. Um exemplo pode ser encontrado no Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que aprovou o Regulamento para execução da Lei n. 3.129 de 14 de outubro de 1882, que regulava a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial.

Tanto do ponto de vista normativo, quanto do decisório a regulação da propriedade industrial observada nesse período manteve-se concentrada no poder central, uma vez que o processo decisório era uma prerrogativa régia. As concessões permaneciam como prerrogativas do Imperador que delegava a autoridade ao Ministério do Império.

A partir de 1861, a regulação do sistema de patentes passou para a jurisdição do recém-criado Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A análise dos pedidos permanecia a cargo de instituições ou autoridades que atuavam como consultores e opinavam sobre a conveniência e legalidade das decisões através de pareceres. Já a regulação relacionada ao

privilégio exclusivo para fabricação por meio de invento- concedido o privilégio por 14 anos). Resolução do Conselho da Real Junta de Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação de 25 de agosto de 1818. (Solicitação de privilégio exclusivo por 14 anos). Resolução de Consulta do Tribunal da Real Junta do Commercio de 4 setembro de 1820. Solicitação de privilégio exclusivo do Alvará de 1809. Resolução de Consulta do Tribunal da Real Junta do Comércio de 2 de Julho de 1822, solicitando o privilégio exclusivo por 14 anos. Resolução de Consulta do Tribunal da Real Junta do Comércio de 13 de Julho de 1822, solicitando o privilégio exclusivo para uma máquina de descascar café, por 10 anos. Concedido 5 anos. Resolução de Consulta do Tribunal da Real Junta do Commercio de 17 de setembro de 1822, concedido privilégio exclusivo pelo seu melhoramento por três anos e a isenção de direitos por cinco anos

²⁶ Após a independência do Brasil, em 1822, o Tribunal da Real Junta do Comércio passou a se chamar Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, conservando as mesmas funções judiciais e administrativas.

registro das marcas desde a sua criação foi realizada de forma descentralizada no âmbito das Juntas Comerciais.

A terceira fase da regulação no Brasil, surge com os novos auspícios relacionados ao Estado Social, a partir dos anos 1930 até fins da década de 1980, momento em que temos um maior controle do Estados dos serviços públicos, passando a uma fase em que a regulação era concentrada, o que se coadunava às tendências nacionalistas no campo político.

Segundo Aranha (2018), a regulação concentrada caracterizava-se por ser centralizada do ponto de vista operacional e normativo.

Pode-se dizer que nesse momento a regulação da propriedade industrial passou por grandes transformações, mas ainda assim era realizada de forma centralizada do ponto de vista normativo e operacional no âmbito da Administração Direta, primeiramente pela criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, por meio do Decreto nº 16.254, de 19 de dezembro de 1923 e, posteriormente, por meio do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, criado pelo Decreto nº 22.301, de 4 de janeiro de 1933.

No aspecto normativo, a DGPI (Diretoria Geral da Propriedade Industrial, 1923-1931)²⁷ não possuía autonomia para a edição de normas técnicas, dependendo da participação do Ministério respectivo.²⁸ Assim, a regulação da propriedade industrial do ponto de vista da normatização permanecia centralizada no âmbito do poder central.

Ainda na época no Departamento Nacional da Propriedade Industrial (1933-1970), a normatização era centralizada, sendo que as normas técnicas, apesar de organizadas pelo Diretor Geral do DNPI, tinham que ser submetidas à aprovação do Ministro. Os atos normativos editados no âmbito do órgão administrativo não estabeleciam condições aos pedidos realizados, sendo que a regulação normativa era realizada essencialmente de forma centralizada no Ministério.

A partir dos anos 1980, passa-se à fase do Estado Regulador, marcada pela regulação estatal descentralizada e regulação normativa centralizada e qualificada pela delegação de poderes ao ente regulador.

A transição para o modelo de Estado Regulador está alicerçada no Decreto nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e, posteriormente, no Programa Nacional de Desburocratização,

²⁷ É importante destacar que a Diretoria Geral da Propriedade Industrial foi extinta em 1931, tendo sido absorvida pelo Departamento Nacional da Indústria que também era responsável por regular a área de padronização e o controle da produção industrial.

²⁸ Trata-se de interpretação que pode ser extraída da leitura do art. 27, §11 e §29 do Decreto nº 11.436, de 13 de janeiro de 1915 c/c art. 12 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

instituído pelo Decreto nº 83.740, de 18 de julho de 1979, dentro dos objetivos de dinamização e simplificação do funcionamento da Administração Pública Federal.

A criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) está inserida dentro desse contexto de descentralização. Criado pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, que, segundo previsão legal, possui como finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e Acordos sobre propriedade industrial.

Nada obstante, em que pese a previsão legal expressa da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, a atuação do INPI no campo da propriedade industrial poderia transcender a mera execução dos serviços, hipótese que se pretende demonstrar ao longo deste estudo.

Por fim, convém destacar que as principais transformações no modelo de regulação adotado no Brasil ocorrem a partir da década de 1990, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, sob o entendimento de que a reforma do Estado deve ser compreendida “dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento.”²⁹

1.4 Por que regular a propriedade industrial?

Dentre os motivos para a criação do INPI, destaca-se a necessidade verificada de que o Estado contasse com uma entidade que fosse capaz de adotar medidas capazes de regular e acelerar a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, com vistas ao desenvolvimento econômico do País.

Anos mais tarde, foi retirada a previsão expressa contida na Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 de regulação da transferência de tecnologia, o que não significa dizer que o INPI não atue no campo regulatório tanto no que tange aos serviços relacionados à transferência de tecnologia como na concessão de direitos de propriedade industrial, hipótese que será melhor elucidada nesta tese.

²⁹ Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995, p. 11

Grosso modo, a regulação possui como fundamentos basilares a correção de falhas de mercado e a garantia da livre concorrência, sendo esse o contexto no qual está alicerçada a regulação da propriedade industrial realizada no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Deve-se entender que

[...] a regulação da atividade econômica tem como destinatários tanto o empresário quanto o consumidor, seja de produção, seja dos serviços, donde que nenhum arranjo sofre a liberdade da iniciativa econômica quando atua o poder regulador do mercado para disciplinar tanto a liberdade pública revelada na atividade econômica quanto a regulação do mercado consumidor.³⁰

Segundo Mello Leopardi (2008, p. 398), deve-se reconhecer que a propriedade intelectual não é a antítese de concorrência, sendo um instrumento de competição que, como outros, pode ser utilizado para a busca e/ou manutenção de posições monopolistas. Assim, os efeitos de incentivo e restrição estão interligados a um mesmo e único processo, a concorrência.

Para Zibetti (2006), as principais teorias microeconômicas relacionadas à propriedade intelectual são a teoria das falhas de mercado; teoria dos bens públicos e a das externalidades.

Em regra, as falhas de mercado podem ser ocasionadas por situações de monopólio e de poder de mercado de uma empresa em relação as demais, situação em que não há concorrência, o que pode fazer com que a empresa determine unilateralmente os preços com o objetivo de maximizar os seus lucros, conforme exposto por Oliveira (2015).

Segundo Binenbojm (2020), nesses casos, a regulação deverá ocorrer para a garantia da livre concorrência ou, caso não seja possível, ao menos para controlar o preço cobrado pelo monopolista.

Uma outra hipótese que enseja falhas de mercado consiste na ocorrência de externalidades, que são efeitos benéficos ou prejudiciais que uma determinada atividade econômica é capaz de ensejar em terceiros não envolvidos naquela atividade. É importante destacar que as externalidades são efeitos de atividades de produção e consumo, sendo externas ao mercado.

O fato é que, em regra, os agentes que provocam externalidades não contabilizam os efeitos externos no cálculo dos seus custos privados, conforme apontado por Oliveira (2015, p. 579).

³⁰ Conforme Processo nº 2002.02.01.020910-8/RJ, Desembargadora Federal Julieta Lúcia Lunz, DJU-II, de 03/11/2004, fls. 100.

Zibetti (2006) entende que as externalidades podem ser positivas e negativas, podendo surgir entre produtores e consumidores ou entre ambos.

É possível que as externalidades sejam negativas, nos casos em que o desempenho regular de uma determinada atividade ocasione ônus que serão suportados por terceiros, em verdadeiro custo externo ou social. Um exemplo de externalidade negativa seria a poluição, para Zibetti (2006).

Há também externalidades positivas, que são aquelas em que uma determinada atividade acarreta benefícios para além daqueles que participam da relação jurídica. As atividades que gerem externalidades positivas produzem benefícios sociais maiores do que aquele que foi apropriado por seu produtor. Um exemplo de externalidade positiva é o conhecimento, uma vez que os seus efeitos se projetam para toda a sociedade.

Nesses casos, segundo Oliveira (2015), a atuação do Estado por meio da regulação pretenderá fazer com que o agente econômico internalize a externalidade, assumindo os custos gerados à sociedade.

Nos casos de existência de externalidades positivas ou negativas, é possível que os recursos destinados não sejam suficientes e os níveis de produção e os gastos destinados ao seu controle incorretos.

Nesse contexto, Zibetti (2006), entende que as externalidades não estão, em regra, refletidas nos preços de mercado, mas podem afetar o mercado, tornando-se uma causa de ineficiência econômica.

Segundo Oliveira (2015), uma outra hipótese em que ocorrem as chamadas falhas de mercado são as hipóteses de atuação dos ditos bens públicos, que em sua acepção econômica, representam bens não rivais, nos quais o consumo por um indivíduo não impede a utilização do mesmo bem ou serviço por outro consumidor e não exclusivos, aqueles nos quais as pessoas não pagam pelo bem ou serviço.

A regulação da propriedade industrial está diretamente relacionada à apropriabilidade do conhecimento, sendo marcada pela impossibilidade de exclusão de usuários e ausência de rivalidade.

Possas (1997, p. 85-100) entende que há diferenças entre a informação pura e simples e o conhecimento. Para ela, a informação está relacionada a “quaisquer proposições devidamente enunciadas e codificadas acerca de estados do mundo, propriedades da natureza e algoritmos”. Para a autora, o conhecimento, por outro lado, possui uma abrangência mais ampla, incluindo os referenciais daquele que receberá a informação, o que permitirá que ela seja decodificada e utilizada. Dessa forma, o conhecimento envolve o domínio da ciência, não apenas a ciência.

Nesse contexto, a regulação da propriedade industrial demonstra grande relevância, uma vez que, segundo Nonaka (1997), no processo de inovar, as organizações não se limitam a processarem as informações de fora para dentro, mas também fomentam a criação de novos conhecimentos e informações de dentro para fora, ensejando uma redefinição das dificuldades e das soluções, numa recriação do seu meio.

Há uma impossibilidade de exclusão de usuários do acesso ao conhecimento, o qual será acessível a todos, sendo impossível ou difícil impedir o seu acesso. A ausência de rivalidade do conhecimento significa que a sua utilização por uma pessoa não impede que outros o utilizem.

Em regra, os bens privados possuem um custo marginal positivo, considerando o custo benefício para a produção de mais de uma unidade daquele bem, com a eficiência sendo atingida quando a comparação entre o custo e o benefício forem iguais entre si.

Isso não acontece caso uma empresa privada busque produzir bens públicos, uma vez que não haverá, nesse caso, um custo marginal positivo na produção de mais de uma unidade, mas sim um custo marginal igual a zero.

No plano fático, segundo Zibetti (2006, p. 3)

[...] a provisão pública resulta economicamente mais eficiente, pois se considera que os bens públicos quando fornecidos por empresas privadas são subutilizados, isso porque havendo cobrança pelo seu uso, o preço cobrado dissuadirá os consumidores a utilizá-lo, ou o utilizarão sem pagar (não pagadores).

Desse modo, empresas privadas não teriam interesse no fornecimento desses bens, motivo pelo qual caberá ao Estado fornecê-los diretamente ou subsidiar que empresas privadas o façam.

Ainda que haja uma maior eficiência na provisão pública de determinados bens, como o conhecimento, no plano fático, isso pode não acontecer, o que poderá ensejar problemas de provisão de tais bens no mercado ou mesmo a existência de *free ridings* que se utilizarão gratuitamente daquele conhecimento gerado, sem que absorvam os eventuais gastos de tempo e recursos financeiros para a sua produção.

Nesse sentido o conhecimento enquanto bem público deve ser entendido como uma falha de mercado, sendo essa uma das motivações para a regulação da propriedade industrial pelo Estado.

A concessão de direitos de propriedade industrial confere ao seu titular um privilégio temporário para a utilização daquele ativo, fomentando os investimentos no desenvolvimento do conhecimento.

Dosi (2006), em tradução livre, entende que quanto maior a proteção conferida pelos direitos de propriedade intelectual, maiores os incentivos para a realização de investimentos em inovação e pesquisa, quanto maior, em igualdade de condições, as taxas de inovação.

Assim, a concessão do título àquele que investe tempo e recursos financeiros à obtenção do invento ou registro, tem o potencial de conferir um diferencial competitivo, sendo uma das principais motivações para a regulação da propriedade industrial.

O conhecimento é caracterizado pela ausência de rivalidade e pela não exclusão, de tal forma que a sua utilização por uma pessoa, não exclui ou inviabiliza a possibilidade de que outras venham a utilizá-lo, o que significa dizer que o conhecimento é um bem público indivisível.

Além disso, o conhecimento é cumulativo e produz externalidades positivas, não sendo possível controlar as suas modalidades de apropriação.

Como dito anteriormente, o conhecimento pode ser entendido como uma externalidade positiva ao mercado, uma vez que fomenta a produção de novos conhecimentos, dada a sua cumulatividade. A análise do custo social de produção do conhecimento, será realizada por meio de uma comparação entre os benefícios e os custos privados.

Em regra, ainda que a produção do conhecimento seja socialmente vantajosa, com benefícios sociais maiores do que os custos empregados, se não houvesse uma forma de garantia do retorno dos investimentos realizados, o caminho natural levaria a uma produção deficiente daquele bem.

Nesse contexto, a regulação da propriedade industrial mediante a edição de normativos regulando o sistema e a concessão de monopólios legais surge como uma forma de garantir o retorno dos investimentos realizados, sendo essa uma das motivações para a sua existência.

Desse modo, as inovações decorrentes dos investimentos realizados pelas empresas privadas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) podem ser protegidas de outras empresas por meio da concessão do direito de exclusividade, via regulação da propriedade industrial, o que possibilitará que a empresa obtenha o retorno dos investimentos realizados em P&D.

De outro lado, num cenário hipotético de inexistência da regulação da propriedade industrial, caso não fosse possível a concessão do monopólio instrumental da patente ou do registro, o criador não teria incentivo para investir em novas criações. Nesse contexto, seria possível a reprodução por empresas que se valessem do *free riding*, comercializando e produzindo produtos similares e obtendo, com isso, parte do lucro que seria auferido por aquele que investiu em P&D.

Um outro fundamento para a regulação da propriedade industrial consiste no fato de que os custos para a reprodução (transferência da tecnologia) são mais baixos do que para a sua produção. Assim, será necessário que o criador do conhecimento tenha um mercado amplo para cobrir os custos dos valores investidos na inovação para o desenvolvimento de um produto. Isso será viabilizado através da concessão do monopólio instrumental pela produção de um conhecimento entendido como relevante por meio da patente ou do registro.

Para Oliveira (2015), uma outra falha de mercado que fundamenta a regulação da propriedade industrial é a assimetria de informações, que consiste no desequilíbrio de informações entre as partes numa determinada transação.

Vieira da Luz (2010) destaca que a assimetria de informações concerne às ineficiências decorrentes do processo decisório e formação de preços, dentro de um contexto de insuficiência e/ou da indisponibilidade de informações.

A assimetria de informações poderá ser verificada após ou antes da realização da transação.

Oliveira (2015, p. 593) entende que assimetria de informações ocorrida após a transação é denominada de *moral hazard*. Um exemplo ocorreria nos contratos de seguro em que o proprietário de um veículo é cuidadoso até adquirir o seguro, sendo que depois disso, passa a não o ser mais.

Há casos, contudo, que haverá uma precariedade de informações antes da realização do negócio jurídico, hipótese em que ocorrerá o fenômeno da seleção adversa, sendo a hipótese de assimetria de informações que ocorre no campo da propriedade industrial.

Na seleção adversa, o consumidor pode vir a ser induzido a erro quanto à procedência do produto, qualidade ou características, o que só será percebido após a conclusão do negócio jurídico.

No campo da propriedade industrial, numa hipótese em que fosse inexistente a regulação pelo Estado, não raros seriam os casos em que o consumidor seria levado a engano em razão da inexistência do sinal distintivo.

Nesse contexto, através da regulação da propriedade industrial, haverá uma forma de intervenção estatal destinada à identificação de um determinado produto ou serviço como sendo proveniente de um determinado fornecedor, o que será concretizado através do monopólio legal concedido ao titular do sinal distintivo.

Desse modo, apesar de a concessão do direito de propriedade industrial não ser uma condição *per se* para o exercício da atividade econômica ou para a promoção da inovação, quando há a obtenção do monopólio instrumental por um determinado titular, retira-se do

mundo jurídico a possibilidade de que terceiros possam se valer dos proveitos decorrentes daquele signo distintivo, indicação geográfica e desenho industrial que tenham sido registrados ou daquela formulação, processo ou produto patenteado, que passarão a ser de titularidade de uma determinada pessoa por um período de tempo.

Para Barbosa (2003), a natureza primária da intervenção do Estado na proteção da propriedade intelectual é evidenciada a partir da teoria das falhas de mercado.

Isso porque, segundo Zibetti (2006, p. 5),

[...] quando os mercados não podem resolver satisfatoriamente o problema das falhas de mercado, torna-se necessária a intervenção estatal, principalmente quando envolve problemas como: a questão da provisão dos bens públicos; a existência de informação imperfeita; os altos custos de transação; a falta de cooperação; a falta de direitos de propriedade industrial claramente determinados.

Nesse contexto, o surgimento da regulação da propriedade industrial por meio da produção de Regulamentos Setoriais destinados a regulamentar o conjunto de direitos de propriedade industrial; a concessão de monopólios instrumentais via patentes ou registros conferindo a garantia temporária de apropriação e a atuação coercitiva do Estado no campo da propriedade industrial por meio da licença compulsória, nulidade ou caducidade, constituem-se em importantes instrumentos públicos.

Para Zibetti (2006, p. 6), a regulação da propriedade industrial presta-se à correção de desvios de eficiência do mercado, através da concessão do direito de propriedade sobre bens intangíveis via patente ou registro, nas hipóteses em que seja econômico e necessário àqueles que sejam afetados por tais falhas de mercado.

Em regra, o direito de propriedade privada fundamenta-se na escassez dos bens. Por outro lado, no campo da propriedade industrial, tem-se uma escassez artificial, que possibilita a precificação e mercantilização do direito de propriedade sobre o conhecimento, viabilizando lucros para os titulares do monopólio instrumental.

Por hipótese, se o conhecimento não fosse um bem passível de apropriação, não haveria incentivos para a sua criação, de forma que a escassez criada por meio da concessão da patente ou do registro é projetada para o fomento à produção do conhecimento.

Isso porque, tradicionalmente, um dos principais argumentos econômicos relacionados à regulação da propriedade industrial, consiste no fato de que a concessão do título produz incentivos à oferta de invenções na sociedade, fomentando o desenvolvimento econômico. Em contrapartida para a sociedade, tem-se a divulgação dos detalhes da invenção como forma de disseminação do conhecimento. É o que se denomina de eficiência dinâmica das patentes

(Cabello; Póvoa, 2016).

Para a divulgação da informação tecnológica do seu invento, o titular obtém um monopólio instrumental daquela patente, uma vez que a partir desse momento caberá apenas a ele a decisão quanto à utilização econômica da invenção, ao que se denomina de ineficiência estática das patentes.

Barbosa (2003, p. 84) entende que dentro de um cenário de liberdade do mercado,

[...] o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais.

Assim, a intervenção do Estado no campo da propriedade industrial por meio da sua regulação é necessária para restringir a atuação do mercado em livre concorrência, inibindo comportamentos oportunistas e anticompetitivos dos agentes no mercado, uma vez que a proteção conferida por meio da patente ou do registro ocorre em decorrência de previsão legal, não em virtude de um direito precedente.

Isso significa dizer que a regulação da propriedade industrial ocorre tanto na produção de Regulamentos Setoriais, quanto na própria concessão dos títulos e eventuais ações coercitivas do Estado em face do titular como ocorre, por exemplo, nas ações de nulidade, caducidade e na concessão da licença compulsória.

Em essência, a atuação do Estado na regulação de um determinado setor fundamenta-se, não apenas no interesse econômico, mas também na necessidade de que sejam criadas condições propícias à manutenção da concorrência, na tutela do consumidor e da atividade empresarial. Há, ainda, razões relacionadas ao bem-estar social, à defesa nacional e ao interesse público. De uma só vez, a regulação da propriedade industrial tem o condão de atender a essa multiplicidade de finalidades.

Desse modo, a regulação da propriedade industrial fundamenta-se no reconhecimento da necessidade da intervenção estatal destinada à correção de desvios de eficiência decorrentes das falhas de mercado relacionadas à produção do conhecimento enquanto bem público e externalidade positiva; na existência de assimetrias da informação; na necessidade de incentivar o criador a investir na produção do conhecimento por meio da concessão do monopólio instrumental e na proteção do consumidor, evitando que seja levado a erro ou confusão.

1.5 Função regulatória e função regulamentar na edição de normas relacionadas à propriedade industrial

A maioria da doutrina entende pela existência de diferenças entre a regulamentação e a regulação, especialmente quanto à amplitude dos termos.

Souto (2005) entende que a função regulatória é mais ampla e decorre diretamente do art. 174 CRFB, traçando conceitos técnicos, desprovidos de valoração política, o que deverá estar previsto no ato normativo a ser implementado.

Em linhas gerais, a função regulatória está diretamente relacionada à ordenação da atividade econômica, através de comandos de autoridade contidos em atos normativos editados para regularem um determinado setor da economia, podendo ser exercida também pelo poder legislativo ou por órgãos administrativos que recebam a competência para tal.

Bandeira de Mello (2001) entende que a função regulatória está inserida dentre as formas de intervenção do Estado na economia, o que pode ocorrer de três maneiras. Uma primeira forma, através do poder de polícia, na atuação como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo desse modo, as funções de fiscalização e planejamento, em consonância com o art. 174 da Constituição. Uma segunda forma de expressão da função regulatória ocorreria através dos incentivos à iniciativa privada, fomentando a economia com incentivos fiscais, o que também decorreria do art. 174 da CRFB. Por fim, uma terceira forma de exercício da função regulatória ocorreria nas hipóteses em que o Estado assume participação direta na economia, atuando como Estado empresário.

Nesse sentido, a regulação de atividades pelo Estado consiste numa forma dele atuar na administração da economia, o que seria realizado através de uma atuação do Estado na proibição e condicionamento de atividades econômicas, coordenando e fiscalizando atividades que produzam impactos diretos na economia.

Segundo Brodbekier (2003), em sentido amplo, a função regulatória pode abranger a atuação do Estado na edição de normas legais e regulamentares, bem como a fiscalização da observância de tais normas pelo Estado e a expedição de atos administrativos de caráter preventivo (por exemplo, licenças, autorizações, concessões) ou repressivos (tais como multas, invalidações, nulidades).

Há autores, porém, que possuem um entendimento mais restrito para o exercício da função regulatória, entendendo como atividade normativa pela qual o Estado poderá condicionar, corrigir ou alterar os parâmetros normais e espontâneos do mercado, o que redundará na imposição de exigências ou requisitos para os agentes econômicos.

Para Souto (2005, p. 28), o exercício da função regulatória deve ocorrer

[...] com equidistância dos interesses em jogo, resultando de uma ponderação entre os custos e os benefícios envolvidos (daí deve ser necessariamente motivada e editada, preferencialmente, por agente independente, i.e, protegido contra as pressões políticas.

Em qualquer entendimento que se adote a respeito da função regulatória, a atuação do Estado na concessão de patentes e registros, bem como nos contratos de tecnologia, poderia ser entendida como expressão do poder regulatório do Estado.

Primeiro porque, a atuação do Estado no campo da propriedade industrial envolve a edição de normas legais (como é o caso da Lei nº 9.279, de 1996), bem como regulamentos setoriais editados pelo órgão administrativo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo por escopo a correção de falhas de mercado e assimetrias de informação.

Além disso, o órgão administrativo que atua no campo da propriedade industrial, também é responsável pela expedição de atos administrativos de caráter preventivo, como é o caso das concessões e registros que são realizados no âmbito do INPI, uma vez que podem inibir práticas desleais. Por fim, e não menos relevante, o Instituto atua na repressão em processos relacionados ao licenciamento compulsório, caducidade e nulidade.

Segundo Pimentel (1999, pg. 26)

Hoje, em plena era da informação, a incorporação da tecnologia às atividades econômicas produz impacto na sociedade, devido aos avanços tecnológicos das últimas décadas – esses superaram tudo o que o homem havia acumulado ao longo da sua existência no planeta em termos de conhecimentos, com toda a gama de conseqüências que transformam cotidianamente as vidas e o comportamento das pessoas.

Nesse sentido, sob o prisma do efetivo cumprimento das normas, a atuação do órgão administrativo na regulação da propriedade industrial abrange a possibilidade da imposição de eventuais restrições aos títulos que tenham sido concedidos pelo Estado, o que no âmbito da propriedade industrial pode ser visto por meio dos Processos Administrativos de Nulidade-PANs, da declaração de caducidade ou da concessão de licenças compulsórias que, incluem, ainda, a atribuição do INPI para o arbitramento da remuneração respectiva.³¹

Assim, uma leitura do conceito de regulação estabelecido no art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007, em cotejo com o entendimento da doutrina nacional sobre o tema, poderia conduzir ao entendimento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atua no

³¹ Conforme art. 73, §4º da Lei nº 9.279, de 1996.

exercício da função regulatória.

Primeiro porque, o INPI edita atos normativos que disciplinam e organizam os serviços relacionados à propriedade industrial, incluindo suas características, estabelecendo condições e normas técnicas para o registro ou patenteamento de direitos de propriedade industrial, por meio da edição de Regulamentos setoriais.

Além disso, o INPI possui atuação protagonista na revisão dos valores dos preços públicos cobrados pela prestação dos serviços. O art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996 traz previsão expressa de que o valor e o processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do Ministério a que o Instituto estiver vinculado.

Todavia, a política de preços é conduzida no âmbito do INPI, incluindo a aferição dos valores que serão cobrados pelos serviços prestados pelo INPI, sendo que todo o procedimento administrativo relacionado à fixação do valor nominal que deverá ser cobrado, bem como códigos de serviços e arrecadação são realizados no âmbito do órgão administrativo.

Prova disso é que através da Portaria MDIC nº 39, de 07 de março de 2014, foi delegada ao Presidente do INPI a competência para fixação dos valores das retribuições dos serviços, bem como para conceder, por ato próprio, reduções de até 60% (sessenta por cento) nos valores das retribuições para pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, e ainda para o caso de retribuição relativa a pedidos, petições e outros serviços solicitados eletronicamente.³²

Apesar da extinção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços pela Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, que posteriormente foi convertida na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, essa delegação continua vigente até os dias atuais uma vez que a Portaria ME nº 516, de 24 de setembro de 2019 menciona expressamente que apenas o Anexo à Portaria MDIC nº 39, de 7 de 2014 foi revogado.

Assim, a edição da Portaria pelo Ministro de Estado com fulcro no art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996 ocorrerá para cumprir à formalidade decorrente da Lei de Propriedade Industrial, especialmente no que tange à publicização quanto aos valores cobrados e a instituição de novos serviços a serem prestados pelo Instituto. Porém, todo o estudo relacionado à precificação, descontos cabíveis e fixação dos preços públicos que deverão ser cobrados deverá ficar a cargo

³² Art. 2º c/c art. 3º da Portaria MDIC nº 39, de 2014.

do INPI, dada a atuação regulatória do Instituto.³³

Relativamente à regulamentação, segundo entendimento de Brodbekier (2003), o poder regulamentar foi outorgado à administração pública para o exercício de funções constitucionais. Trata-se de faculdade de que dispõem os chefes do executivo para editarem atos normativos destinados a clarificarem o conteúdo da Lei sobre matérias de alcance específico, viabilizando a sua execução corretamente.

De fato, para Marrara (2013, p. 36), “a utilidade do poder regulamentar consiste em evitar que o Legislativo, sem conhecer bem a tarefa de execução da lei, crie regras que impliquem em graves problemas práticos.”

Assim, no entendimento de Carvalho Filho (2020, p. 64), o poder regulamentar, “é subjacente à Lei e pressupõe a existência desta. É com esse enfoque que a Constituição autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e regulamentos: viabilizar a efetiva execução das leis.”

Portanto, deve-se entender que a regulamentação pressupõe a existência de uma Lei, não podendo transcender aos limites impostos pelo legislador, sob risco de invalidação.

Desse modo, os regulamentos são expedidos por autoridades políticas, em decorrência da competência prevista no art. 84, IV CRFB, tratando-se de atividade exercida por autoridade política sem o compromisso de neutralidade.³⁴

É importante destacar que os atos normativos que regulamentam não poderão criar direitos e obrigações, uma vez que, segundo postulado constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.³⁵

É com esse entendimento que Bandeira de Mello (2001, p. 309) define o regulamento como o "ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias 'à execução de lei' cuja aplicação demande atuação da Administração Pública."

É com esse fundamento que alguns autores como Bandeira de Mello (2001) entendem que não é possível a edição de regulamentos por agentes reguladores.

Assim, segundo esses autores,

[...] a função regulatória é distinta da função regulamentar porque esta, nos termos da Constituição Brasileira, art. 84, IV, só pode ser exercida pelo Presidente da República.

³³ Na ADI 3863/DF foi fixado o entendimento de que o preço pago ao INPI como retribuição pelos serviços prestados possui a natureza de preço público, uma vez que não possuem compulsoriedade, não se sujeitando ao princípio da legalidade estrita, tal como ocorre com os tributos em geral.

³⁴ Em regra, os regulamentos são expedidos através de Decretos. Porém, podem ser editadas Portarias, Resoluções e Instruções Normativas que possuam comandos regulamentares.

³⁵ Conforme art. 5º, II CRFB.

Embora muito se fale na existência, no âmbito das agências reguladoras, de um ‘poder regulamentar amplo’, essa não é a expressão adequada, posto que privativo do Chefe do Poder Executivo. Ademais, enquanto o regulamento é ato informado por critérios políticos de detalhamento da lei, a norma regulatória explícita conceitos jurídicos indeterminados, implícitos na lei.³⁶

Essa é a clássica acepção do poder regulamentar. Há, porém, autores como Caio Tácito (2006), que entendem que todas as entidades administrativas possuem dentre as suas competências a capacidade de edição de regulamentos, como uma decorrência da descentralização administrativa e da função reguladora prevista no art. 174 CRFB.

Assim, além de os regulamentos serem editados pelo Presidente da República, também poderiam ser editados por outros entes públicos. Segundo Marrara (2013), os regulamentos presidenciais seriam mais amplos e genéricos, contrapondo-se aos Regulamentos setoriais, uma vez que esses são expedidos por entes reguladores de um setor social ou econômico.

Tendo como base esse entendimento, para Oliveira (2018), o regulamento pode ser considerado gênero do qual são espécies o regulamento presidencial, formalizado por decreto editado pelo chefe do executivo e o regulamento setorial, editado por outros órgãos ou entidades administrativas que regulam um determinado setor econômico ou social.

Nesse sentido, há autores na doutrina, como Binenbojm, citado por Aragão (2009), por exemplo, que entendem que os Regulamentos setoriais possuiriam primazia sobre os presidenciais, em virtude da atribuição de competências conferidas ao órgão regulador para a regulamentação do setor.

Contudo, Marrara (2013) entende que não necessariamente os regulamentos presidenciais seriam genéricos, sendo possível que o Presidente da República opte por decidir regulamentar dispositivos legais de forma detalhada, desde que necessário.

Isso porque, ao tratar do poder regulamentar, o art. 84 da CF não traz restrições à emissão de regulamentos específicos ou técnicos pelo Presidente da República, não sendo admissível imaginar que o poder regulamentar setorial seja superior ao decreto regulamentar, uma vez que esse decorre de previsão constitucional.

Em ambos os casos, tanto os regulamentos presidenciais quanto os setoriais, representam o detalhamento de normas gerais.

A criação de entidades vinculadas à Administração Indireta, fundamenta-se no princípio da especialidade e na descentralização, sendo que, ao transferir poderes para órgãos da administração pública para a edição de regulamentos setoriais, o Presidente da República

³⁶ Conforme Processo nº 0066927-51.2015.4.02.5101, julgado em 28/07/2016, TRF da 2ª Região, juiz Antônio Henrique Correa da Silva.

concede parte da sua competência constitucional naquele segmento.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia, sendo uma entidade integrante da Administração Indireta, para a qual, por força de disposição expressa na Lei nº 9.279, de 1996, teriam sido concedidas competências para a regulação da Lei de Propriedade Industrial.

Prova disso consistiria no fato de que cabe ao INPI o estabelecimento de condições e normas técnicas relacionadas ao depósito do pedido de patente (art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996), da licença compulsória (art. 73, §7º), do pedido de registro de desenhos industriais (art. 101 da Lei nº 9.279, de 1996), de marcas (art. 155 da Lei nº 9.279, de 1996), indicações geográficas (art. 182, parágrafo único da Lei nº 9.279, de 1996) e de topografias de circuitos integrados (art. 31 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2017).

O Instituto ainda edita normas relacionadas ao exame técnico necessário ao registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

Vários são os exemplos em que se pode verificar o exercício de competências atinentes à emissão de Regulamentos Setoriais pelo INPI, no exercício do poder normativo na regulação da propriedade industrial.

Os regulamentos setoriais editados pelo INPI na regulação da propriedade industrial, setor econômico de grande relevância para o desenvolvimento nacional, caracterizam-se por serem bastante específicos, contemplando diretrizes relacionadas ao exame técnico.

Considerando o conceito de Regulação proveniente de uma interpretação do art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007, pode-se entender que são Regulamentos setoriais emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os atos normativos destinados à organização e disciplina dos serviços relacionados à averbação e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquia Empresarial; à concessão de patentes e à concessão de registro de desenho industrial, de indicação geográfica, de marca, de programa de computador e de topografia de circuitos integrados.

Ainda são Regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, aqueles atinentes à interposição de Recursos e Nulidades Administrativas, bem como aqueles atinentes aos padrões de qualidade na prestação do serviço público.

Atualmente, segundo dados decorrentes da Portaria INPI/PR nº 335, de 25 de setembro de 2020, da Portaria INPI/PR nº 372, de 25 de novembro de 2020 e do sítio eletrônico do INPI, há 325 (trezentos e vinte e cinco) regulamentos setoriais que foram editados pelo Instituto envolvendo normas relacionadas à interpretação da Lei nº 9.279, de 1996, bem como ao exame técnico que será realizado pela autarquia e aos padrões de qualidade que devem ser observados

na prestação do serviço.

Tabela 1.1- Regulamentos setoriais editados pelo INPI e não revogados expressamente

Regulamentos setoriais editados pelo INPI e não revogados expressamente	Quantidade
Averbação e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquia Empresarial	7
Concessão de Patente	128
Concessão de registro de desenho industrial	10
Concessão de Registro de Indicação Geográfica	8
Concessão de registro de marca	135
Concessão de Registro de Programa de Computador	18
Concessão de Registro de Topografia de Circuito Integrado	6
Recursos e nulidades administrativas	8
Gestão da qualidade dos serviços	5
Total Geral	325

Fonte: Portaria INPI/PR nº 335, de 2020, Portaria INPI/PR nº 372, de 2020 e *home page* INPI/ Elaboração própria.

No contexto da emissão de Regulamentos setoriais destinados à regulação da propriedade industrial, o INPI não apenas executaria a Lei nº 9.279, de 1996, mas em muitos momentos realiza a interpretação aos dispositivos que nela se encontram e estabelece condições à obtenção do registro ou da patente.

Nesse sentido, é importante destacar que a edição de Regulamentos Setoriais com cunho regulatório deve ser precedida de uma Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) nos termos do art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c e o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 c/c art. 3º Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. Já os casos em que a AIR tenha sido dispensada em razão da urgência deverão ser objeto de Análise de Resultado Regulatório (ARR) no prazo de três anos, contados da data de sua entrada em vigor.

No caso do INPI, após a edição do Decreto nº 10.411, de 2020, a partir de 15 de abril de 2021, passou a ser obrigatória a realização da Análise de Impacto Regulatório, o que demonstra que, em muitos casos, as normas editadas pelo INPI possuem cunho regulatório. Nesse sentido, segundo os termos da NOTA n. 00001/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, editada pela Procuradoria Federal Especializada em exercício no INPI:

[...] Importante assinalar que apesar do INPI não possuir natureza jurídica de Agência Reguladora, ele edita normas que podem, eventualmente, trazer algum impacto regulatório no que diz respeito a um aumento expressivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários dos serviços prestados ou repercutir nas políticas públicas econômicas, o que justifica a necessidade da adoção da Análise de Impacto

Regulatório (AIR), antes da edição de seus atos normativos, quando for o caso. [...] Por todo o exposto, conclui-se que a Autarquia necessitará se adequar à regulamentação trazida pelo Decreto 10.441/2020, estabelecendo um roteiro a ser observado por todas as áreas que proponham atos normativos sujeitos à AIR, com a devida capacitação dos servidores e ainda, estabelecer a agenda da ARR, bem como estabelecer critérios para a escolha dos atos que serão escolhidos para constar da agenda da Avaliação do Resultado Regulatório.³⁷

Assim, ainda que o INPI não possua formalmente a natureza de agência reguladora, atuaria como órgão regulador em razão do plexo de atribuições conferidas pela Lei nº 9.279, de 1996.

1.6 Atividades típicas de Estado desempenhadas pelo INPI no âmbito da regulação da propriedade industrial

Desde a incorporação no direito nacional dos direitos de propriedade industrial as atividades relacionadas à propriedade industrial são desempenhadas pelo Estado, inicialmente pela Administração Direta e depois pela Administração Indireta, através da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O INPI foi criado com a natureza jurídica autárquica, possuindo personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios e, tal como é peculiar às autarquias, foi concebido para a execução de atividades típicas da Administração Pública que requerem para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

O ordenamento jurídico nacional, por meio do art. 175 da Constituição Federal de 1988, previu expressamente que cabe ao Poder Público a prestação de serviços públicos. É nesse contexto que se inserem os serviços prestados pelo INPI, eminentemente públicos.

A natureza pública dos serviços prestados pelo INPI, atinentes à concessão de direitos de propriedade intelectual decorre da própria dicção constitucional e dos reflexos projetados no consumidor, no mercado interno e na livre concorrência, que conduzem a potenciais efeitos na inovação e na economia.

Na ordem constitucional, a propriedade industrial foi prevista no art. 5º, XXVII da Constituição Federal, sob a afirmação de que *aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.*

Nota-se que o legislador constituinte conferiu grande estatura à propriedade intelectual, tendo sido definida no rol de direitos fundamentais.

³⁷ O Decreto mencionado no excerto corresponde ao Decreto nº 10.411, de 2020.

Segundo Jacques Chevallier (2017, p. 19),

[...] a noção de serviço público decorre, à primeira vista, da ordem da evidência. Dentro de toda sociedade encontramos um conjunto de atividades consideradas como sendo de interesse comum e que devem, a esse título, ser assumidas pela coletividade: o serviço público evoca essa esfera das funções coletivas, necessárias à existência da organização social.

O conceito de serviço público passou ao longo da história por diferentes transformações, havendo grande discussão na doutrina sobre qual a melhor definição a ser adotada para os serviços públicos. Trata-se de expressão equívoca.

Segundo Bandeira de Mello (2017, p. 34), o termo serviço público pode possuir um sentido subjetivo e um objetivo. Sob o prisma subjetivo, o serviço público deveria ser concebido como um organismo público, sendo parte do aparato estatal. Nesse prisma, para o autor seria “uma organização pública de poderes e competências.”

Por outro lado, no sentido objetivo ou material, Laubadère, citado por Bandeira de Mello, entende que “*é a atividade exercida por uma coletividade pública tendo em vista dar satisfação a uma necessidade de interesse geral.*” (Bandeira de Mello, 2017, p.35).

De fato, há atividades que são de interesse de toda a coletividade, sendo evadas de necessidade ou indispensabilidade, o que demanda a sua prestação pelo Estado.

Nesse prisma, Cirne Lima, citado por Bandeira de Mello (2017, p. 35), afirma que “o serviço público é todo serviço existencial relativamente à sociedade, ou, pelo menos, assim havido num momento, dado que por isso mesmo tem que ser prestado aos componentes daquela, direta ou indiretamente, pelo Estado ou outra pessoa administrativa.”

Para Bandeira de Mello (2017, p. 72), a caracterização de um determinado serviço como público demanda a concorrência cumulativa de alguns requisitos, senão vejamos:

[...] a) tratar-se de uma prestação de atividade singularmente fruível pelos usuários; b) consistir em atividade material; c) destinar-se à satisfação da coletividade em geral; d) ser reputada pelo Estado como particularmente importante para a satisfação de interesses da sociedade; e) ter sido havida como insuscetível de ser relegada tão só aos empreendimentos da livre iniciativa, razão por que a assume como pertinente a si próprio (ainda que nem sempre com exclusividade) e f) submetê-lo a uma específica disciplina de direito público.

Em cotejo às características dos serviços públicos, pode-se afirmar que as atividades relacionadas às atribuições desempenhadas pelo INPI no âmbito da propriedade industrial preenchem os requisitos para o seu pleno enquadramento ao conceito de serviços públicos.

Primeiramente, a sistemática relacionada à concessão de patentes e aos registros consiste num serviço público que é singularmente fruível pelos usuários. A concessão de uma

patente ou de um registro para um titular confere um monopólio temporário para a fruição daquele direito de propriedade, sendo uma atividade material, uma vez que, segundo Carvalho Filho (2010), satisfaz necessidades transindividuais de cunho essencial.

As atividades desempenhadas pelo INPI destinam-se à satisfação da coletividade em geral, possuindo repercussões na tutela do consumidor, mercado interno e na inovação, sendo atividades reputadas pelo Estado como particularmente importantes à satisfação dos interesses da sociedade.

Isso porque, o INPI desempenha atividades atinentes à concessão de privilégios temporários aos seus titulares em relação a direitos de propriedade intelectual, o que significaria dizer que, no plano fático, o Instituto atuaria indiretamente na regulação do mercado e na forma como os agentes econômicos se relacionarão entre si.

Nesse sentido, seria possível compreender que as atividades desempenhadas no âmbito do INPI sujeitam os particulares a um controle do Estado sobre o exercício da livre iniciativa. Em muitos casos essa atuação poderá ensejar a restrição de direitos através da prolação de decisões com o atributo da auto executoriedade, como é o caso dos processos administrativos envolvendo caducidades, nulidades e licenças compulsórias.

Além disso, o INPI atuaria na regulação da propriedade industrial ao exercer a competência para o estabelecimento de condições para a realização do pedido de patente de invenções e modelos de utilidade, do pedido de registro de desenhos industriais, do pedido de registro de marcas e do registro das indicações geográficas, conforme previsto no art. 12, parágrafo único c/c art. 19 c/c art. 101 c/c art. 155 c/c art. 182, parágrafo único da Lei nº 9.279, de 1996.

Ao editar tais normas técnicas, o Instituto atua na edição dos chamados Regulamentos Setoriais destinados à regular a propriedade industrial, tendo como base os comandos estabelecidos na Lei nº 9.279, de 1996.

O principal fundamento para a regulação setorial consiste na necessidade de atuação sobre estruturas de mercado formadas por monopólios que, em regra, serão naturais. No âmbito da propriedade industrial tem-se a formação de monopólios legais, uma vez que decorrentes da legislação.

Apesar de não ser obrigatória a obtenção da patente ou do registro para a exploração comercial ou econômica, a obtenção do título confere a oponibilidade *erga omnes*, bem como uma proteção contra cópias não autorizadas e potenciais práticas relacionadas à concorrência desleal.

Os serviços relacionados à concessão da patente ou do registro podem ser entendidos como públicos, uma vez que se prestam a regularem interesses da sociedade como um todo, não sendo passíveis de delegação pelo Estado.

Diante dos potenciais impactos decorrentes da concessão da patente ou do registro na defesa do consumidor, no mercado interno e na concorrência, tais atividades são insuscetíveis de serem exercidas por entes privados, uma vez que conferem monopólios temporários, o que só pode ser realizado por meio de uma ação do Estado.

Isso porque, os serviços públicos desempenhados no âmbito do INPI demandam que o agente que o pratica possua fé pública, atributo inerente ao servidor público, uma vez que tais atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Por esse motivo é que os serviços desempenhados no âmbito do INPI submetem-se a uma específica disciplina de direito público.

Nesse sentido, ao contrário do que se poderia pensar, as atividades realizadas no âmbito do INPI relacionadas à concessão de patentes e à realização de registros não se referiam tão somente à pura e simples execução, uma vez que o exame realizado não é adstrito apenas a aspectos formais, envolvendo questões materiais e substantivas.

Um exemplo disso pode ser encontrado na análise dos pedidos de patentes quanto a sua compatibilidade com a moral, os bons costumes, a segurança, a ordem e a saúde pública, por dicção expressa do art. 18, I da Lei nº 9.279, de 1996.

A previsão legal supramencionada decorre do constante do art. 27 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, segundo o qual foi prevista a possibilidade de que os membros considerem como não patenteáveis as invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação.

O mesmo pode ser dito em relação à análise realizada para o registro de marcas quanto à contrariedade à moral e aos bons costumes ou a ofensa à honra ou imagem de pessoas, bem como nas hipóteses que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração, conforme art. 124, III da Lei nº 9.279, de 1996.

Há uma grande carga de subjetividade na definição da moral e dos bons costumes, bem como de aspectos relacionados à proteção ambiental, saúde pública, segurança e ordem pública.

Trata-se de uma cláusula geral prevista em vários diplomas legais, tal como ocorre com a Lei nº 9.279, de 1996.

Considerando a indeterminação do seu conteúdo, a análise quanto ao possível indeferimento de um pedido com fulcro em aspectos relacionados à moral e aos bons costumes demanda um esforço interpretativo que não pode ser realizado senão sob a égide de uma disciplina de direito público.

A aplicação dessa cláusula geral como limitadora do exercício de atos de natureza existencial somente será possível quando for identificado um correspondente axiológico na Constituição, segundo Mulholland (2018, p. 3)

[...] não importando se determinado valor moral é compartilhado pela maioria da sociedade ou não, tendo em vista que este valor moral social jamais poderá receber o figurino de um valor jurídico, se não identificado por meio de interpretação constitucional.

É por esse motivo que a análise de um pedido de patente ou registro à luz dessa cláusula aberta somente deverá ser realizada pelo Estado no exercício da regulação, especialmente diante do fato de que a atividade regulatória abrange o estabelecimento de condições e limitações ao exercício de direitos, o que caracteriza o exercício de tais atividades como típicas de Estado.

Segundo Carvalho Filho (2020, p. 507), a noção de atividades típicas de Estado não é rígida, possuindo uma grande fluidez e sendo mutável no tempo e espaço. Destaca, ainda, que

[...] o legislador teve o escopo de atribuir às autarquias a execução de serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas com a exclusão de atividades de cunho econômico e mercantil, estes adequados a outras pessoas administrativas, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas.

Portanto, segundo Oliveira (2018), não existe um rol claro e preciso sobre quais atividades podem ser consideradas como típicas de Estado, sendo este um conceito aberto e indeterminado.

Nada obstante, por mais indeterminado que este conceito aparente ser, há um núcleo duro de atividades que devem ser consideradas essencialmente como típicas de Estado. Exemplifica Carvalho Filho (2020, p. 507), ao dizer que:

[...] um serviço de assistência a regiões inóspitas do país ou um serviço médico podem ser normalmente prestados por autarquias, mas o mesmo não se passa, por exemplo, com a prestação de serviços bancários ou de fabricação de produtos industriais, atividades próprias de pessoas administrativas privadas.

As atividades típicas de Estado em razão da sua essência eminentemente pública, não são suscetíveis de serem prestadas por entes privados, quer em razão do interesse público direto ou indireto, quer em razão da possibilidade de que a sua execução pela iniciativa privada seja dotada de conflito de interesses, redundando em concorrência desleal, com a possibilidade de favorecimento dos maiores *players* em detrimento dos menores empreendedores.

Nesse passo, releva notar que as atividades desempenhadas pelo INPI podem ser consideradas como típicas de Estado, notadamente por envolverem a concessão de um título aos particulares, numa espécie monopólio instrumental temporário.³⁸ Assim, não seria logicamente admissível que um particular desempenhasse tais atividades, simplesmente porque são atividades inerentes ao Estado como Poder Público, sem correspondência no setor privado.³⁹

A possibilidade de se admitir a atuação de particulares nessas atividades aumentaria a probabilidade de ocorrência de conflito de interesses ou riscos ao mercado interno, livre concorrência, defesa do consumidor ou segurança nacional, considerando a natureza das atividades prestadas pelo Instituto.

Em que pese a indeterminação do conceito das atividades típicas de Estado, o melhor entendimento deve ser o de que, em regra, não é possível a delegação a uma entidade privada de atividades caracterizadas como típicas de Estado.⁴⁰

No contexto da Reforma Administrativa implementada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, foi incluído o art. 247 na CRFB/1988 que estabeleceu a necessidade de edição de legislação específica para regulamentar as atividades exclusivas de Estado, o que ainda não foi realizado.

Nada obstante, a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ao instituir normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública, deixa claro no seu art. 4º quanto à indelegabilidade da função de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas de Estado.

A redação desse artigo, permite que se conclua, primeiro, que a regulação não se confunde com o exercício de poder de polícia e, segundo, que ambas as atividades podem ser entendidas como exclusivas de Estado. Assim, em que pese a divergência quanto ao exercício

³⁸ Conforme previsto no art. 5º, XXIX CRFB.

³⁹ O art. 2º da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974 define as atividades inerentes ao Estado como poder público.

⁴⁰ Conforme ADI 3829, julgamento em 11/04/2019, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicação em 17/05/2019. O mesmo entendimento pode ser extraído do Recurso Extraordinário nº 539224, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 22/05/2012, publicado em 18/06/2012.

de poder de polícia pelo INPI, tal não pode produzir reflexos sobre o entendimento quanto ao exercício de regulação pelo Instituto.

Em algumas oportunidades os Tribunais teceram manifestação sobre a natureza das atividades desenvolvidas no âmbito do INPI.

Um exemplo pode ser obtido em voto prolatado em sede de decisão da liminar, no qual o Ministro Maurício Correa, relatou trecho da exordial da ADI nº 2.125-7, consignando que o INPI é uma autarquia federal a qual:

[...] compete o exercício de funções exclusivas do Estado na área de registro de patentes e de regulação da propriedade intelectual e industrial, em face da sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como por caber-lhe pronunciar-se sobre a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de Convenções, Tratados, Convênios e Acordos relativos à propriedade industrial, o suprimento à revelia do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de suas necessidades de pessoal, vulnera os princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade a que se refere o caput do artigo 37 da Carta Federal.⁴¹

De forma semelhante, em voto proferido em sede de medida liminar, o Ministro Sepúlveda Pertence manifestou o entendimento de que *“até que a globalização nos imponha que desistamos de ter um registro nacional de propriedade industrial e o recebamos pronto, de onde vier, a atividade do INPI é permanente.”*⁴²

Em 26 de outubro de 1999, foi editada a Lei nº 9.849, como resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.887-46, de 24 de setembro de 1999. Em apertada síntese, a Lei nº 9.849, de 1999 alterou dispositivos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, incluindo as atividades de “análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”, no rol de atividades consideradas como necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo como objetivo permitir à contratação temporária de pessoal.

Nada obstante, por meio da ADI nº 2.380-2, protocolizada em 27 de dezembro de 2000, foram impugnados diversos dispositivos da Lei nº 9.849, de 1999, dentre os quais se encontrava o art. 2º, VI, “c” que autorizava a contratação temporária de pessoal para o exame de marcas e patentes no INPI.

Em voto em sede de medida liminar, o Ministro Moreira Alves, Relator da ADI nº 2.380-2, transcreveu trecho da inicial informando que por meio do referido dispositivo legal buscava-se “permitir a contratação, sem limite numérico prefixado, de servidores temporários para o

⁴¹ Conforme Relatório da ADI nº 2.215-7, do Ministro Maurício Corrêa.

⁴² Conforme Voto do Ministro Sepúlveda Pertence na liminar da ADI nº 2.215-7.

exercício de atividades típicas e exclusivas de Estado desempenhadas no INPI, em suas áreas de competência, e a qualquer momento.”⁴³

Considerando as dificuldades enfrentadas pelo Instituto para prover o seu quadro de pessoal com quantitativo suficiente de pessoal para fazer face às demandas, por meio da Portaria INPI/PR nº 229, de 2010, prorrogada pela Portaria nº 291, de 2010, foi constituído grupo de trabalho para a estruturação da carreira de especialista em propriedade intelectual do INPI. Em relatório produzido pelo grupo de trabalho, usando como base julgado prolatado no TRF da 2ª Região, consignou-se o seguinte:

Acrescente-se que, dentre as atividades Exclusivas de Estado exercidas pelo INPI, há aquelas que o são exclusivas dentro do próprio Estado, não sendo delegadas nem ao Poder Judiciário. Trata-se da concessão de patente no que tange à iniciativa, em que é nula decisão do Judiciário caso pedido de patente não tenha inicialmente origem no INPI, assim como na concessão de marca de alto renome - tarefa exclusiva do INPI não só à iniciativa, como não podendo nem mesmo o Judiciário de decisão do INPI denegar.

Com esse mesmo entendimento, foi proposto o Projeto de Lei nº 463, de 2009, para incluir no art. 89 da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 disposição expressa de que os servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos exercem atividades exclusivas de Estado, em razão da necessidade de uma garantia especial para o exercício das funções desempenhadas no âmbito do Instituto, contra pressões indevidas ou ameaças de qualquer tipo.

Nada obstante esse projeto de lei foi arquivado em razão do final da legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal, razão pela qual a questão permanece indefinida até os dias atuais.

A despeito disso, defende-se o entendimento de que ao exercer regulação, o INPI desempenha atividades típicas de Estado.

Ao analisar a redação da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.382-5, já nos anos 1980, o Ministro Oscar Corrêa, manifestou o seguinte entendimento:

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão- e a gravidade e seriedade de que se reveste – que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável parcela e discricionariedade, sem a qual não poderá desempenhá-la eficientemente.

[...] Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último – o homem- se desenvolva, no todo.⁴⁴

⁴³ Conforme Relatório da ADI nº 2.380-2, Ministro Moreira Alves.

⁴⁴ Recurso Extraordinário nº 93.382-5 (STF).

A discricionariedade exercida pelo INPI decorre do exercício do poder regulamentar para a edição de Regulamentos Setoriais.

Desse modo, segundo Monteiro (2019), caberia ao INPI o exercício da discricionariedade técnica, de sorte que as decisões emitidas pelo INPI, desde que pautadas na força normativa dos Regulamentos Setoriais editados pelo próprio Instituto, seriam imunes ao controle judicial, tendo em vista o nível de especialidade envolvido.

Assim, numa eventual judicialização quanto a uma decisão prolatada pelo INPI, o judiciário verificará a existência de alguma irregularidade administrativa que culmine em vícios no ato administrativo, o que será realizado nos limites do plano de validade do ato administrativo, a partir da análise quanto à adequação dos critérios de competência, finalidade e forma em relação à Lei nº 9.279, de 1996 e demais atos normativos editados pelo INPI.

O exercício da discricionariedade técnica está diretamente relacionado aos órgãos públicos que exercem regulação. Segundo Alessi (1970), nesses casos, a avaliação da situação concreta demanda a utilização de critérios técnicos.

Assim, a discricionariedade técnica não se confunde com a clássica discricionariedade administrativa, transcendendo a pura e simples análise da conveniência e oportunidade. Trata-se de situação que deriva da necessidade fática de que determinadas decisões administrativas possuam um elevado grau de especialização, o que demanda que a autoridade prolatora possua competência legal e técnica para a análise dos pedidos, com liberdade técnica para decidir.

Um outro exemplo de atuação do INPI no qual encontramos a atividade regulatória, pode ser encontrada na atuação do Instituto no âmbito do registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, atividade que produz efeitos diretos na regulação do mercado interno, além de possuir interface nas remessas de royalties ao exterior, conforme previsto expressamente na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962.⁴⁵

Além disso, a atuação do INPI no licenciamento compulsório de patentes e na licença compulsória de topografias de circuitos integrados, provoca uma limitação aos direitos de propriedade dos titulares, numa atuação marcada pelo exercício de regulação no âmbito do INPI.

É nesse ponto que as atividades desempenhadas pelo INPI, por serem dotadas de tamanha especialidade, constituem-se em típicas de Estado, caracterizando-se pela regulação

⁴⁵ Segundo o art. 11 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, ainda vigente e plenamente aplicável, os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para pagamento de royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem.

da propriedade industrial e produzindo efeitos no mercado interno e na livre da concorrência, bem como na defesa do consumidor e nos incentivos à inovação.

1.7 Jurisprudência dos Tribunais sobre a regulação da propriedade industrial

A possível atuação do INPI no âmbito da regulação da propriedade industrial é um tema que foi pouco explorado na doutrina nacional, por muitas vezes sendo tratado exclusivamente com base numa interpretação literal da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

Para alguns, como a Lei nº 5.648, de 1970 menciona expressamente que cabe ao INPI executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, isso significaria que não caberia ao Instituto o exercício da regulação em propriedade Industrial. Um outro argumento utilizado consiste no fato de que não caberia ao INPI a fiscalização de direitos de propriedade industrial e, por esse motivo, o Instituto não exerceria poder de polícia e regulação. Contudo, como já visto anteriormente, os conceitos de poder de polícia, regulação e fiscalização não se confundem.

A despeito desses entendimentos, em algumas oportunidades os Tribunais se manifestaram sobre o exercício de regulação e fiscalização pelo INPI.

Em 16 de fevereiro de 2017, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), em sede de Recurso Especial, sob a relatoria do Ministro Francisco Galvão, ao tratar da averbação de contratos de tecnologia, consignou expressamente a possibilidade do INPI “*intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial.*”⁴⁶

A interpretação decorrente desse dispositivo, conduz ao entendimento de que cabe ao INPI a edição dos chamados Regulamentos Setoriais, os quais são editados por entidades reguladoras, entendimento já consolidado no âmbito da jurisprudência⁴⁷.

Como dito nas seções anteriores, classicamente, uma leitura do art. 84 da CRFB levava ao entendimento literal de que o poder regulamentar estaria adstrito ao chefe do poder executivo por meio da edição de Decretos, numa interpretação que desconsidera a grande relevância de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Para Binenbojm (2006), em que pese a lei ser por essência a principal fonte e o direito administrativo ser extremamente constitucionalizado, cada vez mais os regulamentos apresentam-se como a mais importante fonte do direito administrativo, especialmente

⁴⁶ Recurso Especial nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1).

⁴⁷ Conforme ADI nº 4874/DF, julgamento 01 de dezembro de 2018, publicação em 01 de dezembro de 2019.

considerando que a maior parte das normas envolvendo essa matéria são esparsas e não se encontram sistematizadas.

Assim, numa interpretação ampla, deve-se entender que o poder regulamentar não está adstrito à chefia do poder executivo, também sendo exercido por entidades administrativas no exercício de poder normativo, o que é realizado por meio da edição dos chamados Regulamentos Setoriais.

O poder normativo é mais amplo, abrange o poder regulamentar, podendo ser adotado por qualquer autoridade. Por outro lado, o poder regulamentar é utilizado especificamente para a elaboração de regulamentos para a fiel execução das leis.

É nesse contexto que se insere o INPI. As normas editadas pelo Instituto prestam-se à fiel execução da Lei nº 9.279, de 1996, estabelecendo condições ao pedido, diretrizes e normas técnicas relacionadas ao exame.

Sobre o exercício de regulação pelo INPI, em 28 de junho de 2016, a Quarta Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, em sede de Recurso Especial, destacou-se que a atuação do INPI em processos judiciais de nulidade é obrigatória, ainda que não tenha sido o autor da ação. Isso porque,

[...] o intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.⁴⁸

Assim, a intervenção do INPI não dependerá da existência de algum vício no processo administrativo de nulidade, sendo obrigatória em qualquer caso, ainda que na condição de assistente especial, forma de intervenção *sui generis*, com absoluta presunção de interesse no feito.⁴⁹

Ao assim entender, o STJ caminha para o entendimento de que o INPI não atuaria tão somente na execução, mas também na regulação e na fiscalização da propriedade industrial.

No Recurso Especial nº 1775812, de relatoria do Ministro Aurélio Belizze, da Terceira Turma do STJ, julgado em 19 de março de 2019, publicado no DJe de 22 de março de 2019, em sede de preliminar, consignou a intervenção obrigatória do INPI em sede de ações de nulidade, como decorrência do art. 175 da Lei nº 9.279, de 1996.

⁴⁸ REsp 1264644/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016.

⁴⁹ Esse entendimento também tem sido adotado também no âmbito de decisões prolatadas por juízes de primeira instância. Um exemplo pode ser encontrado na sentença prolatada no Processo nº 0032388-54.2018.4.02.5101, em 26 de junho de 2018, pelo juiz federal da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes para manifestar o seu entendimento de que o INPI deveria intervir obrigatoriamente no feito “*uma vez que atua para além do interesse dos particulares, na preservação do interesse público na execução e regulação da propriedade industrial.*”

Segundo o precitado Acórdão,

[...] a legitimidade processual do INPI tem caráter *sui generis*, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição.⁵⁰

De fato, como demonstrado nas seções anteriores, a atuação do INPI no âmbito da regulação da propriedade industrial decorre, em linhas gerais, da necessidade de assegurar a livre concorrência, evitando práticas comerciais abusivas; para a proteção do mercado interno, entendido como patrimônio nacional pelo art. 219 da CRFB e para a defesa do consumidor, um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170, V CRFB).

Mais recentemente, em 26 de novembro de 2019, em discussão sobre a natureza da atuação do INPI no âmbito do Recurso Especial nº 1460516/ES, sob a Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a Quarta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao RESP nos termos do voto da Relatora, entendendo pela possibilidade de intervenção do INPI no processo, ao dizer, *grifo nosso*, que

[...] não há que se falar em ausência de interesse da autarquia em opor embargos infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuação não fica vinculada ao litisconsórcio material com o réu, dado que o sentido de sua participação no processo é o de preservar o interesse público, impessoal, a cargo do INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts. 173 e 175).⁵¹

O mesmo entendimento, pode ser encontrado no REsp 1494306/RJ, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, em julgamento da Quarta Turma, realizado em 07 de novembro de 2019, que por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial com base no voto do Relator, segundo o qual entendeu-se que

A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor.⁵²

⁵⁰ RESP 1775812/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019.

⁵¹ RESP 1460516/ES, Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019.

⁵² RESP 1494306/RJ, Rel. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019.

O entendimento de que a atuação do INPI decorre do interesse público, impessoal, de fiscalização e de regulação da propriedade industrial leva à inafastável conclusão de que a intervenção do INPI ocorrerá para a defesa da legalidade do ato administrativo, sendo indiferente quem venha a sair vencedor no feito. Por isso é que, a atuação do INPI transcenderá apenas os casos em que haja a alegação de vícios no procedimento administrativo, tendo uma natureza de assistência especial. Essa seria uma decorrência da atuação do INPI na regulação da propriedade industrial.

Nesse sentido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Apelação Cível nº 0132001-52.2015.4.02.5101, de relatoria do desembargador federal Marcello Ferreira de Souza Granado, a Segunda Turma Especializada do TRF da 2ª Região, deu provimento à apelação nos termos do relatório e voto, o qual adotou o entendimento constante do REsp 1494306/RJ, acerca da posição processual do INPI, entendendo que a autarquia atua na condição de assistente especial, sob o fundamento de que tal envolve o interesse público impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial.

No mesmo sentido dos entendimentos do STJ anteriormente mencionados, na Apelação nº 0014700-55.2013.4.02.5101, interposta perante o TRF da 2ª Região, julgada em 14 de setembro de 2020, novamente em sede de ação de nulidade, porém, dessa vez de patente, a 2ª Turma do TRF consignou que a intervenção do INPI no feito desta natureza é obrigatória em razão da atuação do Instituto na regulação da propriedade industrial.

Assim, manifestou o entendimento de que

[...] o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, visando preservar o interesse público, impessoal, representado pela autarquia na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.⁵³

Em consulta aos sítios eletrônicos dos cinco Tribunais Regionais Federais existentes no Brasil, foi possível encontrar em três deles julgados relacionando a atuação do INPI às atividades de execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

Nesse sentido, foram localizados julgados nos sítios eletrônicos dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª e 4ª regiões, nos quais a decisão do STJ no âmbito do Recurso Especial nº 1460516/ES, foi utilizada para fundamentar a participação do INPI nos feitos, tendo como base o entendimento de que a autarquia atua na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial, a saber:

⁵³ Apelação nº 0014700-55.2013.4.02.5101, TRF 2ª Região, julgamento em 14/09/2020.

Tabela 1.2 – Exemplos de julgados mencionando o exercício das funções de execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial pelo INPI.

Processo nº	Data julgamento	Tribunal
0089445-98.2016.4.02.5101	20/05/2020	TRF 2
0132887-85.2014.4.02.5101	27/03/2018	TRF 2
0116938-84.2015.4.02.5101	02/03/2018	TRF 2
0086961-47.2015.4.02.5101	19/12/2017	TRF 2
0159274-40.2014.4.02.5101	30/11/2017	TRF 2
0075068-59.2015.4.02.5101	17/07/2017	TRF 2
0007488-46.2014.4.02.5101	29/05/2017	TRF 2
0160045-18.2014.4.02.5101	06/03/2017	TRF 2
0019859-93.2012.4.03.6100	06/04/2021	TRF 3
0003847-74.2003.4.03.6114	14/09/2020	TRF 3
5001530-36.2017.4.03.0000	09/10/2019	TRF 3
5013928-77.2012.4.04.7205/SC	01/02/2017	TRF 4

Fonte: Elaboração própria.

Com esse mesmo entendimento, no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, cujo extrato foi publicado no dia 29 de abril de 2021 no Diário Oficial da União, Edição: 79, Seção: 3, página 37, previu-se que o INPI é uma autarquia que tem como função principal a regulação dos direitos e obrigações oriundas da propriedade industrial, além da disseminação e capacitação das pessoas sobre a propriedade industrial, através da atuação nos ecossistemas nacional e regionais de inovação, estimulando a realização de novos negócios envolvendo a temática da propriedade industrial.

Em que pese o supracitado, essa matéria ainda foi pouco estudada pela doutrina nacional, motivo pelo qual o presente estudo se prestará a aprofundar o tema.

1.8 Considerações finais

O presente capítulo teve por objetivo fornecer um panorama sobre os principais conceitos envolvendo a regulação no âmbito da propriedade industrial, passando pelo estudo

das fases da regulação da propriedade industrial no Brasil, bem como pela apresentação das principais diferenças entre as funções regulatória e regulamentar.

Além disso, foram trazidas as principais considerações atinentes à motivação para a regulação da propriedade industrial, destacando-se, em síntese, que a atuação nesse campo está diretamente relacionada à atuação do Estado voltada aos incentivos às inovações tecnológicas; à proteção do mercado interno, entendido como patrimônio nacional e à proteção do consumidor, tendo como fito evitar a concorrência desleal e eventuais práticas abusivas.

Considerando o rol de atribuições desempenhadas no âmbito do INPI e a sua atuação no campo da regulação da propriedade industrial, pretendeu-se realizar uma análise do enquadramento das atividades desenvolvidas no âmbito do Instituto como típicas de Estado, especialmente diante das competências atinentes à regulação.

Por fim, realizou-se um apanhado de uma série de julgados dos Tribunais Regionais Federais do Brasil e do Superior Tribunal de Justiça, que demonstram um amadurecimento da compreensão do tema, a partir do entendimento de que o INPI desempenha funções de execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

Não raro, o legislador utiliza-se de termos pouco precisos, o que parece ter ocorrido na redação da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao mencionar que o INPI possui por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.

Como visto ao longo deste Capítulo, entendimento corroborado por vários Tribunais, o rol de competências desempenhadas pelo INPI não se referiria apenas e tão somente à execução de normas que regulam a propriedade industrial, atuando, em verdade, em muitos momentos, na regulação da propriedade industrial, o que será visto de forma mais detalhada nos próximos Capítulos deste estudo.

Fixado o entendimento de que o INPI atua nos dias atuais no campo da regulação da propriedade industrial, é importante compreender como chegamos até o momento atual o que passa, invariavelmente, por uma análise do arcabouço normativo regulatório anterior à criação do INPI e posterior à criação do Instituto.

É importante que se destaque que mesmo antes da criação do INPI, os órgãos e estruturas administrativas que atuavam no campo da propriedade industrial exerciam, em alguma medida, a regulação.

Desse modo, no Capítulo 2 trataremos especificamente da regulação da propriedade industrial antes da criação do INPI, realizando uma pesquisa no sítio eletrônico do Planalto e nos documentos históricos do acervo da Câmara dos Deputados, o que nos permitirá

compreender o *status* atual da regulação da propriedade industrial no Brasil e construir uma base de dados com as principais normas envolvendo a regulação da propriedade industrial, com vistas a um estudo sobre a regulação da propriedade industrial.

2. REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANTES DA CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1 Considerações iniciais

A análise da regulação em propriedade industrial não pode ser realizada de forma dissociada do contexto histórico que nos trouxe até o momento atual.

Partindo da premissa de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial exerceria regulação nos dias atuais, tal como demonstrado no Capítulo 1, entendimento que foi localizado na jurisprudência do STJ e pela maior parte dos Tribunais Regionais Federais, no presente Capítulo será realizada uma análise da produção normativa envolvendo a propriedade industrial até o final do período de vigência da Constituição de 1946.

A atuação dos órgãos administrativos no campo da propriedade industrial pode ser dividida no período anterior e posterior à criação do INPI.

A criação do INPI, por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, dá-se logo após o início da vigência da Constituição de 1967, posteriormente modificada pela Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969.

Neste Capítulo, será realizada uma análise da produção normativa envolvendo a propriedade industrial até a vigência da Constituição de 1967, por meio de uma abordagem do arcabouço regulatório anterior à vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, o que permitirá uma compreensão sobre a atuação das estruturas administrativas então vigentes no âmbito da regulação da propriedade industrial.

Para tal, será realizado um estudo sobre o surgimento das primeiras normas envolvendo a regulação da propriedade industrial, bem como sobre o arcabouço normativo encontrado durante o período de vigência das Constituições de 1824; 1891; 1934; 1937 e 1946.

O período compreendido após o início da vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, no qual tem-se a criação do INPI, será objeto de estudo do Capítulo 3.

2.2 Dados utilizados e parâmetros adotados

Para a realização da análise do arcabouço regulatório relacionado à propriedade industrial, foi realizada uma pesquisa no Acervo da Câmara dos Deputados e do Planalto, tendo sido localizadas 466 (quatrocentos e sessenta e seis normas) versando sobre a propriedade industrial, de forma direta ou indireta, conforme dados da tabela abaixo:

Tabela 2.1- Quantitativo de atos com conteúdo normativo x Ordem constituinte

Ordem Constitucional	Total Geral
Anterior a 1ª Constituição	1
Constituição Política do Império do Brasil (1824)	23
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891)	54
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934)	3
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946)	64
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937)	30
Constituição da República Federativa do Brasil (1967)	56
Constituição da República Federativa do Brasil (1988)	235
Total Geral	466

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

A pesquisa no acervo da Câmara dos Deputados foi realizada para as normas editadas entre 1809 até 2000, uma vez que o sítio eletrônico só fornece dados consolidados até o ano de 2000. Assim, de 2001 até 2020, os dados foram localizados a partir do sítio eletrônico do Planalto, com a sistematização de quarenta páginas eletrônicas.

Foram utilizados como critérios de busca algumas palavras-chave usualmente encontradas em normativas versando sobre o tema, quais sejam: propriedade industrial, patentes, propriedade intelectual, privilégio, marcas, inventor e invento. A partir de 1970, ano da criação do INPI, também foram buscadas eventuais normas que contassem com o acrógrafo INPI.

A realização das buscas, permitiu a extração de um banco de dados com as normas editadas no âmbito Federal que impactaram na regulação da propriedade industrial, de forma direta ou indireta, o que viabilizou o estudo panorâmico do histórico da regulação.

2.3 Do surgimento das primeiras normas envolvendo a regulação da propriedade industrial ao período de vigência da Constituição de 1824

O Alvará de 28 de abril de 1809, editado por D. João VI, constitui-se numa das primeiras normas envolvendo a regulação da propriedade industrial, especificamente no campo patentário, possibilitando a concessão de privilégio aos inventores por quatorze anos, o que

estava condicionado à apresentação de um plano à Real Junta do Comércio que, reconhecendo a veracidade e fundamento, concederia o privilégio exclusivo ao titular do invento.⁵⁴

À época da edição do Alvará de 28 de abril de 1809, o Brasil ainda não havia se constituído enquanto Estado-nação, sendo uma colônia de Portugal. Assim a aplicação dessa normativa derivou de uma tentativa civilizatória, buscando o estabelecimento de compensações às perdas dos fabricantes e negociantes portugueses com a reabertura dos portos no Brasil.⁵⁵ Há, contudo, autores que associam a aplicação dessa normativa no âmbito nacional a esforços desenvolvimentistas.⁵⁶

Para Barbosa (2002), essa normativa surge após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, dentro de um contexto de reforma patrimonial do Estado. A decisão pela transferência da Corte portuguesa para o Brasil ocorreu no epicentro das guerras napoleônicas. Meirelles (2015), salienta que partir da vinda da família real para o Brasil, *novos rituais ditos civilizados passaram a fazer parte do cotidiano da cidade*.

Desse modo, mais do que se constituir na primeira iniciativa de uma normativa voltada à proteção das invenções, o Alvará de 28 de abril de 1809, pode ser entendido como a primeira norma nacional estabelecendo alguma regulação da propriedade industrial. Não havia ainda neste momento a noção do sistema de propriedade industrial, tal como concebida atualmente.

Através da concessão do privilégio, conferia-se a proteção por um período de quatorze anos, sendo determinada a publicação da invenção, para que após findo esse prazo, toda a nação pudesse gozar do fruto dela.⁵⁷ Trata-se de um instrumento que foi utilizado para expansão das atividades fabris na colônia.

⁵⁴ Segundo o inciso VI do Alvará de 28 de abril de 1809 “sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á real junta do commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a nação goze do fructo dessa invenção. ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

⁵⁵ Deve-se destacar que do ponto de vista fático, o projeto econômico português no Brasil no início do século XIX não era industrialista nem desenvolvimentista, sendo agrarista e escravista, aplicável à sociedade nobiliárquica. Isso produz inegáveis efeitos em vários aspectos, incluindo no início da regulação da propriedade industrial.

⁵⁶ Segundo Barbosa, 2002, o Alvará de 28 de abril de 1809 colocaria o Brasil como uma das quatro primeiras nações no mundo a possuir uma legislação sobre o tema, sendo possivelmente o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico do Brasil.

⁵⁷ Segundo os incisos II e III “ii. todas as manufacturas nacionaes serão isentas de pagar direitos alguns na sua exportação para fóra dos meus estados, e todas as do reino serão isentas de os pagar por entrada nos meus dominios do brazil, e em quaesquer outros, ficando só seus donos obrigados a verificar com certidões e clarezas competentes, que as mercadorias são de manufacturas portugueza, e indicar a fabrica donde sahiram. iii. todos os fardamentos das minhas tropas serão comprados ás fabricas nacionaes do reino, e ás que se houverem de estabelecer no brazil, quando os cabedaes que hoje teem melhor emprego na cultura das terras, puderem ser applicados ás artes com mais vantagem; e não se poderão para este fim comprar manufacturas estrangeiras, senão no caso de não terem as do reino e brazil com que supprir a necessidade publica. e ao presidente do meu real erario hei por muito recommendado, que procure sempre com promptos pagamentos auxiliar os fabricantes dos meus estados, a fim de que possam supprir o fornecimento dos meus exercitos, e se promova por este meio a extensão e augmento da industria nacional.”

Essa primeira normativa não regulava exclusivamente a propriedade industrial, sendo uma norma com objetivos desenvolvimentistas que utilizava a proteção das invenções como uma forma de fomentar a indústria local. Esse ato pretendia conferir estímulos à indústria, através dos incentivos fiscais, do financiamento à produção, das compras governamentais e dos incentivos à inovação, objetivando, com isso, trazer indústrias para o Brasil.

A regulação da propriedade industrial decorrente do Alvará de 28 de abril de 1809 teve como aspecto basilar a introdução de novas tecnologias no Brasil e o estímulo à indústria local, tendo sido utilizada a patente como um dos instrumentos do Estado para isso.

Com a independência do Brasil em 1822, inaugurou-se uma ordem constitucional no Brasil, com a primeira Constituição sendo promulgada em 25 de março de 1824, a Constituição Política do Império do Brasil.

A Constituição Política do Império de 1824, representou um grande avanço para o Brasil sendo que, segundo Nogueira (2012, p. 9)

Examinada sob o aspecto de sua eficácia, considerada a partir de sua vigência, a Constituição brasileira de 1824 foi a de maior duração das sete que tivemos. Ao ser revogada pelo governo republicano, em 1889, depois de 65 anos, era a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo, superada apenas pela dos Estados Unidos.

Esse modelo constitucional foi marcado pela previsão da inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, tendo como base a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Nada obstante, a despeito disso, convivia com o poder moderador concedido ao Imperador “como chefe supremo da nação.”⁵⁸

Relativamente à propriedade industrial, a propriedade das invenções foi garantida em plano constitucional já na primeira ordem constitucional brasileira que, também assegurou o privilégio exclusivo temporário, bem como o ressarcimento pela perda, em caso de vulgarização.⁵⁹

Nota-se que na Constituição Política do Império de 1824 foi prevista uma alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas, ao contrário de exclusivamente ser utilizada a restrição à concorrência através da concessão da patente ou da marca.

Nesse ponto, a regulação da propriedade industrial no âmbito constitucional, segundo Cretella Junior (1998, p. 403),

⁵⁸ Conforme art. 98 da Constituição Política do Império do Brasil (1824).

⁵⁹ Conforme art. 179, XXVI da Constituição Política do Império do Brasil (1824).

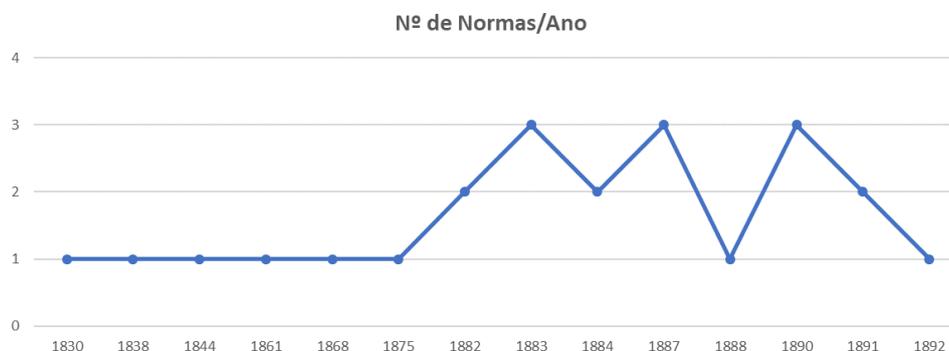
[...] desde o Império, determinava que a lei lhes assegurasse privilégio exclusivo e temporário, ou remuneração, como ressarcimento da perda que hajam de sofrer por sua vulgarização (Constituição de 1824, art. 179, inc.26), ou então, na República, o privilégio seria concedido pelo Congresso, consistindo em prêmio razoável, quando houvesse conveniência de vulgarizá-lo (Constituição de 1934, art.113, inc. 13, e de 1946, art. 141, § 17), determinaram os constituintes de 1934 e de 1946, omitindo-se, neste particular, a Carta de 1937, a de 1967, a de 1969 e a 1988.

Segundo Malavota (2006, p. 76), a Constituição de 1824

[...] garantia a manutenção dos fundamentos estabelecidos pelo Alvará de 1809, destacando o direito do inventor de ser ressarcido em caso de violação de sua propriedade, conceito que não fazia parte do estatuto joanino, mas que era respeitado desde os primeiros privilégios coloniais.

Para o estudo das normas envolvendo a regulação da propriedade industrial, foi realizada uma pesquisa no acervo dos documentos históricos do Planalto e do Senado Federal durante o período de vigência da Constituição de 1824, resultando na localização de 23 (vinte e três) atos com força normativa versando direta ou indiretamente sobre a propriedade industrial, conforme dados do Quadro 2.1, em anexo e Gráfico 2.1.

Gráfico 2.1- Produção Normativa durante a vigência da Constituição de 1824.



Fonte: Câmara dos Deputados/Elaboração própria.

A Constituição de 1824 esteve vigente entre 25 de março de 1824 e 24 de fevereiro de 1891, período no qual dentre os vinte e três atos normativos editados versando sobre a propriedade industrial, dezesseis deles versavam sobre aspectos essenciais dos direitos de propriedade industrial, o que demonstra que quase 70% (setenta) por cento das normas versavam sobre aspectos materiais do direito.

Tal derivaria, nesse primeiro momento, de uma menor sistematização e harmonização da regulação dos direitos de propriedade industrial. As modificações nos atos normativos eram

decorrentes de acontecimentos empíricos e necessidades verificadas pelo governo, não havendo ainda um direito de propriedade industrial estruturado.

No período compreendido entre 1824 e 1830, ainda continuou vigente o Alvará de 28 de abril de 1809, sendo que os privilégios eram concedidos com base na aplicação dessa norma combinada com o art. 179 da Constituição de 1824, dispositivo que teve uma inspiração na Constituição norte-americana.

Nada obstante, apesar de a normativa permanecer a mesma, a autoridade prolatora das decisões conferindo privilégios patentários, passou a ser o Imperador Constitucional.⁶⁰

O art. 179, XXVI da Constituição de 1824 demandava que fosse elaborada uma lei específica regulamentando a matéria, o que só veio a ocorrer dois anos mais tarde.

A partir de 1830, o sistema regulatório da propriedade industrial sofre alterações em virtude da edição da Lei s/nº em 28 de agosto de 1830 dispendo sobre a possibilidade de concessão de privilégio ao que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma indústria útil, bem como um prêmio para aquele que introduzisse uma indústria estrangeira, regulando a sua concessão.⁶¹

Por meio da Lei s/nº em 28 de agosto de 1830, inspirada na lei patentária francesa de 1791, passou-se a assegurar ao *descobridor ou inventor a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta ou invenção*.⁶² Ainda, as patentes seriam concedidas conforme a qualidade da descoberta ou da invenção, pelo período de cinco até vinte anos, sendo ressalvado que um prazo maior só poderia ser concedido pela Lei.⁶³

Apesar de já haver a possibilidade de concessão de privilégio no Brasil desde 1809 em razão da invenção, não havia antes disso associação expressa na legislação entre o monopólio concedido pela patente e o direito de propriedade.

No momento em que a regulação da propriedade industrial passa a estar associada a um direito de propriedade em virtude da concessão de um título sobre um direito de propriedade

⁶⁰ Exemplifica-se com o Decreto de 10 de janeiro de 1825 – concedeu privilégio por 14 anos para balança hidráulica aplicável a pilões e serra. Foi concedida com fulcro no art. 179, §26 da Constituição do Império de 1824. Disponível na coletânea de Decretos, Cartas Imperiais e Alvarás de 1823 do site da Câmara dos Deputados. Outro exemplo é o Alvará da Mesa do Desembargo do Paço, Em 09 de junho de 1827. Concessão de privilégio por dez anos para obra. Disponível na coletânea de Decisões de 1827. Também são exemplos: a Carta Imperial de 18 de novembro de 1830 – concedendo a propriedade e uso exclusivo por 10 (dez) anos do alambique de destilação, de que é inventor. Carta Imperial de 26 de novembro de 1830 – concedendo o uso exclusivo por 20 (vinte) de uma moenda de engenho de moer cana de que é inventor. Carta Imperial de 14 de dezembro de 1830 – Concedendo a propriedade e uso exclusivo por 10 anos de uma máquina para a loção do ouro. Carta Imperial de 29 de dezembro de 1830 – Concede a propriedade e uso exclusivo da coleção cronológica e sistemática da legislação da Fazenda e seu apêndice. Carta Imperial de 30 de dezembro de 1830 – Concedendo o privilégio por 10 anos da propriedade e uso exclusivo de uma cadeira de rodas de sua invenção. Disponível na coletânea de atos do Poder Executivo de 1830.

⁶¹ Conforme ementa da Lei de 28 de agosto de 1830.

⁶² Conforme art. 1º da Lei de 28 de agosto de 1830.

⁶³ Segundo previsto no art. 5º da Lei de 28 de agosto de 1830.

imaterial, todas as faculdades inerentes a tal direito passam a ser relacionados à concessão do privilégio. Assim, àquele que recebesse do Estado aquele título passaria a ter o direito de usar, dispor e reaver de quem quer que injustamente a possuísse.

Nada obstante, em que pese tanto a Constituição de 1824, quanto a Lei de Patentes de 1830 terem consagrado o direito de propriedade do inventor sobre o resultado do seu trabalho, no plano fático, essa noção moderna da patente enquanto direito de propriedade permanecia convivendo com a característica da patente enquanto uma prerrogativa régia. Pode-se dizer, desse modo, que na experiência luso-brasileira formou-se um sistema híbrido, combinando conceitos liberais e do antigo regime.

A regulação estabelecida pela Lei de 28 de agosto de 1830 buscou o desenvolvimento de tecnologia local, ao conferir monopólio apenas para o inventor. Assim, já nesse período, a concessão do monopólio conferindo o direito de uso exclusivo da invenção, constituía-se em importante instrumento de política pública destinado a incentivar de forma precursora a inovação.

Essa é a primeira vez na história nacional que o legislador mencionou expressamente tratar-se de um normativo destinado à regulação da concessão de privilégio para aquele que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma indústria útil. Havia a previsão legal expressa de que as patentes fossem concedidas conforme a qualidade da descoberta ou invenção, pelo período de até 20 (vinte) anos, sendo que havia a possibilidade de concessão de um prazo superior pela Lei.⁶⁴

Nesse período, as cópias autênticas das patentes concedidas aos descobridores ou inventores eram arquivadas na Seção de História do Arquivo Público, pois não havia um órgão administrativo com competência para a prática dos diversos atos atrelados e decorrentes da concessão de direitos de propriedade industrial.⁶⁵

A partir da independência do Brasil, as patentes passaram a ser concedidas pelo Imperador, antes disso as decisões eram prolatadas pelo rei de Portugal sendo que, em ambos os casos, a Junta do Comércio permaneceu atuando como instância interveniente.⁶⁶

Em 1844, contudo, pode ser encontrada uma das primeiras tentativas de centralização dos expedientes envolvendo a concessão de patentes por meio da criação de uma estrutura própria. Através do Decreto nº 346, de 30 de março de 1844, que regulamentou a Secretaria de Estado do Império, foi criada a Seção de Estatística da População, de Indústria e Comércio, a

⁶⁴ Conforme previsto no art. 5º da Lei de 28 de Agosto de 1830.

⁶⁵ Trata-se de previsão do Regulamento nº 2, de 2 de janeiro de 1838.

⁶⁶ Um exemplo pode ser encontrado na Carta Imperial de 20 de agosto de 1831, concedendo a propriedade e o uso exclusivo por um período de 10 anos de um carro de três rodas. *In* Atos do Poder Executivo de 1831, p. 41.

qual competia todo o expediente relativo à concessão de patentes de invenção e ao prêmio que fosse pago àquele que introduzisse uma indústria ainda não conhecida no Império.

A partir da criação da Secretaria de Estado do Império, em 1844, o pedido passou a ser apresentado na Seção do Conselho de Estado dos Negócios do Império, sendo que a concessão da patente era realizada pelo Conselheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, em virtude de delegação de competência do Imperador. Durante esse período, passaram pela Secretaria figuras públicas de grande relevo nacional, tais como o Visconde de Mont'Alegre; Francisco Gonçalves Martins, Luiz Pedreira do Coutto Ferraz; Marquês de Olinda e João de Almeida Pereira Filho.⁶⁷

Ainda por delegação de competência do Imperador, a autoridade prolatora das decisões passou a ser o Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1861, após alterações na estrutura administrativa.⁶⁸

Em que pese as delegações de competência concedidas pelo Imperador, permanecia a sua atribuição legal para a prática dos atos relacionados à concessão de patentes.

Durante a vigência da Lei de 28 de Agosto de 1830 havia a possibilidade de que fosse cessada a proteção patentária, mas isso dependia da prova de que o titular faltou ou omitiu com a verdade, ocultando matéria essencial na exposição ou declaração que fez para a obtenção da patente; se o titular não pusesse em prática a invenção ou descoberta dentro do prazo de dois anos depois de concedida a patente; se o gênero manufaturado ou fabricado fosse reconhecido como nocivo ao público ou contrário às Leis e se o descobridor ou inventor tivesse obtido pela mesma descoberta ou invenção patente em país estrangeiro.⁶⁹

Até esse momento, a regulação da propriedade industrial era expressada principalmente pelas leis editadas pelo poder central e pela concessão de privilégios de patentes. Além disso, surge o arcabouço para a atividade fiscalizatória do Estado no âmbito da propriedade industrial, através do estabelecimento da perda do direito de propriedade, forma de penalização daquele que não seguisse ao constante da Lei de 28 de agosto de 1830, o que era realizado no âmbito da Administração Direta por uma decisão do governo.⁷⁰

⁶⁷ São exemplos de decisões tomadas pelas autoridades mencionadas: o Decreto nº 643, de 19 de outubro de 1849 – Concede o privilégio exclusivo para utilização de uma máquina de invenção para moer cana. Decreto nº 645, de 27 de outubro de 1849 – Concede o privilégio exclusivo por oito anos para construção de máquina de despolpar café e extrair suco para fazer aguardente, vinagre e açúcar. Decreto nº 659, de 5 de dezembro de 1849 – Concede o privilégio exclusivo por oito anos. Decreto nº 660, de 5 de dezembro de 1849 – Concede o privilégio exclusivo por dez anos para construção de um modelo de piano. *In* Atos do Poder Executivo de 1849, pgs. 184, 186, 216 e 217.

⁶⁸ Foi editado o Decreto nº 2.748, de 16 de fevereiro de 1861, reorganizando administrativamente a Secretaria que passou a se chamar Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Pública.

⁶⁹ Conforme previsto no art. 10 da Lei de 28 de agosto de 1830.

⁷⁰ Conforme art. 11 da Lei de 28 de agosto de 1830.

Ao contrário do que ocorreu com a proteção patentária, que passou por uma evolução ao longo do tempo, tal não ocorreu no campo marcário. A proteção marcária aparece pela primeira vez na legislação nacional a partir do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que regulou o direito do fabricante e do negociante marcarem os produtos de sua manufatura e de seu comércio.

Segundo Barbosa (2002), o nascimento da proteção marcária no Brasil está intimamente relacionado à contrafação. Em 1874, a empresa Meuron & Comp. apresentou um procedimento criminal em face da empresa Moreia & Cia sob a alegação de que a sua marca de fábrica Arêa Preta estaria sendo alvo de imitação pelo concorrente, com intuito de levar o consumidor a erro ou confusão.

Nada obstante, nessa época, não havia previsão legal capaz de embasar ao solicitado pelo requerente e tampouco havia previsão legal para o crime de contrafação da marca.

Até esse momento, a legislação nacional se atinha apenas à proteção patentária e a Constituição de 1824 sequer mencionava a proteção marcária. Havia uma completa lacuna legal dentro do tema, para Barbosa (2002).

Foi nesse contexto que, após o caso concreto supracitado, percebeu-se a necessidade de edição de uma lei nacional regulando a proteção marcária, o que culminou na edição do Decreto nº 2.682, de 23 outubro de 1875, regulando o direito que o fabricante e o negociante possuíam de marcarem os produtos da sua manufatura e do seu comércio.

Por meio dessa normativa, reconheceu-se a qualquer fabricante e negociante o direito de marcarem os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais que os tornassem distintos daqueles de qualquer outra procedência. Desse modo, a marca poderia consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razão social ou em quaisquer outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda espécie que pudessem distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio.⁷¹

A edição dessa norma, ao regular a proteção marcária, buscou solucionar problemas atinentes à concorrência desleal, aproveitamento parasitário, contrafação de marcas, falsa indicação de origem ou procedência, dentre outros.

Assim, ao contrário do escopo da primeira norma envolvendo a proteção patentária, que era voltada ao desenvolvimento das manufaturas nacionais, a primeira norma versando sobre a

⁷¹ Art. 1º do Decreto 2.682, de 23 outubro de 1875.

proteção marcária surgiu com escopo eminentemente patrimonialista, tendo sido impulsionada por práticas envolvendo a concorrência desleal que já eram observadas no cenário nacional.

Passou a ser essencial regular a proteção das marcas. E para que o titular desse direito pudesse se valer da proteção conferida pelo Decreto nº 2.682, de 23 outubro de 1875, o registro tornou-se condição essencial. Segundo o art. 2º do Decreto nº 2.682, de 23 outubro de 1875, um titular não poderia reivindicar a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tivesse obtido o registro no Tribunal ou Conservatória do Comércio do seu domicílio, com a necessária publicação do registro no jornal em que fossem publicados os atos oficiais.

Assim, a concessão do registro de marcas era realizada pelo Oficial do Tribunal ou Conservatória do Comércio, a quem competia consignar informações relevantes acerca do dia e hora da apresentação do pedido, nome do proprietário e do procurador, dentre outras.⁷²

Os Tribunais do Comércio⁷³, então existentes, exerciam a jurisdição administrativa e algumas atribuições inerentes à jurisdição contenciosa ou voluntária⁷⁴, sendo que algumas dessas competências foram repassadas aos juízes de Direito pelo Decreto nº 6.385, de 30 de novembro de 1876, especialmente aquelas relacionadas à jurisdição voluntária e administrativa que era desempenhada pelos Tribunais e Conservatórias de Comércio.⁷⁵

Nesse contexto é que a concessão do registro marcário foi repassada para esses órgãos, com importância ímpar no cenário nacional. As Juntas Comerciais então existentes possuíam dentre as suas competências, as atribuições mencionadas no Regulamento nº 738, de 25 de novembro de 1850; no Decreto nº 1.597, do 1º de maio de 1855 e demais disposições em vigor.

Isso significa que, ainda que algumas das atribuições referentes à jurisdição voluntária e contenciosa tenham sido repassadas aos Juízes de Direito pelo Decreto nº 6.385, de 30 de novembro de 1876, parte dos processos que até então eram decididos pelos Tribunais de

⁷² Segundo o art. 4º do Decreto nº 2.682, de 23 outubro de 1875, o registro seria feito pela ordem da apresentação, certificando o Oficial o dia e o horário da apresentação, que deveria conter a data da apresentação do modelo, o nome do proprietário da marca e do procurador que houver solicitado o registro, bem como a profissão do proprietário, seu domicílio e o gênero de indústria a que a marca se destina. Todas estas declarações serão feitas na nota lançada no exemplar restituído ao dono do modelo.

⁷³ Os Tribunais do Comércio foram extintos pelo Decreto nº 2.662, de 9 de outubro de 1875.

⁷⁴ Conforme previsto no Decreto nº 1.597, de 1º de maio de 1855. Assim, os Tribunais do Comércio até então exerciam funções que, posteriormente, foram repassadas aos Juízes de Direito, quais sejam: a) resolver sobre a reabilitação dos falidos; b) concediam ou denegavam moratória; c) nomeavam administradores e fiscais de heranças em determinados casos; d) destituíam os liquidantes das sociedades mercantis dissolvidas em determinados casos e e) obrigavam os trapicheiros e administradores de armazéns a assinarem o termo do fiel depositário nas comarcas fora das sedes de Juntas e inspetorias comerciais. Trata-se de interpretação do que se extrai do art. 1º do Decreto nº 2.662, de 9 de outubro de 1875 c/c Decreto nº 1.597, de 1º de maio de 1855.

⁷⁵ O art. 6º do Decreto nº 6.384, de 30 de novembro de 1876 trouxe como disposição expressa que ficariam pertencendo às Juntas Comerciais e todas as atribuições administrativas dos Tribunais de Comércio, excetuadas aquelas que pelo Decreto nº 6.385 passaram a ser conferidas aos Juízes de Direito. Já segundo o art. 3º do Decreto nº 6.385, de 30 de novembro de 1876, a jurisdição voluntária e administrativa dos atuais Tribunais e Conservatórias de Comércio, foi repassada aos Juízes de Direito.

Comércio foram repassados para as recém criadas Juntas Comerciais, que conservaram funções inerentes à jurisdição administrativa, voluntária e contenciosa.⁷⁶

Tratava-se, portanto, de um órgão sem paralelo nos dias atuais. Nos dias atuais, o rol de competências das Juntas Comerciais é bem mais enxuto⁷⁷, talvez muito em função do crescimento do volume de registro de empresas mercantis ao longo dos anos, bem como da necessidade de descentralização das atividades, com vistas à ampliação da eficiência.⁷⁸

Ainda nesse período, destaca-se que em Conferência Diplomática ocorrida em Paris em 1880 foram intensificadas as negociações para a Convenção da União de Paris (CUP), iniciadas anos antes, com vistas à criação de instrumentos direcionados à proteção da propriedade industrial, a qual só veio a ser aprovada em conferência convocada em 06 de março de 1883. O texto da Convenção de Paris entrou em vigor um mês após o depósito dos instrumentos de ratificação, em 07 de julho de 1883.

A CUP é o primeiro Tratado Internacional sobre propriedade industrial, objetivando alguma harmonização da regulação da propriedade industrial, o que fez com que, para Malavota (2006, p. 91) se tornasse o “*elemento balizador das relações entre agentes econômicos no comércio internacional.*”

Em linhas gerais, o objetivo precípua desse Tratado Internacional foi a construção de uma norma regulando de forma uniforme a propriedade industrial, o que se mostrou inviável em virtude do contexto político-econômico do final do século XIX, marcado por uma intensa rivalidade entre as principais potências industriais do período.

Em 14 de outubro de 1882, foi editada a Lei nº 3.129, regulando a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial, garantindo a propriedade e o uso exclusivo ao autor de qualquer invenção ou descoberta que tenha obtido a concessão de uma patente.

Em que pese a entrada em vigor da Convenção de Paris posteriormente à edição da Lei nº 3.129, de 1882, a norma brasileira desde a sua edição buscou um aperfeiçoamento dos fluxos

⁷⁶ Trata-se de interpretação sistemática do art. 6º do Decreto nº 6.384, de 30 de novembro de 1876 c/c Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850 c/c Decreto nº 1.597, de 1º de maio de 1855.

⁷⁷ Segundo o art. 8º c/c art. 32 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, dispendo sobre o registro de empresas mercantis e atividades afins, dentre as atribuições das Juntas Comerciais atuais, destacam-se matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais; o arquivamento: a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas, b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, d) das declarações de microempresa, e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis e a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.

⁷⁸ No Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências, a descentralização das atividades foi prevista como um dos princípios fundamentais da Administração Federal.

tecnológicos internacionais, o que fez com que não tenha havido a necessidade de adaptações à Lei nº 3.129, de 1882 em virtude da CUP.

Segundo Barbosa (2002, p. 3), “o resultado foi imediato: enquanto nos oito anos finais da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882, nos oito anos da lei de 1882 o foram 1 mil (66% de estrangeiros em 1889).”

Malavota (2006, p. 80), salienta que foram várias as mudanças decorrentes dessa normativa no sistema de privilégios, “tanto no que concerne aos direitos reconhecidos aos inventores quanto às formalidades processuais dos pedidos de privilégios —, o abandono da prática do exame prévio (exceto para produtos alimentares, químicos e farmacêuticos).”

Nesse contexto, a regulação decorrente da concessão patentária, por disposição legal expressa, era realizada pelo Poder Executivo, sendo que o privilégio exclusivo da invenção principal só vigoraria por até 15 (quinze) anos e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor, terminaria ao mesmo tempo que aquele.⁷⁹

Nada obstante, havia a possibilidade de que a patente fosse desapropriada se, durante o privilégio, houvesse a necessidade ou utilidade pública que exigissem a vulgarização da invenção ou o seu uso exclusivo pelo Estado, após as formalidades legais.⁸⁰

Essa normativa pode ser entendida como um marco da regulação e fiscalização no âmbito da propriedade industrial no Brasil, prevendo pela primeira vez na história a figura da nulidade e a caducidade em matéria patentária, como causas para a perda da patente.⁸¹ Tratam-se de duas importantes de regulação da propriedade industrial, em sentido amplo, como demonstrado no Capítulo 1.

No plano fático, a declaração de uma nulidade ou de uma caducidade são dotadas de auto executoriedade, decorrendo do poder conferido ao Estado para acompanhar, controlar e avaliar a concessão dos direitos de propriedade industrial, o que poderá importar na supressão dos direitos anteriormente concedidos, correspondendo numa expressão do exercício de regulação da propriedade industrial, em sentido amplo.⁸² No modelo instituído no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, as competências fiscalizatórias são exercidas pela mesma entidade administrativa que exerce regulação.⁸³

⁷⁹ Segundo o art 1º, §3º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, a patente seria concedida pelo Poder Executivo, depois de preenchidas as formalidades nela prescritas e nos regulamentos. Já o art. 1º, §4º diz que o privilégio exclusivo da invenção principal só vigoraria por até 15 anos e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor terminaria ao mesmo tempo que aquele.

⁸⁰ Trata-se de previsão do art. 1º, §4º do Decreto nº 3.129, de 1882.

⁸¹ Conforme art. 5º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

⁸² Segundo o art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2017, a fiscalização consiste no exercício de atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.

⁸³ Conforme art. 17 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

Nesse momento, a caducidade da patente era declarada pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com recurso ao Conselho de Estado, ao passo em que a nulidade era declarada apenas por sentença do Juízo Comercial da Capital do Império.⁸⁴

Por previsão legal, a nulidade da patente poderia ser declarada quando a sua concessão tivesse infringido às condições para o seu enquadramento como invenção ou descoberta; se o titular tivesse faltado à verdade ou ocultado matéria essencial no relatório descritivo da invenção ou quanto ao seu objeto ou modo de usá-la; se a denominação da invenção tivesse uma finalidade fraudulenta, diversa do seu objeto real e se o melhoramento não tivesse relação indispensável com a indústria principal e pudesse constituir indústria separada ou se tivesse havido preterição da preferência estabelecida pela legislação.⁸⁵

Já a caducidade seria declarada caso o titular não fizesse uso efetivo da invenção, dentro de três anos contados da data da patente; interrompesse o uso efetivo da invenção por mais de um ano, salvo motivo maior reconhecido pelo governo, em audiência da Seção do Conselho do Estado; não realizasse o pagamento da anuidade dentro dos prazos legais; pela não constituição de procurador habilitado perante o governo ou o juízo, caso residente fora do império; havendo renúncia expressa da patente; cessando por qualquer causa a patente ou título estrangeiro sobre a invenção, também patenteada no território nacional e/ou se tivesse expirado o prazo da patente.⁸⁶

Tanto a nulidade quanto a caducidade importam na supressão de direitos, decorrendo, portanto, do poder fiscalizatório do Estado, considerando que poderão ser declaradas em razão da não utilização efetiva da patente.

Havia ainda a previsão do pagamento de multa para aqueles que fossem considerados infratores do privilégio. Trata-se de expressão de que a intenção do legislador era de que a propriedade industrial fosse objeto de fiscalização, o que nesse momento acontecia de forma centralizada no Ministério.⁸⁷

Nessa época ainda não se falava em nulidade ou caducidade da marca. A legislação então vigente sobre a proteção marcária atinha-se à impossibilidade de que aquele que não registrasse a sua marca se valesse de qualquer tipo de ação criminal proposta em face de suposta usurpação ou imitação fraudulenta.⁸⁸

⁸⁴ Conforme art. 5º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

⁸⁵ Conforme art. 5º, §1º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

⁸⁶ Conforme art. 5º, §2º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

⁸⁷ O art. 6º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882 descreve as hipóteses em que pode ser considerada a existência de uma infração a um privilégio.

⁸⁸ É o que se depreende do art. 5º do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.

Assim, nesse momento, a atividade reguladora do Estado no campo marcário atinha-se à normatização e à concessão do registro.⁸⁹

Em 30 de dezembro de 1882, foi aprovado o Decreto nº 8.820, regulamentando a execução da Lei nº 3.129, trazendo normas procedimentais relacionadas ao exame dos pedidos de patente e esclarecendo conceitos relevantes para a interpretação da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. Guardadas as devidas proporções, essa normativa corresponderia nos dias atuais aos Regulamentos Setoriais que são emitidos no âmbito do INPI.

Nesse regulamento, havia previsões relacionadas à extinção dos privilégios, com disposições específicas tratando da nulidade e caducidade dos privilégios, clarificando o âmbito de aplicação da atividade regulatória. Nesse momento, as decisões sobre as declarações de nulidade eram tomadas no âmbito do Juízo Comercial da Capital do Império, conforme previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882 c/c art. 56 do Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882. Já a caducidade deveria ser declarada pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, nos termos do art. 5º, §4º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882 c/c art. 59 do Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882.

Convém destacar, porém, que em ambos os casos a atuação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas se dava unicamente no campo administrativo, a decisão nesses casos ficava a cargo do juízo correspondente ou do Ministério respectivo. Isso significa dizer que a regulação da propriedade industrial no campo patentário realizada no âmbito do órgão administrativo, ainda que já fosse exercida em alguma medida, possuía grandes limitações na sua atuação e era extremamente centralizada no Ministério respectivo.

Em que pese os avanços no campo da regulação por meio da instituição das figuras da nulidade e da caducidade, numa ruptura em relação à legislação anterior, a normativa aboliu o exame prévio, salvo para os pedidos que envolvessem produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios.⁹⁰ Segundo Malavota (2021), foi adotado nesse período um regime de livre concessão, através do qual a análise do pedido era limitada a aspectos específicos. Não havia o exame prévio, uma importante ferramenta da regulação da propriedade industrial.

Vários foram os problemas decorrentes do regime de livre concessão em razão das constantes irregularidades verificadas em patentes em vigor. Malavota (2021), descreve que o regime de livre concessão ensejou seguidos apontamentos nos relatórios ministeriais quanto às

⁸⁹ Trata-se de previsão dos arts. 6º e 7º do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1975.

⁹⁰ Conforme art. 3º, §2º da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

consequências advindas da concessão de patentes ilegais, fosse por ausência de novidade, falsa alegação de autoria ou outros motivos. O regime da livre concessão só findou em 1923, com a criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o estabelecimento de uma nova legislação atinente à regulação de patentes e marcas.

A Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, versando sobre a proteção marcária, não possuía um Regulamento. Porém, em razão das dificuldades encontradas para a aplicação dessa legislação, foi publicada a Decisão nº 57, de 16 de abril de 1883⁹¹, emitida pelo Imperador, respondendo a diversos questionamentos formulados sobre a execução do art. 11 da Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que autorizou a apreensão e depósito de produtos com marcas contrafeitas ou imitadas. A publicação desse ato foi realizada pelo Presidente da Junta Comercial da Corte, através do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Isso significa que no campo marcário, a regulação era exercida diretamente pelo Imperador, com o suporte da Junta Comercial. Havia, portanto, limitação no exercício da regulação pelo órgão administrativo então responsável pela concessão do título marcário.

Se a entrada em vigor da Convenção da União de Paris não produziu maiores reflexos em virtude da Lei nº 3.129, de 1882 já ter sido decorrente de um processo de desenvolvimento ocorrido desde 1809, a mesma situação não pode ser dita com relação à proteção marcária, que teve a sua primeira lei editada somente em 1875.

Em 14 de outubro de 1887, foi publicado o Decreto nº 3.346, revisando a Lei de Marcas de 1875, estabelecendo vedações e condições a serem observadas para o registro da marca. Nessa normativa, foi estabelecida pela primeira vez no campo marcário de forma expressa a possibilidade de propositura de ação para a declaração de nulidade do registro marcário, conforme previsto no seu art. 11.⁹²

A atuação regulatória também abrangia a aplicação de multas pelo juiz do comércio para aquele que sem a autorização competente utilizasse na marca de indústria ou de comércio, armas, brasões ou distintivos públicos ou oficiais nacionais ou estrangeiros, bem como para aquele que vendesse ou expusesse à venda mercadorias ou produtos com tais marcas.

⁹¹ Decisões de 1883, pg. 54.

⁹² Segundo o art. 11, “nem a falta da interposição do recurso, nem o seu indeferimento, dirime o direito que a outrem assista, na forma do artigo antecedente, de propor a ação: 1º Para ser declarada a nulidade do registro feito contra o que determina o art. 8º; 2º Para obrigar o concorrente que tenha direito a nome idêntico ou semelhante a modifica-lo por forma que seja impossível erro ou confusão (art. 8º n. 6º, parte final). Esta ação cabe somente a quem provar posse anterior da marca ou nome para uso comercial ou industrial, embora não o tenha registrado, e prescreve assim como a referente ao art. 8º, ns. 2º, 3º e 4º, 1ª parte, si não forem intentadas até seis meses depois do registro da marca.”

Havia também a possibilidade de imposição de multas para aquele que utilizasse de marca que ofendesse ao decoro público ou que contivesse falta indicação de localidade ou estabelecimento que não fosse o da procedência da mercadoria ou produto sendo que, também poderia ser aplicável a multa para aquele que vendesse ou expusesse à venda produtos ou mercadorias nessas condições.⁹³

Em 31 de dezembro de 1887, foi aprovado o Decreto nº 9.828, regulamentando a execução da Lei nº 3.346, de 14 de outubro de 1884⁹⁴, no qual foram especificadas normas procedimentais relacionadas ao registro marcário, estabelecendo que o registro deveria ser realizado na Junta ou Inspetoria Comercial, ao passo em que do registro negando ou admitindo o registro da marca de indústria e de comércio, poderia ser interposto agravo com efeito suspensivo para a Relação do distrito.⁹⁵

Com solidificação de normas versando especificamente sobre a proteção patentária e marcária, o Brasil, ainda Imperial naquela época, ao promulgar o Código Penal do Império, por meio do Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, trouxe previsões expressas quanto à possibilidade de enquadramento no crime de injúria para aquele que utilizasse de marca de fábrica ou comércio que contivesse ofensa pessoal ou expusesse à venda objetos revestidos de marcas ofensivas.

Essa não foi, porém, a única previsão. O Capítulo V do Código Penal de 1890, Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, intitulado “Dos Crimes contra a Propriedade Literária, Artística, Industrial e Comercial”, contou com três seções versando sobre a violação dos direitos da propriedade literária e artística (arts. 342 até 350); da violação dos direitos de patentes de invenções e descobertas (arts. 351 e 352) e violação dos direitos de marcas de fábricas e de comércio (arts. 353 até 355). Essas foram as principais bases para as previsões de penas criminais existentes até os dias atuais no âmbito da prática de delitos contra a propriedade industrial.

As normas que se sucederam, pré-Constituição de 1891, não representaram grandes alterações no sistema regulatório então utilizado que, em síntese, foi marcado pela imputação de multas para aqueles que infringissem disposições legais relacionadas à proteção da patente ou da marca; aplicação de penalidades criminais, com a indenização para o dano causado, estabelecimento de condições para a concessão e registro centralizado na expedição de regulamentos diretamente pelo chefe de Estado, com o auxílio do Ministério correspondente.

⁹³ Conforme redação do art. 15 do Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887.

⁹⁴ Há divergência na descrição da espécie normativa utilizada. Em algumas publicações, o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro consta nomeado como Lei. É o que acontece na ementa do Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

⁹⁵ Essa interpretação pode ser extraída da leitura do art. 2º c/c art. 22 do Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

Durante esse período, passou a haver a possibilidade de instauração de ações de nulidade e de caducidade, que nesse momento eram decididas, respectivamente, pelo juízo e pelo Ministro.

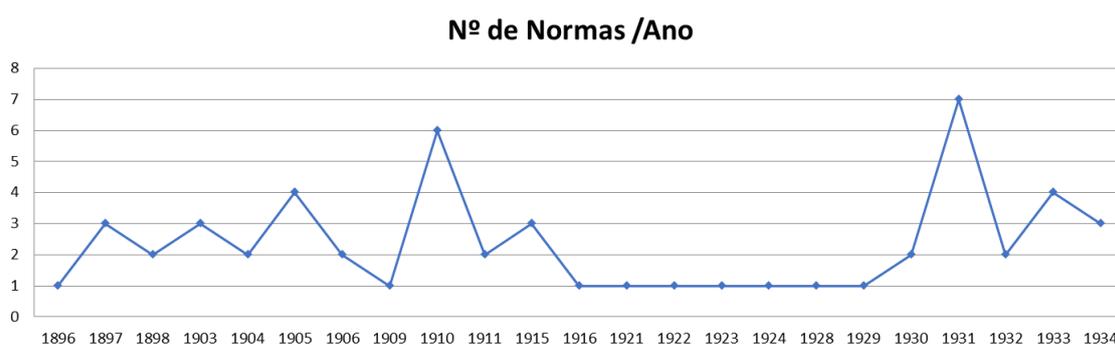
Em linhas gerais, verifica-se que o início da proteção patentária e marcária decorreu da demanda de incentivo em políticas desenvolvimentistas e com vistas a coibir práticas abusivas. Ainda que a regulação da propriedade industrial fosse bastante incipiente nesse primeiro momento, as principais bases do sistema regulatório da propriedade industrial, que se encontra vigente até os dias atuais, surgiram nesse momento histórico.

2.4 A Regulação da propriedade industrial durante a vigência das Constituições de 1891 e 1934.

O período republicano foi inaugurado com a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. Esse novo momento histórico, além de trazer inúmeras mudanças no plano político, também trouxe transformações nas normativas até então editadas.

Durante o período de vigência da Constituição de 1891, de 24 de fevereiro de 1891 até 16 de julho de 1934, foram localizadas 54 (cinquenta e quatro) normas versando sobre a propriedade industrial, de forma direta ou indireta, conforme dados do Quadro 2.2, em anexo e do Gráfico 2.2.

Gráfico 2.2 – Produção Normativa durante a vigência da Constituição de 1891.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Dos dados acima, depreende-se uma relativa estabilidade na edição de normas relacionadas à propriedade industrial, com alguns picos, mas mantendo-se a predominância pela edição de normas relacionadas a aspectos materiais do direito de propriedade industrial.

Trata-se de um momento histórico, em que ainda era observado um esforço mundial voltado à regulação da propriedade industrial, o que talvez tenha sido a causa para uma maior

predominância de normas envolvendo aspectos materiais da propriedade industrial, em detrimento do aperfeiçoamento da organização das estruturas administrativas internas.

Na Constituição de 1891, a proteção à propriedade industrial foi prevista no Título IV, Dos cidadãos brasileiros, Seção II, Declaração de Direitos, que em seu art. 72, trouxe a previsão de que os inventos industriais pertenceriam aos seus autores, aos quais ficaria garantido por lei um privilegio temporário ou seria concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando houvesse a conveniência de vulgarizar o invento. Também foi assegurada a propriedade das marcas de fábrica e garantido aos autores de obras literárias e artísticas o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico.⁹⁶

Nota-se que a ordem constituinte ao regular a proteção da propriedade industrial, forneceu a possibilidade de obter um privilégio temporário ou a obtenção de um prêmio razoável, caso fosse de interesse do governo aquele invento.

A primeira norma desse período de grande relevo é o Decreto nº 2.747, de 17 de dezembro de 1897, aprovando o regulamento concernente ao registro internacional das marcas de fábrica e comércio. Anos antes, o Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, promulgando a Convenção da União de Paris, pavimentou o caminho para o reconhecimento de pedidos realizados no exterior no Brasil e de pedidos brasileiros no exterior.

Posteriormente, através do Decreto nº 984, de 9 de janeiro de 1903, foram aprovados os Atos Adicionais de 14 de dezembro de 1900, concernentes, respectivamente, à proteção internacional da propriedade industrial ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio.

Uma nova revisão da legislação dispendo sobre a proteção marcária ocorre através da Lei nº 1.236, de 24 de setembro de 1904⁹⁷, regulamentada pelo Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905.

No campo regulatório, além de estabelecer condições para o registro, a Lei nº 1.236, de 24 de setembro de 1904, regulamentada pelo Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, previu a possibilidade de aplicação de sanções penais, multas e indenizações pelos danos causados por aquele que violasse as suas disposições. Havia, outrossim, a possibilidade de que fosse declarada a nulidade do registro de marca.⁹⁸

⁹⁶ Conforme art. 72, §§25 e 26 da Constituição de 1881 da República dos Estados Unidos do Brasil.

⁹⁷ Os registros ora se referem à normativa como Lei, ora como Decreto. A ementa do Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, refere-se como sendo da espécie normativa Lei, ao passo em que o seu preâmbulo menciona como decreto.

⁹⁸ Trata-se de entendimento que pode ser extraído da leitura do art. 36 c/c art. 39 c/c art. 40 c/c art. 41 do Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905.

É nesse período que temos pela primeira vez na história a centralização num único órgão administrativo das atividades envolvendo a regulação da propriedade industrial, por meio da criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio através do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923⁹⁹. Essa estrutura administrativa recém-criada ficou responsável pelas atividades relacionadas às patentes de invenção e marcas de fábrica e comércio.

A centralização das atividades por meio da criação da DGPI¹⁰⁰ demonstrou-se uma necessidade prática, além de ter derivado de uma exigência da Convenção da União de Paris, de 1883, da qual o Brasil é signatário originário. Pela redação do art. 12 da CUP, os países da União assumiram o compromisso de estabelecimento de uma repartição central tratando sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio. Contudo, a despeito disso, o Brasil ficou quarenta anos sem o estabelecimento de um órgão centralizando referidos expedientes.

Segundo o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial teria a seu cargo a concessão de privilégios de invenção; o registro de marcas de indústria e de comércio; o exame e encaminhamento dos pedidos daqueles que, tendo marca registrada, quiserem gozar da proteção legal nos países que com o Brasil fazem parte de convenções internacionais e o arquivamento das marcas inscritas nos registros internacionais com as competentes notificações.

Essa normativa não tratou apenas da organização administrativa do DGPI¹⁰¹, estabelecendo também algumas condições para a concessão da patente e o registro da marca¹⁰², sendo que as demais normativas tratando sobre o tema encontram-se elencadas no Quadro 2.2, em anexo.

A partir da criação da DGPI tem-se o fim do regime de livre concessão que havia sido instituído em 1882, sendo atribuída a competência para o órgão oficial de PI para a realização dos exames prévios, o que se constituía em importante ferramenta regulatória sendo utilizada no âmbito da Diretoria.

⁹⁹ Segundo o art. 1º do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, fica criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e comércio, ora organizados, tudo de acordo com o regulamento em anexo ao Decreto..

¹⁰⁰ Até então, os serviços atinentes ao registro de marcas eram realizados pela Junta Comercial, ao passo em que a concessão das patentes era realizada no âmbito do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas.

¹⁰¹ Conforme previsões constantes do art. 3º e *segs* do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰² Os arts. 32 até 40 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 estabelecem condições para a concessão de patentes, elucidando conceitos aplicáveis ao exame. Os arts. 41 até 46 tratam especificamente das regras que deveriam ser observadas para a realização dos pedidos de privilégios de invenção. Os arts. 47 até 49 referem-se à expedição e o registro das patentes. Os arts. 50 até 58 versam sobre as taxas e anuidades das patentes de invenção. Os arts. 78 até 87 tratam das vedações e garantias ao registro marcário, ao passo em que os arts. 88 até 107 versam sobre o registro, arquivamento e transferência das marcas, ao passo em que os arts. 108 até 113 referem-se às taxas e emolumentos de marcas de indústria e de comércio.

Apesar do avanço na utilização da ferramenta do exame prévio na regulação da propriedade industrial, permanecia a competência do Ministério para o estabelecimento das normas técnicas de exame¹⁰³, ao passo em que as condições necessárias à concessão patente ou registro eram dispostas expressamente na Lei editada pelo Chefe do poder executivo, o que tornava a atuação da DGPI no campo regulatório bastante limitada.¹⁰⁴

O Decreto nº 16.264, de 1923, também trouxe disposições legais relacionadas à desapropriação e possibilidade de restrições das patentes de invenção. Em caso de comprovação de que o fornecimento dos produtos seria insuficiente para as exigências do emprego ou consumo, havia a possibilidade da imposição de restrições aos privilégios a uma zona determinada por ato do poder executivo, com a aprovação do legislativo.¹⁰⁵ Em ambos os casos, tem-se uma evidência do exercício do poder regulatório e fiscalizatório no âmbito da propriedade industrial, sendo que a atuação da DGPI era adstrita à concessão do privilégio ou autorização para o cancelamento, não se exaurindo no âmbito do órgão administrativo. Assim, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial não centralizava todos os atos administrativos relacionados à regulação da propriedade industrial, sendo boa parte deles realizados no âmbito do Ministério.

Nesse sentido, caso demonstrada a falsidade dos documentos apresentados, o registro poderia ser cancelado mediante despacho do Diretor Geral da Propriedade Industrial, com a possibilidade de recurso para o Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Ministério ao qual estava vinculada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial.¹⁰⁶

Contudo, a eventual desapropriação da patente em caso de necessidade pública ou para o uso exclusivo do governo poderia ocorrer, desde que observadas determinadas condições legais.¹⁰⁷

A desapropriação da patente, bem como a eventual restrição do privilégio ou a declaração de nulidade de patentes e de registros de marcas não eram realizados no âmbito do órgão administrativo, sendo que a atuação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial estava limitada aos casos em que fosse verificada a falsidade documental. Assim, até então, não havia uma atuação regulatória do órgão administrativo que importasse na fiscalização e eventual supressão de direitos, salvo nos casos de declaração de caducidade de marcas, atividade que se reveste de autoexecutoriedade.

¹⁰³ Trata-se de interpretação que pode ser extraída da leitura do art. 27, §11 e §29 do Decreto nº 11.436, de 13 de janeiro de 1915 c/c art. 12 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰⁴ À época a norma que previa tais condições era o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰⁵ Segundo previsão expressa do art. 67 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰⁶ Conforme previsto nos art. 63 c/c art. 64 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰⁷ É o que está previsto no art. 66 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

Até então, a declaração de nulidade de marcas de indústria e comércio e de patentes eram realizadas por meio de ação judicial processada na Justiça Federal, seguindo o rito sumário.¹⁰⁸

A caducidade da patente era declarada por Portaria do Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, com a possibilidade de recurso para o mesmo Ministro.¹⁰⁹ Porém, a não utilização efetiva era comprovada perante a DGPI. Desse modo, a atuação regulatória da DGPI na fiscalização da utilização efetiva da patente era limitada à aferição das provas apresentadas para a caducidade, sendo que o ato administrativo era emitido no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ao qual era vinculada a DGPI.

Por outro lado, a caducidade da marca de indústria ou comércio era declarada por despacho do Diretor Geral da Propriedade Industrial, com a possibilidade de interposição de recurso para o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.¹¹⁰

Assim, a DGPI tinha atuação regulatória na fiscalização do uso efetivo da marca, o que poderia ensejar a caducidade do registro da marca, o que era realizado em primeira instância pelo Diretor Geral da DGPI. No entanto, a esfera administrativa não era exaurida no âmbito da Diretoria, sendo possível recurso ao Ministério.

Um outro exemplo da atuação regulatória que pode ser encontrado no Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, consiste na possibilidade de aplicação de multas àqueles que infringissem as suas disposições.

No Capítulo VII do Decreto nº 16.264, de 1923 houve a previsão da aplicação de penalidades para aqueles que violassem direitos legítimos dos titulares de marcas ou patentes, com a possibilidade de imposição de multa isoladamente, ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

Outra previsão que merece destaque consiste no fato de que os recursos que, eventualmente, fossem apresentados à DGPI, deveriam preceder de oitiva do Conselho Superior do Comércio e da Indústria, importante estrutura criada em 1923.¹¹¹

O Conselho Superior do Comércio e Industrial foi uma estrutura colegiada destinada ao assessoramento à Presidência da República em diversos temas, dentre os quais sobre a propriedade industrial. Segundo Malavota, 2021, o Conselho era presidido pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo composto por quarenta membros, dentre

¹⁰⁸ Conforme art. 69 c/c art. 114, §1º do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹⁰⁹ Conforme art. 71 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹¹⁰ Conforme art. 115 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹¹¹ Conforme art. 32 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

representantes de diversos órgãos do governo, bem como de entidades empresariais e especialistas escolhidos pelo Ministério.

A existência desse Conselho, demonstra que ao encaminhar a decisão dos recursos ao Ministério, não havia um exaurimento da esfera administrativa no âmbito da DNPI, o demonstra uma significativa limitação no exercício da regulação da propriedade industrial pelo órgão administrativo.

Todas as normas supracitadas demonstram que nessa primeira tentativa de centralização da propriedade industrial num único órgão administrativo, buscou-se conferir a DGPI uma grande relevância dentro do contexto da regulação da propriedade industrial, uma vez que cabia a ele o registro da marca e a concessão da patente, bem como atuação preponderante nas ações de caducidade de patentes ou marcas e nas hipóteses de comprovação da falsidade dos documentos apresentados à obtenção da titularidade do direito.

Contudo, nesse primeiro momento, a regulação das normas gerais e técnicas tratando da proteção patentária e marcária era realizada principalmente por meio da edição de atos no âmbito do governo federal.

Além disso, as ações de nulidade e as desapropriações não eram processadas no âmbito do órgão administrativo. De forma semelhante, a declaração da caducidade não se exauria no âmbito da DGPI, havendo a necessidade de emissão da Portaria no âmbito do Ministério declarando a caducidade no caso da patente. Em todos os casos, havia a possibilidade de interposição de recurso para o Ministério ao qual estava vinculada a Diretoria.

Assim, ainda que nesse primeiro momento já se observasse uma atuação do órgão administrativo no campo regulatório, essa atuação não possuía a abrangência que passou a ter nos anos subsequentes.

Em 1930, a DGPI passou a estar vinculada ao Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, conforme se depreende pelo art. 5º do Decreto nº 19.433, de 26 de novembro de 1930.

Ainda assim, a DGPI continuou com uma atuação limitada no campo regulatório. Um exemplo disso pode ser encontrado na edição do Decreto nº 21.248, de 5 de abril de 1932, editado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, versando sobre a possibilidade de pagamento de anuidades de patentes de invenção com atraso, com o pagamento das multas correspondentes.

O quadro abaixo sistematiza as principais competências regulatórias da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, em sentido amplo.

Quadro 2.3. Competências regulatórias da DGPI

Estrutura administrativa	Diretoria Geral da Propriedade Industrial
Previsão Legal	Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923
Patentes	Concessão de privilégios de invenção.
Marcas	Registro de marcas de indústria e de comércio.
Proteção internacional e Tratados Internacionais	o exame e encaminhamento dos pedidos daqueles que, tendo marca registrada, quiserem gozar da proteção legal nos países que com o Brasil fazem parte de convenções internacionais.
Repressão à concorrência desleal	Sem previsão.
Declaração de Caducidade	Marcas: comprovação do uso efetivo na DGPI e declarada por despacho do Diretor da DGPI. Recurso para o Ministério. Patentes: comprovação do uso efetivo perante a DGPI e declarada por Portaria do Ministro. Recurso no Ministério.
Declaração de Nulidade	Mediante ação judicial.
Desapropriação	Realizada em caso de necessidade pública que exigisse a vulgarização da invenção ou o seu uso exclusivo pelo governo, sendo realizada por ele e não no âmbito da DGPI.
Cancelamento do registro de marcas e de patentes	Por despacho do Diretor Geral da DGPI pela falsidade documental, com recurso ao Ministério.
Edição de Regulamentos	Mediante interlocução do Ministério e os regulamentos emitidos por Decretos editados pelo poder executivo.

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Em 04 de fevereiro de 1931, no bojo de uma nova organização administrativa do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do Decreto nº 19.667, foi extinta a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, sendo que as atividades por ela desenvolvidas passaram a ser executadas pelo recém-criado Departamento Nacional da Indústria.

Ocorre, porém, que essa tentativa de tornar um Departamento responsável por todas as atribuições relacionadas ao exame de marcas e patentes, além de outras atribuições não pertinentes a essas atividades não se mostrou adequada. Prova disso é que apenas dois anos depois o governo federal recriou uma estrutura administrativa específica para a análise da concessão de patentes e o registro de marcas.

Foi assim que, em 04 de janeiro de 1933, por meio do Decreto nº 22.301, de 4 de janeiro de 1933, foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que teve o seu regulamento aprovado alguns meses mais tarde através do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.

O Regulamento do recém-criado Departamento Nacional da Propriedade Industrial, nessa época vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ampliou o exercício

das competências regulatórias pelo órgão administrativo, em relação àquelas que eram desempenhadas pela Diretoria Geral da Propriedade Industrial.

O Quadro 2.4 elenca as principais competências regulatórias do DNPI, em sentido amplo, conforme segue:

Quadro 2.4 – Competências regulatórias do DNPI

Estrutura administrativa	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
Previsão Legal	Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.
Patentes	Competência para a análise da concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade.
Marcas	Competência para a análise do pedido de registro de marcas de indústria e de comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e emblemas.
Proteção internacional e Tratados Internacionais	Competência para a execução das convenções internacionais, de que o Brasil fizesse parte, concernentes à proteção da propriedade industrial, na conformidade das leis que as promulgarem e seus regulamentos.
Repressão à concorrência desleal	Competência para a repressão à concorrência desleal, dentro da esfera de atribuições.
Declaração de Caducidade	Declarada pelo Diretor do DNPI, com recurso ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
Declaração de Nulidade	Mediante ação judicial.
Desapropriação	A partir do Regimento Interno do DNPI de 1946 (Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946), o DNPI passa a ter atuação no exame de eventuais desapropriações de patentes e licenças obrigatórias.
Cancelamento do registro de marcas e de patentes	Por despacho do Diretor do DNPI, com recurso ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
Edição de Regulamentos	Diretor Geral poderia propor ao Ministério a reforma de dispositivos do regulamento do DNPI, bem como das Leis e dos regulamentos concernentes à proteção da propriedade industrial.

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Nota-se que a criação do DNPI ampliou o escopo da atuação do órgão administrativo dentro da regulação da propriedade industrial. Dentre as atribuições que eram de competência da DGPI, não havia a concessão de patentes de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou de modelo industrial. Também passou a ser de competência do DNPI o registro não apenas de marcas de indústria e comércio, mas também dos nomes de estabelecimentos, insígnias e emblemas.

Uma das principais mudanças em relação ao modelo administrativo anteriormente adotado, consistia na competência do DNPI para a execução das Convenções Internacionais.

A competência atinente à execução das Convenções Internacionais em matéria de propriedade industrial conferiu uma maior proeminência do órgão administrativo dentro do contexto da regulação da propriedade industrial, mas, ainda assim, era uma atuação limitada em referência à existente nos dias atuais.

Outro avanço que pode ser percebido é que a partir do DNPI temos a atuação no campo da concorrência desleal. Caberia ao órgão administrativo, dentro das suas atribuições, a repressão à concorrência desleal.

Dentre as normativas localizadas na pesquisa realizada nos arquivos históricos da Câmara dos Deputados, destaca-se o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, aprovando o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial e para a repressão à concorrência desleal, além do registro do nome comercial e do título de estabelecimento.

Nessa normativa, foram previstas expressamente quais condutas poderiam ser configuradas como atos de concorrência desleal, que seriam puníveis civil e criminalmente, sendo que foi estabelecida a competência para o Diretor do DNPI reprimir atos comprovados de concorrência desleal. Não havia um maior detalhamento sobre como deveria dar-se essa repressão, o que conferia, em tese ao DNPI, uma competência bastante ampla.

As normas técnicas relacionadas ao exame dos pedidos submetidos ao DNPI eram organizadas pelo Diretor Geral do DNPI, mas tinham que ser submetidas à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Havia, outrossim, a possibilidade de que o Diretor Geral propusesse ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio a reforma de dispositivos do Regimento do DNPI, bem como das Leis e dos regulamentos concernentes à proteção da propriedade industrial.¹¹² Era um avanço, ainda que tímido, dentro da atuação do órgão administrativo na regulação da propriedade industrial, uma vez que nesse momento ainda não cabia a entidade administrativa a edição de Regulamentos Setoriais, tal como observado nos dias atuais.

Ao contrário da norma dispendo sobre a DGPI, o Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933 ateve-se à estrutura administrativa do DNPI, incluindo disposições relacionadas ao seu pessoal e funcionamento. Isso porque as disposições que eram aplicáveis à DGPI, consignadas pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 continuaram em boa parte válidas, com a ressalva dos artigos que traziam previsões atinentes às competências da Diretoria, ao seu

¹¹² Segundo o previsto no art. 4º, VII e XIII do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.

pessoal, quanto à oitiva do Conselho Superior de Comércio e Indústria, bem como quanto ao expediente e vencimentos.¹¹³

É importante destacar, ainda, que com a regulamentação do DNPI, por meio do Decreto nº 22.989, de 26 de junho de 1933, foi previsto expressamente o exercício da função de agente oficial de propriedade industrial como sendo um ofício público, em virtude da nomeação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o que ocorreria após a realização de provas de habilitação. Havia a competência expressa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial não apenas para a regulação do exercício dessas atividades, mas também a fiscalização do serviço dos agentes oficiais de propriedade industrial.¹¹⁴

Isso significa que a criação do DNPI representou avanços dentro do contexto de atuação do órgão administrativo na regulação da propriedade industrial, mas, ainda assim, boa parte das disposições a ele aplicáveis continuavam a ser as mesmas adotadas à época da DGPI.

Continuaram a ser aplicados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial as disposições atinentes à competência para decidir recursos as disposições do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o que significava dizer que dos despachos do Diretor seria possível a interposição de recurso para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.¹¹⁵ Não havia, portanto, o exaurimento da esfera administrativa no âmbito do DNPI, tal como ocorre nos dias atuais.

Em 06 de junho de 1934, por meio do Decreto nº 24.670, de 11 de julho de 1934, foi criado o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial para o julgamento dos recursos interpostos em face dos atos proferidos pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial era um órgão colegiado, constituído pelos diretores gerais da Diretoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dos Departamento Nacional da Propriedade Industrial e da Indústria e Comércio do Instituto Nacional de Tecnologia e um Auditor, tendo por Presidente efetivo o Ministro do Trabalho Indústria e Comércio.¹¹⁶

Segundo a ABAPI (2014), a criação dessa estrutura administrativa derivou de uma necessidade prática, diante do fato de que os recursos das decisões do Departamento Nacional da Propriedade Industrial deveriam ser decididos no âmbito do Ministério.

¹¹³ Segundo o art. 59 do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933, ficam revogadas as disposições constantes dos artigos 1º a 31, 127, 128, e 131 a 135, do regulamento aprovado pelo decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹¹⁴ Conforme art. 4º, V do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.

¹¹⁵ Conforme art. 45 c/c art. 60 c/c art. 71, parágrafo único c/c art. 104 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

¹¹⁶ Conforme art. 1º do Decreto nº 24.670, de 11 de julho de 1934.

A solução encontrada, à época, foi a criação de um órgão colegiado que contasse com técnicos no tema, sendo que as decisões eram tomadas pela maioria de votos dos membros presentes, cabendo ao Presidente efetivo o voto de qualidade.¹¹⁷

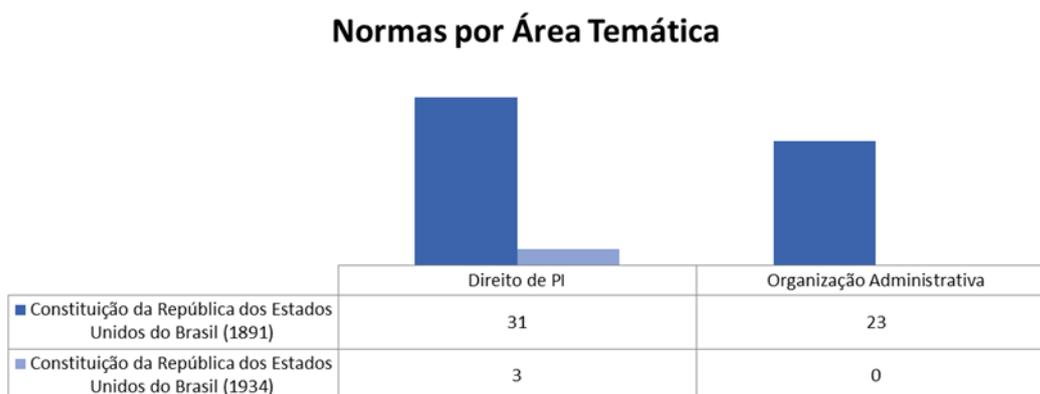
Era um contexto em que a administração federal ainda era bastante centralizada, o que justificava, talvez, a criação de uma estrutura administrativa sobre o tema. Essa tendência centralizadora até então observada limitava a atuação do órgão administrativo no campo da regulação da propriedade industrial, como demonstrado acima.

Segundo Malavota (2006), o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial era presidido pelo próprio Diretor do DNPI, em função de delegação de competência conferida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. A estrutura do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial dispôs de uma complexa dinâmica, contando com a participação de representantes de outros órgãos do governo, advogados e agentes da propriedade industrial, o que tornava o processo decisório bastante complexo. Ainda assim, havia um protagonismo do DNPI no processo decisório, considerando o seu caráter eminentemente técnico.

Nesse interregno, em 16 de julho de 1934, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1934, como uma das consequências diretas da Revolução Constitucionalista de 1932 e, por esse motivo, essa ordem constituinte caracterizou-se como progressista, além de confirmar o federalismo.

Durante o breve período em que esteve vigente a Constituição de 1934, apenas três anos, só foram localizados três atos normativos editados com o tema propriedade industrial, conforme Gráfico 2.3 e Quadro 2.5, em anexo.

Gráfico 2.3 – Produção normativa consoante pertinência temática (C. 1881 e C. 1934)



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

¹¹⁷ Conforme art. 12 do Decreto nº 24.670, de 11 de julho de 1934.

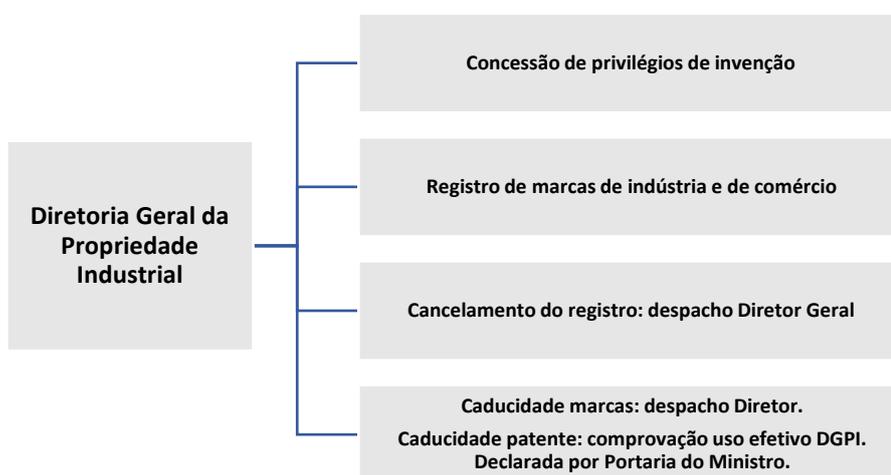
Todo o supracitado permite que se conclua que durante a vigência da Constituição de 1881 e Constituição de 1934, os órgãos administrativos responsáveis pela análise dos pedidos de concessão e registro de direitos de propriedade industrial exerciam em alguma medida a regulação da propriedade industrial, porém a sua atuação era bastante limitada e extremamente centralizada no âmbito do Ministério supervisor.

A Constituição de 1934 esteve vigente de 16 de julho de 1934 até 10 de novembro de 1937, tendo sido prevista a tutela da propriedade industrial no seu Capítulo II, que tratava dos Direitos e das Garantias individuais, em seu art. 113, item 18, prevendo que os inventos industriais pertenceriam aos seus autores, aos quais a lei garantiria o privilégio temporário ou concederia justo prêmio, quando a sua vulgarização fosse de interesse da coletividade.

Essa previsão comprova que ainda que a propriedade industrial passasse a ser vista com a ideia de pertencimento inerente ao direito de propriedade, já nesse período, essa não era uma concepção absoluta, sendo possível que o Estado indenizasse o inventor caso aquela invenção possuísse algum interesse coletivo, assim entendido pelo governo.

A figura 2.1 fornece uma síntese das principais competências regulatórias, em sentido amplo, no âmbito da propriedade industrial.

Figura 2.1 – Síntese das competências regulatórias desempenhadas no âmbito da DGPI (1923-1931).

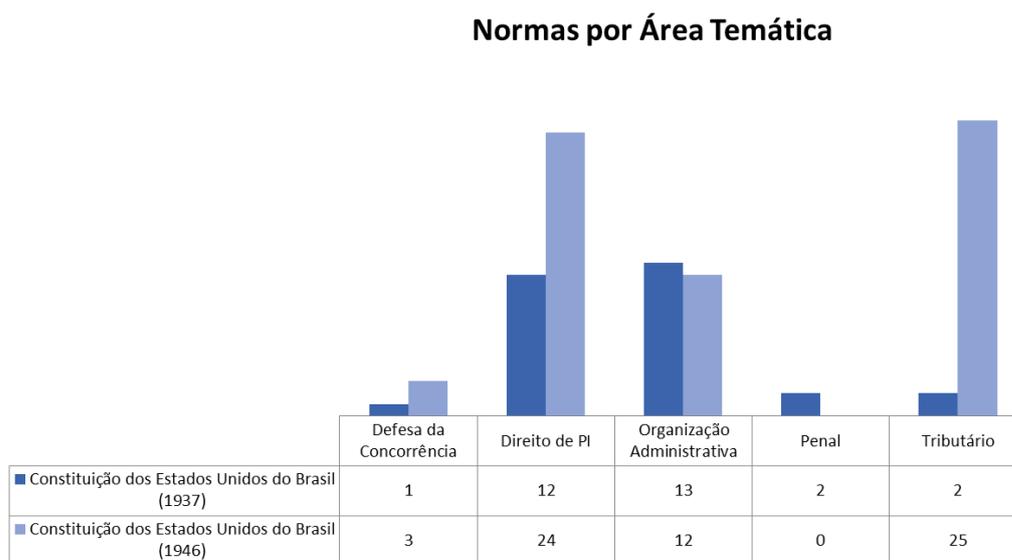


Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

2.5 A codificação da propriedade industrial e as ordens constituintes de 1937 e 1946

Utilizando dos parâmetros elencados no item 1 deste Capítulo, durante as Constituições de 1937 e 1946, foram localizadas 92 (noventa e dois) atos normativos versando direta ou indiretamente sobre a propriedade industrial, conforme o Gráfico 2.4 e Quadro 2.5, em anexo.

Gráfico 2.4 – Produção normativa consoante pertinência temática (C. 1937 e C. 1946)



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Nota-se uma relativa proeminência na edição de normas relacionadas aos aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial, além de uma expansão das normas relacionadas a aspectos tributários, com a obrigatoriedade de que o DNPI fornecesse informações sobre os registros de patentes de invenção e de marcas, compreendidos como rendimentos tributáveis para fins de imposto de renda.¹¹⁸

É possível perceber, ainda, a existência de um quantitativo de normas relacionadas à organização administrativa praticamente equivalente nas duas ordens constitucionais, sendo um volume relativamente baixo para um período temporal de quase 30 (trinta) anos, o que parece conduzir ao entendimento de que não havia nesse momento uma preocupação voltada à melhoria das estruturas operacionais administrativas.

A Constituição de 1937 esteve vigente entre 10 de novembro de 1937 e 17 de setembro de 1946, tendo sido prevista a tutela da propriedade industrial no seu art. 16, especialmente no

¹¹⁸ Conforme art. 6º, g c/c art. 113 do Decreto-Lei nº 4.178, de 13 de março de 1942.

que concerne ao estabelecimento da competência privativa da União para legislar sobre o direito de autor, bem como sobre privilégios de invento e sobre a proteção aos modelos, marcas e outras designações de mercadorias.¹¹⁹

Essa ordem constituinte inovou em relação à Constituição de 1934, ao trazer expressamente a competência da União para legislar sobre matérias relacionadas à propriedade industrial, não sendo assegurada expressamente a propriedade das marcas de indústria e os privilégios para os autores de inventos industriais.

Ao assim fazer, o legislador constituinte de 1937 não estabeleceu balizas relacionadas à propriedade industrial, o que deveria ser realizado por meio de regulamentos editados pela União, conferindo grande margem para a atuação do legislador na regulação da propriedade industrial.

Durante a vigência da Constituição de 1937, tivemos a primeira codificação envolvendo a propriedade industrial, através da edição do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, responsável por regular os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, conforme Quadro 2.5, em anexo.

Barbosa (2002) caracteriza o Código de 1945 como uma excelente peça legislativa, com uma sofisticação técnica bastante superior em relação a toda a legislação que o antecedeu.

Dentre as normativas editadas nesse período, é importante destacar que em 7 de outubro de 1940, por meio do Decreto nº 2.680, houve uma tentativa de reorganização do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, criado durante o período anterior, numa tentativa de melhorar a capacidade operacional do Conselho, que tinha como competência a análise dos Recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo DNPI.

Na obra “Propriedade Industrial: 50 anos de história”, editada pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAPI (2014, p. 73) destacou-se que “foi no fim da década de 1940 que o Conselho de Recursos começou a apresentar problemas. Ao lado das discussões éticas, que sempre surgiam, a principal questão era a morosidade na apreciação dos problemas.”

Além disso, destacou-se que

Os problemas enfrentados pelo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial também foram tema do famoso Memorial enviado ao presidente Juscelino Kubitschek, em 1957. O documento destacou as deficiências do Conselho, “a quem cabe o julgamento de todos os recursos interpostos das decisões definitivas do diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial”. O Memorial fazia ainda as seguintes observações: “O Conselho reunia-se duas vezes por semana para analisar quatro processos, no entanto geralmente apenas um era avaliado. Inevitavelmente, os

¹¹⁹ Segundo interpretação que pode ser extraída do art. 16, XX e XXI da Constituição de 1937.

processos se acumulavam”. O texto finalizava de forma arrasadora: “Basta que se diga que presentemente estão sendo julgados recursos interpostos há mais de dez anos atrás.

O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial vigorou durante o final do período de vigência da Constituição de 1891 e durante a vigência da Constituição de 1934, estendendo-se pelas ordens constitucionais subsequentes (1937 e 1946), quando vem a ser extinto pela Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961, diante da não superação das dificuldades relacionadas à morosidade nas decisões dos Recursos interpostos em face das decisões do DNPI.

Esse Conselho acabou sendo recriado pelo Código da Propriedade Industrial de 1967, sendo igualmente previsto no Código da Propriedade Industrial de 1969, para ser extinto definitivamente por meio do Código da Propriedade Industrial de 1971.¹²⁰

Segundo a ABAPI (2014), a existência de uma estrutura administrativa colegiada para a decisão de recursos mostrou-se ineficiente. Primeiro, em razão das discussões éticas envolvendo o Conselho e, segundo, talvez mais relevante, porque os recursos se avolumavam.

Nessa época, encontrava-se vigente o Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940, que aprovou o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, editado pelo Presidente da República, que previu para o DNPI a finalidade de promoção e execução da propriedade industrial. Isso corrobora o entendimento de que não foi conferido ao Departamento um rol de atribuições unicamente relacionadas à execução da propriedade industrial, envolvendo também a promoção da propriedade industrial e o seu aspecto regulatório.

Pode-se notar que o DNPI, já naquela época exercia, em alguma medida, a regulação da propriedade industrial.

Primeiro porque, o Departamento possuía estruturas administrativas responsáveis pelo exame dos pedidos de concessão de patentes de invenção, melhoramento, modelo de utilidade, desenho ou modelo indústria e dos pedidos de registro de marcas de indústria ou de comércio. Como visto no Capítulo 1, a concessão do monopólio instrumental para um determinado titular reveste-se em ato tipicamente regulatório.

Nesse período, a declaração de nulidade deveria ser processada e julgada segundo o domicílio do réu, no Distrito Federal, nos Territórios e nas Capitais dos Estados pelo juiz competente para conhecer dos feitos da Fazenda Pública, em que fosse interessada a União Federal, com recurso para o Supremo Tribunal Federal.¹²¹ Nesse momento, não havia a previsão

¹²⁰ Conforme interpretação que pode ser extraída do art. 127 da Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

¹²¹ É o que está previsto no art. 87 c/c art. 157 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Código da Propriedade Industrial).

expressa do processo administrativo de nulidade¹²², motivo pelo qual a atuação do DNPI dava-se caso fossem solicitados subsídios em sede judicial.

O DNPI analisava os processos envolvendo caducidade e a comprovação do uso efetivo pelo titular, cabendo ao Diretor do Departamento a declaração de caducidade ou do cancelamento do registro de marcas e de patentes.¹²³

Segundo Morgado (2018, p. 108), “*como a caducidade refere-se ao exercício do direito, este instituto encontra seu fundamento nas necessárias certeza e segurança jurídicas e na ordem pública.*” A não utilização que enseja a caducidade deve ser decorrente do resultado de uma conduta do titular, competindo-lhe justificar no âmbito dos processos administrativos destinados a tal.

A necessidade da utilização efetiva do registro ou da patente dentro de um período de tempo decorre da necessidade de garantia da livre concorrência, bem como da segurança e estabilidade das relações jurídicas.

Desse modo, no âmbito da propriedade industrial, a declaração da caducidade produz efeitos no mercado interno e na livre concorrência, de sorte que a atuação do Estado ao fazer cessar um direito de propriedade em razão do não uso efetivo, reveste-se de caráter regulatório.

Para Morgado (2018, p. 102) há fatos jurídicos que não dependem da atuação humana, destacando-se que

O decurso do tempo pode ser causa de aquisição ou extinção de direitos. No primeiro caso, temos a usucapião, ou a prescrição aquisitiva. No outro, a prescrição extintiva e a caducidade ou decadência, como é tratada no Código Civil brasileiro.

Como dito, a declaração da caducidade em sede administrativa tem o condão de gerar efeitos no mercado e na livre concorrência. Nesse contexto, a atuação do DNPI na declaração da caducidade de um registro de marca ou de uma patente, reveste-se de características inerentes à função regulatória. Trata-se de atividade comumente realizada no âmbito das entidades que atuam na regulação de atividades econômicas¹²⁴, exatamente porque ao atuar dentro dessa esfera a entidade gera uma limitação de um direito de propriedade.

O Código de Propriedade Industrial de 1945, trouxe previsão expressa de que o uso efetivo deveria ser provado perante o DNPI, sendo que a declaração da caducidade seria realizada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.¹²⁵

¹²² O processo administrativo de nulidade encontra-se atualmente previsto nos arts. 50 até 55 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

¹²³ Conforme art. 8º, a c/c art. 11 Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940.

¹²⁴ São exemplos: Resolução ANATEL nº 589, de 7 de maio de 2012; Resolução Normativa ANS nº 440, de 13 de dezembro de 2018; Resolução ANTAQ nº 3259, de 30 de janeiro de 2014; Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018 (ANM); Resolução Normativa ANEEL nº 896, de 17 de novembro de 2020; Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (ANAC).

¹²⁵ Conforme art. 77 c/c art. 79 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

Outro exemplo de atuação do DNPI especificamente na regulação do mercado, consistiu na possibilidade que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 de que fossem propostas as alterações necessárias na classificação e no clichê.¹²⁶

O clichê tipográfico deveria reproduzir fielmente o desenho ou a gravura da marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, conforme fosse o caso.¹²⁷ Ao permitir pela primeira vez que o Departamento propusesse alterações necessárias na classificação do registro de marca e no clichê, conferiu-se à entidade o exercício de atividade regulatória.

Relativamente à classificação do privilégio, segundo Macedo (2000) esta presta-se à identificação do conteúdo técnico de um documento de patente ou outra invenção, facilitando o acesso do potencial usuário às informações nele contidas.

Já na época da Diretoria Geral da Propriedade Industrial havia a previsão de uma Classificação nacional de artigos ou produtos, conforme anexo ao Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. No entanto, não havia disposição expressa sobre a possibilidade de que fosse proposta a alteração dessa classificação ou clichê pelo órgão administrativo. Segundo o art. 89, §1º do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, cabia ao requerente a declaração sobre a classe ou as classes de produtos ou artigos a que a marca se destinava, conforme a classificação adotada pelo regulamento constante do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.

O Regimento Interno vigente na época da edição do Código da Propriedade Industrial de 1945, decorrente do Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940, trazia previsão expressa de unidades administrativas responsáveis por dirimir questões que fossem suscitadas sobre a classificação dos produtos para fins de registro de marcas, bem como a classificação e organização da nomenclatura dos produtos e artigos.¹²⁸

Havia, ainda, a previsão expressa no CPI de 1945 de que, em caso de dúvida quanto à natureza da invenção ou se o exame técnico revelasse que o pedido não poderia ser concedido como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas sim como privilégio de invenção ou vice-versa, o Diretor do DNPI determinaria a apresentação de um novo relatório que classificasse devidamente a invenção. Essa modificação também poderia ser realizada em sede recursal, caso fosse apresentado um novo pedido.¹²⁹

¹²⁶ Conforme depreende-se da leitura do art. 126, §2º, III c/c art. 131, §2º do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹²⁷ Segundo previsto no art. 126, §3º do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹²⁸ Conforme art. 9º c/c art. 12 do Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940.

¹²⁹ Segundo o previsto no art. 32, caput e parágrafo único do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

O Código de Propriedade Industrial de 1945 também trouxe a previsão do exercício de regulação pelo DNPI ao prever expressamente a possibilidade de que o Departamento concedesse licença de exploração para terceiros, caso o inventor, nos dois anos que se seguissem à concessão da patente não explorasse de modo efetivo o objeto do invento no território nacional ou depois disso tivesse interrompido o uso por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar as causas de sua inação.¹³⁰

Para a concessão dessa licença de exploração, foi estabelecida a competência para que o DNPI ordenasse investigações, perícias e colhesse informações, bem como praticasse tudo o que fosse necessário ao esclarecimento da situação da patente e da idoneidade daquele que pretendesse a concessão da licença.¹³¹

Ressalta-se que essa concessão de licença para exploração dependia exclusivamente de decisão do Diretor do DNPI, que decidia tendo em vista o laudo do perito e os demais elementos constantes do processo. Contudo, caso o titular da patente ainda demonstrasse inconformismo, poderia recorrer administrativamente ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial ou judicialmente, hipótese que não ensejaria a suspensão dos efeitos do despacho concessivo da licença de exploração.¹³²

Em que pese a legislação ter facultado ao Departamento a possibilidade de concessão dessa licença para exploração em virtude da não utilização pelo inventor, conferindo um plexo de atribuições regulatórias, resta dúvida quanto à efetividade ou exequibilidade prática de tais instrumentos, especialmente diante da pouca relevância historicamente atribuída aos direitos de propriedade industrial.

Desse modo, apesar de o DNPI exercer, em alguma medida, funções regulatórias, ainda assim era uma atuação limitada. Um exemplo disso, consiste no fato de que, caso houvesse simultaneidade de depósitos, com existência de dúvida sobre o uso ou posse da marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, o Diretor do Departamento determinava que os interessados resolvessem a questão perante o juízo competente, somente procedendo ao registro na conformidade dos julgados. Ainda que seja possível a judicialização, em caso de inconformismo, essa previsão legal demonstra que o DNPI não exauria na esfera administrativa eventuais discussões sobre a titularidade da marca, o que demonstra uma atuação limitada no campo da regulação.¹³³

¹³⁰ Conforme art. 53 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹³¹ Segundo o art. 53, §2º do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹³² É o que se depreende da leitura do art. 56, parágrafo único c/c art. 58 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹³³ Conforme previsto no art. 136, 4º do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

Relativamente à edição de normas técnicas pelo DNPI, o CPI de 1945 não previa expressamente a possibilidade do estabelecimento de condições pela entidade administrativa, com o que eventuais atos editados eram limitados a instruções destinadas à execução das disposições do Decreto nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

Prova disso é que o art. 18 do CPI de 1945, trouxe previsão expressa de que quando se tratasse de pedido de modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, os relatórios, desenhos ou amostras seriam regulados de acordo com as instruções aprovadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Ministério ao qual o DNPI encontrava-se vinculado.

Ainda nos anos 1940, em decorrência do Código de Propriedade Industrial de 1945 e, posteriormente, da sua alteração pelo Decreto-Lei nº 8.481, de 17 de dezembro de 1945, por meio do Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946, o DNPI passou a contar com uma nova estrutura regimental.

Em comparação à estrutura regimental anterior ao Código de Propriedade Industrial de 1945, a nova estrutura do DNPI, passou a ter dentre as suas finalidades, não apenas promover e executar a propriedade industrial, na forma da legislação em vigor e dos Tratados e convenções de que o Brasil fizesse parte, mas também a promoção do aproveitamento das invenções pela indústria nacional, através dos órgãos públicos relacionados e dos particulares representativos dos seus interesses.

O Quadro 2.6 sistematiza algumas das principais modificações encontradas na atuação do DNPI antes e após o CPI de 1945, conforme segue:

Quadro 2.6 – Regimento Interno DNPI antes CPI 1945 e após CPI 1945

Regimento Interno DNPI antes CPI 1945	Reestruturação do DNPI após CPI 1945	Regimento do DNPI nos anos 1960.
Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940.	Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946.	Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961.
Subordinado diretamente ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.	Órgão integrante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio diretamente subordinado ao Ministro de Estado.	Órgão integrante do Ministério da Indústria e do Comércio, diretamente subordinado ao Ministro de Estado
Promover e executar, nos termos da legislação em vigor e nos das convenções internacionais ou tratados a que o Brasil esteja ligado, a proteção da propriedade industrial, em todo o sentido de sua aceção jurídica e social.	Promover e executar, na forma da legislação em vigor e no dos tratados e convenções a que o Brasil esteja ligado, a proteção da Propriedade Industrial, em sua função econômica e jurídica, garantindo os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento ou distribuição da riqueza, mantendo a lealdade da concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, no espírito criador e inventivo;	
NA	Promover o aproveitamento das invenções pela indústria nacional, através dos órgãos públicos com a mesma relacionados e dos particulares representativos dos seus interesses, servindo de intermediário entre ele e o inventor.	

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Em linhas gerais, nota-se que a estrutura regimental pensada para entrar em vigor após o CPI de 1945, conferiu ao DNPI um rol de finalidades que muito mais se assemelha com aquele que é peculiar aos órgãos públicos que atuam na regulação. Isso porque ao estabelecer dentre as finalidades do DNPI a manutenção da lealdade da concorrência no comércio e na indústria ou, ainda, a promoção do aproveitamento das invenções pela indústria nacional, conferiu um papel de protagonismo nas políticas públicas regulatórias dentro do tema.

Ainda assim, na prática, o DNPI não atingiu plenamente aos objetivos almejados. Em que pese o DNPI poder ser entendido como um centro decisório, Malavota (2006) entende que durante os seus quase 40 (quarenta) anos de existência, o Departamento teve um baixo grau de influência dentro da estrutura burocrática do Estado, especialmente em razão da pouca relevância conferida aos direitos de propriedade industrial.

Apesar disso, foi conferido um rol de atribuições bastante amplo para um órgão que, em tese, deveria apenas executar a propriedade industrial. Não parecia ser essa a intenção do legislador. O DNPI, já nesse período, exercia em alguma medida o que hoje se entende por

regulação da propriedade industrial, embora essa atuação ainda fosse bastante limitada e com pouco destaque nacional.

Segundo Malavota (2006), o Departamento ainda sofria com uma precária estrutura administrativa, sendo submetido a graves restrições orçamentárias, que tinham como consequência uma flagrante ineficiência.

Em que pese, na prática, o DNPI pouco exercer do seu papel de entidade reguladora, sendo visto como um órgão com pouca expressão no cenário nacional, assistiu-se, com o passar dos anos, a um aumento na legislação infraconstitucional do rol de atribuições tipicamente regulatórias conferidas à entidade responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial.

Uma atividade tipicamente relacionada à regulação da propriedade industrial consiste na competência da entidade para a edição de normas técnicas. Com a publicação do novo Regimento Interno por meio do Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946, o Diretor Geral passou a ter competência não apenas para editar instruções de serviço, como era previsto no Regimento Interno editado pelo Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940, mas também para editar portarias, instruções e ordens de serviço.

Nesse momento, ainda que de forma incipiente, o DNPI passa a ter competência para uma atuação mais protagonista na edição de normas técnicas relacionadas ao exame. Para isso, foram criadas estruturas administrativas destinadas a essa função. Contudo, na prática, o DNPI ainda não exercia plenamente o seu papel relacionado à edição de normas técnicas, tal como é peculiar às entidades reguladoras.

Nada obstante, após o CPI de 1945 e a nova estrutura regimental estabelecida pelo Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946, passa a haver previsão expressa da competência para a expedição de instruções ou normas que facilitassem o entendimento e a aplicação das leis em vigor ou que solucionassem questões de caráter geral, relativas ao campo de ação da Divisão de Privilégios. Ainda não se pode dizer que naquela altura do DNPI editasse normas técnicas tal como o INPI realiza nos dias atuais, mas era um começo.¹³⁴

O Departamento Nacional da Propriedade Industrial também recebeu competências tipicamente regulatórias para atuação na repressão dos atos manifestamente comprovados de concorrência desleal, sempre que possível através da recusa de proteção legal, bem como

¹³⁴ São exemplos as competências conferidas à Seção e Orientação e Coordenação e aos Chefes de Seção. Conforme art. 17, I c/c art 24, II e V do Decreto nº 20.536, de 20 de janeiro de 1946.

quando examinava pedidos de cancelamento de patentes, licenças para exploração obrigatória¹³⁵ e desapropriação de patentes.¹³⁶

De fato, a possibilidade de atuação ativa do DNPI no processo de desapropriação de patentes, conferia ao Departamento uma competência regulatória. Carvalho Filho (2020, p. 888) entende que a desapropriação é uma intervenção do Estado na propriedade, segundo a qual o “Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização”.

Nesse passo, para Carvalho Filho (2020, p. 892),

[...] como regra, a desapropriação pode ter por objeto qualquer bem móvel ou imóvel dotado de valoração patrimonial. É com esse teor que se pauta o art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, no qual se encontra consignado que “todos os bens podem ser desapropriados pelas entidades da federação”. Deve-se, por conseguinte, incluir nessa expressão os bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Em razão dessa amplitude, são desapropriáveis ações, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas.

Assim, ainda que a declaração da desapropriação fosse efetivada por ato do Presidente da República, havia a competência do DNPI para examinar e emitir parecer sobre as hipóteses de desapropriações e cancelamentos de patentes, o que conferia ao Departamento uma certa influência sobre a conveniência do ato administrativo que viria a ser ao final celebrado.

Ainda que a emissão em si do ato de desapropriação não ficasse a cargo do DNPI, o órgão tinha atuação na intervenção no direito de propriedade de um determinado titular. Isso porque, o Parecer emitido pela Comissão, possuía grande relevância para a declaração de que aquele invento era de interesse nacional, o que, por via de consequência, poderia levar à limitação daquele direito de propriedade.

Um momento histórico relevante na regulação da propriedade industrial desse período pode ser encontrado na edição da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, promulgada em 18 de setembro de 1946 e vigente até 14 de março de 1967. Nela foi consignado que os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantiria o privilégio temporário, sendo possível, ainda, a concessão de justo prêmio, se a vulgarização viesse à coletividade. Além disso, foi assegurada a propriedade das marcas de indústria e de comércio e o direito dos autores de obras literárias, artísticas ou científicas.¹³⁷

¹³⁵ A licença obrigatória, após a Lei nº 9.279, de 1996, licença compulsória, consiste numa forma de limitação na propriedade privada, possuindo aspectos relacionados ao exercício de atividade fiscalizatória pelo Estado, uma vez que a decisão é dotada de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. Ao conferir ao DNPI competência para a prática de atos relacionados a essa forma de supressão do direito de propriedade, está se atribuindo competência relacionada ao exercício de regulação, em seu sentido amplo, ao Departamento.

¹³⁶ Conforme art. 18, III c/c art. 22, XXIV do Decreto nº 20.536, de 20 de janeiro de 1946.

¹³⁷ Segundo previsto no art. 141, §§17, 18 e 19 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946.

Houve grande mudança no tratamento da propriedade industrial na Constituição de 1946, em relação à Constituição de 1937.

Na Constituição de 1937, a ordem constituinte limitava-se a mencionar a competência privativa da União para legislar sobre tais matérias, remetendo a questão exclusivamente ao tratamento infraconstitucional. Por outro lado, na Constituição de 1946 as balizas da regulação da propriedade industrial foram inseridas novamente na Lei Maior, tal como ocorre desde a primeira Constituição Brasileira, de 1824, com a previsão expressa do direito ao monopólio instrumental como uma decorrência da titularidade dos direitos de propriedade industrial.

Alguns meses depois do início da vigência da nova ordem constituinte, foi editado o Decreto nº 23.067, de 12 de maio de 1947, que alterou o Regimento Interno do DNPI aprovado pelo Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946, sem que, contudo, fossem trazidas muitas alterações que impactassem na regulação da propriedade industrial.

O período de vigência da Constituição de 1946 é marcado pelo surgimento de uma legislação tributária e cambial que produzirá impactos na regulação da propriedade industrial, culminando com a criação do INPI em 1970, já sob a égide da Constituição de 1967.

Como mencionado no Capítulo 1, esse período foi marcado por uma política industrial caracterizada pela substituição de importações, o que colaborou para a existência de um déficit comercial decorrente do comércio de tecnologia. Nesse contexto, o governo brasileiro editou toda uma legislação cambiária e tributária tendo como fito exercer alguma regulação sobre as transações comerciais envolvendo a transferência de tecnologia.

Assim, em 30 de dezembro de 1958, foi editada a Portaria nº 436 estabelecendo percentuais máximos para cada setor industrial para a dedução de royalties pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, numa tentativa de estabelecer alguma regulação das remessas de divisas ao exterior.

Com o mesmo objetivo, em 03 de setembro de 1962, foi editada a Lei nº 4.131, de 1962, disciplinando a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e a Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, regulando a repressão ao abuso econômico. Todas essas leis infraconstitucionais, voltaram-se a uma postura estatal mais direcionada à regulação das transações comerciais de tecnologia, com importantes impactos na regulação da propriedade industrial.

Nesse período, destaca-se, ainda, o Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961, que trouxe uma nova previsão de estrutura regimental para o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o qual passou a estar vinculado ao Ministério da Indústria e do Comércio.

Com a nova estrutura constante do Decreto nº 50.585, de 13 de maio e 1961, o DNPI continuou competente para a expedição de instruções ou normas que facilitassem o entendimento e aplicação das leis em vigor ou solucionassem questões de caráter geral relativas ao campo de ação da Divisão de Privilégios¹³⁸, havendo também a possibilidade de emissão de Portarias, Instruções e ordens de serviço pelo Diretor Geral.¹³⁹

Não havia, ainda nesse momento, autonomia para a edição de normas técnicas pelo órgão administrativo como a que passou a ser verificada após a criação do INPI, sendo que os atos expedidos no âmbito do DNPI buscavam viabilizar as análises dos pedidos realizados perante o órgão administrativo.

O fim desse período foi marcado por uma tentativa de criação do Fundo da Propriedade Industrial, por meio da promulgação da Lei nº 4.936, de 17 de março de 1966, destinado à manutenção do DNPI, o qual consistia numa tentativa de aumentar a eficiência dos serviços técnicos e administrativos referentes à proteção da propriedade industrial.

Esse fundo era composto pelos valores recebidos em razão do recebimento das taxas, anuidades, multas e contribuições cobradas pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial; outras dotações orçamentárias específicas ou créditos especiais; juros de depósitos bancários do Fundo da Propriedade Industrial ou de operações financeiras por ele realizadas e outras receitas que forem destinadas ou que resultassem das atividades do DNPI.

A aplicação dos recursos do Fundo da Propriedade Industrial foi regulamentada pelo Decreto nº 58.793, de 12 de julho de 1966.

Nada obstante, apesar de criado e regulamentado, o Fundo da Propriedade Industrial jamais chegou a sair do papel, uma vez que a Lei de Selos, Lei nº 5.134, de 20 de novembro de 1966, suprimiu tal possibilidade de aumento.

A ABAPI (2014, p. 78), ao tratar sobre a necessidade de dinamização dos serviços do DNPI nos anos 1960, destacou que

No ano anterior, a entidade já havia proposto a criação de um Fundo da Propriedade Industrial para dotar o DNPI de maiores recursos, possibilitando seu reaparelhamento. O governo foi sensível e em março de 1966 criou o Fundo da Propriedade Industrial. Mas, em outubro daquele ano, suprimiu a Lei de Selos. O aumento esperado não se realizou.

Contudo, no final dos anos 1960, a crise no DNPI atinge o seu apogeu, conforme descrito pela ABAPI (2014, p. 79), uma vez que

¹³⁸ Conforme art. 19, I c/c art. 27, II e V c/c art. 28, II e V do Decreto nº 50.585, de 13 de maio e 1961.

¹³⁹ Conforme art. 25, VII do Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961.

De acordo com os dados do balanço, em 1967 foram pedidos 53.647 registros de marcas e expedidos apenas 22.114 registros. Diferença de 31.533. A informação não considerou o número de pedidos indeferidos, mas certamente essas ocorrências não alterariam substancialmente a grande defasagem verificada entre a demanda e o ritmo de trabalho do DNPI.

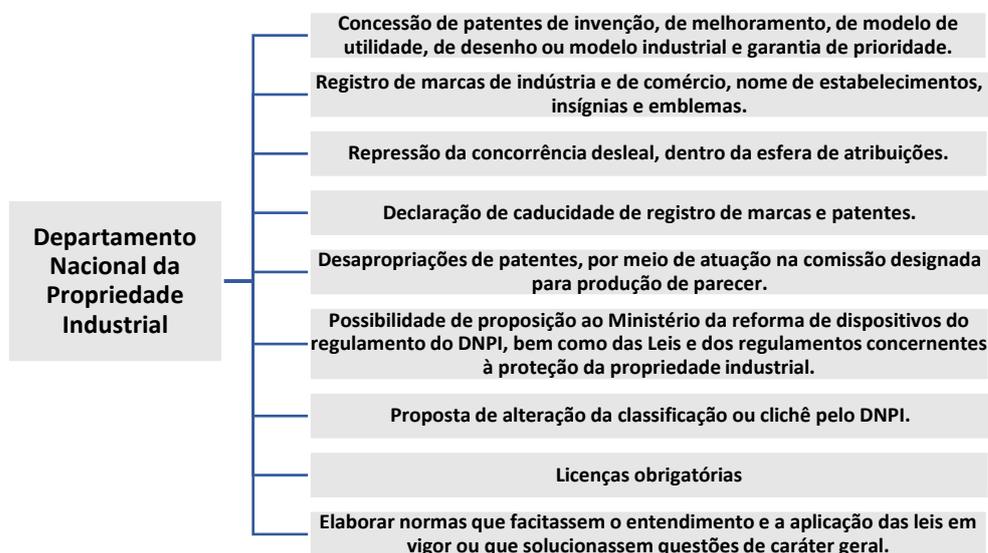
Mais grave era o acúmulo de processos dos anos anteriores. Em 1967 estavam sendo despachados processos de fins de 1962. Ou seja: um pedido de marca demorava cerca de cinco anos para ser obtido. Havia um acúmulo de 227.000 processos em tramitação.

Para Malavota (2006), a década de 1960 foi marcada pela defesa da necessidade de que fosse reformulado o DNPI, especialmente em virtude das graves restrições orçamentárias enfrentadas pelo Departamento, que culminavam numa grande ineficiência produtiva e administrativa do órgão.

Os próximos anos foram marcados por profundas transformações históricas, que produziram impactos no modelo de regulação da propriedade industrial adotado no Brasil, especialmente após a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A Figura 2.2 elenca as principais atribuições no campo da regulação desempenhadas pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em sentido amplo.

Figura 2.2– Síntese das competências regulatórias desempenhadas no âmbito do DNPI (1933-1970).



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

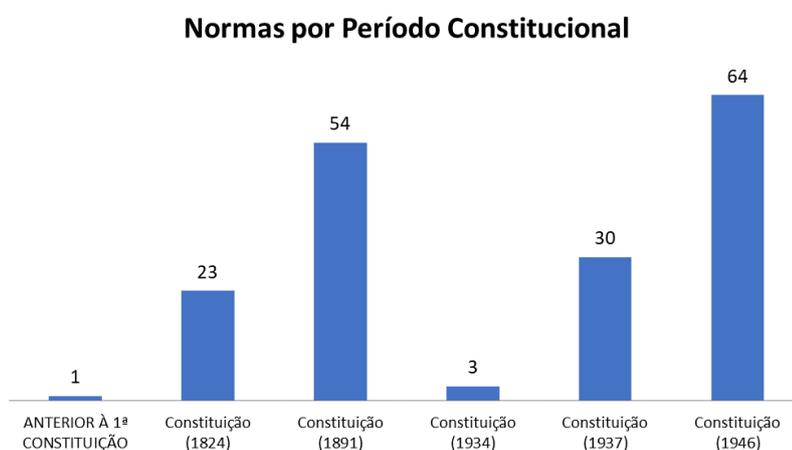
Em que pese a previsão expressa de algumas competências com traços tipicamente regulatórios, em sentido amplo, ainda assim, os direitos de propriedade industrial eram relegados a segundo plano, não sendo possível afirmar que a existência de tais competências tenha correspondido no plano fático a um aumento da relevância da estrutura administrativa

competente, à época, o DNPI. Não foi possível localizar dados relacionados a quantitativos de licenças obrigatórias deferidos, bem como quanto à efetividade da atuação do órgão na repressão à concorrência desleal. Apesar disso, já nesse período, surgem os primeiros elementos que viriam a consolidar a posterior atuação do INPI na regulação da propriedade industrial.

2.6 Dados consolidados sobre a produção normativa do período

O Gráfico 2.5 sinaliza a produção normativa nacional versando sobre a propriedade industrial, tendo como base os parâmetros definidos na seção 1 deste Capítulo.

Gráfico 2.5 – Normas por período constitucional, antes de 1967.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Nota-se a observância de uma maior proeminência na edição de normas relacionadas à regulação dos direitos de propriedade industrial na Constituição de 1891 e na de 1946.

Em parte, esse fenômeno pode ser explicado pelo longo período de vigência desses diplomas em relação aos demais. A Constituição de 1891 esteve vigente por sessenta e sete anos e a 1946 por vinte e um anos. Porém, não apenas o fator temporal pode ser creditado para essa maior produção normativa.

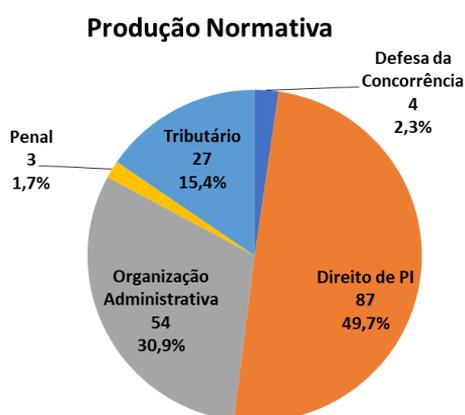
De fato, fatores político-econômicos tiveram grande relevância para a edição de atos normativos relacionados à propriedade industrial. Além disso, a paulatina expansão na participação do Brasil em Acordos Internacionais versando sobre a propriedade industrial colaboraram decisivamente para tal.

Outro fenômeno que merece destaque consiste na verificação de que a maior parte da produção normativa com repercussões na regulação da propriedade industrial produzida nesse

período envolveu aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial, muito em função da inexistência de uma harmonização internacional e da predominância de normas esparsas sobre o tema.

O Gráfico 2.6 consiste numa demonstração percentual da produção normativa envolvendo a regulação da propriedade industrial no período anterior à Constituição de 1967 e, conseqüentemente, antes da criação do INPI.

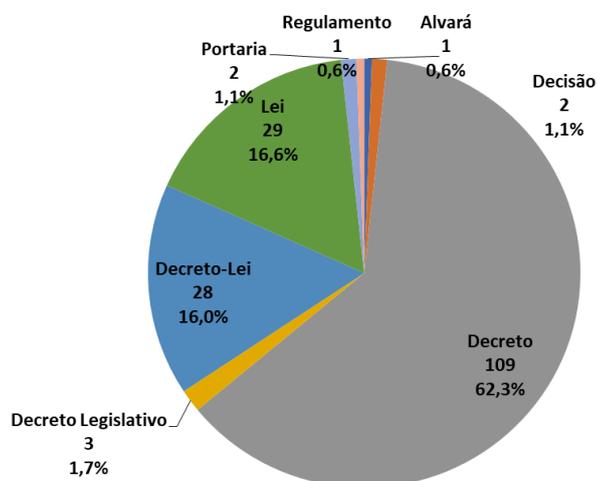
Gráfico 2.6 – Demonstração percentual de normas conforme a pertinência temática.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Relativamente aos atos com algum comando normativo envolvendo a regulação da propriedade industrial editados antes da Constituição de 1967, observou-se uma maior predominância dos Decretos-Leis e Decretos, tal como demonstrado no Gráfico 2.7, os quais eram responsáveis por parte das questões envolvendo a regulação da propriedade industrial que passaram a ser tratados pelos Regulamentos Setoriais editados pelo INPI após 1970.

Gráfico 2.7 – Percentual de atos com comandos normativos editados antes da Constituição de 1967.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Por fim, destaca-se que a análise das Constituições vigentes durante esse período permitiu a compreensão de que, ressalvado o texto da Constituição de 1937, que previu apenas a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, todas as ordens constitucionais do período garantiram expressamente o direito ao monopólio instrumental em razão da titularidade dos direitos de propriedade industrial.

2.7 Considerações finais

O período compreendido pelo início da regulação da propriedade industrial no Brasil, mesmo antes da primeira ordem constituinte, pode ser caracterizado pela existência das primeiras normas que fundamentaram todo o arcabouço regulatório existente nos dias atuais.

Relativamente ao exercício de competências tipicamente regulatórias, em sentido amplo, pelas estruturas administrativas então existentes, pode-se destacar uma atuação incipiente e bastante centralizada no âmbito do Ministério.

Ainda assim, algumas das atribuições conferidas à Diretoria Geral da Propriedade Industrial e, posteriormente, ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial possuíam uma interface diretamente relacionada com a regulação da propriedade industrial, o que nos permite dizer que, ainda que tais estruturas não fossem dotadas das condições necessárias, exerciam em alguma medida a regulação da propriedade industrial, conforme demonstrado nas Figuras 2.1 e 2.2 deste Capítulo.

No próximo Capítulo veremos como se deu a regulação da propriedade industrial após a criação do INPI, iniciando pela ordem constituinte de 1967, que inaugura um novo momento histórico.

3. A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.1 Considerações iniciais

No Capítulo anterior tratamos da regulação da propriedade industrial até a Constituição de 1946, a qual esteve vigente até o dia 14 de março de 1967. A partir do dia 15 de março de 1967, inaugura-se uma nova ordem constitucional e com ela, alguns anos mais tarde, tem-se a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial por meio da edição da Lei nº 5.648, de dezembro de 1970.

Seguindo a mesma metodologia adotada no Capítulo anterior, será realizado um apanhado da produção normativa envolvendo a regulação da propriedade industrial editada em âmbito federal após a vigência da Constituição de 1967 e durante a Constituição de 1988.

Para tal, foram agrupados os dados da pesquisa mencionada no Capítulo 2, a qual foi realizada no acervo da Câmara dos Deputados e do Planalto, proporcionando um entendimento sobre como se deu a regulação da propriedade industrial ao longo do tempo.

Desse modo, o presente capítulo realizará um estudo sobre os principais aspectos envolvendo a regulação da propriedade industrial durante a Constituição de 1967 e, posteriormente, a Constituição de 1988. São marcos relevantes desse período a criação do INPI, em 1970; a adesão do Brasil ao Acordo TRIPS, em 1994; a edição de três Códigos da Propriedade Industrial, em 1967, 1969 e 1971 e, mais recentemente, da Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

3.2 A regulação da propriedade industrial durante o período militar e a criação do INPI

O momento histórico vivido nos anos 1960 é extremamente turbulento, passando pela instauração do regime militar a partir de 1º de abril de 1964 e pela subsequente edição de vários Atos Institucionais.

No plano econômico, em fins da década de 1950 e início da década de 1960, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), observa-se um esforço desenvolvimentista, com a realização de uma série de investimentos em produção de energia, indústrias de base e transporte.

As turbulências enfrentadas na política, que culminaram na instauração do regime militar, mudaram os rumos econômicos, com a implementação em 1964 no governo de Castelo

Branco, do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que segundo Assunção (2010, p. 2) tinha como

[...] principal objetivo a reestruturação da estabilidade macroeconômica do país e a retomada da trajetória de crescimento, o programa teve efeitos importantes, mas nem por isso é uma unanimidade em termos de eficácia. Existem defensores, que advogam que o programa foi essencial para a estabilização econômica e o crescimento a altas taxas observadas no período subsequente, chamado muitas vezes de o período do “Milagre”. Existem também detratores, que apontam no programa, ações voltadas para beneficiar certos setores específicos da sociedade e que acabaram por sustentar, quando não ampliar, graves problemas econômico-sociais do Brasil.

Como mencionado, o PAEG (1964-1966) teve por objetivo estabilizar a economia, buscando viabilizar um posterior crescimento econômico, por meio da adoção de medidas direcionadas ao saneamento das contas públicas.

Em 1967, temos a edição de uma nova ordem constituinte, a qual esteve vigente por quarenta e sete anos quando, então, tem-se a redemocratização e a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A Constituição de 1967 inseriu expressamente em seu texto a garantia aos autores de inventos industriais do privilégio temporário para a sua utilização, assegurando a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. Ao contrário do que ocorria com a Constituição de 1946, a nova ordem constituinte não trouxe previsão quanto ao pagamento de justo prêmio em caso de vulgarização decorrente do interesse coletivo.¹⁴⁰

Segundo Cretella Júnior (1998, p. 403)

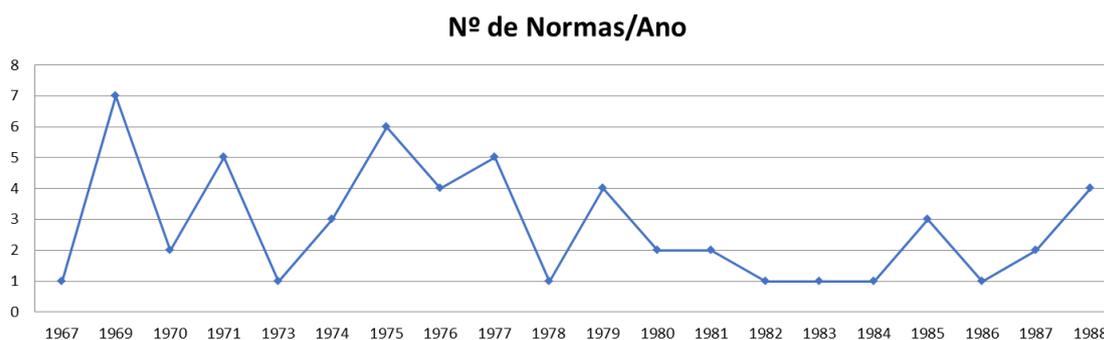
[...] em 1967, continuando em 1969, a Constituição “retirou a referência à salvaguarda do lado social da invenção, não permitindo mais que o Estado a vulgarizasse mediante pagamento de justo prêmio, ou seja, de acordo com o valor do invento e dos gastos que se ornassem indispensáveis. Em nossos dias, cabe somente o instituto da desapropriação, que aliás, não é privilégio algum, conservando-se apenas o privilégio temporário, retirado o prêmio justo ao inventor.

Desse modo, a Constituição de 1967 deixa de prever no seu texto a possibilidade do pagamento de uma remuneração pela vulgarização do privilégio exclusivo e temporário, enquanto um instrumento de regulação da propriedade industrial, sendo prevista apenas a restrição à concorrência como decorrência do registro ou da patente.

¹⁴⁰ O art. 141. §17 da Constituição de 1946 previu expressamente essa possibilidade, ao passo em que o art. 150, §24 da Constituição de 1967 não fez tal menção.

Durante o período em que a Constituição de 1967 esteve vigente, foram localizadas cinquenta e seis normativas na pesquisa realizada no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados e no Planalto com repercussões, diretas ou indiretas, na regulação da propriedade industrial, em sentido amplo, conforme Gráfico 3.1 e Quadro 3.1, em anexo.

Gráfico 3.1 – Produção normativa durante o período de vigência da Constituição de 1967.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Dentre as normativas localizadas, destaca-se a edição de três Códigos da Propriedade Industrial, um deles editado em 1967, outro em 1969 e um em 1971, o que talvez demonstre as dificuldades encontradas para lidar com temas de grande complexidade, fato “agravado pelo contexto de intensas transformações porque passava a estrutura produtiva capitalista e o mercado internacional de tecnologia.” (Malavota, 2006, págs. 123-124).

Ainda, segundo Malavota (2006, p. 123)

De acordo com o disposto no Artigo 2º da Lei n.º 5.648/70, ficava o INPI responsável pela concessão de privilégios oferecidos por patentes de invenção, de acordo com as disposições do Código da Propriedade Industrial. O papel da instituição seria, neste aspecto, o de executor e regulador das normas para o campo da propriedade industrial em território nacional, constituindo peça fundamental em uma ampla engrenagem voltada ao desenvolvimento científico-tecnológico nacional. A partir da compreensão do documento de patente como uma importante fonte de informação tecnológica, caberia ao INPI o impulsionamento do sistema de proteção patentária no país, fomentando sua disseminação entre os agentes econômicos nacionais.

A política industrial então vigente, marcada pela estratégia de industrialização por substituição de importações ensejou um aumento no fluxo de transações tecnológicas entre o Brasil e o exterior, com um conseqüente desequilíbrio no balanço de pagamentos.

Nesse contexto, a criação do INPI derivou da necessidade verificada de reformulação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que se demonstrava obsoleto e com uma estrutura administrativa deficiente, além de decorrer da tentativa do governo de exercer a

regulação sobre as transações comerciais de tecnologia, viabilizando a operacionalização da política de transferência de tecnologia.

A criação do INPI ocorre dentro do período de vigência da Constituição de 1967. Esse período foi marcado por uma intensa produção legislativa no campo da propriedade industrial, muito em função dessa política econômica de substituição das importações, marcada por uma forte expansão industrial. Antes disso, o período de maior destaque tinha ocorrido durante a vigência da Constituição de 1946, conforme dados da Tabela 1.1.

No campo da regulação, o Código da Propriedade Industrial de 1967, trouxe a previsão expressa de que os pedidos deveriam ser realizados em consonância com as suas disposições.¹⁴¹ Não havia, nesse contexto, espaço para a participação do órgão administrativo no estabelecimento de condições para o pedido de patente ou para o registro, o que viria a ocorrer anos mais tarde.¹⁴²

Nota-se que, em comparação ao CPI de 1945, o CPI de 1967 manteve boa parte do âmbito de aplicação anteriormente existente, com a exclusão da possibilidade do patenteamento de novas variedades de plantas¹⁴³, conforme demonstrado no Quadro 3.2.

Quadro 3.2- Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1945 e CPI de 1967

CPI 1945	CPI 1967
Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.	Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.
Concessão de privilégio de patentes de invenção, modelos de utilidade desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas.	Concessão de privilégios de patentes de invenção, de desenhos e de modelos industriais.
Concessão de registros de marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais.	Concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços, de nomes de empresa, de títulos de estabelecimento, de insígnias, de expressões ou sinais de propaganda e de recompensas industriais.
Repressão de falsas indicações de proveniência.	Repressão a falsas indicações de proveniência.
Repressão da concorrência desleal.	Repressão à concorrência desleal.

Fonte: Planalto/Elaboração própria.

¹⁴¹ Conforme art. 4º c/c art. 39 c/c art. 132 c/c art. 164 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁴² Segundo o previsto no art. 19 c/c art. 101 c/c art. 155 c/c art. 182, parágrafo único da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

¹⁴³ A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) foi estabelecida pela Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais, a qual entrou em vigor em 1968, sendo revisada em 1972, 1978 e 1991. No Brasil, essa Convenção foi promulgada por meio do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999. Pode-se citar, ainda, a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que instituiu anos mais tarde a Lei de Proteção de Cultivares.

Nesse momento de início da vigência da Constituição de 1967, ainda tínhamos a atuação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em alguns aspectos inerentes à regulação da propriedade industrial. Porém, como explicitado no Capítulo anterior, a atuação do DNPI na regulação da propriedade industrial era extremamente limitada e bastante centralizada no âmbito do poder central, o que talvez se justifique por tratar-se de um órgão integrante da Administração Direta, sujeito, portanto, à subordinação administrativa.

A concessão das patentes ou o registro das marcas ou dos sinais de propaganda eram realizados no âmbito do DNPI, o que lhe conferia, em certa medida, o exercício de parcela da regulação da propriedade Industrial. Isso porque, como visto no Capítulo 1 deste estudo, a concessão do monopólio instrumental temporário de um direito de propriedade industrial produz impactos na livre concorrência e no mercado interno, com repercussões na regulação do mercado e, por esse motivo, caracteriza-se como uma atividade com potencial regulatório.

Assim como ocorria à época da vigência do CPI de 1945, no Código da Propriedade Industrial de 1967 também havia a previsão legal da possibilidade de atuação do Departamento nas solicitações de licença obrigatória¹⁴⁴ para a exploração de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, hipótese em que o Diretor do Departamento era competente para ordenar investigações, perícias, colher informações ou praticar tudo que a seu juízo se fizesse necessário ao esclarecimento da situação da patente e da idoneidade do pretendente à licença.¹⁴⁵ Ao atribuir essas faculdades ao DNPI, o legislador conferiu competências tipicamente regulatórias ao Departamento, ainda que, na prática, tal não fosse realizado em sua integralidade.

Nesse período, a classificação de patentes e marcas encontrava-se prevista em Anexos ao Código de Propriedade Industrial de 1967, Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967,¹⁴⁶ tal como ocorria com o Código da Propriedade Industrial de 1945, Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.¹⁴⁷

Não havia, portanto, uma atuação preponderante do Departamento na regulação desempenhada por meio do estabelecimento das classificações dos privilégios e dos registros, o que passou a ocorrer após a criação do INPI, mais precisamente após o Código da Propriedade Industrial de 1971, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Até a Lei nº 9.279, de 1996 não havia previsão expressa na legislação nacional da nomenclatura licença compulsória, sendo a figura análoga denominada como licença obrigatória.

¹⁴⁵ Conforme arts. 39- 47 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁴⁶ Conforme arts. 165 e 166 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁴⁷ Segundo previsto nos arts. 210 e 211 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

¹⁴⁸ Essa é a interpretação que pode ser extraída da leitura do art. 110 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Nada obstante, cabia ao DNPI dirimir as questões que fossem suscitadas em torno da classificação e denominação adotadas nas marcas, examinar a classificação e discriminação dos produtos, bem como propor as alterações que se julgasse necessário e, ainda, classificar os pedidos de privilégios depositados, de acordo com a classificação e com os métodos adotados.¹⁴⁹

Assim, ainda que o DNPI não estabelecesse propriamente a classificação dos privilégios e dos registros, ao possibilitar que o Departamento propusesse as alterações nas classificações realizadas e mesmo classificasse os pedidos, conferia-se ao DNPI uma parcela relevante da regulação da propriedade industrial, uma vez que as classificações de registros e privilégios têm o condão de produzirem impactos diretos no mercado interno.¹⁵⁰

O CPI de 1967 manteve a arguição de nulidade de privilégios de invenção, de desenho, de modelo industrial ou de registro de marcas apenas no âmbito judicial.¹⁵¹ Nesse momento, ainda não se falava do processamento administrativo da nulidade. O Regimento do DNPI vigente à época sequer tratava do assunto.

A caducidade de patentes foi delimitada pelo CPI de 1967 como uma das formas de extinção dos privilégios de invenção, juntamente com a expiração do prazo de proteção legal e a renúncia do respectivo proprietário.¹⁵²

A decretação da caducidade importa numa limitação ao direito de propriedade daquele titular decorrente do poder de império do Estado, uma verdadeira representação de poder extroverso na atuação do DNPI, uma vez que produz efeitos em face do titular do direito.

Bittencourt (2015, págs. 54-57), citando Celso Antônio Bandeira, destaca que o poder extroverso “é aquele que permite ao Poder Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em obrigações.”

A caducidade pode ser entendida como uma expressão do poder extroverso do Estado, uma vez que está diretamente ligada ao atributo da imperatividade da Administração, independentemente da concordância do titular do registro ou da patente. Para a decretação da caducidade, basta que a Administração Pública identifique a presença das condições previstas na Lei. A decretação da caducidade não depende da concordância do titular do direito, sendo imposta em razão das circunstâncias fáticas do caso concreto. Por esse motivo, caracteriza o

¹⁴⁹ Segundo entendimento que pode ser obtido do art. 20, V c/c art. 30, XI c/c art. 31, III do Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961.

¹⁵⁰ Nesse período, ainda se encontrava vigente o Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961, que era o Regimento Interno do DNPI na época.

¹⁵¹ Conforme art. 67 c/c art. 131 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁵² Conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

exercício de regulação, uma vez que, ao impor restrições ao exercício do direito de propriedade pelo titular do direito, caracteriza-se como uma expressão do exercício de regulação pelo Estado.

Por previsão expressa do CPI de 1967, a caducidade da patente ou do registro da marca deveriam ser decretadas por despacho do Diretor-Geral do DNPI, o que poderia ocorrer caso não fossem pagas, no prazo legal as taxas devidas ou mediante requerimento de qualquer interessado que comprovasse que a invenção ou registro não tivesse sido explorado de modo efetivo no país, durante mais de três anos consecutivos, em se tratando de patente, ou de dois anos, em se tratando de registro de marcas, ressalvando-se apenas o motivo justo ou a força maior.¹⁵³

Atento às dificuldades decorrentes da decretação da caducidade, o CPI de 1967 trouxe como definição para a caracterização do uso efetivo, a exploração contínua e regular da invenção em escala industrial e que atenda às necessidades de consumo do país, seja através de produção realizada pelo proprietário da patente, seja através de concessão de licenças de exploração a terceiros.¹⁵⁴

Segundo Carvalho (2006) a exigência do uso efetivo da marca como uma condição para a manutenção do direito, estaria diretamente relacionada com a necessidade de eliminação das marcas não utilizadas do acervo dos registros dos escritórios nacionais e regionais.

De forma mais abrangente, a relevância da comprovação do uso efetivo da patente ou do registro decorre propriamente dos efeitos da concessão do monopólio instrumental. Isso porque, ainda que o registro ou patente não sejam condições para o exercício da atividade econômica, a utilização exclusiva daquele direito de propriedade por um determinado titular acarreta efeitos não apenas no mercado interno, mas também na tutela do consumidor e no desenvolvimento de novas tecnologias. É por essa razão que a atuação do órgão administrativo ao decretar a caducidade produz repercussões diretas na regulação da propriedade industrial.

Relativamente à edição de normas técnicas, durante a vigência do Código da Propriedade Industrial de 1967 não havia uma autonomia significativa em relação a sua edição pelo órgão administrativo, não sendo possível o estabelecimento de condições para os pedidos formulados ao Departamento. As condições necessárias para os pedidos estavam previstas expressamente no Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.¹⁵⁵

¹⁵³ Segundo interpretação que pode ser obtida dos arts. 61 c/c art. 65 c/c art. 128 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁵⁴ Consoante art. 63 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

¹⁵⁵ Conforme art. 4º c/c art. 15, §2º c/c art. 39 c/c art. 132 c/c art. 164 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

Em que pese a inexistência da autonomia supracitada, em decorrência da previsão do Regimento Interno então vigente, permaneceu a possibilidade no âmbito do Departamento de que fossem expedidas instruções ou normas que facilitassem o entendimento e a aplicação das leis em vigor ou que solucionassem questões de caráter geral, por meio da edição de Portarias, Instruções e ordens de serviço pelo Diretor Geral.¹⁵⁶

Assim, durante a vigência do CPI de 1967, a atuação do DNPI na regulação da propriedade industrial especificamente no campo da edição de normas técnicas pela edição de Regulamentos Setoriais permaneceu bastante centralizada no Ministério e dotada de uma baixa autonomia em relação ao verificado após a criação do INPI. Ainda assim, a expedição dos atos normativos como decorrência da previsão do Regimento Interno conferia uma parcela residual da regulação da propriedade industrial.

Como visto anteriormente, um outro aspecto que produz impactos na regulação da propriedade industrial consiste na atuação do departamento nos processos de desapropriação de privilégios, uma vez que esta atuação também resulta numa limitação do direito de propriedade do titular do ativo.

O CPI de 1967 trouxe previsão expressa quanto à realização de estudo no âmbito do DNPI no que tange à conveniência da desapropriação de privilégios de invenção, mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, sendo efetivada por ato do governo federal.¹⁵⁷

Para Carvalho Filho (2020, p. 131) o mérito do ato administrativo envolve a “avaliação da conveniência e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do ato discricionário”. Assim, a análise da conveniência do ato administrativo envolve o próprio objeto do ato, referindo-se à justeza e necessidade da sua prática. Refere-se, portanto, a própria essência do mérito administrativo.

Nesse contexto, restaria ao governo federal, quando da análise de eventuais casos em que se discutisse a desapropriação da patente, apenas a análise da oportunidade da realização do ato administrativo naquele determinado momento.

Ao promover a transferência compulsória da propriedade do particular ao poder público, a desapropriação de privilégios envolvia a supressão do monopólio instrumental concedido para um determinado titular, caracterizando-se como uma intervenção do Estado da propriedade e envolvendo o exercício de um ato de império, o *jus imperii*, por meio da coercibilidade.

Assim, durante a vigência do CPI de 1967, a desapropriação de patentes, possuía contornos relacionados ao exercício de regulação no âmbito do DNPI, ainda que tal atuação

¹⁵⁶ Conforme art. 19, I c/c art. 27, II e V c/c art. 28, II e V do Decreto nº 50.585, de 13 de maio e 1961.

¹⁵⁷ Conforme previsto no art. 48 do Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.

fosse restrita à análise da conveniência do ato administrativo de desapropriação de privilégios.¹⁵⁸

Binenbojm (2017) entende que o exercício do poder de polícia consiste numa espécie de ordenação social e econômica que possui como objetivo conformar a liberdade e a propriedade, através de prescrições ou induções, de sorte a promover determinados objetivos de interesse da coletividade, tal como previsto no ordenamento jurídico.

Portanto, o poder de polícia seria todo o conjunto de atribuições conferidas ao Estado para, em nome do interesse público, disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais. Desse modo, ainda que o DNPI não emitisse o ato em si de desapropriação, caberia a uma Comissão técnica designada pelo Diretor-Geral do DNPI a análise da conveniência do ato, o que consiste na essência dos atos administrativos discricionários.

Nesse período, releva notar a edição do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, responsável por uma Reforma Administrativa de grande relevância no contexto federal, através da qual, Capobianco (2010, p. 2) entende que o “modelo clássico foi substituído pelo modelo de “administração para o desenvolvimento”, que visava essencialmente a expansão da intervenção do Estado na vida econômica e social e para a descentralização das atividades do setor público.”

Com vistas a uma expansão da descentralização administrativa do Estado, foi introduzida a figura da Administração Indireta, desempenhada pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, o que veio a culminar alguns anos mais tarde na criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para Capobianco (2010) nesse período, foi dada ênfase à descentralização administrativa, buscando-se um maior dinamismo operacional, numa tentativa de superação do modelo de administração burocrática que era adotado desde a década de 1930.

Bresser-Pereira (1998) entende que o modelo burocrático, adotado desde a década de 1930, começou a entrar em crise durante o período militar, especialmente pela dificuldade de evitar as antigas práticas relacionadas ao patrimonialismo ou clientelismo no âmbito da Administração.

Essa mudança de paradigma no âmbito da Administração Pública Federal promovida pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, acabou ensejando impactos na regulação da propriedade industrial, em sentido amplo, bem como na natureza jurídica da entidade administrativa

¹⁵⁸ Para os adeptos do conceito restrito de regulação, esse poderia ser considerado um exemplo de exercício de poder de polícia, uma vez que dotado de autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade.

responsável pela análise dos pedidos de concessão de patentes e de registros de direitos de propriedade industrial.

Ainda nesse período, em 21 de outubro de 1969, pouco mais de dois anos depois da entrada em vigor do CPI de 1967, tem-se a edição do Decreto-Lei nº 1.005, Código da Propriedade Industrial de 1969.

Relativamente ao âmbito de proteção da propriedade industrial, a mudança entre eles não é significativa, permanecendo basicamente o mesmo rol, com a ressalva para retirada do texto das recompensas industriais, conforme demonstrado no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1967 e CPI de 1969.

CPI 1967	CPI 1969
Concessão de privilégios de patentes de invenção, de desenhos e de modelos industriais.	Concessão de privilégios de invenção, de modelos industriais e de desenhos industriais.
Concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços, de nomes de empresa, de títulos de estabelecimento, de insígnias, de expressões ou sinais de propaganda e de recompensas industriais.	Concessão de registros de marcas de indústria, de comércio e de serviço; de títulos de estabelecimento e de expressões ou sinais de propaganda.
Repressão a falsas indicações de proveniência.	
Repressão à concorrência desleal.	

Fonte: Elaboração própria.

Como visto acima, o CPI de 1969 não possui alterações substanciais em relação ao âmbito de proteção previsto no CPI de 1967, o que reverberou na manutenção de boa parte das competências diretamente afetas ao eixo regulatório até então exercidas pelo Departamento.¹⁵⁹

A profunda crise enfrentada naquele momento pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, bem como a política industrial de substituição de importações, aliada às pressões da ABAPI pela reformulação do órgão oficial de propriedade industrial e à Reforma Administrativa pela qual passava o Estado Brasileiro, culminaram, em síntese, na criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através da edição da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

Para Malavota (2006, p. 193), desde a criação do INPI a sua atuação transcendeu “os limites da mera proteção aos direitos de propriedade industrial, tendo implicações econômicas

¹⁵⁹ Conforme art. 13 c/c art. 96 do Decreto-Lei nº 1.005, Código da Propriedade Industrial de 1969.

muito mais amplas.”. De fato, como visto no Capítulo 1, a análise dos pedidos concessão de registros e de patentes produz impactos no mercado interno e na livre concorrência.

Nas razões constantes do Projeto de Lei nº 2297, de 1970, que posteriormente foi convertido na Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, foi consignado expressamente que o DNPI, órgão encarregado de promover a proteção da propriedade industrial, não vinha podendo atender os seus objetivos. Várias foram as razões listadas para isso, conforme a seguir sintetizado:

Em consequência, existe um grande número de processos em atraso, uma organização estruturada dentro de critérios de atuação inadequados, onde a análise formal e o registro final comandam o funcionamento do sistema. Métodos de trabalho obsoletos, deficientes e impregnados de subjetivismo dificultam a realização das tarefas, constatando-se a ausência de um apoio eficaz à equipe técnica do órgão.¹⁶⁰

Segundo Malavota (2006), a criação do INPI derivou de uma tentativa de solução para os problemas relacionados à contratação de tecnologia externa, sendo que a partir de então, o órgão oficial de propriedade industrial passou a ser o responsável pelo controle e regulação do comércio de tecnologia entre o Brasil e o exterior.

Cruz Filho (2001) defende que a criação do INPI e a promulgação da Lei nº 5.772, de 1971 decorrem de uma política industrial-desenvolvimentista-nacionalista, ocorrida em fins da década de 1960. Segundo o autor, tendo como escopo essas finalidades, foram usadas algumas estratégias relacionadas à prioridade para a seleção e controle da transferência de tecnologia; ao uso efetivo das tecnologias patenteadas no Brasil; ao apoio a uma nova ordem econômica mais favorável aos países em desenvolvimento e o treinamento e implantação de um centro internacional de informações patenteadas.

Para o governo da época, demonstrava-se essencial a existência de um controle das remessas desnecessárias e, em alguns casos, abusivas, de divisas para o exterior a título de tecnologia, bem como controlar e regulamentar uma aquisição de tecnologias estrangeiras que fosse benéfica para o país, segundo Cruz Filho (2001).

Nesse contexto, primeiramente, foi necessária a reordenação do arcabouço jurídico-institucional de controle sobre a transferência de tecnologia, por meio da edição de uma série de normativas relacionadas ao tema. São exemplos de marcos regulatórios a edição da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958 e da Portaria nº 436 do Ministério da Fazenda de 30 de dezembro de 1958, ambos impondo limitações aos percentuais de dedutibilidade.

¹⁶⁰ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

Posteriormente, tem-se a edição do Estatuto dos Capitais Estrangeiros (Lei nº 4.131, de 1962) e da Lei *Anti Trust* (Lei nº 4.137, de 1962), numa tentativa de uma postura mais assertiva do Estado na regulação do comércio de tecnologia.

Segundo Malavota (2005, p. 130) demonstrava-se necessária

[...] não apenas uma reformulação administrativa do órgão de propriedade industrial, mas a sua refundação, ou seja, a construção de uma instituição de novo tipo, configurada a partir de moldes totalmente diferentes dos apresentados pelo DNPI.

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 2.297, de 1970, que acabou resultando na criação do INPI, constatou que, desde o século XIX, o Brasil adota em seu direito positivo o princípio da proteção à propriedade industrial. No entanto, o órgão então existente, demonstrava-se obsoleto, evidenciando a necessidade de modernização da estrutura administrativa, adequando-a à crescente demanda tecnológica.¹⁶¹

A um só tempo, a criação do INPI representava um avanço na regulação da transferência de tecnologia e da concessão dos direitos de propriedade industrial, amoldando-se ao contexto de Reforma Administrativa proposta a partir da edição do Decreto-Lei nº 200, de 1967, a qual teve como um de seus princípios a descentralização administrativa.

Assim, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi criado com a natureza jurídica autárquica, sendo vinculado naquele momento ao Ministério da Indústria e do Comércio e sujeitando-se ao regime da supervisão Ministerial, peculiar às entidades da Administração Indireta.

O regime da supervisão ministerial, ao contrário da subordinação administrativa, caracteriza-se pelo controle finalístico dos atos praticados pela entidade, o que significa dizer que o Ministério ao qual esteja vinculada aquela entidade só controlará se os atos praticados estão em aderência com o interesse público que justificou a sua criação, aferindo o atendimento ao princípio da especialidade. Na subordinação administrativa, tem-se um controle hierárquico, sendo plena, permanente e absoluta.

Carvalho Filho (2020) entende que a autarquia pode ser conceituada como a pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por Lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado.

Segundo o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, as autarquias são criadas por Lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas

¹⁶¹ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

da Administração Pública que requeiram para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.¹⁶²

Com esse sentido é que foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo sido prevista expressamente a competência para executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como regular e acelerar a transferência de tecnologia, estabelecendo melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe, ainda, manifestar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados ou acordos sobre propriedade industrial.¹⁶³

Em que pese a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 mencionar expressamente que cabe ao INPI a execução das normas que regulam a propriedade industrial, como visto no Capítulo 1 deste estudo, achados jurisprudenciais mais atualizados nos permitem concluir que o Instituto atua na regulação, fiscalização e execução da propriedade industrial.

Releva notar que, mesmo antes da criação do INPI, ainda na época da Diretoria Geral da Propriedade Industrial ou mesmo posteriormente com o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, os órgãos administrativos responsáveis pela análise dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial já desempenhavam, em alguma medida, atividades tipicamente regulatórias, ainda naquele momento tais atividades apresentassem limitações decorrentes do modelo adotado.

Dentre as competências afetas à autarquia recém-criada, destaca-se que a criação do INPI objetivou conferir um

“[...] elenco de atribuições vitais para o desenvolvimento econômico do país, tais como: a) acelerar e regular a transferência de tecnologia do resto do mundo para o país; b) estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes em geral e c) estudar a conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de Convenções, Tratados, Convênios e Acordos sobre Propriedade Industrial”.¹⁶⁴

No Projeto de Lei nº 2.297-70, é encontrada a previsão expressa do exercício de funções regulatórias pelo INPI no campo da transferência de tecnologia, no estabelecimento e condições de utilização e negociação de patentes em geral e quando do estudo da conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de Convenções, Tratados, Convênios e Acordos sobre Propriedade Industrial. Essas são situações clássicas em que o INPI atua no campo regulatório desde a sua criação.

¹⁶² Segundo previsto no art. 5º, I do Decreto-Lei nº 200, de 25 de janeiro de 1967.

¹⁶³ Conforme redação originária da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

¹⁶⁴ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

Para Cruz Filho (2001), a criação do INPI deu-se muito mais em razão da necessidade do estabelecimento de mecanismos de controle e seleção de tecnologias para o país, do que pelo reconhecimento do governo da necessidade de atribuição da relevância dos direitos de propriedade industrial dentro do contexto da política industrial brasileira da época.

Ainda assim, houve uma compreensão quanto à impossibilidade de se manter um “setor importantíssimo para a nossa economia como o da Propriedade Industrial, em termos do século passado”.¹⁶⁵

Essa foi a tentativa encontrada para modernizar a estrutura administrativa existente para tratar da propriedade industrial, extremamente obsoleta naquele momento. A intenção por meio da criação do INPI era a estruturação de um “órgão moderno e eficiente no trato das questões atinentes à incorporação do know how nacional ou do resto do mundo ao processo produtivo.”¹⁶⁶

O Regulamento da lei de criação do INPI foi publicado por meio da edição do Decreto nº 68.104, de 1971, segundo o qual ao INPI caberia a adoção das medidas capazes de acelerar e regular a transferência de ciência e de tecnologia bem como estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o pronunciamento quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial e a criação de melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia, através do pleno aproveitamento das informações acumuladas e de ampla divulgação nos setores industriais ou de pesquisa.¹⁶⁷

Assim, além das funções classicamente relacionadas à regulação desempenhadas pelos órgãos administrativos precedentes ao INPI, a criação do Instituto representa um marco, pois confere um rol de atribuições relacionadas à transferência de tecnologia, além de um conjunto mais amplo de competências diretamente afetas à regulação da propriedade industrial.

Nesse contexto, o INPI passou a desempenhar o papel de operador da política de transferência de tecnologia no Brasil, aplicando a política cambial e tributária relativa a transferência de tecnologia e operacionalizando a política de industrialização por substituição de importações.

Nos anos seguintes à criação do INPI foi editado um novo Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 04 de novembro de 1971, bem como normativas relacionadas à prestação dos serviços pelo Instituto, Decreto-Lei nº 1.156, de 09 de março de 1971, tendo

¹⁶⁵ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

¹⁶⁶ Dossiê PL nº 2.297, de 1970.

¹⁶⁷ Conforme art. 3º do Decreto nº 68.104, de 1971.

havido, ainda, a promulgação de atos normativos decorrentes da adesão a Tratados Internacionais, conforme dados do Quadro 3.1, em anexo.¹⁶⁸

Barbosa (2002,) pontua que, ao contrário dos Códigos da Propriedade Industrial editados em 1945, 1967 e 1969, o Código de 1971 foi objeto de votação pelo Congresso Nacional, tendo sido fruto de discussões travadas com a indústria nacional e estrangeira, bem como com advogados especialistas.

A despeito disso, ainda que a votação da Lei nº 5.772, de 04 de novembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial) tenha derivado das discussões supracitadas, tal não impediu a existência de intervenções formais na legislação, especialmente diante do cenário político e ideológico então vivido. Evidenciava-se, ainda, uma influência técnica do início do programa de assistência da Organização Mundial da Propriedade Industrial, segundo Barbosa (2002).

Em comparação ao Código da Propriedade Industrial que havia sido editado em 1969, o CPI de 1971 conta com poucas alterações relacionadas ao escopo de proteção, conforme pode ser visto no Quadro 3.4.

Quadro 3.4 - Âmbito de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial de acordo com o CPI de 1969 e CPI de 1971.

CPI 1969	CPI 1971
Concessão de privilégios de invenção, de modelos industriais e de desenhos industriais.	Concessão de privilégios de invenção; de modelo de utilidade; de modelo industrial e - de desenho industrial.
Concessão de registros de marcas de indústria, de comércio e de serviço; de títulos de estabelecimento e de expressões ou sinais de propaganda.	Concessão de registros de marca de indústria e de comércio ou de serviço e de expressão ou sinal de propaganda.
Repressão a falsas indicações de proveniência;	Repressão a falsas indicações de proveniência;
Repressão à concorrência desleal.	Repressão à concorrência desleal.
NA	Averbação dos atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia
Licença Obrigatória	Licença Obrigatória

Fonte: Elaboração própria.

¹⁶⁸ São exemplos: o Decreto Legislativo nº 59, de 1974, aprovando o texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes; o Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975, promulgando a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI); o Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975, promulgando a Convenção de Paris para a proteção da propriedade Industrial; o Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975, promulgando o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes; dentre outros

No campo da concessão dos privilégios, tem-se a inclusão do modelo de utilidade, ao lado do já existente modelo industrial. Por outro lado, relativamente aos registros, há a exclusão dos títulos de estabelecimento do âmbito de competência da entidade administrativa que analisava os pedidos de direitos propriedade industrial.

Nota-se que, entre a edição do CPI de 1969 e o de 1971, transcorreu pouco mais de dois anos, sendo que a principal alteração relacionada à regulação da propriedade industrial foi a previsão da averbação dos contratos de transferência de tecnologia perante a entidade administrativa recém-criada, o INPI.

Outro ponto de grande relevância ocorrido após o CPI de 1971 no campo da regulação da propriedade industrial, consistiu na extinção definitiva do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.¹⁶⁹

Após várias tentativas frustradas de instituição de um órgão colegiado no âmbito do Ministério responsável pela decisão dos recursos administrativos em face das decisões prolatadas pelo INPI, entendeu-se pela necessidade de concentração de boa parte da esfera administrativa no âmbito do Instituto, o que ampliou a atuação da entidade administrativa no campo regulatório.

Segundo o art. 108 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, os recursos previstos no Código de Propriedade Industrial seriam decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, exceto nos casos em que fosse prolatado despacho concedendo ou denegando o cancelamento de privilégio (art. 58, §4º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) e nos casos de revisão administrativa do registro (art. 101, §3º da Lei nº 5.772, de 1971), hipóteses em que a decisão seria proferida pelo Ministro da Indústria e do Comércio.

Desse modo, após a criação do INPI, a entidade administrativa responsável pela análise dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial, passou a ser responsável por boa parte do exaurimento da esfera administrativa, ampliando a sua atuação no exercício de funções regulatórias.

Apesar disso, nesse primeiro momento, ainda não ocorria o exaurimento da esfera administrativa no âmbito do INPI, o que representava uma limitação quanto ao exercício de competências regulatórias pelo INPI.

Isso porque, o CPI de 1971, trazia a previsão expressa de que nos processos envolvendo a nulidade de privilégios ou de registros concedidos pelo INPI, a arguição de nulidade só seria

¹⁶⁹ Conforme art. 127 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

apreciada judicialmente, sendo que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderia promover a ação de nulidade.¹⁷⁰

A possibilidade de cancelamento administrativo do privilégio ou do registro só ocorria nos casos em que a concessão tivesse sido realizada em violação a disposições do Código de Propriedade Industrial de 1971, sendo que os recursos dessas decisões eram decididos em âmbito Ministerial.¹⁷¹

Já as caducidades de privilégios ou de registros eram decididas no âmbito do INPI, inclusive em sede recursal.¹⁷² A declaração da caducidade é caracterizada por ser um ato administrativo dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade, podendo ser caracterizada como exercício de regulação em seu sentido amplo.

No processo de caducidade, seja ele de registro da marca ou do privilégio, tem-se a extinção da patente ou do registro em razão do não uso efetivo, cessando o direito do titular. Consiste, portanto, numa intervenção do Estado na esfera do patrimônio particular de terceiros, com impactos na regulação do mercado. Trata-se, portanto, de uma expressão do exercício de competência regulatória, em sentido amplo, no âmbito do INPI.

Barbosa (2004) citando Pontes de Miranda, afirma que existe na ordem constituinte um direito público subjetivo inerente à criação consistente no direito de pedir a patente, sendo que o privilégio em si é regulado pelo Direito Comercial. Nesse sentido, o estabelecimento de condições pela entidade administrativa para a apresentação do pedido de concessão da patente ou do registro, reveste-se em típica atividade regulatória.

Nesse sentido, o legislador estabeleceu no seu art. 14, §1º da Lei nº 5.772, de 1971, a possibilidade do estabelecimento de condições pelo INPI para a apresentação do requerimento, relatório descritivo, reivindicações e resumo.

De forma semelhante, no campo do registro marcário, havia a menção expressa de que o requerimento, o exemplar descritivo e o clichê tipográfico deveriam satisfazer às condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme dicção do art. 77, Parágrafo Único da Lei nº 5.772, de 1971.

Em função das competências atribuídas ao INPI para a edição do Código da Propriedade Industrial de 1971, foram editados pelo Instituto o Ato Normativo nº 15, de 11 de setembro de 1975, estabelecendo conceitos básicos e expedindo normas para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia e correlatos, na forma do CPI de 1971; Ato Normativo nº 16, de

¹⁷⁰ Conforme art. 56 c/c art. 57 c/c art. 99 c/c 100 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

¹⁷¹ Conforme art. 58 c/c 108 c/c art. 101 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

¹⁷² Segundo interpretação que pode ser extraída do art. 53 c/c art. 54 c/c art. 95 c/c art. 97 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

08 de dezembro de 1975, estabelecendo normas relativas a petições e requerimentos e Atos Normativos nº 17, 18, 19, 20 e 21 de 11 de maio de 1976, estabelecendo conceitos básicos e normas gerais para explicitar e cumprir dispositivos do Código da Propriedade Industrial dentro dos diversos direitos concedidos no âmbito do INPI.

Posteriormente, essas normas vieram a ser atualizadas, mas representam as principais normas técnicas editadas logo após a criação do INPI, ainda na década de 1970.

Ao assim fazer, conferiu-se expressamente a possibilidade de o recém-criado Instituto editar normas técnicas relacionadas à propriedade industrial, em evidente exercício de poder regulatório, o que se intensificou anos mais tarde com a edição da Lei nº 9.279, de 1996.

Nesse momento, outro ponto que merece destaque no âmbito da atuação regulatória do INPI consiste no fato de que após a criação do Instituto e a edição do CPI de 1971, a classificação dos privilégios e dos registros passou a ser estabelecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.¹⁷³

Uma outra atividade com impactos na regulação da propriedade industrial à época do CPI de 1971 consistia na concessão da licença obrigatória para a exploração do privilégio, caso o titular do privilégio que não iniciasse dentro de três anos a exploração da patente de modo efetivo no país, ou tivesse interrompido por tempo superior a um ano. Também havia a possibilidade de que ela fosse concedida para a exploração do privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atendesse à demanda do mercado.¹⁷⁴

Em ambos os casos, o titular da patente deveria comprovar a exploração efetiva do seu objeto no país, quer diretamente, quer por terceiros autorizados, sendo que a análise quanto à comprovação da exploração efetiva ou não atendimento à demanda do mercado era realizada no âmbito do INPI.

Importa destacar que o CPI de 1971, concedeu competência ao INPI para que, no âmbito de pedidos de licenças obrigatórias, fossem ordenadas investigações e perícias, bem como providenciado todo o necessário ao esclarecimento do assunto, mediante a designação de uma comissão constituída por três técnicos.¹⁷⁵ Essa faculdade concedida ao INPI para a determinação de investigações e perícias confere uma maior autonomia ao exercício dessa competência regulatória.

Já no que tange à desapropriação do privilégio, observa-se que no CPI de 1971 houve um recuo na atuação regulatória do órgão administrativo. No CPI de 1969, o DNPI era

¹⁷³ Segundo previsto no art. 110 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

¹⁷⁴ Conforme art. 33, §1º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

¹⁷⁵ Conforme art. 34 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

responsável pela constituição da comissão e pelo estudo da conveniência da desapropriação, sendo proposto perante o Ministro da Indústria e do Comércio ao Presidente da República.

Contudo, após a edição da Lei nº 5.772, de 27 de dezembro de 1971, passou a não haver mais a previsão expressa da participação do INPI neste processo, sendo realizado mediante solicitação fundamentada ao Ministro da Indústria e do Comércio.

Durante o período de vigência da Constituição de 1967, passou a vigorar no Brasil o sistema internacional de depósito de patente, tendo sido o Brasil signatário do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, desde 09 de abril de 1978. Valendo-se da sua capacidade para a edição de normas técnicas, conferida de forma mais proeminente a partir do CPI de 1971 e da própria criação do INPI, o Instituto editou o Ato Normativo nº 36, de 07 de março de 1979, estabelecendo as normas e procedimentos para o processamento dos pedidos internacionais de patentes no exterior nos casos em que o Brasil fosse designado nos termos do PCT. Posteriormente, essa norma foi objeto de revisões, sendo mantida a competência do INPI para a edição de normas técnicas.

Desse modo, durante o período em que esteve vigente a Constituição de 1967, observou-se o incremento da participação do órgão administrativo na regulação dos direitos de propriedade industrial, o que se intensificou após a criação do INPI e a promulgação do Código da Propriedade Industrial de 1971, momento em que o Instituto passa a poder estabelecer condições específicas para o pedido de patente e de registro, como visto anteriormente.

Segundo Malavota (2006) as quatro primeiras administrações do INPI foram marcadas por um grande acúmulo de processos de marcas, passando a haver uma busca por soluções voltadas a conferir um maior dinamismo aos trabalhos de avaliação dos depósitos e diminuição do estoque de pendências. Ainda segundo o mesmo autor, de modo semelhante, havia herdado do DNPI um backlog nos pedidos de patentes, o que culminou numa mudança da sistemática da análise de patentes entre 1976 e 1978, com a aceleração da tramitação e redução do backlog dos pedidos de patentes.

Em que pese a tentativa de modernização administrativa por meio da criação do INPI e, posteriormente, com a edição do CPI de 1971, tal ainda se demonstrou insuficiente para sanar os problemas que já existiam desde à época do DNPI.

3.3 A Constituinte de 1988, TRIPS e a regulação após a Lei de Propriedade Industrial

No final da década de 1980, o Mundo assistia ao final da Guerra Fria com a queda do muro de Berlim em 1989 e, posteriormente, o fim da União Soviética, em 1991. No Brasil, o

cenário interno era de grande efervescência, após o fim do regime militar e a eleição indireta de Tancredo Neves para a Presidência da República, que veio a falecer, assumindo José Sarney.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB 1988) representou um importante marco histórico sendo que, no campo da propriedade industrial, representou um “aumento da abrangência na área de marcas e patentes”, conforme descrito na Ata da 1ª da Comissão da Soberania e Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, durante a Assembleia Nacional Constituinte.¹⁷⁶

Segundo Barbosa (2002, p. 8), o grande diferencial dessa ordem constituinte, consiste no fato de que “tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como princípio constitucional o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País.”

Com isso, o legislador constituinte trouxe expressamente para o texto constitucional a noção de que a concessão dos monopólios instrumentais relacionados à concessão de registros e patentes, presta-se ao desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país.

Além disso, segundo Barbosa (2002), diversamente do que ocorria na tradição constitucional até a Constituição de 1946 em que havia a possibilidade da concessão de um prêmio estatal, a Constituição de 1988 não trouxe alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas que não fosse por meio da restrição à concorrência através da exclusividade.

Outro ponto de destaque consiste no fato de que, tal como ocorreu na Constituição de 1967, as garantias aos autores de inventos industriais e a propriedade das marcas de indústria e comércio foi prevista na CRFB 1988 no Capítulo pertinente aos direitos e garantias individuais.

A regulação da propriedade industrial possui aspectos essencialmente econômicos, relacionando-se à correção de desvios de eficiência decorrentes de falhas de mercado, produzindo efeitos no mercado interno e na livre concorrência.

Diante disso, há autores como José Afonso da Silva (1989, p. 245) que entendem que a propriedade industrial não deveria ter sido inserida dentre os direitos fundamentais, sob o fundamento de que “evidentemente não possui natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica”.

A despeito disso, deve-se entender a natureza híbrida dos direitos de propriedade industrial que produzem efeitos na ordem econômica, na livre concorrência e no mercado interno, mas também possuem uma interface relacionada ao direito de propriedade, que apesar do seu viés patrimonial, classicamente é entendida como um direito fundamental.

¹⁷⁶ Anais da Assembleia Constituinte.

Segundo Burdeau (1966), o entendimento da propriedade como direito fundamental está alicerçado na própria ideia de liberdade. E, em sendo assim, não há dúvidas que parem quanto à inclusão da garantia aos direitos de propriedade industrial dentre os direitos fundamentais.

Essa é uma compreensão fundamental para o entendimento de que a propriedade industrial está sujeita às limitações peculiares às propriedades em geral, especialmente no que tange à necessidade do cumprimento da função social pelo titular, ao que Burdeau (1966) entendeu como uma força capaz de fazer com que, além de atender aos desejos e interesses do titular, pudesse responder e servir às necessidades da sociedade.

A nova ordem Constituinte representou uma ampliação da abrangência do tratamento da propriedade industrial, garantindo expressamente não apenas o privilégio temporário aos autores de inventos industriais e a propriedade das marcas de indústria e comércio, mas também a proteção às criações industriais e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.¹⁷⁷

Nota-se um aumento da abrangência na tutela constitucional conferida à propriedade industrial, mas isso não resultou de forma imediata, numa nova legislação sobre o tema, o que só veio a ocorrer com a edição da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, muito em decorrência da pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos a partir de 1987, em virtude de sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act, conforme explicitado por Barbosa (2002).

Mais recentemente, por meio da Emenda Constitucional nº 85, de 2015, tendo por escopo atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação, foram alteradas e adicionadas disposições na CRFB para incluir dentre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, àquela atinente a proporcionar os meios de acesso à tecnologia, pesquisa e inovação.¹⁷⁸

Ainda foram incluídas disposições relacionadas à competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.¹⁷⁹

Além disso, o Capítulo IV da CRFB/1988, inicialmente atinente à ciência e tecnologia, foi integralmente alterado para incluir dispositivos relacionados à inovação. Tudo isso demonstra uma mudança de paradigma nos últimos anos, numa tentativa de fomentar a inovação no país.

¹⁷⁷ Conforme art. 5º XXIX CRFB.

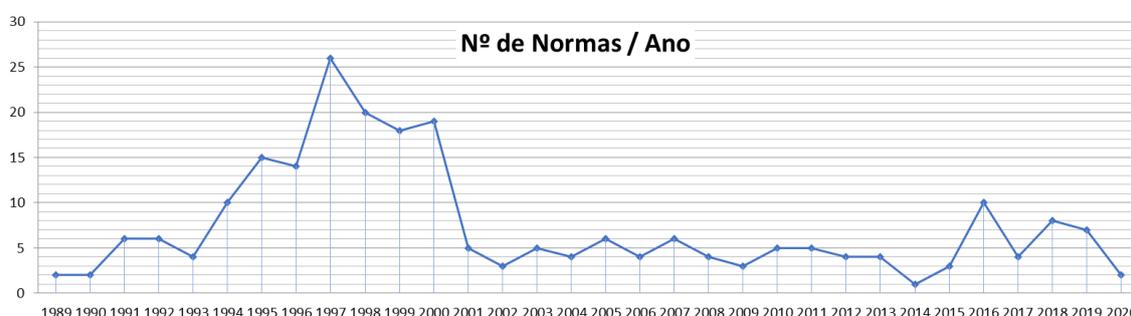
¹⁷⁸ Conforme art. 23, V CRFB.

¹⁷⁹ Conforme art. 24, IX CRFB.

De fato, as políticas públicas relacionadas à regulação da propriedade industrial produzem efeitos diretos na inovação, tendo sido utilizadas ao longo do tempo como forma de fomento da atividade inovadora, ainda que não com toda a sua potencialidade.

Em pesquisa realizada ao acervo dos documentos históricos do Planalto e do Senado Federal, no período após o início da vigência da CRFB de 1988 até os dias atuais, tendo como base os parâmetros já utilizados para os demais momentos históricos, foram localizadas 235 (duzentos e trinta e cinco) atos normativos, conforme descrito no Gráfico 3.2 e no Quadro 3.6, em anexo.

Gráfico 3.2 – Produção normativa durante a vigência da Constituição de 1988.



Fonte: Planalto/Elaboração Própria.

Nesse levantamento foi possível perceber que após a edição da Constituição de 1988 passou a haver uma intensa produção legislativa com impactos na regulação da propriedade industrial, com especial proeminência na edição de atos normativos na década de 1990, o que coincidiu com as tentativas de solucionar os problemas operacionais do Instituto relacionados ao *backlog* de pedidos de patentes e de registros.

No momento histórico iniciado após a Constituição de 1988, tem-se a edição da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que substituiu o Código da Propriedade Industrial de 1971, sendo decorrente, segundo Sobrinho (2014, p 118) do “*processo de revisão da disciplina jurídica dos direitos de propriedade intelectual, produzida no Brasil por força do Acordo TRIPS.*”

Ao discorrer sobre a legislação pertinente à propriedade intelectual, Barbosa (2002) salientou que desde 1945, momento em que foi editada a primeira lei geral brasileira sobre Propriedade Industrial (Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), a legislação envolvendo tal temática teve a natureza de Código.

Segundo o art. 64, §4º da Constituição da República Federativa do Brasil a votação dos projetos de Código não se submete a regime de urgência, sendo sujeito à tramitação especial.

Talvez tenha sido essa a razão pela qual a Lei nº 9.279, de 1996 não foi denominada de Código da Propriedade Industrial, tal como ocorreu com as legislações antecedentes.

O projeto de lei que deu origem à atual Lei de Propriedade Industrial, encaminhado ao Congresso em 2 de maio de 1991, foi elaborado por uma Comissão criada pela Portaria Interministerial nº 346, de julho de 1990. Essa Comissão se reuniu com representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além de técnicos do INPI e de consultores externos, conforme narrado por Barbosa (2002).

Assim, o INPI participou da construção da normativa que viria a regular a propriedade industrial no país a partir de 1996, opinando essencialmente sobre aspectos técnicos do exame, tal como é peculiar aos demais órgãos que exercem regulação.

O Projeto de Lei nº 824/1991, transformado na Lei nº 9.279, de 1996, enfrentou discussões sobre a necessidade de conversão em Projeto de Código, considerando a impossibilidade de tramitação em regime de urgência e a necessidade de observância do regime de tramitação diferenciada previsto no art. 205 da Câmara dos Deputados para a tramitação de projetos de Código.

Contudo, em que pese tais questionamentos, a normativa regulando direitos e obrigações relativos à propriedade industrial foi aprovada sem o regime de tramitação diferenciada característico dos projetos de código, sendo então denominado de Lei de Propriedade Industrial e incorporando ao ordenamento jurídico interno várias das disposições do Acordo TRIPS.

Correa (2005) discorre que o Acordo TRIPS foi decorrente das negociações ocorridas no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT), em 1994, tendo acarretado grandes mudanças nas normas internacionais relacionadas aos direitos de propriedade intelectual.

Há que se destacar que a utilização da cooperação internacional no campo da propriedade industrial possui limites. Peter Drahos (1995, p. 16) ao discorrer sobre a história do TRIPS no GATT, destacou que *“the TRIPS story suggests that there are, and will continue to be, limits to explaining the emergence of regulatory orders using the idea of cooperation and rational actor models.”*

Carlos M. Correa (2005, p. 27), advogado e economista, professor da Universidade de Buenos Aires na Argentina, destacou que desde antes da redação final do Acordo,

[...] intensas discordâncias sobre seu escopo e seu conteúdo surgiram durante a Rodada Uruguai entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e entre os próprios países desenvolvidos. A implementação do Acordo e sua revisão, em conformidade com a “agenda construída”, também geraram contenda.

Nada obstante, o fato inegável é que TRIPS representou um marco na propriedade industrial mundial, em que pese as dificuldades decorrentes da sua adesão por países em desenvolvimento.

Para Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017), o Acordo TRIPS representou uma grande mudança para a regulação da propriedade intelectual no mundo inteiro, uma vez que a partir dele foram estabelecidos parâmetros de harmonização para os sistemas de propriedade intelectual dos países signatários, representando um verdadeiro nivelamento com países que se encontravam em outro estágio de desenvolvimento, como os Estados Unidos da América.

Assim, a regulação da propriedade intelectual ocorrida a partir de TRIPS foi marcada pela existência de um sistema de propriedade industrial em que vigorava a obrigatoriedade de padrões mínimos para os signatários, não sendo admitidas discriminações setoriais.

Considerando as transformações advindas do Acordo TRIPS, os potenciais impactos econômicos, financeiros e administrativos, bem como a necessidade de flexibilidade para o estabelecimento de uma tecnologia que fosse viável, os países de menor desenvolvimento relativo não ficaram obrigados a aplicarem imediatamente a maior parte das disposições do Acordo, tendo sido estabelecido um prazo de dez anos para adequação.¹⁸⁰

Nada obstante, no plano interno, o Brasil acabou optando por não utilizar dessa previsão, o que culminou na promulgação da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pouco mais de um ano depois da promulgação do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, incorporando os resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

A Lei de Propriedade Industrial representou um marco para a atuação do INPI. Segundo Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017), a não utilização do prazo de dez anos facultado pelo Acordo TRIPS culminou em sérios problemas operacionais para o Instituto.

Um dos principais problemas decorrentes da incorporação quase imediata das regras contidas em TRIPS consistiu no fato de que desde o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código da Propriedade Industrial de 1969), os produtos e processos farmacêuticos não podiam ser patenteados pela legislação nacional. Com o Acordo TRIPS e, posteriormente, a LPI a situação mudou, passando a ser reconhecida a proteção patentária para os produtos e processos farmacêuticos.

¹⁸⁰ Conforme art. 66 do Acordo TRIPS.

Essa abrupta mudança, após quase três décadas sem o reconhecimento das patentes e processos farmacêuticos no Brasil, gerou grandes problemas para o Instituto, especialmente porque, naquela altura, não existia um corpo técnico especializado na análise de tais pedidos.

Diante desse quadro, por meio da Lei nº 10.196, de 2001, a Lei de Propriedade Industrial foi alterada, para incluir a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para os pedidos de patentes para produtos e processos farmacêuticos. A solução deveria ter sido temporária. Porém, não foi o que aconteceu.

O art. 229-C, incluído na Lei nº 9.279, de 1996, deveria ter sido um dispositivo com vigência temporal determinada, sendo aplicado apenas enquanto o INPI se estruturasse para a realização das competências relacionadas ao exame técnico dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos. Porém, tal dispositivo só foi revogado pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Parte da crise operacional enfrentada pelo INPI até os dias atuais, decorre da existência de *backlog* de pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos, além de produtos de telecomunicações e de outros campos tecnológicos.

Nesse sentido, Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017, p. 3) destacam que

[...] o volume de pedidos que inicialmente não foram analisados por falta de profissionais capacitados, somado ao fato de o exame técnico ser duplamente realizado – podendo, inclusive, haver um conflito nas diretrizes das duas agências –, culminou em um elevado *backlog* do INPI.

De fato, o *backlog* de patentes produz impactos no sistema de saúde pública, elevando os custos das compras públicas, uma vez que a ordem constitucional assegurou o acesso universal à saúde. A não análise do pedido de patente dentro de um prazo razoável acarreta, por via oblíqua, o impedimento ao ingresso no mercado de genéricos, elevando os preços pagos pelo Estado por aquele medicamento.

Desse modo, após o Acordo TRIPS e a LPI, a atuação do INPI mudou substancialmente. Pode-se dizer, inclusive, que a despeito de a normativa que criou o INPI mencionar expressamente como finalidade principal do Instituto a execução no âmbito nacional das normas que regulam a propriedade industrial, como demonstrado nas seções anteriores, a leitura dessa normativa não pode ser feita de forma isolada.

O fato é que, mesmo antes da criação do INPI, ainda na época em que esses serviços eram prestados no âmbito da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e, posteriormente, pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, esses órgãos administrativos exerciam, em

alguma medida a regulação da propriedade industrial, o que decorre da interpretação sistemática do arcabouço legislativo encontrado nos respectivos momentos históricos.

Além disso, a menção expressa do INPI como entidade reguladora, entendimento localizado no âmbito do STJ, conforme relatado no Capítulo 1 deste estudo, parece demonstrar de forma que a atuação do INPI transcende a simples execução das normas que regulam a propriedade industrial.¹⁸¹

Após a edição da Lei de Propriedade Industrial, a atuação do INPI no campo regulatório passou a se dar de forma ainda mais proeminente.

Numa análise comparativa entre o CPI de 1971 e a LPI de 1996, percebe-se que, em regra, foram realizadas alterações para adequar o ordenamento jurídico nacional ao arcabouço normativo inaugurado pelo Acordo TRIPS.

Nesse sentido, as primeiras alterações que podem ser listadas são encontradas no âmbito de proteção da legislação regulando os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, conforme esquematizado no Quadro 3.5.

Quadro 3.5- Âmbito de proteção da propriedade industrial de acordo com o CPI de 1971 e LPI de 1996

Código da Propriedade Industrial 1971	Lei de Propriedade Industrial de 1996
Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.	Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Proteção dos direitos relativos à propriedade industrial.	Proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Concessão de privilégios de invenção, de modelos de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial.	Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade.
	Concessão de registro de desenho industrial.
Concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços e de expressão ou sinal de propaganda.	Concessão de registro de marca.
Licença obrigatória.	Licença compulsória.
Licença para exploração.	Licenças voluntárias/ Oferta de licença.
Repressão a falsas indicações de proveniência.	Repressão às falsas indicações geográficas.
Repressão à concorrência desleal.	Repressão à concorrência desleal.
Averbação dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia.	Registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Fonte: Elaboração própria.

¹⁸¹ Conforme Recurso Especial nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1).

Dentre as alterações realizadas, há menção expressa à necessidade de que a proteção dos direitos de propriedade industrial fosse realizada considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

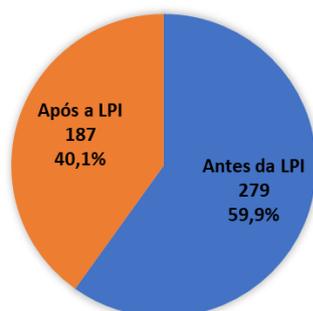
Relativamente às expressões ou sinais de propaganda, a LPI não apenas excluiu do âmbito de aplicação, incluindo no art. 124, VII a vedação expressa de que os sinais ou expressões empregadas apenas como meios de propaganda sejam registrados como marcas.

Destaca-se, ainda, uma atuação mais abrangente do INPI na área de transferência de tecnologia, sendo previsto expressamente o registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, para produzirem efeitos *erga omnes* em relação a terceiros.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os avanços verificados ao longo do estudo histórico da regulação da propriedade industrial, intensificaram-se após a edição da Lei de Propriedade Industrial.

Após a edição da LPI, na pesquisa realizada nos documentos históricos do acervo da Câmara dos Deputados e no sítio do Planalto, foi verificada, proporcionalmente, um aumento na edição de normas com repercussões diretas ou indiretas na regulação da propriedade industrial, conforme dados do Gráfico 3.3, no qual foram tabulados dados desde 14 de maio de 1996, data da edição da LPI.

Gráfico 3.3– Produção normativa antes e após a LPI



Fonte: Elaboração própria/Planalto

Observa-se que após a LPI, tem-se, proporcionalmente, um volume maior de atos com cunho normativo com repercussões na regulação da propriedade industrial, correspondendo a

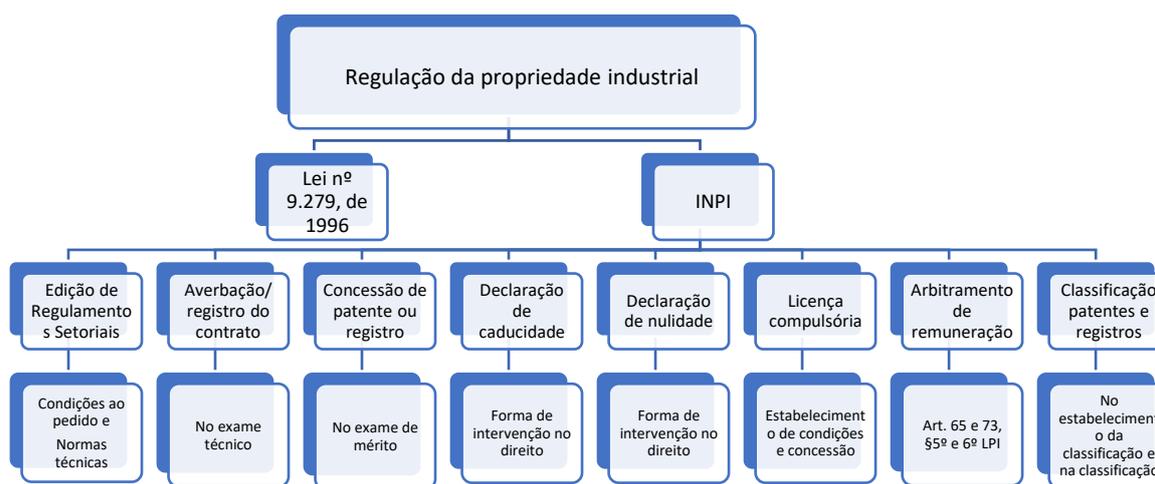
mais de 40% (quarenta por cento) dos atos emitidos pelo legislativo sobre o tema dentro de um período de 25 (vinte e cinco) anos de vigência da Lei nº 9.279, de 1996.

É importante destacar, contudo, que os dados coletados incluíram as sucessivas Medidas Provisórias relacionadas à contratação de pessoal pelo Instituto, tendo como fito tentar solucionar os problemas operacionais do INPI relacionados à demanda de pessoal, o que pode ter gerado alguma discrepância nos resultados, uma vez que referentes ao mesmo tema, conforme dados do Quadro 3.6, em anexo.

Em que pese tal medida não tenha sido próspera para a solução dos problemas relacionados ao *backlog*, especialmente diante, da impossibilidade fática de que as atividades relacionadas à execução, regulação e fiscalização da propriedade industrial sejam realizadas por pessoas estranhas ao quadro de pessoal do Instituto, em virtude das limitações explicitadas no Capítulo 1, tais dados têm uma importância significativa, pois poderiam indicar uma constante tentativa do legislativo na obtenção de soluções para aspectos relacionados à organização administrativa do INPI, em seu sentido amplo.¹⁸²

A figura 3.1 sintetiza a atuação do INPI na regulação da propriedade industrial, em sentido amplo. Os fundamentos para atuação no campo regulatório de acordo com o ramo temático serão estudados nos Capítulos 4 e 5.

Figura 3.1 – Síntese das competências do INPI na regulação da propriedade industrial.



Fonte: Elaboração própria

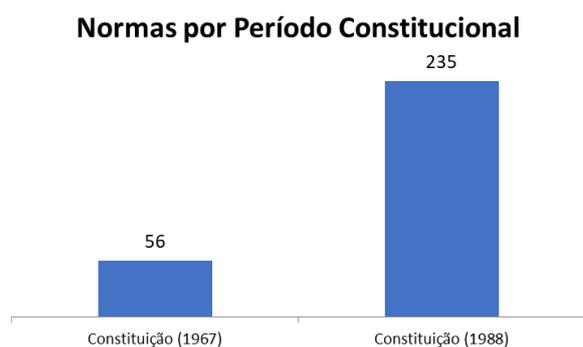
¹⁸² Segundo decidido na ADI 2.310/DF

3.4 Produção normativa com impactos na regulação da propriedade industrial durante as Constituições de 1967 e 1988

O período relacionado à regulação da propriedade industrial existente após a Constituição de 1967, foi marcado pela existência de três Códigos da Propriedade Industrial, um primeiro editado por meio do Decreto-Lei nº 254, de 1967, um segundo através do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 e um terceiro, já editado após a criação do INPI, por meio da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

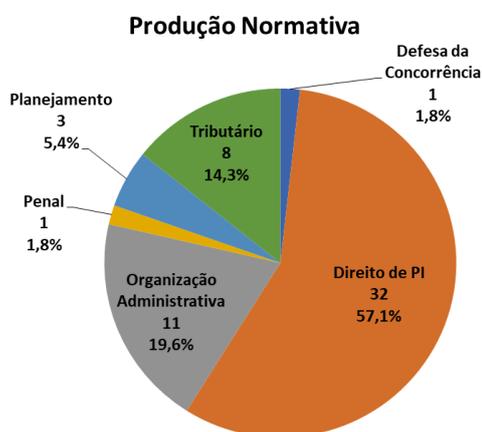
A Constituição de 1967 esteve vigente por vinte e um anos, sendo certo que, ainda que tenhamos tido a edição de três Códigos da Propriedade Industrial durante a Constituição de 1967, a produção de normas do período foi significativamente inferior daquela verificada durante o período de vigência da Constituição de 1988, conforme dados do Gráfico 3.4.

Gráfico 3.4 - Produção normativa durante a vigência das Constituições de 1967 e 1988.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Gráfico 3.5 – Produção normativa conforme a pertinência temática durante a vigência da Constituição de 1967



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

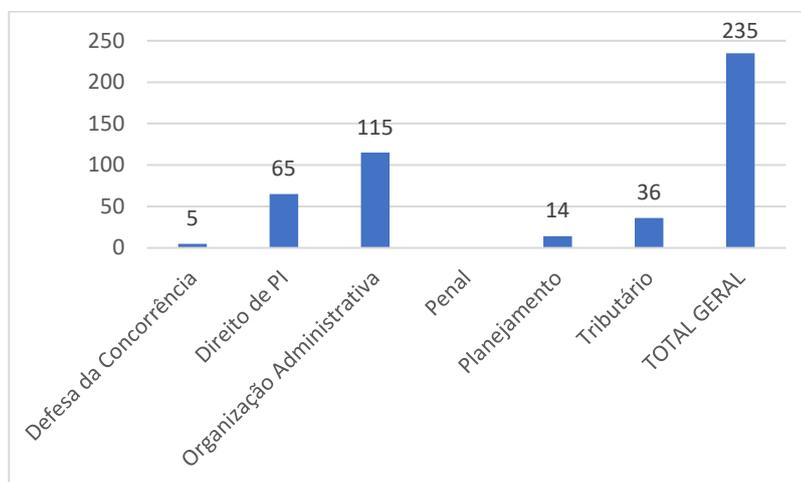
Dentre os atos com cunho normativo editados durante a Constituição de 1967, destaca-se, proporcionalmente, uma maior proeminência daqueles relacionados a aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial, talvez muito em razão da inexistência de uma harmonização da propriedade industrial, tal como verificado após o Acordo TRIPS. Nesse período, tem-se quase 60% das normas editadas sobre aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial.

Para Barbieri e Chamas (2008), a assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) promoveu uma harmonização sem precedentes nos sistemas nacionais de proteção da propriedade intelectual, constituindo-se num dos instrumentos mais importantes de internacionalização econômica.

Observa-se, ainda, um cenário voltado à produção normativa pertinente à organização administrativa, que contou no período com quase 20% dos atos normativos editados sobre o tema. Parte disso, talvez possa ser justificado em razão da tentativa de modernização da estrutura administrativa do órgão responsável pelos pedidos de direitos de propriedade industrial, o que culminou na criação do INPI, através da Lei nº 5.648, de 1970.

Seguindo essa tendência, durante o período de vigência da Constituição de 1988, boa parte dos atos editados com cunho normativo com impactos na regulação da propriedade industrial, 115 (cento e quinze) dentre os 235 (duzentos e trinta e cinco), conforme dados do Gráfico 3.6, referem-se a normas relacionadas à organização administrativa, talvez muito em função da necessidade de melhoria operacional do INPI, o que poderia indicar a necessidade de uma ampla revisão da estrutura administrativa adotada. Proporcionalmente, tem-se, após TRIPS e a Constituição de 1988, uma maior porcentagem da edição de normas relacionadas a aspectos relacionados à organização administrativa em comparação à edição de normas relacionadas aos direitos de propriedade industrial.

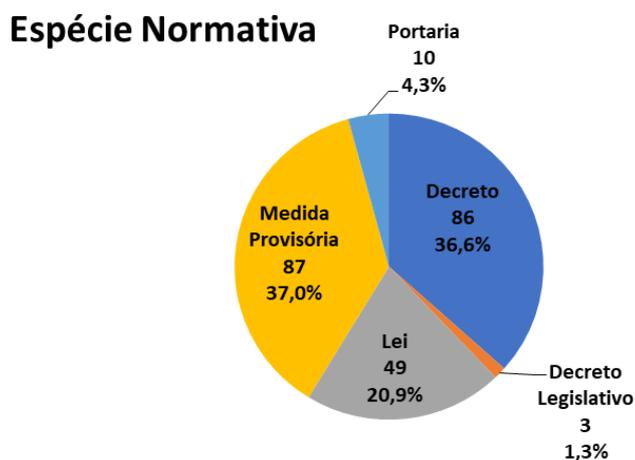
Gráfico 3.6 – Produção normativa por pertinência temática durante a vigência da Constituição de 1988.



Fonte: Planalto/Elaboração própria.

Em que pese a criação do INPI em 1970 ter se prestado a conferir uma maior autonomia administrativa ao Instituto, destaca-se a existência no período de vigência da Constituição de 1988 de uma quantidade significativa de Medidas Provisórias relacionadas à contratação de pessoal pelo Instituto, conforme dados do Gráfico 3.7, o que parece denotar a necessidade de uma ampla revisão da estrutura administrativa, com vistas a conferir uma maior capacidade de seleção e retenção de servidores públicos no quadro de pessoal do Instituto.

Gráfico 3.7 - Produção por espécie normativa durante a Constituição de 1988.



Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

No plano fático, nota-se que boa parte dos problemas operacionais enfrentados pelo Instituto ao longo do tempo para a consecução das atividades relacionadas à regulação da propriedade industrial não estão relacionados a aspectos materiais dos direitos de propriedade industrial, uma vez que conforme dados acima mencionados, o ordenamento jurídico brasileiro experimenta uma relativa estabilidade e harmonização nos regramentos internos relacionados aos direitos de propriedade industrial, especialmente após o Acordo TRIPS e a edição da LPI.

Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à edição de normas com impactos na organização administrativa dos órgãos responsáveis pela regulação da propriedade industrial, tendo sido observado um significativo incremento de atos sobre o tema, proporcionalmente ao período de vigência dos ordenamentos constitucionais, conforme dados da Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Atos com cunho normativo conforme pertinência temática

ORDEM CONSTITUCIONAL	Defesa da Concorrência	Direito de PI	Organização Administrativa	Penal	Planejamento	Tributário	TOTAL GERAL
ANTERIOR À 1ª CONSTITUIÇÃO		1					1
Constituição (1891)		31		23			54
Constituição (1824)		16		6	1		23
Constituição (1934)		3					3
Constituição (1937)	1	12		13	2	2	30
Constituição (1946)	3	24		12		25	64
Constituição (1967)	1	32		11	1	8	56
Constituição (1988)	5	65		115		14	235
TOTAL GERAL	10	184		180	4	17	466

Fonte: Elaboração própria

3.5 Considerações finais

O conjunto dos dados obtidos, permite que se conclua que, ao longo dos anos, assistiu-se, paulatinamente, a um aumento da participação do órgão administrativo responsável pela análise dos pedidos de registros e privilégios na regulação dos direitos de propriedade industrial.

Para Santos (2010) é essencial a compreensão da “importância do papel social do INPI, no aspecto da sua atuação como instituição responsável pela regulação da Propriedade Industrial no País”.

Assim, com a criação do INPI e, mais notadamente, após a entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial, as atividades da entidade passaram a ser essencialmente regulatórias, dados os potenciais impactos na livre concorrência, no mercado interno, na coletividade e no desenvolvimento nacional.

Nada obstante, apesar da autorização conferida pelo art. 239 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI) para que o poder executivo promovesse às transformações necessárias no INPI, tendo por escopo assegurar a autonomia financeira e administrativa, em verdade, apenas do ponto de vista técnico atingiu-se a tão almejada autonomia.

As transformações nunca chegaram e o INPI permaneceu com a natureza jurídica autárquica, com autonomia limitada e, apesar da superavitária arrecadação, sem a autonomia financeira determinada pelo legislador quando da edição da LPI, o que inviabilizou que a alta arrecadação da entidade administrativa fosse utilizada para a melhoria operacional do Instituto, resultando em periódicos acúmulos de estoques (*backlog*).

Nos próximos capítulos, será realizado um estudo pormenorizado da regulação da propriedade industrial, conforme a pertinência temática.

4. REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO REGISTRO DE SINAIS DISTINTIVOS

4.1 Considerações Iniciais

Como visto nas seções anteriores, a regulação da propriedade industrial envolve a composição dos interesses econômicos dos criadores com as demandas sociais, tendo como finalidade o desenvolvimento tecnológico e econômico, o bem comum e a higidez do mercado interno, garantindo a livre concorrência e os estímulos à realização de investimentos em inovação.

O presente estudo demanda uma análise dos fundamentos da regulação da propriedade industrial que, conforme discutido anteriormente, estão calcados, basicamente, na solução das falhas de mercado inerentes a externalidades, bens públicos e assimetrias de informação.

A atuação do Estado enquanto agente normativo e regulador da atividade econômica encontra abrigo no art. 174 da Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo Barroso (2002, p. 293), muito antes disso, “entre as décadas de 30 e 70 surgiram alguns órgãos estatais com funções reguladoras, como por exemplo, o Conselho Nacional de Telecomunicações e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE”.

Chamas e Santos (2008, p. 1) entendem que para uma nação, o sistema da propriedade industrial constitui-se numa forma de regulação, controle e instrumento de política industrial do Estado, de comércio exterior, de desenvolvimento, de política econômica, bem como elemento fundamental para a política concorrencial entre as empresas.

Nesse sentido, destaca-se que segundo o art. 219 da CF, o mercado interno integra o patrimônio nacional, devendo ser incentivado, com vistas a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, bem como o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

A política concorrencial produz impactos no mercado interno, sendo diretamente afetada pela regulação da propriedade industrial. Esse fato é corroborado por Barbosa (2020, p. 8), ao manifestar o entendimento de que os instrumentos da propriedade industrial são mecanismos de controle interno. Para ele, a concessão de uma patente gera a restrição da concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem a mesma tecnologia. No campo dos sinais distintivos, o mesmo efeito pode ser observado, pois o registro em nome de um titular impede que os demais se utilizem daquele mesmo sinal naquele segmento de mercado.

Considerando os conceitos e os entendimentos dos Tribunais sobre a regulação da propriedade industrial explicitados no Capítulo 1, bem como o histórico da regulação da propriedade industrial obtido a partir dos Capítulos 2 e 3, resta o entendimento sobre de que maneira o INPI atuaria na regulação da propriedade industrial no campo dos sinais distintivos, nos campos tecnológicos e nos contratos de transferência de tecnologia.

Ao final deste estudo, estaremos diante de duas consequências possíveis. Primeiro, poder-se-ia compreender que o INPI está inserido no rol de órgãos estatais criados entre os anos 1930 e 1970 que, mesmo antes da CRFB/1988, exerceriam funções tipicamente reguladoras, a exemplo daqueles mencionados por Barroso (2002, p. 293). Uma segunda consequência lógica decorrente dessa comprovação residiria na necessidade de que o Instituto passasse a gozar das prerrogativas inerentes as suas funções regulatórias.¹⁸³

Nesse passo, o presente capítulo analisará os principais aspectos atinentes à regulação da propriedade industrial, tendo como enfoque a análise e concessão do registro de sinais distintivos, o que inclui o estudo da atuação do INPI no âmbito do registro de marcas, indicações geográficas e desenhos industriais.

Pontes de Miranda (2005, p. 565) entende pela existência de um direito público subjetivo à proteção prevista na lei ordinária, bem como um direito regido pela lei comercial no que tange à exclusividade decorrente do registro.

O registro de sinais distintivos confere a propriedade a um determinado titular que, após exame técnico pelo INPI e, desde que satisfaça às condições estabelecidas na Lei nº 9.279, de 1996 e nos regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, possuirá todos os atributos inerentes à propriedade, tendo a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la em face de qualquer pessoa que injustamente a possua ou detenha.¹⁸⁴

Barbosa (2002, p. 695), ao discorrer sobre os sinais distintivos, destacou a grande relevância da sua principal forma de expressão, ao exemplificar que *“de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância.”* Nesse ponto é que encontramos a grande relevância do estudo da regulação da propriedade industrial aplicável aos sinais distintivos, considerando o seu grande valor econômico em termos de apropriabilidade.

¹⁸³ Tradicionalmente, os órgãos públicos que exercem regulação no Brasil são constituídos como autarquias especiais, incluindo-se as agências reguladoras, além de outras entidades a que a lei atribua prerrogativas próprias e sendo caracterizadas por sua autonomia em relação ao poder público. Segundo Barroso (2002, p. 296), a instituição de um regime jurídico especial tem por objetivo a preservação de tais órgãos em face de ingerências indevidas, inclusive por parte do Estado e dos seus agentes. Trata-se, portanto, de um espaço de predomínio da legítima discricionariedade, com a primazia de manifestações técnicas sobre valorações políticas.

¹⁸⁴ Conforme art. 1228 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

O sucesso de um produto ou serviço no mercado, em regra, está diretamente associado ao sinal distintivo utilizado para diferenciá-lo dos semelhantes, havendo um valor concorrencial inerente às características específicas do sinal distintivo. Esse valor poderá ser decorrente do tempo em que o produto ou serviço encontram-se à disposição no mercado, da sua qualidade e, especialmente, dos investimentos em propaganda.

Para Chamas e Santos (2008, p. 1), a regulação da propriedade industrial possui íntima relação com a política concorrencial adotada pelas empresas, sendo um elemento nevrálgico na construção da competitividade das empresas.¹⁸⁵ No plano fático, a utilização dos sinais distintivos confere um diferencial competitivo, sendo cada vez mais utilizados pelas empresas como estratégia para manter e expandir o mercado consumidor dos seus produtos ou serviços.

A análise realizada no presente capítulo tomará por base os fundamentos para o registro de sinais distintivos e os aspectos regulatórios decorrentes dessa atuação estatal. Para tal, serão utilizados os principais parâmetros constantes da Lei nº 9.279, de 1996 relacionados ao registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, bem como as normas decorrentes dos regulamentos setoriais emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

É importante destacar que o estudo que será realizado neste Capítulo não pretende exaurir o tema dos sinais distintivos, mas sim trazer elementos que demonstrem os fundamentos e em que medida haveria a atuação na regulação da propriedade industrial no pedido, análise, concessão e denegação dos registros de sinais distintivos.

4.2 Regulação da propriedade industrial no registro de marcas

O estudo da regulação da propriedade industrial no âmbito do registro de marcas demanda a compreensão da natureza jurídica do registro marcário e das funções das marcas.

Segundo Barbosa (2011, p. 85), o

[...] valor simbólico da marca e seu registro resultam na possibilidade de os depósitos de marcas funcionarem como indicadores da atividade econômica geral ou especificamente da atividade industrial e de serviços.

Nesse sentido é que se demonstra essencial o estudo da regulação da propriedade industrial no registro de marcas, uma vez que a um só tempo, o registro de uma marca projetará efeitos no mercado interno e externo.

¹⁸⁵ Dentro do direito concorrencial ainda pode ser destacada a possibilidade de que sejam imputadas sanções envolvendo o direito de propriedade intelectual, sendo possível que tais hipóteses sejam capituladas como abuso do direito e abuso da ordem econômica, as quais serão analisadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, julgado pelo CADE.

Peralta, Silva, Fierro e Teruya (2013, pg. 21) destacam que as marcas têm sido consideradas como um dos ativos de maior valor para as empresas, representando, em muitos casos, um instrumento de fidelização dos clientes e mecanismo para agregar valor aos produtos e serviços.

Segundo Barbosa (2006, p. 147), o registro marcário deve ser compreendido como instrumento de concorrência. E, em sendo assim, trata-se de um dos mecanismos utilizados pelo Estado tanto para a regulação da política econômica, quanto da propriedade industrial em si mesma considerada.

Schmidt (2018) compreende o registro marcário sob o *prima* da sua inserção enquanto direito de propriedade, entendendo-o como o título capaz de assegurar a propriedade e o uso exclusivo da marca, com abrangência em todo o território nacional, conferindo uma proteção não decorrente da marca em si mesma considerada, mas sim sobre o seu uso.

Ao longo do tempo vários foram os entendimentos relacionados à natureza jurídica do registro da marca. Para alguns, o registro de marca seria um direito de personalidade, não sendo possível a sua alienação a terceiros. Para outros, poderia ser entendido como um direito de clientela, de monopólio, de informação ao consumidor, direito de exclusivo, elemento do fundo de comércio, direito imaterial ou direito de propriedade (Schmidt, 2018).

Barbosa (2009, p. 82) entende a marca não tão somente como como um signo distintivo, mas sim como um sinal “fortemente representativo do sistema econômico de um país”, indicador “de toda uma estrutura, seja sofisticada ou rudimentar, de pesquisa e desenvolvimento, marketing e distribuição.”

Nesse contexto, a compreensão da natureza jurídica do registro da marca possui relevância vital, uma vez que daí decorrerão diversos efeitos práticos no que tange à eventual existência de conflitos com outros signos distintivos, bem como aos efeitos jurídicos decorrentes desse entendimento, inclusive no que tange a sua identificação ou não como um ato de regulação.

A multiplicidade de efeitos decorrentes do registro marcário permite que se conclua tratar-se de um ato com natureza jurídica complexa, posto envolver características relacionadas à esfera constitutiva de um direito de propriedade em decorrência do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996.

Além disso, essa natureza jurídica complexa decorreria, ainda, dos efeitos jurídicos *erga omnes* produzidos pelo registro, que envolvem assegurar os interesses individuais do detentor da propriedade e ao mesmo tempo difusos da coletividade por força dos impactos projetados no mercado interno.

Nesse sentido, a concessão do registro de uma marca para um titular tem o impacto de gerar uma restrição da concorrência em um determinado segmento de mercado em favor do titular do direito. Por outro lado, a coletividade, além de experimentar os efeitos projetados da restrição à concorrência, também observará a regulação do mercado interno, tendo por objetivo evitar práticas relacionadas à concorrência desleal.

Ademais, o registro da marca produz efeitos diretamente na clientela e no consumidor, além de potencialmente impactar na valoração do fundo de comércio, apesar de a marca e o fundo de comércio poderem ser transacionados separadamente.

Schmidt (2019, págs. 123-124) afirma que o direito de marcas se constitui num mecanismo relevante para a tutela e proteção dos consumidores, citando como fundamento, Casado Cerviño (2000), que diz que “o direito de marcas é um direito sobre um bem imaterial que, pertencendo ao seu titular, desempenha, ao mesmo tempo, um papel relevante na regulação e transparência do mercado.”

O processo de concessão do registro da marca constitui-se em ato de regulação, em sentido amplo. Contudo, deve-se destacar que, para alguns autores, a concessão do registro da marca poderia ser considerada como uma expressão do exercício de poder de polícia¹⁸⁶, havendo precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste sentido.¹⁸⁷

O conceito tradicional predominante no século XIX, entendia o poder de polícia como a simples fiscalização da atividade como forma de não causar prejuízos à coletividade. Para Aguillar (1999, p. 100), ainda que essa concepção seja pertinente e útil, retiraria do âmbito do Direito Econômico “toda a ação repressiva de polícia econômica que se pratica não mais em nome do direito liberal, mas do controle estatal da economia.”

Posner (1974) entende que a regulação consiste na imposição de regras e controles pelo Estado. Ainda assim, poder de polícia¹⁸⁸ não se confunde com regulação.

¹⁸⁶ Oliveira (2021, p. 73), contrapondo-se ao explicitado no Parecer INPI/Proc/Dirad nº 20/08, manifesta o entendimento de que “a Administração Pública, para o desempenho de suas funções, precisa exercer alguns poderes e, dentre eles, o que mais nos interessa neste momento é o poder de polícia. O INPI, autarquia federal especializada, órgão da Administração Pública, possui poderes para o exercício de suas atribuições, sendo o poder de polícia administrativa um desses poderes. As atividades de concessão de direitos de propriedade industrial, com análise de mérito do objeto submetido à apreciação pelo INPI – cuja finalidade é a proteção do bem intelectual que servirá de incentivo e instrumento ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico da sociedade –, estão relacionadas ao poder de polícia da Administração Pública. Portanto, adota-se o entendimento de que o INPI possui poder de polícia ao conceder um registro de marca cujo exame lhe fora submetido. Esse entendimento já foi inclusive exteriorizado em pelo menos duas oportunidades no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.”

¹⁸⁷ Tem-se um exemplo na Apelação Cível nº 2002.51.01.523983-0/RJ. 1ª Turma Especializada. DJe 08/05/2006, na qual foi consignado que “o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma Autarquia Federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por sua função social, econômica, jurídica e técnica, segundo a Lei de Propriedade Industrial nº. 9.279/96, o INPI tem sua finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Além de ter atribuição de pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Assim, as atividades do INPI estão diretamente relacionadas ao poder de polícia do Estado.”

¹⁸⁸ Para Aragão (2001, p. 71-72), “uma das mais profícuas revisões que o conceito de poder de polícia recebeu deve ser creditada a Carlos Ari Sundfeld, que propugnou pela substituição do poder de polícia pela noção de Direito Administrativo

Sobre o tema, Aragão (2001, p. 59) defende que

O termo “regulação” tem causado mal-entendidos menos pela sua suposta novidade e mais pela, às vezes difícil distinção em relação a outros institutos do Direito Público da Economia, tais como a regulamentação, o poder de polícia, a ordenação da economia, a auto-regulação, a desregulação, a desregulamentação e outros.

Para Aragão (2001, p. 72), o termo regulação possui um sentido mais amplo do que aquele que foi conferido ao poder de polícia, uma vez que envolve a sistemática estatal de ordenação das atividades econômicas em geral, incluindo as atividades econômicas em sentido estrito e os serviços públicos.

Para que obtenha o registro de uma marca, aquele que pleiteie a sua titularidade deverá observar os requisitos estabelecidos na Lei nº 9.279, de 1996 e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI, sem os quais o seu pleito poderá ser indeferido pelo Instituto.

O registro de uma marca possui natureza jurídica constitutiva de um direito de propriedade, conferindo ao titular que satisfaça às condições estabelecidas na Lei nº 9.279, de 1996 e nos regulamentos setoriais emitidos pelo INPI, o título de propriedade, com direito de exclusividade, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXII CRFB.

Segundo o art. 133 da Lei nº 9.279, de 1996, o direito de marca se inicia a partir da sua concessão, sendo que o requerimento em si do pedido confere apenas uma expectativa de direito e, por esse motivo, não seria viável a sua remuneração a título de *royalties*.¹⁸⁹ Na fase de pedido, o registro de marca ainda não produz os seus plenos efeitos, o que só ocorrerá a partir da concessão. Desse modo, o ato jurídico perfeito é a concessão do registro de marca.

Como dito anteriormente, o registro de marcas confere, ainda, o importante efeito jurídico *erga omnes*, com eficácia em face de toda a coletividade o que permite que, a um só tempo, o registro de uma marca possua uma natureza difusa uma vez que envolve interesses transindividuais, mas também uma esfera individual relacionada à titularidade daquele direito.

Além do entendimento sobre a natureza jurídica do registro das marcas, a compreensão da regulação da propriedade industrial dentro do espectro do registro de marcas, perpassa pela análise das funções exercidas pelas marcas e pela teoria econômica das falhas de mercado.

Em linhas gerais, o registro marcário presta-se a solucionar falhas de mercado, especialmente no que tange às assimetrias de informações que eventualmente poderiam ocorrer

ordenador, em contraposição ao Direito Administrativo Prestacional, e que corresponderia à parcela da função administrativa desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da Lei, os comportamentos dos particulares no campo que lhe é próprio.”

¹⁸⁹ O art. 22 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas de proventos de qualquer natureza prevê que “c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio.”

num mercado em que não fosse possível o registro de marcas de produtos ou de serviços. Assim, a regulação decorrente do registro marcário também encontra os seus fundamentos nas próprias funções para a existência das marcas.

Uma primeira função das marcas encontra abrigo dentro da própria acepção enquanto direito de propriedade. Trata-se da função social da propriedade prevista no art. 5º, XXIII e XXIX da Constituição Federal. Schmidt (2013, p. 48) refere-se à “*necessidade de distinguir e resguardar o aviamento erguido em torno do signo que identifica o produto ou serviço e evitar confusões e associações indevidas no mercado de consumo.*”

Segundo Barbosa (2002, p. 35), aplica-se às marcas o mandamento constitucional que vincula a propriedade a sua função social, devendo haver um compromisso com a utilidade (uso do direito), veracidade e licitude, além da existência dos pressupostos necessários à aquisição da propriedade: a distinguibilidade e a novidade relativa.

A função social da marca possui íntima relação com o direito do consumidor, sendo uma das razões para a regulação proveniente da concessão do seu registro.

Como dito anteriormente, o registro de uma marca conferirá oponibilidade *erga omnes*, possibilitando que o seu titular se insurja em face de cópias ou reproduções indevidas, evitando o “aproveitamento parasitário e a deslealdade concorrencial, assim como risco de confusão ou associação dos consumidores.”¹⁹⁰

A expressão da função social da marca pode ser visualizada em dois pontos principais. Primeiro, ao evitar a associação indevida e o erro ou confusão pelos consumidores, o registro do sinal distintivo protege o mercado interno, entendido como patrimônio nacional pelo art. 219 da CRFB, de práticas concorrenciais abusivas ou desleais.

Teruya (2014, pg. 4), citando Andersen e Konzelman, destaca que “o uso do sistema de propriedade intelectual pelos agentes implica aos agentes o custo da manutenção do direito concedido, a fim de evitar o uso de má-fé pelos agentes econômicos.”

Segundo porque, para que um titular continue fazendo jus ao registro, deverá comprovar o seu uso efetivo. Schmidt (2013) entende que a necessidade de comprovação de uso da marca demonstra-se uma forma de cumprimento da função social esperada da propriedade imaterial.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução INPI/PR nº 249, de 2019,¹⁹¹ para fazer jus ao registro da marca, não basta que o seu titular prorrogue o registro,

¹⁹⁰ STJ, REsp 1673450 RJ 2017/0055508-4, data da publicação 26/09/2017.

¹⁹¹ É importante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria INPI/PR nº 8, de 17 de janeiro de 2022, consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que dispõem sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Essa Consolidação possivelmente substituirá uma série de normas usadas neste texto. Nada obstante, em virtude de a entrada em vigor ocorrer apenas em 1º de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente, uma vez que o ato normativo

havendo o dever de que a marca seja utilizada da forma como foi concedida ou sem que seja alterado o seu caráter distintivo original destinado, a assinalar os produtos ou serviço para os quais foi registrada.¹⁹²

Do contrário, administrativamente, o registro poderá ser objeto de uma investigação de uso e de comprovação de uso da marca¹⁹³, sendo possível a declaração de caducidade pelo INPI, o que provocará a extinção do registro, caso o titular não justifique o desuso por razões legítimas.

A necessidade de que a marca mantenha a sua utilização para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada possui íntima relação com a classificação realizada para o registro, sendo um dos motivos para a relevância da classificação do registro marcário no âmbito da regulação da propriedade industrial.

Uma segunda função desempenhada pelas marcas que justifica a regulação da propriedade industrial no registro de marcas consiste na distintividade. Schmidt (2013) destaca que para que seja possível o registro de um sinal distintivo, não será possível que ele seja composto por palavras comuns, necessárias ou vulgares que tenham correlação com o produto ou serviço a ser identificado.

Segundo Barbosa (2002, p. 103), a distinguibilidade, em sua dimensão jurídica, demanda que o signo não seja passível de confusão com aqueles existentes no domínio comum. É condição essencial para a existência da marca que ela diferencie produtos ou serviços, o que se motiva pela necessidade de que o consumidor médio consiga perceber aquele sinal distintivo enquanto marca.

Ainda que um dos efeitos práticos do registro de um sinal distintivo como marca seja a restrição à livre concorrência, seria descabida a apropriação a título exclusivo de signos genéricos, vulgares, de uso comum, necessários ou descritivos, uma vez que culminaria por ensejar uma restrição excessiva à livre concorrência, em potencial concorrência desleal, o que justifica a análise da distintividade para fins de registro da marca.

Gama Cerqueira (1982, p. 757) afirma que as marcas devem efetivamente marcar os produtos, para diferenciá-los de outros. Assim, a função distintiva liga-se a própria razão de ser da marca, sendo uma função clássica que moldou toda a legislação marcária.

editado não se referiu a alterações de conteúdo, tão somente sistematizando as normas sobre o tema num único ato normativo.

¹⁹² Destaca-se que a primeira versão do Manual de Marcas do INPI foi editada por meio da Resolução INPI/PR nº 142, de 27 de novembro de 2014, tendo por objetivos basilares a necessidade de assegurar maior qualidade, transparência e uniformidade no âmbito do exame marcário; a busca por uma maior interlocução entre primeira e segunda instâncias na área de marcas, bem como o requisito da eficiência que, dentre outros, deve reger a Administração Pública.

¹⁹³ Conforme item 6.5.3 do Manual de Marcas do INPI (Resolução INPI/PR nº 249/2019).

Nesse sentido, Barbosa (2002, p. 35) destaca a impossibilidade de que sinais distintivos sejam utilizados tendo como objetivo causar óbices ao equilíbrio constitucional básico relativo a patentes ou outros títulos. Exemplifica dizendo que não seria possível a utilização do sistema de marcas objetivando frustrar a obtenção de patentes ou outros títulos.

Todas as demais funções das marcas estão relacionadas de forma direta ou indireta à distintividade. Não há, contudo, consenso quanto ao conteúdo da função distintiva. Para alguns, a função distintiva se desmembraria numa função-fim e numa função-meio. Schmidt (2013) defende que a primeira consistiria na identificação do produto ou serviço, ao passo em que a segunda seria atinente à indicação de procedência, dizendo respeito à pessoa do fabricante.

A distintividade da marca possui relação com a proteção do consumidor, uma vez que a identificação do produto ou serviço, confere ao consumidor informações quanto à indicação de procedência daquele fornecedor. Assim, a concessão do registro de um determinado sinal marcário conferirá um diferencial competitivo relevante num determinado segmento de mercado, considerando a obtenção do monopólio instrumental da utilização de um determinado sinal distintivo.

Barbosa (2006, p. 147) entende que o registro da marca deve ser compreendido como uma forma de monopólio legal. A obtenção desse direito de exclusividade decorre do modelo classicamente adotado pelas economias de mercado que a partir de um constructo jurídico, compreenderam a exclusividade artificial como um mecanismo de garantia ao criador ou investidor pelos investimentos realizados com vistas à obtenção da solução tecnológica ou produção da obra do espírito.

Pode-se compreender que regulação da propriedade industrial no registro de marcas também está diretamente relacionada à distintividade da marca, uma vez que essa função tem como uma de suas bases a proteção do consumidor em face de condutas comerciais que sejam destinadas a levá-lo a erro ou confusão, ao fornecer ao possível consumidor informações precisas quanto à identificação do produto ou do serviço.

A análise da distintividade do sinal distintivo para fins de registro constitui-se numa das condições de fundo para que a marca seja válida, sendo realizada tendo como base o conjunto em exame, o que será levado a efeito no âmbito do INPI em sede de exame substantivo, importante ferramenta na regulação da propriedade industrial no campo dos sinais distintivos, conforme se verá a seguir.

Uma outra função das marcas que justificaria a atuação regulatória do Estado no registro de marcas consiste na indicação de origem. Tradicionalmente, a doutrina entende que as marcas desempenham uma função de indicação dos produtos ou serviços relacionados. Pérot-Morel,

citado por Schmidt (2013, p. 56), entendia que a marca é a assinatura que o fabricante coloca no produto.

De fato, num primeiro momento, as marcas permitiam que se chegasse à origem da mercadoria, uma vez que, segundo o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, uma marca só poderia ser alienada em conjunto com o trespasse do estabelecimento empresarial, conforme destacado por Schmidt (2013).

Contudo, com o avanço das transações empresariais envolvendo este ativo, esta deixou de ser uma realidade, especialmente após a entrada em vigor do art. 21 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o qual previu a possibilidade de que os Estados determinassem as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, viabilizando a cessão da marca com ou sem a transferência do negócio ao qual pertença.

Não há necessidade, portanto, que haja o trespasse do estabelecimento para a cessão de uma marca, sendo possível, em determinados casos, que a marca pertença a uma *holding* que não conte com qualquer atividade produtiva.

É importante destacar, ainda, que segundo o Acordo TRIPS o uso de uma marca por um licenciado é prova idônea para afastar a possibilidade de caducidade do registro, *in verbis* (grifo nosso):

ARTIGO 19. Requisito do Uso.¹⁹⁴

1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado, após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

2. O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

Assim, a utilização de uma marca por um detentor da licença de uso possui o condão de viabilizar a formação de lastro probatório para o reconhecimento da marca num eventual processo administrativo de caducidade do registro marcário, o que acaba por representar uma mitigação da função da marca atinente à indicação da origem daquele produto.

Schmidt (2013) destaca, ainda, que a atual tendência relacionada à terceirização dos meios de produção também seria uma forma de mitigar o papel da marca como fator de indicação de origem dos produtos ou serviços. Isso significa dizer que a marca nem sempre terá

¹⁹⁴ Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 20 de dezembro de 2019.

o condão de indicar a origem do produto ou serviço, o que não interferirá no potencial de distintividade do sinal marcário.

Mesmo que nos dias atuais, diante dos novos modelos negociais, essa função das marcas esteja bastante esvaziada, pode-se entender como uma das bases para a construção da regulação da propriedade industrial no campo marcário, uma vez que, classicamente, o registro da marca demonstrava-se como uma forma eficaz de indicação da origem, evitando que o consumidor fosse levado a erro ou confusão.

Uma quarta função das marcas que fundamentaria o exercício da regulação estatal no registro da marca consiste na garantia de qualidade dos produtos ou serviços que as marcas identificam. Ao distinguir determinados produtos ou serviços de outros fabricados por fornecedores diversos, a marca fornecerá aos consumidores informações precisas quanto a sua reputação que, aliadas às características de cada produto ou serviço, colaborará para que a marca forme a sua clientela.

Não raro a opção por uma marca em detrimento da outra decorre da percepção da clientela de que aquele produto ou serviço possui uma qualidade diferenciada em relação aos demais do mesmo segmento de mercado, sendo que o êxito do titular daquela marca poderá ser proveniente desse aumento da lealdade do seu público consumidor em relação ao sinal distintivo.

No plano fático, há uma dificuldade prática para que as marcas desempenhem esse papel de garantia da qualidade em todos os casos, dada a inexistência de norma que vincule a observância de determinados padrões de qualidade. Isso porque, numa relação jurídica entre franqueado e franqueador, por hipótese, será possível que a qualidade seja observada ou não, o que dependerá do formato empresarial adotado.

Ainda assim, a função das marcas atinente à garantia da qualidade pode ser considerada como um dos fundamentos para a regulação da propriedade industrial no campo marcário. Isso porque, apesar de não haver normas que vinculem a observância de padrões de qualidade, não é incomum que isso seja previsto por meio de cláusulas contratuais estabelecidas em contratos de franquia.¹⁹⁵

Ao discorrer sobre o contrato de franquia, Cretella (2002, p. 117), diz que

Especialmente importante é a qualidade dos produtos e dos serviços e se estão mantidos dentro dos padrões uniformes da franquia, mantendo assim a preferência do público pelo produto, promovendo o nome da marca do franqueador perante a coletividade [...]

¹⁹⁵ O sistema de franquia empresarial encontra-se previsto na Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019.

Uma outra função das marcas que fundamenta a regulação da propriedade industrial por meio do registro marcário é a publicitária. A disponibilização de um produto ou serviço no mercado estabelece de imediato uma mensagem publicitária para aquele bem, a qual independe da existência de um *slogan* publicitário. Isso confere ao possuidor do sinal distintivo um diferencial competitivo alterando, potencialmente, a dinâmica lógico-produtiva do mercado interno.

Há casos em que a identificação do produto ou serviço por meio do sinal marcário é tão eficiente que informa o que contém ou para o que é destinado o produto ou serviço, cumprindo a sua função publicitária imediatamente.

Contudo, há autores como Vidal, citado por Schmidt (2013), que entendem que a função publicitária estaria diretamente relacionada às marcas de alto renome. Por outro lado, em sentido mais amplo, autores como Roncaglia, Galli e Casaburi, referidos por Schmidt (2013), compreendem que toda marca exerce função publicitária, independentemente do seu renome.

Para Schmidt (2013) a notoriedade não se demonstra como um requisito essencial da função publicitária, mas uma vez que a marca se notabilize, ela começará a veicular mensagens outras além da simples apresentação do produto.

A função publicitária das marcas possui relação com a distintividade do sinal marcário, sendo corroborada por regras que permitem que o comerciante divulgue a marca das mercadorias que disponibiliza à venda, sem a necessidade de anuência prévia do fabricante do produto; que possibilitam que o titular da marca se oponha a formas de comercialização que agridam a imagem da marca e que reprimam o aproveitamento parasitário das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas, evitando a dissolução do signo distintivo (Schmidt, 2013, p. 70).

Em qualquer sentido que se adote para a função publicitária, ela pode ser entendida como um dos fundamentos para a regulação da propriedade industrial no campo marcário, considerando os possíveis efeitos na concorrência e no mercado interno decorrentes da disponibilização de um produto ou serviço de uma determinada marca.

O entendimento de que o direito marcário, em sentido amplo, tem por finalidade a regulação das relações comerciais, pode comprovar que dentre os vários atos administrativos realizados pelo INPI no campo marcário, alguns revestem-se de fato em atividade regulatória, com impactos no mercado interno, na livre concorrência e na tutela do consumidor.

Em decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁹⁶, prolatada pelo juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, consignou-se expressamente que

O direito marcário tem por escopo a regulação das relações de comércio de molde a evitar o aproveitamento parasitário de marcas, a concorrência desleal e, mais modernamente, a confusão por parte do público consumidor a respeito dos produtos/serviços que lhe são oferecidos.

Assim, parece prosperar o entendimento de que o registro marcário presta-se a um só tempo à regulação econômica, através da regulação da propriedade industrial em si mesma considerada.

A regulação proveniente do registro marcário possui um duplice efeito. De um lado, por meio do registro de uma marca, tem-se uma restrição à concorrência em favor de um titular, buscando, com isso, incentivá-lo a realizar investimentos no seu negócio, obtendo os proveitos econômicos decorrentes destes investimentos. Por outro lado, para a coletividade, o registro da marca presta-se a corrigir assimetrias de informação, garantindo relações comerciais sadias no mercado interno, protegendo o consumidor e evitando práticas concorrenciais desleais.

Segundo Abrão e Martins (2017), a relação entre o direito do consumidor e a livre concorrência dá-se de tal maneira que a depender da forma como se comportem no mercado interno, pode-se redundar numa maior ou menor expressão de cada um deles, servindo como mecanismo para a regulação do mercado e suporte ao equilíbrio entre eles.

Como visto anteriormente, as funções desempenhadas pelas marcas fundamentam a atuação regulatória do Estado no campo marcário, com vistas à redução de assimetrias de informação e proteção do consumidor, evitando práticas concorrenciais desleais.

E, em sendo assim, alguns dos atos administrativos direcionados ao exame, concessão e denegação do registro da marcário podem ser entendidos como atos de regulação.

Em linhas gerais, pode-se dizer que a concessão do sinal marcário importa no condicionamento da atividade privada atinente à exploração de um determinado sinal distintivo tanto para a coletividade, quanto para o titular. Para a coletividade, esse condicionamento deriva do efeito *erga omnes* oponível em razão do registro da marca, o que gera uma restrição da concorrência em favor do titular daquele ativo, impedindo que outros utilizem daquele mesmo sinal distintivo.

A eficácia *erga omnes* confere legitimidade *ad causam* perante terceiros, com oponibilidade em face de toda a coletividade. A concessão do registro da marca vincula toda a

¹⁹⁶ Conforme Processo nº 1998.51.01.026916-3, TRF 2ª Região,

coletividade à necessária observância da titularidade daquele sinal distintivo, o que significa dizer que aquele que obtenha o registro poderá se insurgir em face de qualquer um que pretenda se utilizar indevidamente do sinal distintivo de sua propriedade.

Para o titular, a propriedade do sinal distintivo por meio da concessão da marca importa num condicionamento não sob o prisma do legítimo direito de exercer a sua atividade empresarial independentemente do registro, mas sim sob a percepção de que, uma vez obtendo o título, a sua propriedade só se conservará, caso haja o uso efetivo, dentro das especificações do que foi concedido.

Segundo o item 6.5 do Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução INPI/PR nº 249, de 09 de setembro de 2019,

[...] além de prorrogar o registro, o titular possui o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter o seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Assim, não basta que o titular possua o registro da marca para que o seu direito de propriedade seja assegurado, sendo necessário que haja a utilização efetiva do sinal distintivo que lhe foi concedido, dentro das especificações concedidas. De outra forma, poderá ocorrer a extinção do registro através da declaração de caducidade.¹⁹⁷

A declaração de caducidade do registro da marca pode ser entendida como um típico ato de regulação, uma vez que importa numa limitação ao direito de propriedade, ao provocar a sua extinção em razão do não uso efetivo.¹⁹⁸

¹⁹⁷ A possibilidade de declaração da caducidade em razão do desuso faria com que os atos administrativos destinados a tal finalidade pudessem ser considerados como dotados de coercibilidade, uma vez que há neste caso uma sujeição dos particulares em virtude de uma decisão proferida pelo Estado, a qual envolve a extinção de um direito de propriedade. A possível sanção seria a própria declaração de caducidade em razão do desuso. Numa interpretação dos conceitos dos demais atributos para a configuração deste ato como inerente ao exercício via poder de polícia, poder-se-ia entender como presentes os atributos da discricionariedade e da autoexecutoriedade. A discricionariedade poderia ser entendida como presente uma vez que a caducidade do registro da marca poderá ser declarada caso haja o desuso identificado pelo não início da marca no Brasil, bem como pela não utilização do registro por mais de cinco anos consecutivos ou se dentro do mesmo prazo a marca tenha sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo original. A possibilidade de que o titular justifique, por razões legítimas, tais circunstâncias confere uma margem de discricionariedade na tomada de decisão, posto tratar-se de cláusula aberta a ser interpretada pelo examinador. Por fim, a autoexecutoriedade encontra-se presente uma vez que a decisão tomada pelo INPI não necessita de concordância do particular ou provimento judicial, sendo plenamente exequível. Diante disso, para os adeptos do conceito restrito de regulação, esse poderia ser entendido como um exemplo de ato praticado no exercício de poder de polícia. Já para aqueles que entendem a regulação em sentido amplo, considerando tratar-se de ato que envolve a restrição a um direito de propriedade que culmina na sua própria extinção, com potenciais efeitos no mercado e na livre concorrência, estaremos diante de um ato de regulação.

¹⁹⁸ A utilização do termo regulação dá-se, nesse contexto, em sentido amplo, incluindo toda e qualquer atividade do Estado direcionada a ordenar atividades econômicas e solucionar falhas de mercado. Entende-se coercibilidade como o atributo através do qual a Administração tem de poder de exigir o seu cumprimento, sob risco de imposição de uma sanção. No caso em tela, o Estado exige a utilização da marca concedida pelo registro, sob pena de ser extinto o registro, com a declaração da caducidade.

Ainda que não haja obrigatoriedade do registro de uma marca para que um particular comercialize um produto ou serviço, tal não retira o caráter regulatório do registro da marca. Isso porque, caso o titular pretenda se valer do monopólio decorrente do título, será necessário que se submeta à regulação realizada pelo INPI com vistas à concessão do título. Isso ocorrerá, num primeiro momento, através da observância às condições estabelecidas na Lei nº 9.279, de 1996 e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI.

Contudo, é importante destacar que a obtenção do registro de uma marca não é condição suficiente para que o seu titular goze dos proveitos decorrentes da exclusividade. Além do dever de prorrogar a concessão, será necessário que a marca seja efetivamente utilizada, sob pena de que haja a declaração de caducidade pelo INPI.

A possibilidade de declaração de caducidade pelo INPI pode ser considerada como um ato de regulação em sentido amplo, uma vez que envolve o estabelecimento de um controle pelo Estado que, *in casu*, ocorrerá através da aferição da efetiva utilização da marca.

Em contrapartida, caso se adote um sentido mais restrito para o termo regulação, a exemplo daquele previsto no art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007, a declaração de caducidade não poderia ser vista como ato de regulação, uma vez que para essa Lei, o ato de regulação pode ser ou não normativo, mas deve disciplinar ou organizar um determinado serviço público. Nesse caso, os principais exemplos de atos de regulação praticados pelo INPI no âmbito do registro de marcas seriam a edição de regulamentos setoriais para delimitar os procedimentos relacionados ao exame deste tipo de processo administrativo, bem como atos administrativos que se prestem a organizarem ou disciplinarem o serviço, tais como o ato de depósito do pedido e de emissão do certificado de registro.¹⁹⁹

Segundo Morgado (2018, p. 51)

E, no caso, a relevância da sanção pelo não uso da marca repousa na exigência econômica e social de que o bem que foi apropriado (e, portanto, retirado do patrimônio comum) seja socialmente aproveitado. Não faria sentido que um direito que confere exclusividade de uso e exploração econômica de um sinal, para distinguir produtos ou serviços em determinado segmento de mercado, não fosse usado no curso daquelas atividades, cerceando a liberdade dos concorrentes e, em última análise, a liberdade em geral. O sinal objeto do direito de propriedade, enquanto bem imaterial, depende do uso para se concretizar, para se consolidar no mercado. Sem o uso, a marca seria um fim em si mesma, impondo-se por si só. Ela há que ser resultado de um processo que se concretiza com o uso, através da disponibilização dos produtos ou serviços para o público.

¹⁹⁹ Levando-se em consideração o conceito legal previsto nesse dispositivo, há outras hipóteses que podem ser entendidas como exemplos de regulação no INPI: a concessão de patentes e registros, a classificação das patentes e registros, o arbitramento da remuneração pelo INPI nas hipóteses dos arts. 65 e 73, §5º e §6º da Lei nº 9.279, de 1996. A declaração de caducidade, a licença compulsória e a declaração de nulidade poderiam ser entendidas como exemplos de atos de fiscalização, seguindo-se o que estabelece o art. 2º, XII do Decreto nº 6.017, de 2001.

A exemplo do INPI, outras entidades administrativas responsáveis pela regulação de diferentes setores econômicos também se utilizam do instrumento da caducidade²⁰⁰, tais como a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica²⁰¹, a ANTT- Agência Nacional de Transportes Terrestres²⁰², a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações²⁰³; a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil²⁰⁴; a ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários²⁰⁵; a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar²⁰⁶; a ANM – Agência Nacional de Mineração²⁰⁷ e a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.²⁰⁸

Um ponto em comum em todos esses casos reside no fato de que neles observa-se a utilização da caducidade como forma de extinção do direito, tendo sido relacionada a caducidade à imposição de penalidades aos agentes em função da prestação do serviço de forma inadequada ou deficiente, sendo uma expressão do seu poder fiscalizatório.²⁰⁹

De fato, analisando as hipóteses em que a Lei nº 9.279, de 1996 admite a declaração da caducidade por parte do INPI observa-se que tal decorrerá tanto da não utilização da marca no Brasil dentro do prazo cinco anos contados da concessão, bem como se o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.²¹⁰

Morgado, citando Fernández-Nóvoa (2018, p. 111) afirma que é imprescindível utilizar a marca a fim de consolidar o processo de individualização, identificação ou associação entre o sinal e o bem assinalado.

A utilização da marca consolida o direito enquanto bem imaterial. Assim, a possibilidade de declaração da caducidade justifica-se porque a restrição à concorrência inerente ao registro de um sinal distintivo não deverá perdurar se o titular não está efetivamente

²⁰⁰ Relativamente à ANCINE, não foram localizadas normas complementares editadas pela agência que fossem relacionadas à caducidade e no Regimento Interno da Agência não constam atribuições relacionadas à declaração de caducidade, o que pode decorrer do fato de não constar dentre as atribuições da autarquia especial a concessão ou outorga de direitos, nos termos do art. 2º do Regimento Interno (Resolução de Diretoria Colegiada nº 59, de 2 de abril de 2014) c/c arts. 5º e 6º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

²⁰¹ Conforme Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 11 de junho de 2016.

²⁰² Resolução ANTT nº 5.935, de 27 de abril de 2021.

²⁰³ Resolução ANATEL nº 589, de 7 de maio de 2012.

²⁰⁴ Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

²⁰⁵ Resolução ANTAQ nº 3259, de 30 de janeiro de 2014.

²⁰⁶ Resolução Normativa ANS nº 440, de 13 de dezembro de 2018.

²⁰⁷ Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018.

²⁰⁸ A Resolução RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, Regimento Interno da ANVISA, trouxe a previsão de declaração de caducidade em alguns momentos (art. 107, art. 108, art. 110 e art. 111).

²⁰⁹ Conforme Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 0002/2019/ANEEL.

²¹⁰ Conforme art. 143 da Lei nº 9.279, de 1996.

se utilizando daquela marca, caso contrário poderia servir como incentivo à adoção de práticas comerciais abusivas ou anticoncorrenciais.

A obrigação de utilização da marca constitui-se, por essência, numa expressão da função social da propriedade industrial, como decorrência do art. 5º, XXIII CF. Desse modo, o registro do sinal distintivo em si, presta-se a incentivar os investimentos no mercado interno, minorando os riscos de que o consumidor seja levado a erro ou confusão, não podendo constituir-se numa ferramenta utilizada apenas e tão somente para inibir a concorrência, o que potencialmente ocorreria caso não houvesse a previsão da necessidade de utilização da marca.

Para a propositura do processo administrativo de caducidade, o requerente deverá justificar o seu legítimo interesse, o que poderá estar baseado em direitos já adquiridos ou mesmo na mera expectativa de direitos. O Manual de Marcas do INPI estabelece as condições para a caracterização do legítimo interesse.²¹¹

O estabelecimento de condicionantes para a caracterização do legítimo interesse para a propositura do processo administrativo de caducidade, reveste-se em mais uma expressão do exercício de regulação pelo INPI, ao gerar uma limitação para a propositura do processo administrativo, as quais não foram estabelecidas pela Lei nº 9.279, de 1996, tendo sido repassada a definição para o âmbito da edição de Regulamentos Setoriais pelo INPI.

Classicamente, o conceito de regulação, decorre da concepção econômica relacionada à atuação estatal em face dos mercados tendo como fito a correção de falhas de mercado. Nada obstante, segundo Guimarães (2007), na prática, a regulação assumiu outras funções para além de tão somente garantir o regular funcionamento da economia. Pode-se dizer, portanto, que a regulação passou a assumir contornos sociais, possuindo outras missões, tais como a tutela dos trabalhadores, do meio ambiente e dos consumidores.

Nesse contexto, a prova do uso efetivo em sede de processo administrativo de caducidade surge como uma expressão da regulação em seu aspecto social, dentro do contexto da exigência de que o titular do monopólio respeite o interesse público de desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico.²¹²

Para a prova do uso efetivo, será realizado um procedimento destinado à investigação de uso e comprovação de uso da marca, o que abrangerá os cinco anos anteriores à data de requerimento da declaração de caducidade. Caberá ao titular da marca acostar aos autos

²¹¹ Segundo o item 6.5.1. do Manual de Marcas do INPI, são condições para a caracterização do legítimo interesse: Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins; Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda; Direito de personalidade; Direitos autorais; Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

²¹² A função social da propriedade foi prevista no art. 5º, XXIII CRFB, no rol dos direitos e garantias fundamentais.

documentos comprobatórios de que no período objeto de investigação, houve o atendimento ao art. 143, I e II da LPI. Para que haja a efetiva comprovação do uso efetivo, os documentos apresentados não podem contemplar eventuais modificações no sinal distintivo que foi concedido pelo INPI, de forma a alterar o seu caráter distintivo original, devendo ser apresentado tal como presente no certificado de registro.²¹³

Desse modo, a declaração de caducidade também pode ser entendida como um ato com características tipicamente regulatórias, uma vez que através dela o Estado realiza uma intervenção na propriedade privada do titular do sinal distintivo, gerando a extinção daquele direito.

Deve-se destacar, contudo, que não apenas o registro da marca em si e a declaração de caducidade poderiam configurar como atos de regulação no campo da concessão de registros de marcas.

Di Pietro (2003) entende que as características da regulação envolvem três pilares básicos. Um primeiro atinente ao estabelecimento de regras. Um segundo relacionado ao controle das atividades privadas e, por fim, o terceiro referente ao atendimento à finalidade pública no sentido do regular funcionamento da economia.

Nesse sentido, a edição de regulamentos setoriais pelo INPI reveste-se na primeira característica atinente ao estabelecimento de regras. Por meio da emissão dos mencionados atos normativos, o Instituto estabelece condições ao pedido de registro de marcas, por dicção expressa do art. 101 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como normas técnicas relacionadas ao exame.

O estabelecimento de condições à apresentação do pedido destinado à concessão da marca constitui um ato de regulação, uma vez que, como visto no Capítulo 1 deste estudo, o ato de regulação está diretamente relacionado ao estabelecimento de limitações e condições à prestação do serviço ou ao exercício de atividades.

Nesse sentido, também foi conferida ao INPI a competência para a regulação das classificações dos registros de marcas de produtos ou serviços, o que também pode ser considerado como um ato de regulação.

O legislador conferiu ao Instituto a competência para estabelecer as referidas classificações, quando não fixadas em Tratado ou Acordo Internacional em vigor no Brasil, em decorrência do previsto no art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996.

Ainda que o Brasil não seja signatário do Acordo de Nice, o Brasil adota a

²¹³ Segundo constante do item 6.5.3 do Manual de Marcas do INPI.

Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, para classificar os registros num determinado segmento de mercado, o que se deu a partir da edição do Ato Normativo INPI nº 150, de 3 de janeiro de 1999.²¹⁴

Nada obstante, ainda que atualmente o Brasil se utilize da Classificação de Nice para o registro de marcas, isso não suprimiu a competência do Instituto para a regulação da classificação de produtos ou serviços que tenham o registro da sua marca no INPI.

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) possui uma lista de 45 (quarenta e cinco) classes contemplando dados sobre os diferentes tipos de produtos e serviços enquadrados nas classes, mas essas informações não são exaustivas, não incluindo todas as possibilidades de produtos e serviços.

Não raro, a classificação internacional não é capaz de elucidar todas as hipóteses possíveis de enquadramento de um produto ou serviço numa das suas classes. Assim, a despeito de o Brasil adotar a Classificação Internacional de Nice (NCL), permanece a competência regulatória do INPI para a edição das listas auxiliares.²¹⁵

Nesse contexto, em que pese a adesão do Brasil à Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), tal não retira o poder regulatório do INPI para o estabelecimento das classes, o que atualmente dá-se através da publicação de Listas Auxiliares de produtos e serviços, além da possibilidade ainda vigente para que o INPI regule toda a classificação de produtos e serviços em si, num cenário hipotético em que não mais fosse adotada a Classificação de Nice.

Como visto anteriormente, a inclusão de um determinado produto ou serviço numa determinada classe produz impactos relevantes na regulação da propriedade industrial.

Grosso modo, pode-se dizer que a concessão de um registro de uma marca numa determinada classe confere monopólio ao titular de um sinal distintivo dentro de um determinado segmento mercadológico. Assim, há uma grande relevância na classificação adotada quando do registro marcário, uma vez que o monopólio será aderente aquele segmento mercadológico dentro de uma determinada classe, ressaltando-se os casos de marcas de alto renome que terão proteção em todas as classes.²¹⁶

²¹⁴ O Ato Normativo nº 150, de 1999 está disponível na plataforma WIPO lex. Em 2013 esse ato normativo foi reeditado pelo INPI em 18/03/2013, por meio da edição da Resolução nº 34/2013, vindo a ser revogado pela publicação da Resolução nº 89, de 2013, dispondo sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas.

²¹⁵ Segundo informação constante da *home page* do INPI “o sistema de classificação é dividido entre produtos, listados nas classes 1 a 34, e serviços, listados nas classes 35 a 45. É importante saber que as classes e listas não são exaustivas, ou seja, não incluem todos os tipos de produtos e serviços que existem. Para complementar as listas originais da Classificação Internacional de Nice, o INPI criou as Listas Auxiliares.”

²¹⁶ Conforme art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Isso porque, a concessão do registro de uma marca para um titular num determinado segmento mercadológico inviabilizaria, em tese, que um outro titular obtivesse o registro daquele signo distintivo no mesmo segmento, ressalvadas hipóteses excepcionais, casos em que ainda que semelhantes, mas não idênticos, os signos possuam distintividade capaz de evitar a confusão ou erro do consumidor sobre aquele determinado produto ou serviço.

Em hipóteses residuais, a análise da concorrência no registro de marcas pode chegar a níveis de especialidade que levem em consideração diferentes níveis de consumo. Exemplifica-se com julgado sobre o caso Hermès, no âmbito do Recurso Extraordinário Nº 115.820-4 – RJ, Primeira Turma (DJ, 19.02.1993), no qual ainda que as duas interessadas no registro tivessem o mesmo signo distintivo (Hermes e Hermès) e objetos sociais parcialmente coincidentes, segundo Barbosa (2002, p. 3) “*os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos mercados.*”

Nesse sentido, Gama Cerqueira (1982, p. 68) defende que

[...] a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.

A classificação das marcas auxilia na concretização do princípio da especialidade, mas não exaure a aplicação deste princípio. Isso porque, a “organização minuciosa das marcas em classes de serviços ou produtos, estabelecidas conforme a classificação internacional de Nice, agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a proteção com o intuito de inibir a utilização de marcas idênticas ou em alto grau de semelhança.”²¹⁷

A especificação dos produtos e serviços que a marca visa assinalar será realizada mediante o enquadramento nas Classes constantes da Classificação adotada pelo INPI sendo que, caso sejam “utilizados os termos pré-aprovados constantes da Classificação Internacional de Nice e das listas auxiliares disponibilizadas pelo INPI”, o pedido ficará dispensado de análise da adequação da especificação.²¹⁸

Nota-se que a atuação regulatória pelo INPI ocorreria tanto no estabelecimento da classificação em si nos termos do previsto no art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996, o que hoje dá-

²¹⁷ Recurso Especial nº 1.238.041 – SC (2011/0035484-1) e-STJ, fl. 283.

²¹⁸ Conforme item 5.4.3 da Terceira Edição do Manual de Marcas do INPI.

se em primazia através da edição das chamadas listas auxiliares, quanto na análise da adequação da especificação de um produto ou serviço numa determinada classe.²¹⁹

O registro de uma determinada marca num segmento de uma classe produz impactos na livre concorrência, sendo que a especialidade da marca é o principal elemento do direito de exclusividade. Segundo Barbosa (2002) em decorrência do princípio da especialidade, a análise da concorrência é indispensável nos registros de marcas.

Desse modo, o estabelecimento da classificação dos registros das marcas por meio das listas auxiliares ou da classificação em si, produz impactos na livre concorrência e no mercado interno, constituindo-se em ato de regulação da propriedade industrial.

Em que pese um dos efeitos próprios do sistema marcário em todo o mundo ser a limitação à livre concorrência, pode-se compreender que tanto o estabelecimento da classificação de produtos ou serviços, quanto a análise da adequação da classificação poderiam demonstrar-se como expressão do poder regulador do Estado, sendo algumas das justificativas para a regulação da propriedade industrial no registro de marcas.

Primeiro porque a classificação de produtos ou serviços produz inegáveis efeitos na correção de falhas de mercado e como forma de evitar a concorrência desleal, evitando que coexistam produtos ou serviços dentro do mesmo segmento de mercado com a mesma marca.

Segundo porque, confere ao titular daquele monopólio a exclusividade e oponibilidade *erga omnes* em face de terceiros num determinado segmento mercadológico, demonstrando-se “um relevante instrumento administrativo, principalmente no que se refere à busca de anterioridades.”²²⁰

Em sede de exame substantivo, será possível que o INPI proceda às adequações na especificação dos produtos ou serviços, nos casos de existência de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, o que poderá ocorrer de ofício, caso toda a especificação possa ser alocada em outra classe; se parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada e para tornar os termos da especificação mais claros e precisos. Nos demais casos em que o examinador de marcas perceba a necessidade de alteração da especificação fornecida com a classe reivindicada, será formulada uma exigência para que o requerente reapresente a especificação.²²¹

²¹⁹ Segundo o item 10.1.1 da Terceira Edição do Manual de Marcas, caso não seja encontrado o produto ou serviço desejado após pesquisa às listas de classificação, o usuário pode, por meio de retribuição específica e preenchimento de formulário correspondente apresentar uma consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

²²⁰ Conforme terceira edição do Manual de Marcas, instituída pela Resolução INPI/PR nº 249, de 2019.

²²¹ Trata-se de entendimento que pode ser obtido a partir da análise dos itens 5.4.1 e 5.4.2 do Manual de Marcas do INPI.

A possibilidade de que o Instituto realize alterações na especificação dos produtos ou serviços às classes reivindicadas ou formule exigências para o prosseguimento do processo, reveste-se em típica intervenção estatal na autonomia privada do requerente²²², o que pode se caracterizar como um ato de regulação, uma vez que se presta a disciplinar o serviço²²³.

Não há uma liberdade ampla e irrestrita na indicação da especificação e da classe reivindicada, cabendo ao INPI analisar se o sinal distintivo para o qual se pretende o registro possui aderência à classe reivindicada. Isso ocorre não apenas em razão da necessidade administrativa de categorização dos produtos e serviços em classes, mas principalmente porque a reivindicação de uma determinada classe importa necessariamente numa restrição à concorrência naquele segmento mercadológico, como efeito lógico do próprio sistema marcário.

Trata-se de uma decorrência da aplicação do princípio da especialidade ou especificidade, segundo o qual o direito de exclusividade do titular da marca limita-se ao escopo dos produtos e serviços assinalados, de tal forma que poderão existir marcas idênticas ou similares em segmentos de mercado diversos. Isso significa dizer que a proteção concedida pelo registro está adstrita aos limites da especificação do produto ou serviço e da classe reivindicada.

Assim, a possibilidade de que o INPI intervenha tanto para estabelecer as classes, seja originalmente ou pelas listas auxiliares, quanto para adequar a especificação realizada, constitui-se numa intervenção na autonomia privada do requerente, impactando também nos eventuais direitos dos usuários e constituindo-se num ato de regulação.²²⁴

Ao atuar de ofício na alteração da especificação ou formulando exigências para a adequação da classe reivindicada, em alguns casos, será possível que haja de fato uma alteração da abrangência da proteção conferida ao sinal distintivo concedido. No plano fático, tal poderá revestir-se em ato de regulação uma vez que relacionado ao estabelecimento de uma

²²² Segundo Oliveira (2018), a regulação abrange a intervenção estatal na atividade econômica envolvendo os serviços públicos e as atividades econômicas em sentido estrito.

²²³ Segundo o art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007 considera-se regulação todo e qualquer ato que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos.

²²⁴ Pela interpretação que pode ser extraída do art. 2º, XI do Decreto nº 6.017, de 2007, o ato de regulação não é apenas o ato normativo, podendo ser incluídos outros atos administrativos que também se prestem à disciplinar ou organizar um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos. Desse modo, no âmbito da classificação de registros de marcas de produtos ou serviços, não apenas o estabelecimento em si da classificação pode ser considerado como um ato de regulação, mas também a análise quanto à especificação realizada, uma vez que há a possibilidade de que sejam realizadas adequações pelo INPI ou formuladas exigências aos requerentes. Não raro, a adequação de ofício e a formulação de exigências poderão restringir o âmbito da especificação inicialmente pretendido pelo requerente, o que impactará no eventual direito ao monopólio que o requerente fará jus caso obtenha o registro.

condicionante à obtenção do registro o que, *in casu*, será a exigência formulada pelo INPI ou a alteração de ofício.

Desde 09 de setembro de 2019, a partir da edição da Resolução INPI/PR nº 248, com redação alterada pela Resolução INPI/PR nº 257, de 2020 e pela Portaria INPI/PR nº 016, de 2021, passou a haver a disciplina do registro de marca em sistema multiclasse, autorizando a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice.²²⁵

A possibilidade de depósito do pedido de registro de marca em sistema multiclasse não retira a relevância do aspecto regulatório inerente à atuação do INPI, tanto na análise da especificação, quanto no estabelecimento da classificação em si.

Por força de dicção expressa da Resolução INPI/PR nº 248, de 09 de setembro de 2019, passou a ser possível o pedido de registro de marca em sistema multiclasse, possibilitando a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice, sendo que a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe.²²⁶

Essa análise realizada em cada uma das classes poderá resultar no deferimento do pedido, nos casos em que o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe; indeferimento do pedido, nas hipóteses em que o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as suas classes ou o deferimento parcial, caso o sinal marcário incorra em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços.²²⁷

Em caso de divergência entre a especificação fornecida para os produtos e serviços e as classes informadas, será possível a formulação de exigências relacionadas ao pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para a indicação de produtos e serviços a serem excluídos do escopo da especificação realizada pelo depositante.²²⁸

A possibilidade conferida ao INPI para que restrinja ou altere de ofício a especificação de produtos ou serviços que resulta no deferimento parcial do pedido, reveste-se em ato com características regulatórias, uma vez que projeta efeitos sobre a extensão do registro eventualmente obtido pelo requerente, numa intervenção estatal à escolha baseada unicamente em interesses particulares.

²²⁵ Conforme art. 2º da Resolução INPI/PR nº 248, de 2019.

²²⁶ Conforme art. 2º c/c art. 3º da Resolução INPI/PR nº 248, de 2019.

²²⁷ Nos termos do previsto no art. 4º da Resolução INPI/PR nº 248, de 2019.

²²⁸ Conforme art. 5º da Resolução INPI/PR nº 248, de 2019.

Por via de consequência, poder-se-ia dizer que, nesses casos, o requerente só obterá o deferimento do seu pedido com a atuação do INPI restringindo e limitando o escopo da especificação fornecida pelo depositante, o que se caracteriza como uma atuação tipicamente regulatória.

Um outro momento em que pode ser verificada a presença de atividades tipicamente regulatórias pode ser visualizado no exame substantivo dos pedidos de marcas.

O exame substantivo de um pedido de marca realizado no âmbito do INPI é a essência do exame marcário, sendo a etapa em que ocorre a verificação se o sinal pretendido respeita às condições previstas na Lei nº 9.279, de 1996 e nos Regulamentos Setoriais editados pelo INPI, especialmente o Manual de Marcas do INPI e a Resolução INPI/PR nº 88, de 14 de maio de 2013, por força de dicção expressa do art. 155 da LPI.²²⁹

A análise realizada em sede de exame substantivo não se confunde com a mera conferência de aspectos formais para fins de deferimento do eventual registro, possuindo nuances com características regulatórias.

Em exame substantivo, o examinador verificará se a marca requerida se constitui num sinal visualmente perceptível e, em o sendo, deverá revestir-se de distintividade, prestando a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa. Além disso, haverá a verificação se a marca incide em alguma das proibições legais, no que tange a sua constituição, o seu caráter lícito e a sua veracidade ou disponibilidade.²³⁰

Há possibilidade de que, em sede de exame substantivo, o examinador formule exigências. Entende-se a exigência como “o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo.”²³¹

Várias são as hipóteses que ensejam a formulação de exigências no exame substantivo. São exemplos a especificação de produtos ou serviços inadequada; a falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros; falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro; atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação; procuração ou documentação referente à prática conjunta de atos ausentes, ilegíveis, incompletos ou contendo

²²⁹ Segundo a Resolução INPI/PR nº 88/2013, são etapas do exame substantivo do signo que seja objeto de um pedido de registro: I) Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; II) Análise da disponibilidade do sinal marcário; III) Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro e IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

²³⁰ Conforme item 5 do Manual de Marcas do INPI.

²³¹ Conforme item 5.19.1 do Manual de Marcas do INPI.

divergências de informação; documentos de comprovação da prioridade incompletos, ilegíveis, desacompanhados de tradução ou ausentes, dentre outros.

Nesses casos, só será possível o prosseguimento do pedido com o exame, caso respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada. Por outro lado, caso não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.²³² A possibilidade de que o pedido seja arquivado em função da não resposta à exigência demonstra o caráter regulatório da atuação do INPI no âmbito do registro de marcas, dado que, não raro, o atendimento às exigências poderá acarretar a retirada de termo ou elemento do sinal, numa interferência na autonomia privada.²³³

O exame substantivo do pedido de registro da marca é o mecanismo pelo qual o Estado, através do INPI, realiza uma análise da presença das condições necessárias ao registro, incluindo-se a ausência das proibições legais, bem como a regularidade dos documentos obrigatórios e a adequação da especificação de produtos ou serviços às classes reivindicadas.

As etapas de análise do exame substantivo estão previstas no art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88, de 2013, envolvendo quatro postulados, quais sejam: a) análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; b) análise da disponibilidade do sinal marcário; c) análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro e d) apresentação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.²³⁴

A ausência de liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário constituem impeditivos à concessão do registro, envolvendo a análise de aspectos subjetivos pelo Estado, a ser realizado no âmbito do INPI, coadunando-se aos aspectos regulatórios do registro marcário.

Caso a concessão do registro marcário fosse desprovida de qualquer análise interpretativa e sem repercussões no mercado interno, talvez estivéssemos diante de uma concessão em que não se tem a atuação regulatória do Estado, sendo tão somente constitutiva

²³² Conforme art. 159, §1º e §2º da Lei nº 9.279, de 1996.

²³³ Segundo o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, será possível que na resposta à exigência o requerente do pedido solicite em sua defesa a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, sendo admitida a possibilidade de alteração da marca, caso atendidas as seguintes condições: a) a retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido e b) o sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem. Ainda, o item 5.19.1 do Manual de Marcas do INPI nos informa que essas alterações serão "aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos".

²³⁴ Conforme art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013.

de direitos tal como ocorre no âmbito de outros órgãos públicos responsáveis por registros diversos, o que não pode ser dito no presente caso.²³⁵

Parte da análise realizada em sede de exame substantivo envolve o exame do requerimento apresentado à luz de cláusulas gerais. Essa análise dotada de grande abertura interpretativa ocorre, dentre outros casos, na aferição da liceidade do sinal no que tange a sua não interdição legal por motivo de ordem pública²³⁶ ou em razão da moral e dos bons costumes.²³⁷

Em linhas gerais, para Nery (2002, p. 5), as cláusulas gerais correspondem a formulações existentes na Lei que possuem o caráter significativamente genérico e abstrato. As cláusulas gerais relacionam-se aos princípios jurídicos, sendo o mecanismo através do qual o legislador permitiu o ingresso no ordenamento jurídico de princípios dotados de carga valorativa expressos ou implícitos.

Martins-Costa (1999, p. 340-341) define a cláusula geral como a

[...] disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluída’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico, a qual é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a decisão, motivo pelo qual, reiterados no tempo os fundamentos da decisão, será viabilizada a ressystematização destes elementos originalmente extra-sistemáticos no interior do ordenamento jurídico.

Nery (2002, pgs. 5-7) afirma que as cláusulas gerais possuem uma função instrumentalizadora, corporificando conceitos que se encontram abstrata e genericamente nos princípios gerais de direito e nos conceitos legais indeterminados.

Deve-se destacar, contudo, que as cláusulas gerais não podem ser entendidas como uma forma de exercício puro e simples da discricionariedade, sendo um mecanismo de conformação do ordenamento jurídico, o que ocorrerá através de valorações objetivamente válidas no ambiente social.

No plano fático, a utilização das cláusulas gerais no ordenamento jurídico, tal como o legislador se valeu em alguns incisos do art. 124 da Lei nº 9.279, de 1996, encontra o seu

²³⁵ Ao contrário do que ocorre no INPI, nos cartórios de registros públicos a decisão quanto à ilicitude, contrariedade, nocividade ou perigo aos bens públicos, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes, não é tomada pelo oficial de registro, mas sim pelo juiz, nos termos do previsto no art. 115 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

²³⁶ Para Vasconcelos e Fairbanks (2017, p. 250) “a normatividade da cláusula geral da ordem pública não deve ser compreendida como um fenômeno estático, passível de ser completamente definido e preenchido aprioristicamente. Pelo contrário, o instrumento é dotado de proposital flexibilidade e exige concreção para que seu sentido tenha alcance fixado no caso concreto.”

²³⁷ Conforme item 5.8 do Manual de Marcas do INPI.

fundamento na necessidade de que haja um certo grau de subjetivismo e imprecisão, a fim de que a decisão se amolde ao caso concreto através da utilização de valorações das regras sociais.

Para Tepedino (2003, p. 10),

Parece indiscutível a necessidade de se desenvolver, por parte do legislador e do intérprete, a técnica das cláusulas gerais, cuja adoção evita as profundas lacunas causadas pela evolução da sociedade; sendo impossível ao legislador acompanhar o passo dos acontecimentos, e infrutífera a tentativa de tipificar a totalidade das situações jurídicas que, assim como os bens jurídicos objeto do direito, multiplicam-se a cada momento. Entretanto, as cláusulas gerais, se utilizadas como nos códigos do passado, pouco contribuem para a superação da crise representada pela proliferação das fontes normativas. Percebe-se aí a diferença fundamental entre a cláusula geral admitida pela Escola da Exegese – e proposta novamente por esta espécie de neoexegese que hoje se apresenta, na esteira do Projeto de Código Civil –, e a técnica das cláusulas gerais imposta pela contemporaneidade, que reclama, necessariamente, uma definição normativa (narrativa) de critérios interpretativos coerentes com a ratio do sistema, voltada para valores não patrimoniais, como quer, no caso brasileiro, o texto constitucional.

As cláusulas abertas que devem ser objeto de interpretação pelo examinador de marcas quando da análise do pedido de registro de marca, possuem um conteúdo fluído, de tessitura aberta. A partir dessa análise realizada no âmbito do INPI, à luz das peculiaridades do caso concreto, teremos a formação do convencimento do examinador de marcas, com a prolação da decisão legal aplicável ao caso concreto.

Considerando os efeitos projetados no mercado interno a partir do registro de uma marca, especialmente no que concerne à restrição à concorrência decorrente do monopólio concedido pelo registro, tem-se que somente o Estado, por seus agentes legitimamente constituídos, poderá precisar o que pode ser considerado como contrário à moral e aos bons costumes, considerando a grande abstração conceitual.

Ainda assim, a respeito da análise da moralidade e dos bons costumes, o Manual de Marcas do INPI traz algumas diretrizes capazes de orientarem esse exame informando-se que essa avaliação levará em consideração as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade de tais produtos.²³⁸

Deve-se notar, ainda, que embora essa análise envolva aspectos relacionados ao nicho de produto, público-alvo e canais de distribuição, permanece a tessitura aberta para a definição, o que, somado às funções desempenhadas pelas marcas e às influências no mercado interno,

²³⁸ Conforme item 5.8.2 do Manual de Marcas do INPI.

demonstra-se uma expressão da atuação regulatória do Estado no âmbito da propriedade industrial.

Outros pontos em que se tem um conteúdo fluído compatível com a atividade regulatória no âmbito do exame marcário podem ser encontrados na análise da ofensa à honra ou à imagem individual, bem como o atentado contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração.

Assim como nas hipóteses anteriores, ainda que o Manual de Marcas do INPI traga algumas diretrizes orientadoras para esta análise, por essência, esta atividade demanda uma atuação do Estado na análise dos eventuais impactos no mercado interno e no seio social, o que se demonstra compatível com a análise regulatória realizada no âmbito dos registros marcários.

Um outro exemplo em que se tem a atuação regulatória em sentido amplo poderia ser encontrado nos processos administrativos de nulidade, forçosamente porque, assim como na declaração de caducidade, tem-se uma atividade em que o Estado, através do INPI, atua para ordenar atividades econômicas e solucionar falhas de mercado.

Isso porque,

[...] uma vez concedido o registro de marca, o mesmo poderá ser anulado administrativamente por meio de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujo prazo para interposição expira em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de expedição do certificado de registro/publicação da concessão.²³⁹

A declaração de nulidade pode ser realizada quando o registro tiver sido concedido em contrariedade ao previsto na Lei nº 9.279, de 1996, sendo possível que o processo administrativo de nulidade (PAN) seja instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse.

Considerando os efeitos decorrentes do registro de uma marca no mercado interno e na livre concorrência, deve-se reconhecer o interesse da União em todos os casos em que ocorre a declaração de nulidade.

Ainda que do sob o ponto de vista amplo, a declaração de nulidade possa ser compreendida como um ato de regulação, uma vez que produz efeitos na regulação do mercado, por meio deste ato, há uma interferência na propriedade privada para suprimir o registro anteriormente concedido, por meio da emissão de uma decisão dotada de autoexecutoriedade.

A autoexecutoriedade é um atributo típico dos atos praticados pela Administração Pública. Segundo Carvalho Filho (2017) corresponderia à prerrogativa para que as decisões

²³⁹ Conforme item 3.9 do Manual de Marcas do INPI.

sejam imediatamente executadas, sem a necessidade de consenso do administrado ou de prévia manifestação judicial.

Para Meirelles (1996, p. 115), o poder de polícia deve ser entendido como a “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.”

Por essa razão é que, para os adeptos do conceito restrito de regulação, a declaração de nulidade no âmbito do registro de marcas poderia ser considerada como uma expressão do exercício de poder de polícia, o qual também possui como características a discricionariedade²⁴⁰ e a coercibilidade²⁴¹.

Contudo, em que pese a declaração de nulidade seja claramente dotada do atributo da autoexecutoriedade, os atributos da discricionariedade e da coercibilidade tornam-se de mais difícil comprovação.

Primeiro, porque, em tese, o art. 165 da Lei nº 9.279, de 1996 não abriria margem à utilização da discricionariedade pelo examinador. Uma vez constatado que foi concedido em desacordo com as disposições da LPI, o registro dever ter a sua nulidade declarada.

Ainda assim, para conferir uma maior segurança jurídica, o legislador concedeu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que ocorra a instauração do processo administrativo de nulidade de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. Passado esse prazo, só restará a via judicial para o interessado ou o INPI, na qualidade de autor ou interveniente, postularem a nulidade do registro, o que se sujeitará ao prazo prescricional de 5 (cinco anos).²⁴² Diversamente, do que ocorre com o pedido de nulidade, o pedido de caducidade pode ocorrer a qualquer tempo, desde que observado o lapso temporal de 5 anos para a constatação da não utilização da marca.

Contudo, considerando que a análise da nulidade poderá envolver um novo exame substantivo do registro anteriormente concedido, no que se incluem eventuais alegações relacionadas à contrariedade à moral e aos bons costumes, à ofensa à honra ou imagem de pessoas, bem como contrariedade à liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, seria possível entender pela existência de alguma margem de discricionariedade na interpretação dessas cláusulas abertas.²⁴³

²⁴⁰ Entende-se a discricionariedade como a margem de liberdade conferida pela Lei ao Estado para que selecione a alternativa mais adequada ao caso concreto, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.

²⁴¹ A coercibilidade corresponde à faculdade de que o Estado se utilize de medidas coercitivas em face de uma possível resistência do particular.

²⁴² Conforme arts. 169 c/c art. 174 da Lei nº 9.279, de 1996.

²⁴³ Ressalte-se que as nulidades são majoritariamente oriundas da alegação de infringência do art. 124, XIX LPI, que refere-se à impossibilidade de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação

Relativamente à coercibilidade, considerando tratar-se de um atributo que envolve a imposição de sanções e, considerando que a declaração de nulidade decorre da concessão do registro em desacordo com as disposições previstas na LPI, não de uma conduta do titular do registro, não há que se falar na imposição de sanções em decorrência da prática deste ato administrativo.²⁴⁴

Para Aragão (2006), a regulação deve ser entendida como o plexo de medidas legislativas, administrativas e convencionais, através das quais o Estado atua restringindo a liberdade privada ou de forma indutiva, defendendo os interesses coletivos, determinando, controlando ou influenciando o comportamento dos agentes econômicos e, com isso, impedindo que ocasionem lesões aos interesses sociais definidos na ordem constitucional e orientando-os em direções que sejam socialmente desejáveis.

Desse modo, ainda que a declaração de nulidade realizada em sede de PAN congregue alguns dos atributos inerentes ao poder de polícia, talvez o melhor entendimento se conduza no sentido de tratar-se de um ato de regulação em sentido amplo.

Um outro momento em que o INPI atuaria no exercício de regulação, consiste em toda a regulação realizada pelo Instituto para o reconhecimento da marca de alto renome. A marca de alto renome constitui-se numa exceção ao princípio da especialidade, uma vez que a proteção conferida a partir do seu reconhecimento estende-se a todos os segmentos de mercado. Para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, faz-se necessário que o seu detentor possua previamente o registro no Brasil.

A grande relevância do reconhecimento das marcas de alto renome deriva do fato de que são signos distintivos que já gozam de reconhecimento do mercado, possuindo uma reputação positiva e prestígio que os diferenciam em relação aos concorrentes.

A respeito do tema, a Lei nº 9.279, de 1996 só trouxe normas gerais, estabelecendo no art. 125 que a marca registrada no Brasil que seja considerada de alto renome terá assegurada a proteção especial em todos os ramos de atividade. Não trouxe, porém, o que o requerente deve observar para que obtenha esse reconhecimento.

Nesse sentido, os procedimentos para o pedido e exame dos pedidos com fundamento no alto renome encontram-se dispostos nos itens 5.11.6; 5.12.3 e 9.6 do Manual de Marcas do INPI.

com marca alheia.” Nesse caso também encontramos o exercício de regulação, em sentido amplo, no âmbito do exame da alegação de nulidade, uma vez que a análise quanto à reprodução ou imitação será realizada dentro do juízo de discricionariedade do examinador, ainda que pautada por parâmetros legais, o que poderá importar na restrição de direitos para o requerente.

²⁴⁴ Conforme contido no art. 165 da Lei nº 9.279, de 1996.

Assim, por meio da Resolução INPI/PR nº 107, de 19 de agosto de 2013, com as alterações da Resolução nº 172, de 2016, ao estabelecer a forma de aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, o INPI realizou um ato com conteúdo tipicamente regulatório, uma vez que trouxe as condições que devem ser observadas pelo requerente para que obtenha o reconhecimento do alto renome.²⁴⁵

Além disso, a Lei 9.279, de 1996 trouxe a figura da marca notoriamente conhecida, que se constitui uma exceção ao princípio da territorialidade, a qual gozará de proteção especial no seu ramo de atividade independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, diversamente do que ocorre com o reconhecimento da marca de alto renome que depende da existência de prévio registro e estende-se a todos os segmentos de mercado.

O reconhecimento da marca notoriamente conhecida poderá ocorrer a partir de alegação utilizada em sede de oposição ou mesmo de ofício pelo INPI para indeferir o pedido de registro de uma marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. Trata-se de uma decorrência do art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris e do art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996.

A LPI e a CUP não estabelecem a definição de notoriedade e não definem critérios para a sua apreciação, de sorte que coube ao INPI, no exercício da regulação da propriedade industrial, estabelecer como se dará a aplicação desse comando legal, tendo estabelecido o entendimento de que a marca notoriamente conhecida será aquela que possui “certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar.”²⁴⁶

Em linhas gerais, em sede de oposição, para a aplicação dessa norma, o INPI estabeleceu a necessidade de que o impugnante seja nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; tenha legitimidade para impugnar e fundamentar o seu pedido e o faça acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.²⁴⁷

Assim, ao estabelecer os procedimentos relacionados à aplicação do art. 126 da LPI, o INPI atua no exercício da regulação da propriedade industrial no âmbito do registro de marcas.

Por fim, a própria análise de colidência entre sinais realizada em sede de exame substantivo por força do art. 124, XIX da Lei nº 9.279, de 1996 possui contornos tipicamente

²⁴⁵ Segundo o art. 3º da Resolução INPI/PR nº 107, de 2013, a comprovação do alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais: I) reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; II) qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados e III) grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. Além disso, a Resolução também traz informações sobre como deve ser realizada a apresentação das provas.

²⁴⁶ Conforme item 5.12.4 do Manual de Marcas do INPI.

²⁴⁷ Conforme item 5.12.4 do Manual de Marcas do INPI.

regulatórios uma vez que, eventualmente, poderão ocasionar limitações à autonomia privada, além de projetar efeitos na livre concorrência e no mercado interno.

Vale destacar que nesse caso, há atuação do INPI mesmo que haja acordo de convivência entre as partes, uma vez que a aplicação do inciso XIX de ofício interfere no mercado, conferindo proteção aos consumidores e concorrentes. A aplicação da distintividade corrobora uma prática regulatória da propriedade industrial, pois ao assim fazer estamos dispendo sobre o que os agentes de mercado efetivamente desejam, envolvendo o interesse público de não conceder sinais enganosos.

Em linhas gerais, a análise da colidência é calcada na impressão geral dos conjuntos e não apenas nos seus elementos individuais, sendo levados em conta os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos.²⁴⁸

Essa complexa análise, envolve aspectos relacionados à discricionariedade, poder da Administração para agir livremente, desde que dentro dos parâmetros legais e na defesa da ordem pública.

Não raro, na análise da colidência entre sinais, é possível a ocorrência de percepções diferentes sobre o mesmo conjunto marcário. É exatamente por isso que se trata de atividade tipicamente estatal, uma vez que somente ele poderá ter uma posição de supremacia em face dos particulares.

A discricionariedade desta análise não se confunde com arbitrariedade, sendo exercida em conformidade com as disposições previstas na legislação e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI. Porém, ainda assim, há grande margem de discricionariedade, o que decorre da própria essência do exame.

Destaca-se, ainda, que em decorrência do princípio da autotutela, caberá à Administração Pública, no exercício do controle da legalidade dos seus atos, anular aqueles que sejam eivados de ilegalidade ou revogar os que não sejam oportunos. Nesse sentido, destaca-se que a esfera administrativa é encerrada no INPI, com a eventual propositura de recursos administrativos envolvendo pedidos de marcas, realizada no Instituto, o que corrobora que o exercício de regulação no registro de marcas no INPI inclui a fase recursal.²⁴⁹

Cabe destacar que, em muitos momentos durante o exame de um pedido de registro de uma marca, o INPI atuará de ofício, ou seja, sem que haja qualquer tipo de provocação do titular, podendo gerar restrições com impactos no mercado. São exemplos, não exaustivos, o

²⁴⁸ Conforme item 5.11.1 do Manual de Marcas do INPI.

²⁴⁹ Segundo o art. 212, §3º c/c art. 215 da Lei nº 9.279, de 1996, o recurso é final e irrecorrível no âmbito da esfera administrativa, sendo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a esfera administrativa.

art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996, segundo o qual há a possibilidade de que o INPI indefira de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida e o próprio exame técnico de colidência, independentemente da existência de acordo de convivência entre as partes.

4.3 Regulação no registro das Indicações Geográficas

A regulação da propriedade industrial no âmbito do registro dos sinais distintivos ainda inclui o registro das indicações geográficas. Belletti, Marescotti e Touzard (2005, pg. 1), ao tratarem do tema, consignam que:

Geographical indications, or GIs, identify products that have a specific quality tied to their geographical origin. These origin-based products, or OPs, are the result of technical, social, and economic interactions, including both the mobilization of locally specific resources such as local know-how and cultural traditions, and the construction of product quality within marketing chains between producers and consumers. Over time, actors involved in these interactions shape the identity of an OP by tying its specific quality attributes to the territory where it is produced, rather than to a single firm, and by bringing it under a geographical name, or a GI, rather than a private trademark.

Desse modo, as indicações geográficas relacionam-se a interações técnicas, sociais e econômicas, incluindo arranjos relacionados ao ecossistema produtivo local. A Lei nº 9.279, de 1996 ao estabelecer que constitui a indicação geográfica, a indicação de procedência ou a denominação de origem, inovou, uma vez que até então as *appellations d'origine*, não possuíam previsão no ordenamento jurídico nacional, segundo Barbosa (2003, pg. 174).

A indicação de procedência será o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade do seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço.²⁵⁰

Já a denominação de origem será o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade do seu território que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.²⁵¹

Assim, enquanto a indicação de procedência está vinculada a uma reunião de fatores locais, especialmente relacionados à fama que uma região alcançou no desenvolvimento de um produto ou serviço, a denominação de origem é ainda mais específica, representando que um

²⁵⁰ Conforme art. 177 da Lei nº 9.276, de 1996.

²⁵¹ Conforme art. 178 da Lei nº 9.279, de 1996.

determinado produto ou serviço possui qualidades e características que ocorrem apenas naquela determinada região, conferindo detalhes relacionados à qualidade, estilo e sabor, relacionando-se à terra, pessoas e histórico da região.

Isso importa dizer que um produto que possua denominação de origem será submetido a normas e controles muito mais específicos. Desse modo, segundo Barbosa (2013, pg. 794), dentre os elementos a serem apresentados no caso da denominação de origem “está a descrição das qualidades e características do produto ou do serviço, a descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes.”

A tutela das indicações geográficas sempre se demonstrou um tema complexo. O Brasil é signatário do Acordo de Madrid de 1891, relativo à repressão das indicações de procedência falsas ou falaciosas das mercadorias. Em 1883, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) trouxe em uma das suas revisões posteriores a mesma repressão às falsas indicações geográficas, conforme consignado por Brunch (2008, pg. 1).

O tema aparece no ordenamento jurídico nacional pela primeira vez através do Decreto nº 3.346, de 1887, com a vedação expressa de que fosse registrado como marca o sinal distintivo que contivesse indicação de localidade determinada ou estabelecimento que não fosse o da proveniência do objeto. Buscava-se, com isso, evitar que o consumidor fosse levado a erro ou confusão.

O Acordo TRIPS ao tratar do tema foi mais abrangente do que o legislador nacional, dizendo que, de forma genérica, as indicações geográficas identificam um produto como originário do território de um membro, região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída a sua origem geográfica.

Assim, apesar de a Lei nº 9.279, de 1996 ter sido fortemente inspirada pelo Acordo TRIPS, nesse ponto em particular percebe-se que o legislador nacional foi mais específico, uma vez que TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que suscite uma localização geográfica. Por outro lado, a LPI amplia a abrangência da proteção ao permitir que também seja utilizada para serviços, ao passo em que TRIPS se ateve a produtos, bem como ao trazer duas figuras jurídicas inseridas dentro do conceito de indicação geográfica, a indicação de procedência e a denominação de origem.

Considerando as características inerentes a tal proteção, Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 1) entendem que as indicações geográficas se caracterizam por serem construções institucionais, que contribuem para a regulação do mercado, representando benefícios para os

consumidores e empresas e impactando positivamente nos processos de desenvolvimento local e na proteção de recursos naturais e culturais.

A atuação do Estado na regulação do registro das indicações geográficas tem o condão de viabilizar oportunidades de apoio ao funcionamento de um modelo econômico virtuoso e bem-sucedido, especialmente se considerarmos arranjos produtivos locais.

Nesse sentido, tal como ocorre com o registro de marcas e desenhos industriais, a principal motivação para a regulação da proteção conferida por meio do registro da indicação geográfica, consiste na necessidade de controle das falhas de mercado que podem resultar da natureza dos bens públicos, caracterizada pela exclusividade limitada e rivalidade limitada, bem como na crença no valor da indicação geográfica (Belletti; Marescotti; Touzard, 2015, pg. 2).

Outra motivação para a regulação do registro de indicações geográficas encontra-se na necessidade de tutela da proteção ao consumidor, enquanto direito individual a ser protegido pelo Estado, na forma do art. 5º, XXXII CRFB, bem como na proteção do mercado interno, entendido como patrimônio nacional pela ordem constituinte (art. 219 CRFB).

Num cenário hipotético de inexistência de regulamentos relativos ao uso da indicação geográfica como ferramenta de direitos de propriedade intelectual, qualquer pessoa poderia utilizar esse nome geográfico, o que poderia levar a práticas abusivas e condutas anticoncorrenciais.

Segundo Rangnekar (2004, pg. 1), no plano histórico, comumente as indicações geográficas têm sido utilizadas no comércio internacional para transmitir uma certa qualidade ou reputação baseada na origem geográfica do produto.

Nesse sentido, Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 2), citando Dogan & Ummuhan, 2012, entendem que “GI regulation using legal protection schemes aims to control free-riding and prevent over-exploitation of the name.”

Trata-se, portanto, de um mecanismo para evitar assimetrias de informação, parasitismo e prevenir a exploração excessiva no nome, o que poderia gerar a uma perda de valor daquele sinal. Portanto, pode ser entendido como um mecanismo para prevenir a diluição, uma vez que a LPI determina expressamente que se o nome geográfico tiver se tornado de uso comum, não será considerado indicação geográfica.²⁵²

As indicações geográficas afetam os bens públicos de muitas maneiras, como nomes/identificadores, como produtos, como direitos e como definições institucionais. Nesse contexto, segundo Belletti, Marescotti e Touzard (2005, pg. 3) é importante sabermos quais

²⁵² Conforme art. 180 da Lei nº 9.279, de 1996.

aspectos dos bens públicos relacionam-se às indicações geográficas e justificam a regulação pública do uso das indicações geográficas.

Se partirmos da premissa de que os bens públicos são construções sociais, determinadas por convenções, ações coletivas e políticas, podemos entender que o nome geográfico em si pode ser considerado um bem público, sendo dotado de não rivalidade e não exclusão, uma vez que a sua utilização por uma pessoa não reduz ou impede a utilização por terceiros. Nesse ponto, o registro da indicação geográfica como um direito de propriedade sobre bem intangível, produz efeitos inegáveis na proteção ao consumidor, permitindo a identificação da origem ou procedência daquele bem ou serviço.

Segundo Barbosa (2003, pg. 765), as indicações geográficas caracterizam-se pela inexistência de exclusividade subjetiva, uma vez que a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local.

Contudo, além de ser um mecanismo de defesa contra imitações e de proteção do consumidor, as indicações geográficas também podem ser entendidas como construções sociais decorrentes de discussões e negociações entre diferentes atores, incluindo empresas e outros atores no território, os quais derivarão de diferentes visões e interesses na indicação geográfica, conforme pontuado por Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 3).

Segundo Agarwal e Barone (2005, pg. 6), em linhas gerais, as indicações geográficas não protegem necessariamente contra a concorrência, uma vez que outras empresas podem entrar no mercado, desde que sejam capazes de cumprir os regulamentos que regem a indicação geográfica.

Contudo, Belletti, Marescotti e Touzard (2015, pg. 3) entendem como consequência da regulação da indicação geográfica enquanto direito de propriedade intelectual, que o registro da indicação geográfica muda o *status* de público não regulamentado, para um bem público intangível, que não só incorporará a reputação do produto, mas também ajudará a aumentar a reputação, graças à conformidade coletiva com a promessa de qualidade definida nas especificações do produto.

Desse modo, através da regulação das indicações geográficas por meio da previsão legal da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), bem como pelo registro concedido e pelo estabelecimento das condições necessárias ao registro (art. 182 da Lei nº 9.279, de 1996), realizados pelo INPI, tem-se uma forma de proteção do mercado interno e do consumidor, produzindo efeitos nos ecossistemas locais e reduzindo assimetrias de informação.

A competência atinente ao estabelecimento de condições para o registro das indicações geográficas é por essência regulatória, uma vez que importa numa intervenção estatal que restrinja eventuais escolhas que fossem unicamente embasadas em interesses particulares. Somente ao Estado compete estabelecer condições à obtenção de direitos pelos particulares e o faz no exercício de competência regulatória.

Por previsão legal expressa, a competência para o estabelecimento das condições necessárias ao registro das indicações geográficas é realizada pelo INPI sendo, portanto, essa a entidade responsável pela regulação deste direito, o que é realizado através da edição de Regulamentos Setoriais na forma de Portarias, Instruções Normativas e Resoluções.²⁵³

A Instrução Normativa INPI/PR nº 095, de 28 de dezembro de 2018 estabelece as condições para o registro das indicações geográficas, estabelecendo, em linhas gerais, vedações ao registro, requisitos para o requerente e para o pedido, exame preliminar e exame de mérito do pedido. Já a Instrução Normativa nº 68, de 02 de março de 2017 estabelece condições específicas para o registro da indicação geográfica cachaça.²⁵⁴

Além disso, considerando a abrangência do tema, o estabelecimento de condições para a apresentação do pedido relaciona-se com os Acordos internacionais sobre o tema que venham a ser firmados pelo Brasil, o que não obsta o exercício da competência constante do art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, alterado pelo art. 240 da Lei nº 9.279, de 1996, atinente à necessidade de que o Instituto se manifeste quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial que venham a ser firmados pelo governo brasileiro.

Um exemplo de eventuais repercussões pode ser encontrado com a edição da Instrução Normativa INPI/PR nº 108, de 24 de setembro de 2019, que regula o trâmite administrativo para a elaboração de parecer técnico sobre a viabilidade do reconhecimento dos registros de indicações geográficas oriundas dos Estados-membros da Associação Europeia de Livre Comércio (AELC), com vistas a subsidiar o governo brasileiro no âmbito das negociações do Acordo MERCOSUL-AELC. Trata-se de normativa que expressamente refere-se à regulação no âmbito do registro de indicações geográficas.

²⁵³ Após o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, a edição de Resoluções passou a estar adstrita a entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional que possuam estrutura colegiada. A Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, que aprovou o Regimento Interno do INPI não dispôs sobre uma estrutura colegiada para o INPI e, desse modo, desde 3 de fevereiro de 2020, data de início da vigência do Decreto nº 10.139, de 2019, o INPI não edita mais Resoluções.

²⁵⁴ O Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001 definiu as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográficas e em virtude dele foi editada a Instrução Normativa INPI/PR nº 68, de 2 de março de 2017, a qual foi substituída pela Portaria/INPI/PR nº 6, de 12 de janeiro de 2022, que estabelece as condições para o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI da Indicação Geográfica Cachaça.

Vale destacar, ainda, a existência do Manual de Indicações Geográficas (Portaria INPI/PR nº 415, de 24 de dezembro de 2020²⁵⁵), que tem por finalidade a consolidação das diretrizes e dos procedimentos relacionados ao exame dos pedidos de indicações geográficas, além de fornecer orientações para a formulação dos pedidos de indicações de procedência e denominações de origem. Trata-se de normativa de grande relevância, uma vez que tem por escopo não apenas orientar o trabalho dos examinadores do INPI, mas também o requerente quanto às vedações ao registro e demais normas aplicáveis.

Há, portanto, todo um conjunto de atos normativos relacionados ao estabelecimento de condições que regulam o registro das indicações geográficas. Além disso, a análise em si que conduz à concessão ou não do registro pode importar numa restrição dos potenciais direitos que possam ser obtidos por aqueles requerentes que tenham o registro negado em razão da análise de mérito realizada pelo Instituto (art. 13 c/c art. 14 da Instrução Normativa nº 95, de 2018).

A concessão do registro da indicação geográfica não é realizada a partir da mera conferência de documentos e não se limita a aspectos formais, demandando uma análise quanto ao mérito do pedido que poderá, inclusive, redundar na formulação de exigências pelo INPI (art. 13 da Instrução Normativa nº 95, de 2018). Além disso, a esfera recursal é encerrada no âmbito do INPI que exerce plenamente tais competências por força de dicção do art. 212, §3º da Lei nº 9.279, de 1996 c/c art. 23 da Instrução Normativa nº 95, de 2018.

Todo esse plexo de atribuições caracteriza a atuação regulatória do INPI no campo do registro e da normatização das condições para o registro das indicações geográficas, uma vez que têm o condão de limitarem eventuais pretensões de particulares ao registro, além de produzirem reflexos no mercado interno, na tutela do consumidor e na própria acepção do nome geográfico enquanto bem público.

4.4 Regulação da propriedade industrial no registro de Desenhos industriais

Nos dias atuais percebe-se que o valor de mercado de uma empresa pode ser incrementado por meio da utilização do diferencial competitivo proporcionado pela titularidade

²⁵⁵ É importante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria INPI/PR nº 4, consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que estabelecem as condições para o registro de Indicações Geográficas e que dispõem sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições e sobre o Manual de Indicações Geográficas. Essa Consolidação possivelmente substituirá a Resolução INPI nº 55, de 18 de março de 2013, a Instrução Normativa INPI nº 95, de 28 de dezembro de 2018; a Resolução INPI nº 233, de 18 de janeiro de 2019 e a Portaria INPI nº 415, de 24 de dezembro de 2020. Nada obstante, em virtude de a entrada em vigor ocorrer apenas em 1º de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente, uma vez que o ato normativo editado não se referiu a alterações de conteúdo, tão somente sistematizando as normas sobre o tema num único ato normativo.

de direitos de propriedade industrial havendo, nesse contexto, uma preponderância da utilização do registro marcário. Ao lado das marcas, os desenhos industriais também são um direito de propriedade industrial bastante utilizado pelas empresas em busca de uma vantagem competitiva, o que ocorrerá quando os consumidores se tornarem muito mais interessados nos atributos e características de um produto em relação ao outro.

Nesse sentido, os desenhos industriais podem ser utilizados como mecanismo para despertar a atração do consumidor, por meio da utilização de estratégias que podem envolver a utilização de formas anatômicas, ou mesmo de cores que se diferenciem em relação aos produtos da concorrência.

Trata-se de uma importante ferramenta para a competição no mercado, considerando a possibilidade de que se adéque às preferências do cliente, o que incentivará a competitividade entre produtos, com potenciais benefícios ao mercado e ao consumidor.

O registro de desenhos industriais é uma ferramenta especialmente relevante para criadores individuais, para pequenas e médias empresas e, até mesmo, para grandes empresas, sendo importante para o aumento da competitividade e redundando na disponibilização de produtos dotados de exclusividade em relação aos seus concorrentes.

De la Houssaye e Peralta (2008, p. 2) entendem que o desenho industrial é reconhecidamente um campo de projeto de novos objetos que visam facilitar a vida cotidiana.

Assim como ocorre na regulação do registro de marcas e de indicações geográficas, a regulação do registro de desenhos industriais pretende evitar o “aproveitamento parasitário e a deslealdade concorrencial, assim como risco de confusão ou associação dos consumidores.”²⁵⁶

A obtenção do registro de um desenho industrial concede uma espécie de exclusividade temporária pelo período de dez anos, prorrogáveis por três períodos de cinco anos cada, para a utilização e exploração daquela forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.²⁵⁷

A concessão do registro do desenho industrial para um determinado titular importa numa regulação do mercado em prol da redução de assimetrias de informação, peculiares aos mercados. Num cenário hipotético em que não fosse admitida a obtenção do título por meio do registro, não raro teríamos o parasitismo ou *free riding*.

²⁵⁶ STJ, REsp 1673450 RJ 2017/0055508-4, data da publicação 26/09/2017.

²⁵⁷ Conforme art. 95 da Lei nº 9.279, de 1996.

Assim, como visto nos outros direitos de propriedade industrial, o registro de desenhos industriais também é invocado como forma de proteção ao mercado interno e ao consumidor, evitando que o concorrente aplique uma determinada forma plástica ou um conjunto de linhas e cores característico de um produto a outro.

Desse modo, os principais fundamentos para a regulação do registro dos desenhos industriais também estão relacionados à proteção do mercado interno, de assimetrias de informação e do consumidor.

Historicamente, ainda que o Brasil seja membro da Convenção da União de Paris de 1883 desde o seu início, a tutela aos desenhos industriais só foi inserida no ordenamento jurídico nacional a partir do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, o que se dava por meio dos modelos industriais e dos desenhos industriais²⁵⁸, conforme destacam De la Houssaye e Peralta (2008, p. 5).

Essa divisão entre modelos e desenhos industriais continuou existindo nos Códigos da Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e 1971, tendo deixado de existir apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, Lei de Propriedade Industrial.

Segundo o art. 95 da Lei nº 9.279, de 1996 deve ser considerado como desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Entende-se aspecto ornamental como as características que distinguem aquele desenho de outros, as quais não deverão estar atreladas à funcionalidade do produto e estão condicionadas às variações culturais e estéticas de um objeto, não sendo parte dele.

Além disso, segundo a LPI, o desenho industrial deve possuir um resultado visual novo e original na sua configuração externa, o que significa que não serão considerados outros sentidos como o tato ou o olfato, bem como que não são considerados componentes internos, sendo aferível apenas diante da visibilidade externa da forma.

Também é preciso que o objeto seja reproduzido com técnicas industriais, sendo necessário que o desenho industrial seja considerado novo, ou seja, não pode estar compreendido no estado da técnica para que seja suscetível ao registro.

Desse modo, para que seja atendida à novidade, não será possível que desenhos industriais idênticos ou bastante semelhantes tenham sido registrados ou tornados públicos anteriormente à data em que tenha sido depositado o objeto examinado. Boa parte dos autores

²⁵⁸ Os desenhos consistiam em formas bidimensionais aplicadas a produtos industriais, ao passo em que os modelos industriais incluíam as formas de objetos tridimensionais.

possuem entendimento favorável a uma noção objetiva de novidade, exemplificando-se com Cerqueira (1982); Barbosa (2003 e 2013) e Otero Lastres (1977 e 1978).²⁵⁹

O desenho industrial suscetível de registro ainda deve ser considerado original, o que significa dizer que deve decorrer dele uma configuração visual distintiva relativamente à objetos anteriores. Portanto, para a aferição da originalidade, o objeto deve ser singular com relação a objetos anteriores, o que não impede que haja uma combinação de elementos que sejam conhecidos. Já quanto à novidade, autores como Szalewski e Pierre (1996) entendem que para ser suscetível de registro, deverá haver uma originalidade subjetiva, com o que será considerado original o objeto que seja fruto de uma criação do autor.

É importante dizer, ainda, que para que seja considerado como um desenho industrial suscetível de registro, não será possível que a obra seja puramente artística, com finalidade estética e que não seja utilizada para o aproveitamento industrial.²⁶⁰ Nos casos em que a obra possua caráter puramente artístico a proteção será realizada por meio do direito autoral.

Nada obstante, De la Houssaye e Peralta (2008, pg. 7) salientam que nas hipóteses em que a obra goze de caráter artístico e utilitário “permanecem as contendas se poderiam ser ou não abrangidas, concomitantemente, pela proteção autoral e pela proteção aos desenhos industriais.”

A análise do pedido de registro de desenho industrial envolve o exame formal e o exame técnico sendo possível, em ambos os casos, a realização de exigências pelo INPI.²⁶¹ No exame formal, haverá uma análise quanto aos dados e documentos encaminhados no pedido de registro, verificando-se a sua conformidade.²⁶²

Por outro lado, o exame técnico²⁶³ de um pedido de registro de desenho industrial se atará a questões relacionadas às vedações legais ao registro, por força do previsto no art. 106 da LPI,²⁶⁴ sendo verificada a sua compatibilidade com as disposições dos arts. 100, 101 e 104 da Lei de Propriedade Industrial.

Diz o Manual de Desenhos Industriais do INPI que

²⁵⁹ Em decisão emblemática prolatada pelo CADE em 2018 no âmbito do Processo Administrativo 08012.002673/2007-51, decidiu-se pela necessidade de pagamento de royalties às montadoras por revendedoras de peças de reposição de carros. Houve o entendimento de que não haveria abuso de direito na negativa das montadoras Ford, Fiat e Volkswagen de que revendedoras copiassem os desenhos de suas peças de reposição. Essa decisão reforça a importância da atuação do INPI no âmbito da regulação desempenhada na sua atuação nos processos relacionados à concessão dos direitos de propriedade industrial.

²⁶⁰ Conforme art. 98 da Lei nº 9.279, de 1996.

²⁶¹ Conforme itens 4.1 e 5 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.

²⁶² Conforme item 4.1. do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolução nº 232, de 07 de janeiro de 2019.

²⁶³ Segundo o Manual de Desenhos Industriais, o exame técnico é, na análise do pedido de registro de desenho industrial, o momento em que se verifica a sua conformidade com as disposições da Lei da Propriedade Industrial. Desta etapa, o pedido pode passar a quatro diferentes situações: exigência, indeferimento, concessão ou proposição de nulidade administrativa.

²⁶⁴ Segundo o art. 106, depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

Nas situações em que se constatar que o objeto ou padrão ornamental requerido não se enquadra na definição legal de desenho industrial, o registro deverá ser concedido por força do art. 106 da LPI e submetido a processo administrativo de nulidade de ofício, por infringência ao art. 95 do mesmo diploma legal.

Também estarão sujeitos ao processo administrativo de nulidade de ofício, na etapa de exame técnico, os desenhos industriais que demonstrarem flagrante ausência de ao menos um dos requisitos legais, quais sejam: novidade, originalidade e servir de tipo de fabricação industrial.

Desse modo, a regulação exercida no âmbito da análise dos pedidos de concessão de desenhos industriais ocorreria no âmbito dos processos administrativos de nulidade instaurados de ofício pela inobservância de algum dos requisitos legais.

Nesse contexto, o art. 100 da LPI conferiu a possibilidade de que seja analisada pelo INPI a eventual contrariedade à ordem (moral e bons costumes), bem como à honra ou imagem de pessoas ou que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e adoração. Assim como foi destacado no registro de marcas, o exame dessas cláusulas abertas só pode ser realizado pelo Estado. Essa análise é realizada no âmbito do INPI no exercício de regulação em sentido amplo, tal como ocorre na análise dos pedidos de registro de marcas.

Também não será registrável a forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

A análise do atendimento aos requisitos relacionados ao aspecto ornamental, ao resultado visual, ao tipo de fabricação industrial, à novidade, à originalidade, ao caráter puramente artístico, à contrariedade à ordem e as exigências relacionadas à forma do objeto, possui, em muitos momentos, um caráter significativamente genérico e abstrato, o que denota uma atuação compatível com a regulação realizada pelo Estado no âmbito do registro dos desenhos industriais.

No que tange ao pedido de registro, a Lei de Propriedade Industrial só trouxe aspectos gerais do que deve conter um pedido de registro de desenho industrial, estabelecendo a competência do INPI para o estabelecimento de condições ao pedido, conforme art. 101 da Lei nº 9.279, de 1996 e, ao assim fazer, estabeleceu competência regulatória para o Instituto.

No exercício dessa competência, o INPI possui Instruções Normativas e Resoluções sobre o tema, merecendo destaque a Resolução INPI/PR nº 232, de 2019, dispondo sobre o Manual de Desenhos Industriais consolidando diretrizes e procedimentos de análise dos pedidos, normas técnicas, bem como o acompanhamento dos processos. Trata-se de um

documento que tanto consolida instruções relacionadas ao exame técnico realizado pelo INPI, quanto fornece instruções aos usuários.²⁶⁵

Os procedimentos relacionados ao depósito dos pedidos de registro de desenho industrial encontram-se descritos na Resolução INPI/PR nº 55, de 18 de março de 2013, sendo que desde 2 de janeiro de 2001, o Brasil adota a Classificação Internacional de Locarno para desenhos industriais, por força da Resolução INPI/PR nº 60, de 18 de março de 2013.

Segundo o Manual de Desenhos Industriais, a novidade e a originalidade dos pedidos de desenhos industriais deverão ser aferidas em relação ao estado da técnica e a objetos anteriores. Desse modo, “não é necessário que uma anterioridade, para ser considerada impeditiva, pertença à mesma classe de produtos ou nicho de mercado que o registro em exame.”²⁶⁶

Mesmo que um pedido seja classificado numa determinada classe, a forma não poderá ser reproduzida em nenhum outro objeto, a despeito da classificação que tenha sido atribuída. Isso significa dizer que a obrigatoriedade da indicação do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de desenho industrial tem por escopo esclarecer a qual nicho o desenho industrial pertence, descrevendo sua área de aplicação.

Ainda assim, há obrigatoriedade de indicação da classificação quando do pedido de registro de desenho industrial, sendo necessário o preenchimento do campo de aplicação do desenho industrial e, caso tal não ocorra, poderá ser publicada uma exigência formal.²⁶⁷

Importa destacar que durante o exame técnico o examinador realizará uma análise sobre a correspondência entre o campo de aplicação informado pelo requerente e o objeto ou padrão ornamental representado nos desenhos ou fotografias. Caso o examinador detecte inconsistências, realizará a adequação de ofício do campo de aplicação, em consonância com o constante dos desenhos ou fotografias. Por outro lado, caso não seja possível aferir a qual classe e subclasse da Classificação Internacional de Locarno pertence o desenho industrial, será formulada exigência técnica solicitando esclarecimentos.²⁶⁸

Ainda que haja a possibilidade de adequação de ofício do campo de aplicação informado pelo requerente, bem como a formulação de exigências, ao contrário do que ocorre com a

²⁶⁵ É importante destacar que 25 de janeiro de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria INPI/PR nº 7, de 14 de janeiro de 2022, consolidando os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que dispõem sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de desenho industrial e sobre o Manual de Desenhos Industriais. Essa Consolidação possivelmente substituirá uma série de normas usadas neste texto. Nada obstante, em virtude de a entrada em vigor ocorrer apenas em 1º de fevereiro de 2022, optou-se por manter no texto a norma atualmente vigente, uma vez que o ato normativo editado não se referiu a alterações de conteúdo, tão somente sistematizando as normas sobre o tema num único ato normativo.

²⁶⁶ Conforme item 7.4 do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolução nº 232, de 07 de janeiro de 2019.

²⁶⁷ Conforme item 4.2.4 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.

²⁶⁸ Conforme item 5.7 do Manual de Desenhos Industriais do INPI.

classificação do registro de uma marca, a classificação de um registro de desenho industrial não gerará a restrição do âmbito de proteção do requerente, uma vez que a busca por anterioridades será aferida com relação ao estado da técnica e a objetos anteriores.

Isso porque, qualquer que seja a classificação realizada será alterado o âmbito do monopólio concedido ao titular do direito, uma vez que a forma não poderá ser reproduzida em nenhum outro objeto, a despeito da classificação que tenha sido atribuída.

Assim, especificamente no âmbito dos desenhos industriais, a indicação da classificação não possui grandes impactos na regulação da propriedade industrial, uma vez que a proteção concedida não está adstrita à classe indicada.

Desse modo, a regulação exercida pelo INPI no campo da classificação dos pedidos de registros de desenhos industriais estaria potencialmente relacionada à normatização da classificação que deve ser adotada no Brasil, conforme dicção do art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996, uma vez que a classificação em si não confere o monopólio num determinado segmento mercadológico e nem restringe o âmbito de proteção.

4.5 Considerações finais

A utilização de direitos de propriedade industrial tornou-se cada vez mais uma estratégia comercial adotada pelas empresas. Nesse contexto, torna-se vital o conhecimento pelos concorrentes sobre quais serão as regras aplicáveis, de modo a fomentar a atividade industrial e diminuir assimetrias de informação em face dos demais agentes.

Nesse contexto, tornou-se cada vez mais comum a utilização de sinais distintivos por empresas de diferentes portes econômicos. Em volume, os pedidos de registros de marcas lideram em números totais com folga. Segundo dados do Painel de Estatísticas do INPI, somente no ano de 2021, no período de janeiro a setembro, foram contabilizados 263.905 (duzentos e sessenta e três mil e novecentos e cinco) pedidos de registros.

Dentro do universo dos sinais distintivos, seguem-se os pedidos de registro de desenhos industriais que, entre janeiro e setembro de 2021, contabilizaram 3.317 (três mil e trezentos e dezessete) pedidos e de indicações geográficas, com oito requerimentos dentro do mesmo período.

Apenas os números apresentados poderiam expressar a relevância da regulação dos registros dos sinais distintivos. Nada obstante, essa importância torna-se ainda maior se considerarmos os efeitos produzidos pelo registro de um sinal distintivo no mercado no que tange à restrição à concorrência, bem como à proteção ao consumidor e ao mercado interno.

Nesse contexto, como esperado, o objetivo deste Capítulo não foi o de exaurir o tema, mas demonstrar, em síntese, alguns exemplos da atuação regulatória do INPI dentro da análise dos pedidos de registros de sinais distintivos.

A análise realizada permite concluir que, ainda que os mecanismos e condições utilizados para a análise dos pedidos de registro sejam diferentes a depender do título que se pretenda obter, há alguns pontos em comum entre eles.

O principal ponto de destaque no que tange à atuação regulatória realizada no âmbito do INPI consiste na atribuição concedida pela Lei nº 9.279, de 1996 (art. 101 c/c art. 155 c/c art. 182, parágrafo único) para que sejam estabelecidas condições aos pedidos. A partir daí foram editados pelo INPI vários normativos com características de Regulamentos Setoriais, dado que se prestam a regular um setor com repercussões na economia e no mercado interno. São exemplos, os Manuais de Marcas; de Indicações Geográficas e de Desenhos Industriais, através dos quais foram editadas diretrizes técnicas relacionadas ao exame.

Além disso, em determinados casos, ainda que o legislador não tenha estabelecido expressamente a competência do INPI para o estabelecimento de normas sobre o tema, dada a sua amplitude na regulação da propriedade industrial, coube ao Instituto regular aspectos específicos relacionados ao tema. Esse é o caso da regulação realizada pelo INPI para o reconhecimento da marca de alto renome e quanto à forma pela qual pode ser utilizada a marca notoriamente conhecida, em sede de oposição.

Como visto, a concessão em si de monopólios sobre sinais distintivos pelo Instituto reveste-se em ato com características tipicamente regulatórias, uma vez que repercutem no mercado interno, na defesa da concorrência e na tutela do consumidor, postulados caros ao Estado democrático de direito.

Ainda que com diferenças em relação à eventual análise de colidência, a classificação dos registros de marcas e de desenhos industrial também repercutem no mercado e, especialmente, a competência atribuída ao INPI para regular as classificações, por dicção expressa do art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996.

Mesmo que atualmente essa competência não esteja sendo exercida plenamente, considerando a utilização de Classificações Internacionais, tal não suprime a competência regulatória conferida ao Instituto. Além disso, no âmbito do registro de marcas, não raro, a Classificação Internacional não é capaz de fornecer todos os enquadramentos possíveis, o que faz com que o INPI edite listas auxiliares.

Ainda que a classificação do registro de desenho industrial esteja diretamente relacionada ao estado da técnica e a análise de colidência não seja realizada especificamente

com relação à classe indicada, pode-se entender que o conhecimento do estado da técnica pelos concorrentes pode proporcionar saltos tecnológicos importantes para o desenvolvimento de novas formas plásticas ornamentais.

Por fim, a competência atribuída ao INPI para declarar a nulidade e caducidade no âmbito do registro de marcas e a nulidade do registro de desenho industrial, podem ser entendidas como uma expressão da regulação do Estado em sentido amplo, uma vez que ensejarão a supressão do direito de um titular, sendo dotadas de autoexecutoriedade.

No próximo Capítulo encerraremos a nossa análise sobre a regulação da propriedade industrial com a análise de como isso se dá nos pedidos relacionados aos campos tecnológicos (patentes de invenção e modelo de utilidade; registros de topografias de circuitos integrados e de programas de computador), bem como nos registros dos contratos de transferência de tecnologia.

5. REGULAÇÃO NOS CAMPOS TECNOLÓGICOS E NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

5.1 Considerações iniciais

A regulação da propriedade industrial nos campos tecnológicos e no registro dos contratos de transferência de tecnologia produz impactos diretos na política econômica e no mercado interno, sendo vital para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Malavota (2020, pg. 27) afirma com propriedade que

No caso do INPI, é importante ressaltar que, não obstante suas funções e prioridades tenham sofrido alterações ao longo de meio século, sua essência e natureza se mantiveram. Cumprindo um papel que somente o Estado pode desempenhar, atua na concessão de regulação de direitos essenciais ao pleno funcionamento de uma economia capitalista. Executa tarefas importantes dentro do Sistema Nacional de Inovação, cuja adequada organização e bom desempenho são premissas para o crescimento econômico e, conseqüentemente, para o desenvolvimento social de um país. Tudo o que envolve as discussões sobre o atual momento do INPI, assim como tudo o que dele se espera para o decorrer do século XXI, são questões que dizem respeito e exercem efeitos sobre toda a sociedade brasileira. Questões, portanto, de evidente interesse público.

De fato, o sistema de propriedade industrial atualmente vigente encontra respaldo no fomento ao desenvolvimento tecnológico e econômico das nações. Nesse sentido é que, a partir da Convenção de Estocolmo, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em 1967, tendo como objetivo promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação entre os Estados.²⁶⁹

Nesse sentido, a partir da existência de um sistema de propriedade industrial voltado à cooperação entre os Estados, passou a ser cada vez mais relevante a existência de instrumentos destinados à regulação da propriedade industrial, com vistas a inibir práticas concorrenciais desleais, proteger os consumidores, fomentar os mercados e incentivar o desenvolvimento tecnológico.

Isso porque, num ambiente hipotético em que a propriedade industrial fosse totalmente desprovida de qualquer regulação, com muito mais frequência estaríamos diante de atos de concorrência desleal só restando, quando muito, a via judicial para a solução de eventuais contendas.

²⁶⁹ Conforme art. 3º da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Nesse capítulo trataremos alguns aspectos básicos da regulação da propriedade industrial nos campos tecnológicos, entendida como aquela que ocorre nos processos destinados à análise do pedido de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, do registro de topografias de circuitos integrados e do registro de programas de computador.

Além disso, trataremos da regulação da propriedade industrial nos registros dos contratos de transferência de tecnologia, importante ferramenta de incentivo à inovação, uma vez que tanto garantem o sigilo de novas criações industriais, como possibilitam a sua circulação, favorecendo o desenvolvimento tecnológico.

Considerando a relevância para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, os arts. 62, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 1996 exigiram o registro perante o INPI para que os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares produzam efeitos em relação a terceiros. Desse modo, cabe ao INPI a decisão sobre o registro e definição dos requisitos a serem seguidos pelo requerente para que esse registro seja efetivado.

Desse modo, para que um contrato de transferência de tecnologia produza o importante efeito *erga omnes* perante terceiros, será necessário que o registro seja deferido pelo INPI e, para tal, deverá seguir ao estabelecido no Manual de Contratos de Tecnologia.

Trata-se de providência que também é necessária para que a empresa detentora da tecnologia faça a remessa de *royalties* ao exterior, conforme previsto no art. 1º c/c art. 3º do Anexo III da Resolução BACEN nº 3.844, de 2010, bem como no que tange à dedutibilidade dos valores no imposto de renda, nos termos do art. 365, §3º do Decreto nº 9.580, de 2018.

Diante dos impactos advindos dos registros dos contratos de transferência de tecnologia, que transcendem ao pactuado pelas partes, podendo repercutir nas relações comerciais internacionais, bem como na balança de pagamentos e na própria política econômica do país, coube ao INPI regular o registro dos contratos de transferência de tecnologia.

5.2 Regulação da propriedade industrial na concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade

A concessão da patente, reveste-se em ato constitutivo de direitos para o titular, conferindo o direito de exclusividade de uso de uma invenção, com vistas a remunerar os investimentos necessários à obtenção da nova tecnologia. Trata-se de direito de propriedade sobre bem móvel, conforme dicção expressa do art. 5º da Lei nº 9.279, de 1996.

Como decorrência lógica do seu direito de propriedade, o titular da patente terá a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente

a possua ou detenha.²⁷⁰ Para a sociedade, o ganho advindo da concessão desse monopólio ao inventor, consiste no avanço tecnológico proporcionado a partir de novos inventos. Isso porque, findo o prazo previsto, a tecnologia cairá em domínio público.²⁷¹

Nesse sentido, Teruya (2014, pg. 221) diz que

Em contrapartida, os benefícios da propriedade intelectual são: a) diminuição dos custos de transação, pois a informação descrita nos pedidos e nos direitos de propriedade intelectual possibilita os agentes à tomada de decisão; b) revelação do objeto protegido (disclosure). Como contrapartida da concessão do direito de propriedade intelectual, os agentes podem elaborar estratégia relativa ao investimento em P&D, quer seja em termos de aquisição ou de desenvolvimento de tecnologia.

Segundo o item 2.4.2 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, versão 2021/06,

O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

Trata-se, portanto, de um instrumento voltado à regulação que se destina à correção de falhas de mercado e assimetrias de informação, através do qual é conferido um monopólio instrumental temporário aos criadores ou desenvolvedores, o qual é garantido pela oponibilidade *erga omnes* mediante a expedição da carta-patente.²⁷²

Gama Cerqueira (2010, pg. 3) entende que o “inventor é o sujeito do direito sobre a invenção, do qual é corolário o direito de obter a patente, título por meio do qual o Estado reconhece o seu direito, garantindo-lhe a propriedade e o uso da invenção.”²⁷³

Di Blasi (2005, pgs. 53-54) conceitua a patente como “o direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração de uma invenção ou

²⁷⁰ Conforme art. 1.228 do Código Civil.

²⁷¹ Destaca-se que, ainda que a tecnologia caia em domínio público, não raro, não é possível que apenas pelo conhecimento da tecnologia descrita seja possível a sua reprodução, sendo possível a celebração de contratos de *know-how*. Através da licença de *know-how* ou da cessão de *know-how*, será possível a transmissão de conhecimentos técnicos exclusivos.

²⁷² Segundo item 2.4.4 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, versão 2021/06, “o direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição da Carta-Patente.”

²⁷³ Em muitos casos, a figura do inventor não se confunde com o titular da patente. O titular é aquele que possui a propriedade da invenção ou do modelo de utilidade, tendo o direito de exclusividade da exploração comercial exclusiva durante o período de vigência da patente. Já o inventor é aquela pessoa responsável pela criação do produto ou processo descrito na patente, sem o qual não é possível a reprodução da invenção. A Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação) garante ao criador o recebimento de royalties pela comercialização da tecnologia, através da “participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.”

de um modelo de utilidade, durante um determinado período, em todo o território nacional.”

Ao longo dos séculos, a propriedade comumente foi contestada, seja porque muitos, tais como Proudhon (2008, p. 252) consideravam-na como um “roubo e injustiça”, seja porque alguns, como Aron (2003, p. 171) entendiam que haveria necessidade da sua abolição como solução para todos os males e alienações. Havia, ainda, aqueles, como Burdeau (1966, p. 375) que entendiam pela necessidade da sua plena subordinação ao interesse coletivo.

Nesse contexto, de forma semelhante, vários foram os questionamentos em torno da racionalidade do sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Barbosa (2005, p. 21), citando Penrose, informa que “são cambiantes as razões que têm servido de base ao sistema de patentes”. Isso significa dizer que, ao longo do tempo, o sistema patentário tem sofrido modificações quanto às funcionalidades e formas de aplicação.

Em adição Barbosa (2005, p. 20), valendo-se de Machlup, ao tratar da existência do sistema patentário, diz que

[...] se não tivéssemos tido um sistema de patentes haveria sido irresponsável, sobre a base do que hoje sabemos acerca de suas consequências econômicas, recomendar que instituíssemos um. Porém, dado que temos mantido um sistema de patentes durante tanto tempo, seria também irresponsável, sobre a base de nossos conhecimentos atuais, recomendar a sua extinção.

Nesse sentido, para Gama Cerqueira (1982), as patentes não são favores ou meras concessões, mas sim propriedade, sendo limitadas pelos interesses da coletividade e pelos direitos de terceiros.

Nesse contexto, assiste-se a um incremento das empresas na gestão dos seus direitos de propriedade intelectual, com enfoque no entendimento de tais direitos enquanto mecanismos de incremento dos potenciais lucrativos, promovendo uma maior inserção da empresa no mercado, com uma ampliação dos investimentos em P&D.

A Lei de Propriedade Industrial delimita no art. 6º que será assegurado ao autor da invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, desde que obedecidas às condições estabelecidas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Segundo Gama Cerqueira (2010, pg. 3),

Em princípio, o autor da invenção, o inventor, é sujeito de todos os direitos decorrentes da invenção. Como resultado do trabalho intelectual do homem, como criação de seu espírito, a invenção pertence de modo natural ao seu autor, de acordo com o princípio segundo o qual a obra criada deve pertencer exclusivamente ao seu criador. Do fato da criação origina-se o direito do inventor, direito que se funda na lei natural e tem por objeto a própria invenção realizada.”

A concessão da patente está diretamente relacionada ao surgimento de paradigmas tecnológicos, justificando a regulação do setor. Dosi (1982, pg. 15) afirma que “a atividade ‘normal’ de solução de problemas determinada por um paradigma, pode ser representada pelo movimento de ‘*trade-offs*’ multidimensionais entre as variáveis tecnológicas que o paradigma define como relevantes.”

É esse contexto que justifica a concessão do monopólio instrumental temporário para um titular, em razão dos investimentos financeiros e do tempo necessários à obtenção daquele invento, com impactos no paradigma tecnológico ou estado da técnica até então conhecidos.

Segundo Szmrecsányi (2006, p. 112), “as inovações tecnológicas correspondem à aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias (conjuntos de conhecimentos técnicos) na produção e/ou distribuição de quaisquer bens ou serviços para o mercado.”

Assim, para Szmrecsányi (2006, p. 116) em qualquer ramo de negócio, a condição de empresário está íntima e intrinsecamente vinculada à função inovadora, de sorte que um indivíduo só se torna ou continua sendo empresário se e/ou enquanto estiver inovando.

Nada obstante, é importante destacar que nem toda inovação dependerá do sistema patentário, sendo possível a utilização do *know how* ou do segredo industrial. Segundo Teece (1986, p. 287)

In some industries, particularly where the innovation is embedded in processes, trade secrets are a viable alternative to patents. secret trade protection is possible, however, only if a firm can put its product before the public and still keep the underlying technology secret.

Além disso, em muitos casos, a utilização do *know how* pode constituir-se numa opção altamente rentável para determinadas empresas inovadoras. Para Teece (1986, p. 303), “tacit knowledge by definition is difficult to articulate, and so transfer is hard unless those who possess the know how in question can demonstrate it to others.”

Ainda assim, a utilização das patentes é bastante observada no mercado, com repercussões nas inovações tecnológicas e na ampliação dos ganhos das empresas. Segundo Barbosa (2005, p. 20), “qualquer definição do que seja uma patente de invenção, de forma explícita ou implícita, posiciona o seu autor no cerne do debate sobre a “razão de ser” deste privilégio.”

Nada obstante, a título de sistematização, convém definir a patente de forma abrangente. Assim, entende-se a patente como um título de propriedade intelectual temporário concedido pelo Estado ao titular por um determinado período, conferindo a exclusividade na exploração

do direito de propriedade industrial e excluindo a possibilidade de que outras pessoas manufacturem, utilizem ou vendam um produto que seja patenteado. Desse modo, depois de findo o prazo estabelecido para o privilégio, a invenção patenteada estará disponível para o público em geral ou passará ao domínio público.²⁷⁴

Plant, citado por Barbosa (2005, pg. 2005), afirma que as “patentes de invenção compreendem uma forma especial de propriedade, criada pela Lei estatutária”.

Nesse contexto, a regulação da propriedade industrial no campo patentário possui especial relevância em razão da natureza dúplice da motivação para a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Por um lado, busca-se remunerar o inventor pelos gastos decorrentes dos investimentos necessários à obtenção do invento. Por outro lado, para a sociedade, tem-se a revelação da invenção que, após o prazo estabelecido pela legislação para a duração do monopólio, passará ao domínio público.

A atuação do INPI na concessão de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade conduz a uma restrição à livre concorrência e à liberdade de iniciativa de terceiros, sendo nesse ponto que reside a essência da regulação da propriedade industrial no campo patentário, uma vez que, segundo Barbosa (2003, pg. 117), “o procedimento da concessão da patente é sempre de direito público.”²⁷⁵

Pavitt (1984, pgs. 343-373) diz que cada atividade econômica possui uma participação relativa à patente no processo de apropriabilidade.

Nesse sentido, para Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017, p. 3), se no âmbito privado, ao conceder um monopólio através concessão da patente, há uma primazia à apropriabilidade dos lucros decorrentes dos investimentos e esforços direcionados à obtenção da invenção ou do modelo de utilidade, por outro lado, essa mesma concessão que confere privilégios temporários, possui um interesse público relacionado ao conhecimento das informações sobre a atividade inventiva, de forma suficientemente descritiva.

²⁷⁴ Segundo o art. 28 do Acordo TRIPS, uma patente conferirá ao seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 06 de janeiro de 2020.

²⁷⁵ Nos termos do art. 38 da LPI a patente será concedida após deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, sendo que o prazo de vigência retroage à data do depósito, nos termos do art. 40 da LPI. Na ADI 5529/DF sobre o parágrafo único do art. 40 Lei nº 9.279, de 1996, o STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em face do princípio da temporariedade da proteção patentária (CF, artigo 5º, XXIX), do princípio da livre concorrência (CF, artigo 170, IV) e do direito à saúde (CF, artigo 196), entre outros. Esse parágrafo único foi revogado expressamente pela Lei 14.195, de 2021.

A patente confere uma garantia de exclusividade temporária ao inovador, o que viabiliza uma vantagem competitiva por um determinado período. Assim, em que pese o inventor não seja obrigado a se valer da patente para a exploração econômica da sua invenção, a concessão confere uma certa segurança jurídica e estabilidade no tempo, em contraponto aos riscos inerentes à manutenção da invenção protegida apenas por segredo industrial.

Segundo Barbosa (2003, pg. 336), a proteção de tecnologia por meio da manutenção do segredo é sempre socialmente desaconselhável, uma vez que dificulta o desenvolvimento tecnológico. Isso porque não teremos o *disclosure* que a patente confere ao conteúdo protegido, uma vez que após o término da vigência da patente, o conteúdo dela entra em domínio público.

Em que pese o segredo industrial e o *know how* possam ter um prazo estabelecido contratualmente, não se constituem, até o momento, como direitos de propriedade industrial conferidos pela entidade responsável pela regulação da propriedade industrial, sendo estabelecidos por meio de contratos firmados entre as partes.

Ademais, valendo-se dessas formas de proteção, só restará ao inventor usar da via judicial, amparado por cláusulas previstas em contratos de confidencialidade. Obtendo a patente, por outro lado, o inventor terá a oponibilidade *erga omnes*.

Do ponto de vista do desenvolvimento nacional, como a partir da concessão da patente o conhecimento é divulgado para toda a sociedade, será possível que, a partir dele, outros criadores cheguem a outras invenções, em evidente estímulo à inovação. Isso porque, a contrapartida ao direito de exclusividade temporário para a exploração da tecnologia consiste na revelação do conhecimento decorrente do invento.

Em contrapartida à obtenção do direito de exclusividade, caso a utilização da patente possa ensejar abuso de poder econômico, será possível que seja objeto de licenciamento compulsória, nos termos do previsto no art. 68 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996 e na Lei nº 12.529, de 30 de novembro 2011.²⁷⁶

O estímulo à inovação é um dos efeitos esperados em decorrência da concessão patente, ensejando potenciais impactos no mercado interno e sendo um dos motivos pelos quais os procedimentos administrativos relacionados à análise e concessão de uma patente revestem-se de conteúdo regulatório.

Contudo, cabe destacar, ainda, que em decorrência do patenteamento, podem ser

²⁷⁶ A Lei nº 12.529, de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência) estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.

observados outros efeitos não relacionados diretamente à inovação, mas que podem gerar a restrição à competição entre os agentes. São exemplos a estratégia de *evergreening* e a definição dos compostos por fórmulas do tipo *Markush*.²⁷⁷

Segundo Silva, Britto e Antunes (2010, p. 1821), a estratégia de *evergreening* ou segundo uso refere-se à

[...] nova aplicação terapêutica tanto para um medicamento já registrado, quanto para um composto químico-farmacêutico em formulação, apresentação e dosagens diferentes daquelas do medicamento registrado. Ademais, o segundo uso médico também pode estar relacionado a uma nova aplicação terapêutica de compostos químicos-farmacêuticos que sequer chegaram ao mercado, ou seja, a partir de moléculas que não foram consideradas promissoras para a primeira indicação terapêutica.”

Apesar da divergência²⁷⁸ em torno do patenteamento do segundo uso, em 2002 o INPI publicou as Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica, contemplando instruções relacionadas ao exame de pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia e farmacêutica, contemplando instruções relativas ao segundo uso.²⁷⁹

Assim, Silva, Britto e Antunes (2010, p. 1825) defendem que “o Brasil, através da competência conferida ao INPI, apresenta uma posição favorável ao patenteamento de invenções de segundo uso médico, desde que atendam aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos no artigo 8º da LPI 9.279/96.”

Na prática, se não utilizada essa estratégia com parcimônia e no rigoroso cumprimento aos requisitos legais de patenteabilidade, a concessão de patentes de segundo uso pode significar numa restrição à concorrência.

Já a conceituação de estruturas químicas por grupo *Markush* foi criada por Eugene A. *Markush*, em patente concedida nos EUA em 1924, sendo definida por Simmons (1991, p. 31) como

[...] uma expressão genérica para uma classe de substâncias químicas convencionalmente empregadas nas patentes, e consistente de um esqueleto molecular

²⁷⁷ As diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 118, de 12 de novembro de 2020, trazem previsão expressa sobre como devem ser apresentadas as sequências biológicas na forma de *Markush*, as quais são melhor detalhadas na Resolução nº 169, de 15 de julho de 2016, também contemplando diretrizes de exame.

²⁷⁸ Nesse sentido, a ANVISA manifestou-se em reunião da Diretoria Colegiada realizada em 26 de novembro de 2003, assumindo posição contrária a do INPI, conforme segue “quanto a pedidos que tenham por reivindicação o “novo uso” de substâncias - A Diretoria Colegiada em reunião realizada dia 26 de novembro de 2003 manifestou-se no seguinte sentido: “A Diretoria Colegiada considerou que o instituto é lesivo à saúde pública, ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, podendo dificultar o acesso da população aos medicamentos. Neste sentido, decidiu pela não concessão da anuência prévia a casos de pedidos de patentes de segundo uso.”

²⁷⁹ O item 4.18 da Resolução nº 169, de 15 de julho de 2016, que instituiu as diretrizes de exame de pedidos de patente – Bloco II- Patenteabilidade, trata das reivindicações de segundo uso. O item 9 da Resolução INPI/PR nº 208, de 27 de dezembro de 2017, que instituiu as diretrizes de exame de pedidos de patente na área química, tratou da patenteabilidade dos novos usos de produtos conhecidos.

que é substituído por uma ou mais subestruturas variáveis que são acompanhadas da lista de definições destas porções variáveis da molécula

Essa forma de reivindicação permite ampliar consideravelmente o escopo da proteção concedida, o que pode redundar numa restrição à concorrência, inviabilizando a competição entre os agentes.

Deve-se entender, contudo, que a exclusividade obtida a partir da concessão da patente de invenção ou de modelo de utilidade é jurídica ou decorrente da Lei, não garantindo o poder de mercado do criador em face dos demais. Em que pese a obtenção de um relevante diferencial competitivo a partir da concessão da patente, tal não resultará no efeito clássico dos monopólios, em que uma empresa será a detentora do mercado de um determinado produto ou serviço, havendo a possibilidade de que os concorrentes cheguem a resultados semelhantes a partir de processos distintos.

Ainda assim, a concessão da patente demanda que a invenção conduza a um avanço tecnológico na respectiva área de conhecimento, em decorrência da aplicação dos requisitos da novidade, atividade inventiva e da aplicação industrial. Há também a necessidade de que o pedido de patente possua uma descrição clara do seu objeto, permitindo o acesso público ao conhecimento gerado a partir daquela invenção e viabilizando que seja reproduzida por outros técnicos no assunto.

Nesse sentido, a regulação da propriedade industrial no campo patentário está diretamente relacionada ao fato de que a concessão da patente confere um monopólio instrumental para aquele que obtém a patente, ao passo em que o ganho social obtido a partir dessa concessão decorrerá dos efeitos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e ao estado da técnica.

Di Blasi (2005, pg. 53-54) define a concessão de uma patente como um privilégio temporário outorgado pelo Estado àqueles que criam ou desenvolvem algo em benefício da sociedade.

De fato, a concessão do privilégio temporário demandará a revelação do conteúdo da invenção, fomentando os avanços tecnológicos, uma vez que ao conhecer o objeto patentado, será possível aperfeiçoar ou superar o estado da técnica.

No plano constitucional, a regulação da propriedade industrial produz repercussões na livre concorrência, princípio insculpido no art. 170, IV CRFB, como um dos princípios gerais da atividade econômica.

Desse modo, por meio da concessão da patente, pretende-se incentivar o mercado interno, o que se concretizará, segundo Barbosa (2003, pgs. 7-8) através de uma restrição à livre

concorrência, tendo como ganho social o desenvolvimento cultural e socioeconômico, bem como o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país.

Nesse sentido, Barbosa (2003, pg. 8) discorre que “os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.”

Desse modo, a regulação da propriedade industrial por meio da concessão da patente apresenta-se como um mecanismo de controle do mercado, especialmente relacionado ao favorecimento do desenvolvimento tecnológico no país, com vistas ao atingimento de autonomia tecnológica. Ao estabelecer a concessão da patente como um mecanismo de controle do mercado, tem-se como decorrência lógica tratar-se de um instrumento de regulação do mercado, efetivado a partir da regulação da propriedade industrial.

Classicamente, Posner (1974) define a regulação como a determinação de regramentos e mecanismos de controle pelo Estado. Para Baldwin e Cave (1999), a regulação econômica embasa-se no fato de que o mercado não controlado falharia na produção de comportamentos ou resultados correspondentes com o interesse público.

Assim, num cenário hipotético em que não houvesse a regulação da propriedade industrial na concessão das patentes de invenção e de modelos de utilidade, não raro observaríamos ainda mais casos em que seriam observadas práticas concorrenciais desleais, além da possibilidade de outras práticas oportunistas relacionadas ao processo de depósito, análise e concessão de patente.²⁸⁰

Para Fonseca (2008, p. 8),

[...] a política de proteção da concorrência é vista como uma forma de garantir o equilíbrio do Mercado, Mercado baseado na livre iniciativa, sendo por isso mesmo o mais dinâmico e o produtivo dos sistemas econômicos, mas pelo mesmo motivo, é aquele que tende inevitavelmente a apresentar um nível crescente de concentração de capital, sendo imperiosa a regulação deste Mercado, o que é feito pelo Direito de Concorrência.

Sousa (2016, pg. 219), destaca que a proteção à concorrência foi objeto de regulação pela lei nº 12.529, de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência), dispondo sobre a prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica. Por outro lado, a proteção individual da

²⁸⁰ Segundo Sousa (2016, p. 220), os atos de concorrência desleal podem ser classificados dentre aqueles que geram confusão, objetivam o desvio de clientela ou que sejam contrários à moralidade comercial.

concorrência é regulada pela Lei nº 9.279, de 1996 c/c art. 186 do Código Civil.²⁸¹ Assim, a concorrência desleal está relacionada ao desrespeito às regras de captação de clientela.

Nesse contexto, Barbosa (2003, pg. 8) afirma que “tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referem-se à tecnologia, são acordes ao eleger como princípio constitucional o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País.”

Assim, no âmbito do INPI a regulação da propriedade industrial no campo patentário, envolve a concessão em si da patente, considerando os reflexos produzidos no estado da técnica e no desenvolvimento nacional, conforme supracitado.

Além disso, o INPI atua na regulação da propriedade industrial no campo patentário ao expedir normas técnicas por meio da edição de atos normativos, com a mesma natureza dos conhecidos Regulamentos setoriais.

No campo patentário, os Regulamentos setoriais editados pelo INPI prestam-se a regular o depósito de pedidos patentes de invenção e de modelos de utilidade, a concessão e todo o processo administrativo destinado a tal, estabelecendo condições ao pedido, conforme art. 19, caput da Lei nº 9.279, de 1996. A possibilidade de que o INPI estabeleça condições ao pedido de patente, reveste-se em ato de regulação. O estabelecimento de condições e diretrizes que produzem repercussões diretas nos usuários dos serviços, inclusive quanto à obtenção da propriedade sobre bem imaterial, constitui-se em atividade típica de Estado, sendo atos de regulação.

Dentre as normativas editadas pelo INPI sobre o processo administrativo destinado ao depósito e concessão de patentes, destaca-se a edição de Regulamentos Setoriais versando sobre as diretrizes de exame, com disposições sobre o conteúdo do pedido de patente e patenteabilidade e a edição de normativas para cada campo tecnológico.

Além disso, exemplifica-se com a existência de normativas editadas pelo Instituto para regular a aplicação dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial no Brasil em relação às patentes e aos certificados de adição, bem como ao Tratado de Cooperação em matéria de Patentes; procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos de patentes no âmbito do PCT; valores de retribuições, procedimentos relacionados ao pagamento de anuidades; exame prioritário de pedidos; recursos em face do indeferimento e pedidos de nulidade administrativa no campo patentário, dentre outras.

Pode-se dizer que o INPI é dotado de autonomia técnica para a prolação das decisões

²⁸¹ Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

administrativas envolvendo a concessão de patentes e demais direitos de propriedade industrial, bem como poder normativo para disciplinar a aplicação da Lei nº 9.279, de 1996, estabelecendo condições para o pedido de patente, por dicção expressa da legislação (art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996).

Em que pese a concessão de uma patente não seja uma limitação da propriedade para o seu titular, possuindo a natureza constitutiva de direitos, considerando os impactos que produz no mercado e no ambiente de livre concorrência, a obtenção do título conduz a uma ação restritiva do Estado em face dos demais membros da coletividade, uma vez que restringe temporariamente a livre concorrência, uma vez que a partir da concessão, o titular passará a ter a exclusividade ou o monopólio instrumental temporário da exploração econômica daquele invento.

Em que pese a titularidade da patente confira ao seu titular um importante diferencial competitivo decorrente do monopólio instrumental temporário, a sua obtenção por si só, não redonda necessariamente na possibilidade de comercialização ou exercício de uma determinada atividade. Há casos em que a lei poderá proibir a fabricação de determinados produtos ou restringir em razão do interesse público ou da segurança nacional.²⁸²

Portanto, a obtenção do monopólio instrumental não se confunde com a permissão ou autorização para a fabricação de um determinado produto ou exercício de uma determinada atividade, nem com a existência de poder de mercado do detentor da tecnologia.

Ainda assim, o estabelecimento de condições ao pedido de patente e o exame quanto à possibilidade de concessão da patente demonstram-se expressões da regulação da propriedade industrial, dados os efeitos no mercado interno, na livre concorrência e na apropriabilidade daquele direito.

Apesar disso, não raro é o equívoco sobre o exame realizado para a obtenção da carta patente. Tal decorre, principalmente, da natureza jurídica constitutiva de direitos peculiar à Carta Patente. Numa compreensão pouco acurada da complexidade que envolve o exame de patentes, poder-se-ia compreender que o exame destinado à obtenção da Carta Patente possuiria alguma similitude com aquele realizado para o registro de títulos de propriedade.

Para a obtenção da Carta Patente, serão analisados aspectos relacionados ao exame formal e substantivo. Em linhas gerais, no exame formal preliminar da patente, servidores do INPI analisarão a conformidade do pedido com o art. 19 da LPI e/ou com as demais disposições

²⁸² Conforme previsto no art. 4º, *quater* da Convenção da União de Paris.

quanto à forma.²⁸³

Nessa análise, apresentado o pedido de patente, caso ele não atenda às disposições formais constantes da Lei nº 9.279, de 1996, mas contenha dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, segundo Barbosa (2003, p. 386) “poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Se cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.”

Essa etapa do exame formal da patente seria a que mais se aproximaria do exame que é realizado em órgãos que registram direitos de propriedade como é o caso, por exemplo, do registro de contratos de compromisso de compra e venda em Cartórios de Registro de Imóveis, uma vez que nesse caso a análise é realizada à luz de aspectos essencialmente formais.²⁸⁴

No exame formal, o pedido de patente será encaminhado para o Setor de Exame Formal para que seja verificada a documentação e as condições mínimas para que o pedido seja recebido ou do Certificado de Adição (em linhas gerais, o conteúdo técnico, formulário de requerimento e pagamento da retribuição relativa ao depósito). Constatando-se que o pedido não atende do ponto de vista formal ao disposto no art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como às disposições quanto a sua forma, nos termos da Instrução Normativa nº 31, de 2013, haverá a publicação de um despacho de exigência na Revista da Propriedade Industrial, para atendimento nos termos do previsto no art. 21 da LPI.²⁸⁵

No exame substantivo, tendo como base a data de referência, em síntese, o examinador do INPI analisará o relatório descritivo, desenhos (conforme o caso), reivindicações, eventuais emendas, petição de subsídios, possíveis irregularidades e, no caso de certificado de adição, se o pedido e a patente principal possuem o mesmo titular e o mesmo conceito inventivo.²⁸⁶

Além disso, para a concessão da patente, serão analisados os critérios de patenteabilidade do pedido, a adaptação do pedido à natureza reivindicada, à reformulação do pedido ou divisão e às exigências técnicas, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996.

No âmbito da análise da patenteabilidade do pedido de patente será necessária a verificação do enquadramento às proibições legais previstas no art. 18 da LPI, incluindo-se,

²⁸³ Segundo o art. 19 da LPI, o pedido de patente deverá conter o requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se o caso), o resumo e o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

²⁸⁴ Esse é o entendimento que se extrai da leitura do art. 167 e seguintes da Lei nº 6.015, de 1973. Destaca-se que, considerando a natureza do exame formal realizado no âmbito dos pedidos de registro de direitos de propriedade industrial, essa observação seria, em tese, aplicável aos demais pedidos desta natureza no âmbito do INPI.

²⁸⁵ Conforme item 6.31 do Manual Básico para proteção por patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição.

²⁸⁶ A versão das Diretrizes de exame de Pedidos de Patentes editadas em 2002, no item 1.4 delimita de forma bastante clara o que deve ser analisado no exame substantivo.

além de outras vedações legais, a eventual contrariedade à moral, bons costumes, à segurança, à ordem ou à saúde pública, caracterizadas como cláusulas abertas. O enquadramento de um pedido numa dessas hipóteses, a depender da interpretação que se tome, poderá redundar numa restrição à potencial obtenção de títulos de propriedade, motivo pelo qual só podem ser interpretadas pelo Estado no exercício de regulação, tal como explicitado no Capítulo 4 atinente aos sinais distintivos.²⁸⁷

Nota-se que no exame substantivo do pedido, a análise não se aterá a aspectos meramente formais, ingressando em aspectos técnicos que transcendem aqueles que eventualmente seriam examinados no âmbito da constituição de direitos pura e simples.

Pontes de Miranda (2002, p. 561) destaca que

O privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5o. impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais. Tem-se assim, dois limites constitucionais para o *alcance* do privilégio, além do limite temporal: ele se exerce *sobre a própria solução técnica* que o justifica, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pelo certificado, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o *uso social da propriedade*.

A possibilidade de que haja a restrição à concorrência por meio da concessão da patente só pode ser admitida no exercício de atividade regulatória pelo Estado, uma vez que a restrição à concorrência deverá admitida caso estejamos diante de situações que gerem benefícios líquidos à sociedade.²⁸⁸

Num cenário hipotético em que tal avaliação coubesse a particulares estaríamos diante de uma situação em que haveria “uma tendência natural a que os agentes beneficiados com as restrições à concorrência superestimem a necessidade destas.”²⁸⁹

Isso torna imperativo realizar uma análise não viesada dos alegados impactos da concorrência nestes aspectos da provisão do bem ou serviço, o que requer a associação dos conhecimentos do órgão responsável pela advocacia da concorrência com os do órgão mais diretamente responsável pela política setorial, que pode ser uma agência reguladora ou o ministério setorial. A cooperação destes entes é fundamental para atingir políticas melhores para o bem-estar social.²⁹⁰

²⁸⁷ O art. 18, I da Lei nº 9.279, de 1996 impossibilita o patenteamento das invenções e dos modelos de utilidade que sejam contrários à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas.

²⁸⁸ O Guia da Advocacia da Concorrência editado em 2021 pelo Ministério da Economia corrobora essa informação ao dizer às fls. 6 que será possível “haver restrições à concorrência geradas pelo Estado que gerem benefícios líquidos à sociedade. É fundamental, no entanto, investigar no caso concreto em que medida os benefícios alegados com a restrição à concorrência são reais e/ou podem ser atingidos por meios menos danosos à competição.”

²⁸⁹ Conforme contido às fls. 6 do Guia da Advocacia da Concorrência, editado em 2021 pelo Ministério da Economia.

²⁹⁰ Guia da Advocacia da Concorrência, 2021, fls. 6.

Desse modo, a prática de atos que redundem na restrição à concorrência, tal como a concessão de patentes, cabe aos agentes do Estado, no exercício de atividades típicas de Estado, considerando o paradigma do Estado regulador estabelecido pelo art. 174 da CRFB.²⁹¹

No âmbito da análise dos pedidos de patentes, especificamente durante o exame substantivo realizado no âmbito do INPI, o examinador examinará se há suficiência descritiva; sobre a existência de reivindicações que indicam em proibições legais; se a invenção apresenta aplicação industrial; se as provas apresentadas por meio de petição de subsídios comprovam a falta de novidade ou nível inventivo de todas as reivindicações, dispensando a realização de busca complementar e se o certificado de adição contém o mesmo conceito inventivo do pedido ou patente principal, caso contrário, será conferido prazo para que o depositante manifeste-se a respeito.²⁹²

Segundo o art. 27, item 2 do Acordo TRIPS, que trata das matérias patenteáveis, os países membros poderão considerar como não patenteáveis as invenções cuja exploração em seu território seja necessária evitar para proteger a ordem pública, a moralidade, inclusive para proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação.

A análise realizada pelo examinador abrange, ainda, a competência para indeferir os pedidos de patente que sejam contrários à segurança, à ordem e à saúde pública.²⁹³ Essa análise tem a possibilidade de produzir impactos na economia e no mercado interno, o que torna necessário que seja realizada por servidor público, no exercício de regulação no âmbito da entidade administrativa.

Nesses casos, caberá ao examinador de patentes emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade, caso identifique que todas as reivindicações incidam, pelo menos, em alguma

²⁹¹ Segundo o art. 174 CF, “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

²⁹² Conforme constante do item 1.4 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolução INPI/PR nº 64, de 2013, o qual não foi revogado expressamente pelo art. 2º da Resolução INPI/PR nº 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos de patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

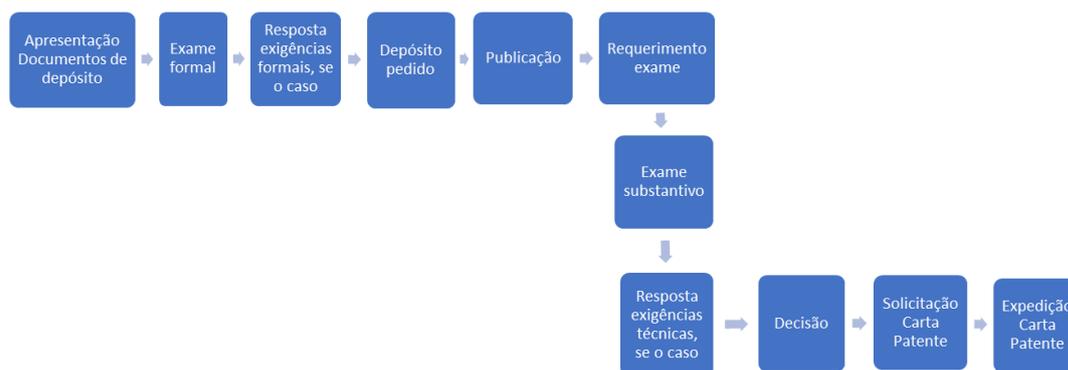
²⁹³ Destaca-se que segundo os itens 1.11.3 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolução INPI/PR nº 64, de 2013, o qual não foi revogado expressamente pelo art. 2º da Resolução INPI/PR nº 124, de 2013, previamente ao eventual indeferimento, o examinador deverá emitir um parecer desfavorável, para que seja concedido ao depositante a oportunidade para manifestar-se adequadamente e/ou reformular seu pedido de modo a colocá-lo em condições de obter o privilégio requerido. É importante destacar que os fundamentos da opinião desfavorável serão expostos de forma clara, relacionando-se às disposições legais e/ou documentos do estado da técnica pertinentes. O depositante terá o prazo de 90 dias para se manifestar. A eventual decisão sobre o indeferimento poderá ser emitida caso o depositante não se manifeste sobre o parecer desfavorável ou não cumpra satisfatoriamente às exigências emitidas, bem como se as razões que fundamentam a sua manifestação forem consideradas improcedentes ou se as emendas apresentadas juntamente com a manifestação forem consideradas insuficientes para que o pedido obtenha o privilégio pretendido.

das vedações constantes dos arts. 10 e 18 da LPI.²⁹⁴

O depósito de um pedido de patente confere ao requerente uma expectativa de direito.²⁹⁵ Segundo Barroso (2003, pg. 148), “a expectativa de direito identifica a situação em que o fato aquisitivo do direito ainda não se completou.” Considerando a restrição a potenciais direitos que poderiam ser obtidos pelos requerentes, a análise realizada em sede de exame substantivo encontra-se no âmbito do exercício de regulação realizada pelo INPI, especialmente no que concerne à competência atribuída para a interpretação de cláusulas abertas.

Ao final do procedimento administrativo de exame, caso o pedido esteja completo e atenda ao determinado na LPI e nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo INPI, o pedido será deferido.²⁹⁶ A figura 5.1 demonstra as principais etapas da tramitação do processo relacionado ao pedido de patente no INPI.

Figura 5.1 – Principais etapas do processo do pedido de patente.



Fonte: Manual Básico para proteção por patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição/Elaboração própria.

A aferição quanto ao atendimento às condições necessárias para que um pedido se torne uma patente ocorre durante o exame substantivo no âmbito do INPI.²⁹⁷ Não se trata, portanto, de uma análise simplesmente formal, cabendo ao Instituto não apenas estabelecer condições ao pedido de patente, por força de dicção expressa do art. 19 da LPI, mas também examinar o atendimento ou não às condições estabelecidas nos Regulamentos Setoriais emitidos pelo

²⁹⁴ Segundo o item 1.5.2 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolução INPI/PR n° 64, de 2013, o qual não foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolução INPI/PR n° 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos de patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

²⁹⁵ Conforme item 2.4.4 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, Versão 2021/06.

²⁹⁶ Conforme item 1.14 das Diretrizes de Exame de Patentes, decorrentes da Resolução INPI/PR n° 64, de 2013, o qual não foi revogado expressamente pelo art. 2° da Resolução INPI/PR n° 124, de 2013, instituindo as diretrizes de pedidos de patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

²⁹⁷ Conforme item 6.3.7 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, Versão 2021/06.

INPI.²⁹⁸

Após o exame substantivo e o deferimento do pedido, será necessário que o requerente solicite a emissão da carta-patente, sob pena de arquivamento do pedido. Somente após a emissão da carta-patente, o pedido torna-se efetivamente uma patente.²⁹⁹

A carta-patente possui os mesmos atributos inerentes aos demais títulos de propriedade, facultando o uso, gozo, disposição e direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, possuindo oponibilidade *erga omnes*. Contudo, confere-se por meio dela um monopólio instrumental temporário para exploração pelo período de 20 (vinte) anos para as patentes de invenção e de 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade.

Ainda teoricamente, após o registro qualquer dos direitos de propriedade seja oponível *erga omnes*, na prática a aplicação de tais efeitos costuma ficar adstrita apenas a um determinado grupo de indivíduos. Por outro lado, a expedição da carta-patente, invariavelmente, produzirá efeitos *erga omnes*, especialmente diante do dever de revelação completa do estado da arte, imposto ao depositante do pedido, conforme sinalizado por Barbosa (2003).

Esse fato distancia a atuação do INPI daquela desempenhada por outros órgãos que atuam na esfera constitutiva de direitos. Em muitos casos em que se tem a constituição de um direito para um particular, ainda que tal produza, em tese, efeitos *erga omnes*, na prática, tais efeitos ficam adstritos apenas ao grupo de indivíduos que possuam interesse ou sejam atingidos pela concessão do direito.

Já nas concessões de direitos realizadas no âmbito do INPI, além de ser constituído um direito para um titular, o teórico efeito *erga omnes*, quase que na sua totalidade, produz efeitos imediatos e/ou mediatos sobre a coletividade, economia e mercado interno. Isso porque, a partir da expedição da carta-patente tem-se o direito de exclusividade do titular, sendo possível impedir que terceiros “não autorizados por ele deixem de executar as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação.”³⁰⁰

Mesmo havendo o indeferimento da patente, caso não haja impeditivos legais outros, ainda assim será possível que o depositante que teve o seu pedido indeferido comercialize e

²⁹⁸ Segundo o item 4 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, Versão 2021/06, “é fundamental que, antes de iniciar a redação do pedido de patente, o usuário leia a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, de 1996, as Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013, que dispõem sobre a aplicação da LPI em relação às patentes e aos certificados de adição.”

²⁹⁹ Conforme item 6.3.9 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, Versão 2021/06.

³⁰⁰ Conforme item 2.4.4 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, Versão 2021/06.

produza o que entende como invento ou modelo de utilidade.

Ainda que o indeferimento da patente não represente diretamente uma restrição à liberdade do depositante para comercializar ou produzir o seu produto ou tecnologia, a análise realizada em sede de exame substantivo, por envolver a interpretação de cláusulas abertas, que podem culminar na eventual restrição às expectativas de direito decorrentes de previsão legal, como é o caso das patentes de invenção e de modelos de utilidade, deve ser entendida como ato de regulação, em sentido amplo.

A formulação de exigências e condições para o processamento de pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade o INPI (art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996) poderá ensejar limitações à constituição do direito de propriedade, o que só poderia ocorrer por meio de uma ação caracterizada por uma forma de intervenção Estatal.

Segundo Barbosa (2003, pg. 117),

[...] sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Numa primeira análise, pode-se dizer que a regulação da propriedade industrial realizada pelo INPI no âmbito patentário é materializada através do exame substantivo que analisa a viabilidade da concessão da patente de invenção ou de modelo de utilidade, bem como pelo exercício do poder normativo para a edição de Regulamentos Setoriais dispondo sobre a aplicação da LPI e de normas técnicas relacionadas ao exame.

Contudo, a atuação regulatória do INPI não fica adstrita à concessão da patente de invenção ou de modelo de utilidade, ato administrativo de constituição de direitos praticado pelo Estado. Uma outra hipótese de atuação no campo regulatório decorre do não atendimento pelo titular às obrigações decorrentes da concessão da patente.³⁰¹

Segundo o item 2.4.5 do Manual Básico para proteção por Patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição, versão 2021/06,

Uma vez concedida a patente, o titular passa a deter direito sobre a tecnologia, mas também passará a ter algumas obrigações. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

³⁰¹ A natureza do ato administrativo que declara a licença compulsória também pode ser objeto de divergência na doutrina, uma vez que neste caso temos um ato dotado de autoexecutoriedade, uma vez que a decisão tomada no âmbito do INPI não depende de consenso do administrado ou de prévia manifestação judicial. Para alguns, poderia ser considerado como exemplo de um ato praticado pelo Estado no exercício de poder de polícia. Para os fins deste estudo, usaremos o conceito de regulação em sentido amplo.

Também ensejam a licença compulsória, a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou ainda a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Nesses casos, considerando o conceito amplo de regulação, o licenciamento compulsório de patentes poderia ser entendido como um exemplo de aplicação de uma sanção administrativa no exercício de regulação no âmbito do INPI, decorrente, não raro, do abuso de direito do titular.³⁰²

De forma semelhante, as competências conferidas ao INPI para a decretação da nulidade de patentes³⁰³ e para a declaração da sua caducidade³⁰⁴ poderiam ser consideradas como exemplos do exercício de regulação em sentido amplo.

A caducidade constitui-se numa sanção administrativa decorrente do abuso de direito do titular em razão do não uso efetivo da patente, o que gera o descumprimento da função social da patente. Leonardos (2020, pg. 7) destaca o seguinte

Com efeito, como qualquer propriedade, as patentes devem cumprir a sua função social (art. 5º, XXIII da Constituição Federal), e patentes mantidas em vigor por seu titular, mas não exploradas, não cumprem a sua função social que é a de proporcionar à sociedade o acesso às inovações tecnológicas protegidas pelo Estado.

A Lei nº 9.279, de 1996 determina que a caducidade é uma das formas de extinção da patente. A decisão administrativa do INPI decretando a caducidade da patente poderá ser tomada de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso.³⁰⁵

Segundo Leonardos (2020, pg. 10) sob a égide do CPI/71 “o instrumento da caducidade de patentes foi utilizado com frequência, ainda que fora da área farmacêutica.” Nessa época, havia a possibilidade de declaração da caducidade das patentes após quatro anos de falta de uso, depois de concedida a patente.

Contudo, “desde 1992, quando foi promulgada, no Brasil, a versão de Estocolmo da CUP, passou a ser vedada a instauração de procedimento de caducidade se ainda não foi concedida uma licença compulsória.” (Leonardos, 2020, p. 10).

³⁰² As discussões aprofundadas envolvendo o licenciamento compulsório de patentes estão detalhadas na seção 4 deste capítulo em razão do previsto no art. 126 c/c art. 128, I c/c art. 165, I da Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017 (Regimento Interno do INPI), que conferem competência à Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia para analisar, instruir, propor e conceder a licença compulsória.

³⁰³ Conforme constante do art. 50 e seguintes da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁰⁴ Conforme art. 78, III da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁰⁵ Conforme art. 80 da Lei nº 9.279, de 1996.

Ainda assim, persiste a importância da atribuição desta competência regulatória para o INPI, especialmente considerando a aparente natureza de sanção administrativa tanto da licença compulsória, quanto da caducidade.

Relativamente à declaração da nulidade administrativa da patente, assim como ocorre na caducidade, essa competência conferida ao INPI tem como efeito a extinção da patente e, por esse motivo, configura uma restrição ou limitação a um direito de propriedade que havia sido anteriormente constituído pelo Instituto, em evidente intervenção do Estado por meio do INPI tanto na esfera individual quanto no mercado interno.

Em decorrência do princípio da autotutela, caberá a Administração Pública, no exercício do controle da legalidade dos seus atos, anular aqueles que sejam eivados de ilegalidade ou revogar os que não sejam oportunos. Por previsão legal da LPI, a esfera administrativa é encerrada no INPI, com a eventual propositura de recursos administrativos envolvendo pedidos de patentes realizados no Instituto.³⁰⁶

Desse modo, considerando os efeitos projetados sobre o mercado interno, o INPI exercerá a regulação tanto na concessão do título da patente, incluindo-se a fase recursal, quanto em eventuais casos em que haja a necessidade de restrição dos direitos concedidos aos particulares, o que se corrobora por meio da declaração de nulidade administrativa ou da caducidade, sendo ambas formas de extinção da patente por força do art. 78 da Lei nº 9.279, de 1996.

A declaração da nulidade de uma patente decorre da sua concessão em contrariedade às disposições da Lei nº 9.279, de 1996, nos casos em que não tenha sido atendido qualquer dos requisitos legais; o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto na Lei nº 9.279, de 1996; o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou no seu processamento, tenha sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.³⁰⁷

Quanto à declaração de nulidade patentes, aplicam-se as mesmas observações relacionadas à natureza jurídica e possíveis efeitos que foram mencionados na declaração de nulidade de registro de marca no Capítulo 4, relativo à regulação da propriedade industrial no registro de sinais distintivos. Isso significa dizer que a declaração de nulidade de uma patente é caracterizada pela existência de uma atuação estatal destinada a corrigir falhas de mercado.

De fato, a concessão de uma patente em contrariedade ao disposto na LPI ou com um

³⁰⁶ Segundo o art. 212, §3º c/c art. 215 da Lei nº 9.279, de 1996, o recurso é final e irrecorrível no âmbito da esfera administrativa, sendo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a esfera administrativa.

³⁰⁷ Conforme arts. 46 c/c art. 50 da Lei nº 9.279, de 1996.

objeto cujo escopo se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado, ou ainda, em que tenha sido omitida qualquer das formalidades essenciais à concessão, pode vir a produzir efeitos na livre concorrência e no mercado interno, motivo pelo qual faz-se necessária a atuação estatal.

Os atos administrativos destinados à tomada de decisão para a declaração de nulidade de uma patente são dotados de autoexecutoriedade e discricionariedade. Relativamente à coercibilidade, os adeptos do entendimento da regulação em sentido restrito, poderiam compreender que a intervenção do estado destinada a extinguir a patente caracterizaria um ato dotado de coercibilidade.

Isso porque, diversamente do que ocorre no registro de marcas, a Lei nº 9.279, de 1996 em seu art. 50 prevê expressamente que a declaração de nulidade de uma patente também pode ocorrer nos casos em que haja uma omissão do requerente, o que poderia configurar o caráter sancionador desta decisão, além de demonstrar o caráter discricionário da decisão.

Nada obstante, como mencionado no Capítulo 1, para os fins deste estudo, adotaremos o conceito amplo de regulação, motivo pelo qual a declaração de nulidade de patentes pode ser considerada uma expressão do exercício de regulação pelo Estado, posto tratar-se de uma intervenção do estado na economia, com impactos no mercado interno e na livre concorrência.

Segundo Macedo (2000), nos anos 1970 surgem os primeiros esforços da Organização Mundial da Propriedade Intelectual tendo como fito a uniformização e padronização dos diversos sistemas nacionais de classificação, objetivando a difusão internacional da informação tecnológica constante dos documentos de patente.

Um outro ponto em que se tem o exercício da regulação na concessão de patentes, consiste na faculdade conferida pela Lei nº 9.279, de 1996 para o estabelecimento da classificação das patentes, caso não tenham sido fixadas em Tratados ou Acordos Internacionais em vigor no Brasil.³⁰⁸

Nesse ponto em particular, ainda que o Brasil adote a Classificação Internacional de Patentes (IPC) desde 1971 e a Classificação de Cooperação de Patentes (CPC), desde 2013 para classificar os pedidos, tal não suprime a característica inerente à atuação do INPI na regulação da classificação, por força de previsão expressa da LPI.³⁰⁹

Além disso, o art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, alterado pelo art. 240 da Lei nº 9.279, de 1996, conferiu ao INPI a competência para pronunciar-se quanto à

³⁰⁸ Segundo o art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996, as classificações serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em Tratadas ou em Acordo Internacional em vigor.

³⁰⁹ Conforme previsto no art. 227 da Lei nº 9.279, de 1996.

conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial, no que se incluem eventuais tratados sobre classificação de patentes.

Macedo (2000, pg. 51) destaca que a classificação de um privilégio realizará a identificação do conteúdo técnico de um documento de patente ou outra invenção, facilitando o acesso do potencial usuário às informações nele contidas.

Através da classificação dos documentos de patentes é possível que as empresas concorrentes, tenham conhecimento de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, colaborando para o monitoramento do estado da técnica de uma determinada tecnologia e sendo uma forma para o monitoramento da concorrência, bem como para utilização de estratégias voltadas à inteligência competitiva.

A utilização das informações patentárias como ferramenta para avaliação do desenvolvimento tecnológico viabiliza a criação de melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia através do pleno aproveitamento das informações acumuladas e da ampla divulgação nos setores industriais ou de pesquisa.³¹⁰

O estabelecimento de uma classificação internacional de patentes de invenção possui especial relevância para os países em vias de desenvolvimento, facilitando-lhes o acesso a um volume sempre crescente de tecnologia moderna.³¹¹

Trata-se, portanto, de uma forma para o mapeamento das relações estabelecidas entre as empresas dentro de um ambiente de negócios, uma vez que viabiliza o acesso público às informações detalhadas sobre invenções, bem como quanto ao direcionamento das pesquisas por determinadas empresas ou grupos empresariais.

Macedo (2000, pgs. 53-54) salienta que as informações constantes dos documentos de patentes constituem-se numa importante fonte de informação técnica, especialmente diante da necessidade de que o inventor descreva a sua invenção, viabilizando que outro técnico no assunto seja capaz de repetir o invento.

A partir da classificação das patentes podem ser obtidos dados mais precisos sobre tendências mercadológicas e áreas de atuação das empresas, o que poderá auxiliar o gestor na construção de políticas públicas, bem como às empresas concorrentes no desenvolvimento de novas tecnologias. Em qualquer hipótese, a classificação dos documentos patentários ensejará impactos na inovação.

³¹⁰ Conforme art. 3º, III do Decreto nº 68.104, de 1971.

³¹¹ Conforme “*considerandos*” do Acordo de Estrasburgo.

A classificação de patentes possui grande relevância na avaliação da concorrência, uma vez que a partir dela podem ser obtidos dados e estatísticas que poderão auxiliar na redução do custo e tempo envolvidos na pesquisa e desenvolvimento, auxiliando o desenvolvimento econômico e o mercado interno.

Segundo o Manual Básico para proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição, versão jul-21:

A Classificação é indispensável para a recuperação de documentos de patentes, na procura do "estado da técnica", sendo que tal recuperação é necessária para as autoridades emissoras de patentes, potenciais inventores, unidades de investigação e desenvolvimento, e outros interessados na aplicação ou desenvolvimento de tecnologia.

Em que pese o pedido seja mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses a contar da sua data de depósito ou da data da prioridade mais antiga, o enquadramento de um pedido de patente numa determinada classe demanda o conhecimento do depósito de um pedido sobre uma informação tecnológica que ainda não foi publicada. Apenas após a classificação é que será possível a publicação do despacho 3.1, referente à publicação do pedido de patente ou do certificado de adição.³¹²

Macedo (2000) entende que as informações constantes dos documentos de patentes constituem em importante fonte de informação técnica, especialmente diante da necessidade de que o inventor descreva a sua invenção, viabilizando que outro técnico no assunto seja capaz de repetir o invento. Assim, mais do que uma simples catalogação, a classificação de um privilégio produz impactos na regulação do mercado interno, com efeitos projetados na economia e na produção do conhecimento.

Ainda que a classificação de patentes possua funções relacionadas à organização, catalogação e arquivamento de documentos de patentes, viabilizando a busca de informações tecnológicas de uma forma mais ágil, a relevância da classificação não se restringe a isso. A Figura 5.1 demonstra um esquema das principais funções desempenhadas pela classificação das patentes, muitas das quais possuem relação direta com a regulação da propriedade industrial, impactando no mercado interno e na livre concorrência.

³¹² O art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996 estabelece que o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75 da LPI que se refere ao pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional.

Figura 5.2 – Esquema das principais funções desempenhadas pela classificação de patentes.



Fonte: Manual Básico para proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição, versão jul-21/ Elaboração própria.

A classificação dos pedidos de patentes nacionais é realizada pelas Divisões de Patentes das Coordenações-Gerais de Patentes da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, sendo realizada por examinadores de patentes que deverão compreender a tecnologia para realizarem a classificação do pedido.³¹³

Por outro lado, em decorrência de Tratado Internacional firmado pelo Brasil, os pedidos internacionais realizados no âmbito do PCT são classificados durante a fase internacional pela autoridade de busca e exame, antes da publicação internacional.³¹⁴ No âmbito do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, o INPI conseguiu em 2007, em Assembleia Geral da OMPI, a sua inclusão como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA), permanecendo nesta condição na atualidade.³¹⁵

Assim, quando do ingresso na fase nacional esta atividade não será realizada pelo INPI, cabendo ao depositante solicitar a concessão da patente diretamente perante os organismos nacionais ou regionais administradores de patentes dos países onde deseja obter a proteção.³¹⁶

Para Macedo (2000), ainda que a documentação patentária seja um acervo que do ponto de vista estrito contemple informações técnico-produtivas, esses documentos permitem inferir

³¹³ Conforme art. 96 do Anexo I da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017 (Regimento Interno do INPI).

³¹⁴ Segundo o constante da regra 43 a e b do Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em matéria de patentes, o relatório de pesquisa internacional conterá a classificação do objeto da invenção pelo menos de acordo com a Classificação Internacional de Patentes, sendo essa classificação realizada pela autoridade responsável pela pesquisa internacional.

³¹⁵ Em matéria divulgada na *home page* do INPI informou-se em 10/05/2017 que o INPI conseguiu renovar por mais dez anos a sua condição de Autoridade Internacional de Busca e Exame (ISA/IPEA) no âmbito do PCT.

³¹⁶ WIPO, 2020, pg. 3.

uma prospectiva dos ramos de atividade para os quais caminha a indústria, a agricultura, dentre outros setores de grande relevância para a economia.

Desse modo, o conhecimento da classificação dos privilégios em determinado segmento confere a possibilidade de que possam ser detectados os caminhos de pesquisa de empresas concorrentes, bem como o estágio de avanço, viabilizando, com isso, a correção de desvios e a tomada de novas rotas, segundo Macedo (2000).

Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta à disposição do Estado para a produção de conhecimento e o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Assim, ao estabelecer a classificação dos pedidos de patentes, o INPI produz impactos no mercado interno e na concorrência, bem como no processo de inovação. Entende-se, portanto, que a atividade atinente à classificação de um pedido de patente produz efeitos diretos na regulação da propriedade industrial, em sentido amplo.

Outro exemplo em que se tem o exercício da competência regulatória no âmbito das concessões de patentes, consiste na previsão constante do art. 64 da Lei nº 9.279, de 1996 atinente à possibilidade de que o titular da patente ofereça ao público a autorização para utilização do invento, em determinado preço e condições.

Nesse caso, será possível que o titular da patente solicite que o INPI a coloque em oferta para fins de exploração sendo que, uma vez aceita a oferta, caso não haja acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração correspondente. Essa possibilidade de arbitramento da remuneração, ainda que mediante solicitação das partes, faz com que o INPI intervenha na propriedade privada e, portanto, exerça regulação, em sentido amplo.

Por fim, cabe destacar que, em alguns momentos durante o exame, o INPI atuará de ofício, agindo sem que haja qualquer tipo de provocação do titular podendo gerar restrições e, com isso, regulando o mercado. São exemplos, não exaustivos, o art. 26 da LPI que preconiza a possibilidade de que o pedido de patente seja dividido, de ofício, em dois ou mais e o art. 80 da LPI que trata da possibilidade de instauração do processo administrativo de caducidade de ofício pelo INPI.

Ao que parece a *ratio* da LPI foi conferir ao INPI todo o plexo de atribuições necessárias à regulação da propriedade industrial, o que no âmbito patentário configura-se, por exemplo, pela edição de Regulamentos Setoriais, exame técnico dos pedidos de patentes, decisão sobre a concessão da carta patente, atuação no âmbito do licenciamento compulsório; na decretação da nulidade e da caducidade, no estabelecimento das classificações das patentes, nas exigências realizadas no bojo do exame de patentes, colocação de uma patente em oferta e arbitramento de

remuneração nos casos especificados na LPI.

5.3 Regulação no registro de topografias de circuitos integrados e no registro de programas de computador

Os registros de topografias de circuitos integrados e de programas de computador são mecanismos de proteção que não se encontram previstos dentro do escopo da propriedade industrial, mas, ainda assim, por força de disposição legal expressa, são realizados no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Isso caracteriza uma atuação do INPI não apenas na regulação da propriedade industrial³¹⁷, mas da propriedade intelectual³¹⁸, especialmente porque, segundo Bagnato, Souza e Murakawa (2016, p. 5):

A intenção do sistema de propriedade intelectual não é de uma proteção ilimitada, pois isso poderia atravancar o desenvolvimento tecnológico, inviabilizando novas pesquisas e produtos criando um congelamento e um desequilíbrio no mercado. Há regras claras que incluem, em alguns casos, a obrigatoriedade de apresentação do conteúdo da criação à sociedade, como o caso das patentes.

Jungmann e Bonetti (2010) afirmam que o registro de topografia de circuito integrado é uma forma de proteção *sui generis*, regulamentada por legislação própria. Segundo o art. 35 do Acordo TRIPS, de 1994, os membros acordaram em outorgar proteção à topografia de circuitos integrados, em consonância com o Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Nada obstante, no âmbito nacional, esse registro só foi regulado em 31 de maio de 2007, pela Lei nº 11.484.³¹⁹ Segundo o art. 30 da Lei nº 11.484, de 2007 o pedido de registro será processado no âmbito do INPI, sendo que o pedido deverá ter como objeto uma topografia

³¹⁷ Segundo Paesani (2015, p. 37), a Propriedade Industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços. Compreende duas classes de direitos: as criações industriais e os sinais distintivos, sendo que as Criações Industriais pertencem aos seus autores e o fundamento da sua proteção é o estímulo a novas criações por meio de concessão, pelo Estado, de um monopólio temporário. Por sua vez, os sinais distintivos pertencem às sociedades empresariais e o fundamento da sua proteção é o de evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios.

³¹⁸ Jungmann (2010, p. 24) organizou um esquema para a compreensão do Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual, no qual a propriedade intelectual foi subdividida em direitos autorais, no que se incluem os direitos de autor, direitos conexos e direitos sobre programas de computador; direito da propriedade industrial, abrangendo as patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial e repressão à concorrência desleal e os direitos intelectuais *sui generis*, incluindo cultivares, topografia de circuitos integrados e conhecimentos tradicionais.

³¹⁹ A Lei nº 11.484, de 2007 dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

original, a qual deverá resultar do esforço intelectual do seu criador ou criadores, bem como não deverá ser comum ou vulgar para especialistas, técnicos ou fabricantes de circuitos integrados (Barbosa, 2002, pg. 623).

As topografias de circuitos integrados correspondem a uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representem a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura, conforme previsto no art. 26, II da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

A proteção da topografia de circuitos integrados, pelo prazo de dez anos,³²⁰ depende do registro que será realizado no INPI, a quem foi estabelecida competência para a regulação das condições legais necessárias ao pedido de registro, o que foi realizado pelo Instituto através da edição de Regulamentos Setoriais e do Manual do Usuário.³²¹ Ao atribuir ao INPI a competência para o estabelecimento das condições necessárias ao registro, o legislador conferiu competência regulatória ao Instituto, posto tratar-se da fixação das condições necessárias à aquisição de um direito.

É importante destacar que a aquisição do registro de uma topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo à exploração, sendo vedado que terceiros o façam sem o consentimento do titular. Desse modo, confere uma exclusividade na exploração daquela topografia de circuito integrado, o que produz impactos no mercado interno e na livre concorrência. A atuação estatal destinada à concessão desse registro mediante a aferição da observância das condições previstas na Lei e nos Regulamentos Setoriais configura-se na prática de ato de regulação.

Barbosa (2010, p. 2173) destaca que, diversamente com o que ocorre com a patente, em retribuição ao direito de exclusividade conferido pelo registro da topografia, não há divulgação da tecnologia ou a publicação para garantir o acesso público da tecnologia. O direito de exclusividade daí decorrente presta-se, portanto, a conferir segurança jurídica àquele que fizer investimentos em inovação.

A primeira normativa editada pelo INPI para regular as condições legais necessárias ao registro foi a Resolução INPI/PR nº 187, de 29 de agosto de 2008, normatizando os procedimentos relativos ao depósito e processamento dos pedidos de registro de topografia de circuitos integrados no INPI. Atualmente, encontra-se vigente a Instrução Normativa INPI/PR

³²⁰ Conforme art. 35 da Lei nº 11.484, de 2007.

³²¹ Segundo os arts. 30 c/c 31 da Lei nº 11.484, de 2007.

nº 109, de 30 de setembro de 2019, disciplinando o processo de registro eletrônico, incluindo as condições necessárias ao registro.³²²

Já o programa de computador é definido como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.³²³

O Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio), cuja Ata Final incorporando os resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT foi promulgada por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em seu art. 10 menciona expressamente que os programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna, de 1971.

Assim é que, o registro dos programas de computador é protegido pelos direitos autorais, tendo sido regulado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com aplicação subsidiária da Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, a qual trouxe disposição expressa de que a proteção desses direitos independe de registro. Contudo, no plano fático, apesar da não obrigatoriedade do registro para a proteção, essa formalidade é de suma relevância para a comprovação da autoria do seu desenvolvimento em sede judicial, uma vez que pode conferir o efeito *erga omnes*.³²⁴

A entidade competente para o registro dos programas de computador é o INPI, por força do Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998, tendo sido estabelecido que os trechos do programa de computador e outros dados que sejam considerados suficientes para identificar e caracterizar a sua originalidade serão de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

O Decreto nº 2.556, de 1998 estabeleceu em seu art. 5º a competência para que o INPI edite normas complementares regulamentando os procedimentos relativos ao registro e à guarda das informações de caráter sigiloso, bem como para fixar os valores das retribuições que lhe são devidas. A atribuição dessa competência conferiu ao Instituto o exercício de regulação, por meio da edição de Regulamentos Setoriais sobre o tema, bem como para a fixação dos valores das retribuições devidas pelos serviços.

³²² O art. 3º da Instrução Normativa INPI/PR nº 109, de 2019 estabelece as condições para os pedidos de registro eletrônico das topografias de circuitos integrados.

³²³ Conforme art. 1º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

³²⁴ Home Page INPI, Disponível em www.gov.br/inpi. Acesso em 30 de maio de 2021

Nesse sentido, no exercício da competência estabelecida no art. 5º do Decreto nº 2.556, de 1998, o INPI possui a Instrução Normativa nº 99, de 08 de fevereiro de 2019, disciplinando o processo de registro eletrônico e programas de computador, bem como a Resolução PR nº 61, de 18 de março de 2019, dispondo sobre o depósito dos pedidos de registro de programas de computador e dos procedimentos relativos à numeração destes pedidos e a Resolução nº 251, de 02 de outubro de 2019, dispondo sobre a publicação da nova tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI e sobre a redução de valores que especifica. Além disso, o INPI conta com um Manual do Usuário, contemplando as orientações gerais para a solicitação do registro pelo usuário.

Em que pese a previsão legal expressa no art. 2º, §3º da Lei nº 9.609, de 1998 de que a proteção dos programas de computador independe de registro, segundo Andrade (2007, p. 22), ainda que seja opcional, há vantagens na sua obtenção, uma vez que o “registro é um documento oficial que atesta a sua autoria e data de criação e, nos casos de transferência de direitos, o contrato pode ser averbado no certificado, tendo então validade perante terceiros.”

A proteção dos registros de programas de computador objetiva a proteção do software, o que se dá através da comprovação da autoria por meio da apresentação dos documentos necessários ao registro. Deve-se atentar para o fato de que o autor também poderá transferir para terceiros os seus direitos patrimoniais sobre o programa, o que será realizado por meio da averbação do contrato no INPI.

Essa pode ser identificada como mais uma expressão da regulação da propriedade industrial no âmbito do INPI, uma vez que o contrato a ser averbado deverá seguir às condições de admissibilidade do contrato estabelecidas no art. 1º da Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017.³²⁵

Como dito anteriormente, o estabelecimento de condições para a obtenção de um direito caracteriza-se como a expressão de regulação, em sentido amplo, uma vez que se configura num ato estatal que projeta efeitos sobre o mercado interno.

Em que pese o exercício de regulação pelo INPI em alguns aspectos relacionados ao registro de topografias de circuitos integrados e dos programas de computador, trata-se de uma atuação mais limitada, uma vez que, em ambos os casos, não há exame de mérito, nos moldes daquele realizado nos pedidos de direitos de propriedade industrial.

³²⁵ Dispondo sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

5.4 Regulação da propriedade industrial nos contratos de transferência de tecnologia e no licenciamento compulsório de patentes

A regulação da propriedade industrial no âmbito do registro dos contratos de transferência de tecnologia está diretamente relacionada à gestão do conhecimento, utilizada globalmente como direito de propriedade.

Almeida, Luz e Quintella (2020, pg. 800), argumentam que

O progresso tecnológico nas organizações, em linhas gerais, pode ocorrer a partir de geração de conhecimento próprio (PD&I) ou a partir da transferência tecnológica (TT). No primeiro caso, o conhecimento pode ser produzido internamente (modelo de inovação fechado), ou em parceria com fontes externas: outras organizações, instituições de pesquisa, clientes, fornecedores, etc. Já a TT pode referir-se à transposição de um conhecimento de base científica (tipicamente originado em ICT), à produção (mercado); à migração de tecnologias entre diferentes campos de aplicação e, ainda, de localização geográfica (UNCTAD, 2014).

O conhecimento possui um papel relevante na economia global, o que se intensificou após a ampla disseminação de tecnologias de informação e de comunicação, bem como do seu barateamento, tendo motivado a implementação de centros de pesquisa e desenvolvimento pelas empresas, com a conseqüente ampliação das negociações envolvendo transferência de tecnologia.

Há grande dificuldade em torno da definição do vocábulo tecnologia. Para Tigre (2006, p. 43) a grande complexidade na definição do tema reside das diversas interpretações que foram dadas ao longo da história e da sutil distinção existente entre técnica e tecnologia.

Marx, citado por Tigre (2006, pg. 43), diz que “a relação entre tecnologia e sociedade não era determinista, pois um sistema econômico não poderia ser moldado apenas pela tecnologia, visto que dependia fundamentalmente das instituições políticas sociais.” Além disso, Tigre (2006, pg. 48) defende que “o desenvolvimento tecnológico não é neutro, assumindo a direção apontada pelas forças econômicas e sociais em um processo de interação dialética”, ao passo em que “a tecnologia permitiu a criação de vantagens comparativas por meio de novos produtos e processos que economizavam recursos escassos e desenvolviam o uso de novas fontes de materiais e de energia.”

A comercialização de tecnologia ocorre de forma distinta dos mercados de produtos e serviços, possuindo várias condicionantes e se constituindo numa atividade muito mais internacional do que doméstica, o que justifica a necessidade de que seja objeto de regulação

pelo Estado. Tigre (2006, pg. 48) destaca que “as empresas detentoras de tecnologias procuram evitar o fomento de concorrentes diretos nos mercados em que atuam.”

Possas (1997, pgs. 85-100) destaca que a distribuição social do conhecimento se demonstra um importante elemento na compreensão de diversos aspectos da economia, “desde a distribuição de renda até o seu potencial de crescimento e desenvolvimento. Pois, como veremos, o conhecimento cumpre um papel fundamental na geração e apropriação de poder de compra.”

Almeida et al. (2020, pg. 802) destacam que a apropriação do conhecimento pelo setor produtivo não é um processo comum, sendo necessária não apenas a experiência na operacionalização dos procedimentos relacionados à proteção jurídica do conhecimento (sigilo, confidencialidade e propriedade intelectual), mas também a transferência de tecnologia, o que envolve a negociação em si, bem como a celebração dos contratos e a capacidade de absorção.

Como mencionado no Capítulo 1, ainda que houvesse uma maior eficiência na provisão pública de determinados bens, como o conhecimento, na prática haverá dificuldades de que isso ocorra. É extremamente provável a existência de problemas relacionados à provisão de tais bens no mercado ou mesmo a existência de *free ridings* que se utilizarão gratuitamente daquele conhecimento gerado, sem absorverem os eventuais gastos de tempo e recursos financeiros para a sua produção.

Desse modo é que devemos compreender que o conhecimento enquanto bem público, pode ser entendido como uma falha de mercado, sendo essa uma das principais motivações para a regulação da propriedade industrial pelo Estado no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia.

Possas (1997, pgs. 85-100) salienta que, além de dominar aspectos técnicos relacionados ao produto ou serviço, o detentor deverá saber quanto dela pretende produzir. Insere-se nesse contexto, outrossim, a possibilidade de celebração de contratos de licenciamento, permitindo que o detentor da criação tenha lucros não apenas mediante a produção, mas também através da firmação de negócios jurídicos bilaterais, via contrato de transferência de tecnologia.

Há, porém, grandes dificuldades para que o conhecimento se torne uma forma de rendimento para o criador e o possuidor que transcendem os aspectos relacionados a uma possível assimetria de informação ou mesmo impactos no mercado. De fato, a comercialização do conhecimento não se reveste de fenômeno simples, enfrentando dificuldades relacionadas à impossibilidade prática da plena transmissão do conhecimento ao adquirente e mesmo a

necessidade de que haja uma preparação prévia do comprador, o que limitará o volume de possíveis compradores (Possas, 1997, pg. 85-100).

Ainda assim, o conhecimento codificado e o tácito figuram dentre as fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas, conforme constante no Quadro 5.1:

Quadro 5.1 – Fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas

Fontes de tecnologia	Exemplos
Desenvolvimento tecnológico próprio	P&D, engenharia reversa e experimentação.
Contratos de transferência de tecnologia	Licenças e patentes, contratos com universidades e centros de pesquisa.
Tecnologia incorporada	Máquinas, equipamentos e software embutido.
Conhecimento codificado	Livros, manuais, revistas técnicas, Internet, feiras e exposições, software aplicativo, cursos e programas educacionais.
Conhecimento tácito	Consultoria, contratação de RH experiente, informações de clientes, estágios e treinamento prático.
Aprendizado cumulativo	Processo de aprender fazendo, usando, interagindo etc. devidamente documentado e difundido na empresa.

Fonte: Tigre (2006, pg. 110).

Assim, além de obter a proteção dos seus direitos de propriedade industrial por meio da obtenção da concessão da patente ou do registro, o empresário poderá agregar valor ao seu negócio licenciando-os para terceiros ou mesmo obtendo licenças de titularidade de outras empresas.

Almeida *et al.* (2020, pg. 802) salientam a inexistência de um consenso na doutrina sobre a definição do processo de transferência de tecnologia, uma vez que tal dependerá do contexto de concorrência.

Grosso modo, contudo, seria possível, definir a transferência de tecnologia como uma forma de interação entre as partes, tendo por objetivo o recebimento de uma tecnologia. Dentro desse escopo, Ribeiro e Barros (2006) destacam que a transferência de tecnologia seria o processo pelo qual a tecnologia objeto de comércio é distribuída.

Almeida *et al.* (2020, pg. 802), citando a *United Nations Conference on Trade and Development* - UNCTAD (2014), dizem que “a transferência tecnológica pode referir-se à transposição de um conhecimento de base científica (instituição científica tecnológica) à produção (mercado); migração de tecnologias entre diferentes campos de aplicação e, ainda, de localização geográfica.”

Nesse sentido, Almeida *et al.* (2020, pg. 802), citam Luz (2015), para consignar o entendimento de que contratos de tecnologia são acordos formais firmados entre organizações, com o estabelecimento de termos e condições, destinando-se à transação de direitos relacionados a informações tecnológicas, sendo possível a sua utilização para o

desenvolvimento de tecnologias, bem como no âmbito de operações de compra e venda de ativos intangíveis, a exemplo do licenciamento e da cessão de direitos de propriedade intelectual.

Desse modo, a transferência de tecnologia demonstra-se um importante instrumento utilizado pelas empresas para agregar valor ao negócio, ao passo em que para as nações, proporciona maiores níveis de desenvolvimento, produzindo impactos diretos no mercado interno e na regulação da economia.

Tigre (2006, pg. 116) destaca que o processo de transferência de tecnologia envolve diversas formas de transmissão de conhecimentos

[..] incluindo contratos de assistência técnica, em que a empresa obtém ajuda externa para iniciar o processo produtivo, solucionar problemas ou lançar novos produtos; a obtenção de licenças de fabricação de produtos já comercializados por outras empresas e licenças para utilização de marcas registradas; a aquisição de serviços técnicos e de engenharia.

As empresas licenciadas almejam a obtenção de vantagens competitivas locais através da aquisição de tecnologia, especialmente em razão da falta de diferenciação tecnológica, segundo Tigre (2006, pg. 116). Essas vantagens competitivas podem consistir em benefícios fiscais, redução dos custos de mão de obra e acesso privilegiado a mercados ou matérias primas.

Contudo, deve-se salientar que apenas a aquisição de tecnologia não será suficiente para a manutenção dos ganhos obtidos através dos saltos proporcionados pela transferência da tecnologia, motivo pelo qual torna-se vital que o licenciado procure realizar investimentos em P&D destinados à melhoria e aperfeiçoamento daquela tecnologia.

De outro modo, caso a licenciada não procurasse realizar esses investimentos, haveria uma tendência de que os ganhos de eficiência obtidos fossem estáticos. Nesse sentido, Tigre (2006, pg. 116) afirma que a “eficiência dinâmica somente é obtida quando a transferência de tecnologia é acompanhada do desenvolvimento de capacidade interna para promover inovações incrementais em produtos e nas tecnologias utilizadas na produção.”

As negociações envolvendo transferência de tecnologia possuem relação com a transmissão do conhecimento científico e tecnológico, com repercussões na economia através da possibilidade de produção e comercialização de produtos e processos acessíveis ao consumidor.

A partir do século XX, observa-se uma grande relevância da inovação para o desenvolvimento dos países, com uma intensificação das transações comerciais de tecnologia.

Nesse contexto, Hermais; Barros e Rosa (2004), observam que, inicialmente, os contratos envolvendo transferência de tecnologia eram pactuados sem qualquer intervenção do Estado, de tal modo que as partes possuíam ampla liberdade para estabelecer os termos do instrumento.

McCulloch (1981), destaca que isso acabou gerando um número excessivo de cláusulas contratuais, conferindo poderes quase ilimitados para os fornecedores de tecnologia, ao passo em que praticamente vedava o acesso ao desenvolvimento tecnológico pelos adquirentes.

A regulação da propriedade industrial possui íntima relação com a defesa da concorrência, no que se inclui a regulação realizada no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia. Segundo Freitas Pinto (2009, pg. 102), “a partir da década de 1990 as economias desenvolvidas depararam-se com problemas na regulação em diversos setores, em especial os de propriedade intelectual, competição e inovação.”

No âmbito dos contratos de transferência de tecnologia, mesmo antes disso, na década de 1970, cientes dos problemas relacionados aos contratos de tecnologia e dos efeitos dessas contratações no balanço de pagamentos, “diversos países passaram a adotar regulamentações legais mais severas para controlar o processo de importação de tecnologia.” (Hermis; Barros e Rosa, 2004, pg. 5).

Nesse contexto é que ocorre a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1971. Malavota (2020, pg. 23), afirma que

Além das funções tradicionais de um escritório de patentes, o INPI se integrava a um sistema de controle sobre o comércio de tecnologia, tornando-se o principal órgão executor de políticas de regulação das importações tecnológicas. Não se tratava, portanto, de uma reformulação institucional aos moldes das ocorridas em momentos pretéritos, mas um completo reordenamento conceitual do campo da propriedade industrial, a partir da construção de uma estrutura institucional de novo tipo.

A inclusão dos contratos de transferência de tecnologia dentre as atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial decorre da política industrial adotada pelo Brasil nos anos 1970, voltada à regulação do mercado de tecnologia, tendo por objetivo a execução da política nacional de desenvolvimento industrial.

Uma das principais razões para a criação do INPI consistiu no fato de que a política industrial voltada à substituição de importações acarretou uma grande comercialização de tecnologia entre o Brasil e o exterior, ocasionando um desequilíbrio no balanço de pagamentos.

Diante do déficit comercial ensejado pelas transações tecnológicas, tornou-se necessária a adoção de medidas efetivas de controle, por meio da regulação dos contratos de transferência de tecnologia. As medidas inicialmente propostas, incluíam a edição de leis específicas, a exemplo da Lei nº 3.470, de 1958³²⁶, a Portaria do Ministério da Fazenda 436, de 1958³²⁷, a Lei nº 4.131, de 1962³²⁸ e a Lei nº 4.137, de 1962.³²⁹

Segundo Trentini (2020, pg. 161), “o Brasil inaugurou a sua política fiscal de limitar a dedutibilidade das despesas incorridas com royalties em 1958, com a publicação da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958.”

Segundo essa legislação, só seria possível a dedução da soma dos valores devidos por royalties em decorrência da exploração de marcas de indústria e de comércio e de patentes de invenção, em virtude de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, limitando-se a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A comprovação dessas despesas deveria ser realizada mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, que fosse regularmente registrado no Brasil, de acordo com as prescrições do então vigente Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente fossem prestados tais serviços.

Em dezembro de 1958, foi editada a Portaria MF nº 436 estabelecendo limites de dedutibilidade, mediante a fixação de percentuais máximos para a dedução de royalties pela exploração de marcas e patentes, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, conforme a essencialidade.

A Lei nº 4.131, de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, foi editada alguns anos mais tarde, reeditando³³⁰ a limitação da dedutibilidade e incluindo a obrigatoriedade do registro do contrato junto aos órgãos competentes.³³¹

³²⁶ Altera a legislação do imposto de renda no campo da dedutibilidade de pagamentos por royalties de patentes e marcas e contratação de assistência técnica.

³²⁷ Fixa os valores dos percentuais de dedutibilidade.

³²⁸ Estatuto dos Capitais Estrangeiros.

³²⁹ Lei *Anti Trust*.

³³⁰ De forma semelhante à Lei nº 3.470, de 1958, alterando a legislação do imposto de renda, a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962 trouxe a previsão de que a soma das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

³³¹ Segundo o art. 9º da Lei nº 4.131, de 1962, as pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa. § 1º As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido. ° Em casos de registros

Em prosseguimento, a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, foi alterada pela Lei nº 4.390, de 1964 para trazer a previsão no art. 11 de que os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos royalties devidos pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo então Departamento Nacional de Propriedade Industrial.³³²

Desse modo, em razão do previsto no art. 11 da Lei nº 4.131, de 1962, somente pode ser concedida a dedutibilidade fiscal para a licença de marca e de patente, pedidos de marcas e patentes, por constituírem-se em expectativas de direitos, não são passíveis de dedução. Além disso, apenas os pedidos de direitos objeto de contratos de licenciamento podem ser remetidos por lucros, conforme os arts. 9º e 11 da Lei 4.131/1962.³³³

Em 1964, foi editada a Lei nº 4.506, dispondo sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, classificando no art. 22 como *royalties* os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de tais direitos, tais como o uso ou a exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio.

Houve a previsão, outrossim, da possibilidade de dedução de despesas com aluguéis ou royalties para efeito de apuração de rendimento líquido ou lucro real sujeito ao imposto de renda. Contudo, havia ressalva no art. 71, parágrafo único da Lei nº 4.506, de 1964 atinente à impossibilidade de dedutibilidade dos *royalties* pagos pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio em determinadas hipóteses especificadas pela Lei.³³⁴

requeridos e ainda não concedidos, nem denegados, a realização das transferências de que trata este artigo poderá ser feita dentro de 1 (um) ano, a partir da data desta lei, mediante termo de responsabilidade assinado pelas empresas interessadas, prazo este prorrogável 3 (três) vezes consecutivas, por ato do Presidente da República, em face de exposição do Ministro da Fazenda.

³³² Segundo o art. 11 da Lei nº 4.131, de 1962, os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem.

³³³ Convém ressaltar, ainda, que segundo o art. 14 da Lei nº 4.131, de 1962 não seria permitida a remessa de royalties entre subsidiária brasileira para sua matriz no exterior, “para pagamentos de “royalties”, pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos “royalties” no estrangeiro”. Essa vedação só deixou de existir em 30 de dezembro de 1991, por meio da edição da Lei nº 8.283, que em seu art. 50, passou a autorizar de remessa a título de royalties entre subsidiária brasileira e matriz no limite da dedução fiscal, conforme Portaria MF nº 436, de 1958 c/c art. 12 da Lei nº 4.131, de 1962.

³³⁴ Segundo o art. 71, parágrafo único, “e” da Lei nº 4.506, de 1964, não são dedutíveis os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz e àqueles pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto. Também

Desse modo, da leitura do art. 71, parágrafo único, “e” c/c art. 71, parágrafo único, “g” da Lei nº 4.506, de 1964, pode-se depreender que, nos demais casos não especificados na legislação, poderá ser concedida a dedutibilidade fiscal para a licença de marca e de patente. Como uma interpretação lógica, pedidos de direitos de marcas e patentes não são passíveis de dedução fiscal, mas apenas o licenciamento do registro ou patente já concedidos anteriormente pelo INPI.

Esses foram os mecanismos legais de controle encontrados à época³³⁵ para regular os contratos de transferência de tecnologia, especialmente diante dos seus impactos no balanço de pagamentos e na economia nacional.

A partir da década de 1960, assistiu-se a uma intensificação do déficit do balanço de pagamentos e a uma crise econômica, o que se somando aos problemas então vivenciados no âmbito do DNPI, no que tange ao volumoso estoque de pedidos em tramitação, acabaram sendo os elementos para a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio da Lei nº 5.648, de 1970.

Segundo Malavota (2020, pg. 23)

Podemos afirmar que, longe da centralidade geralmente atribuída à concessão de privilégios e registros em um escritório oficial de propriedade industrial, a regulação da transferência de tecnologia impôs-se como atividade prioritária do INPI em seus vinte primeiros anos de existência, na qual esteve concentrada grande parte de seus recursos de poder.

Desse modo, no período inicial de criação do INPI, ocorrida na década de 1970, a regulação dos contratos de transferência de tecnologia foi uma das principais formas pelas quais o Instituto exercia a regulação da propriedade industrial, especialmente diante dos efeitos no balanço de pagamentos e nas transações comerciais entre o Brasil e o exterior.

Para Malavota (2020, pg. 23)

Em um momento inicial, compreendido aproximadamente entre os anos de 1970 e 1978, a regulação dos contratos de transferência de tecnologia impôs-se como prioridade, enfatizando-se a apuração de valores, fiscalização de procedimentos e aferição da adequação das cláusulas contratuais à legislação.

não são dedutíveis os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial e aqueles cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que dispõe a legislação específica sobre remessa de valores para o exterior (art. 71, parágrafo único, “g” da Lei nº 4.506, de 1964.

³³⁵ Nesse período, vigorava a política de industrialização por substituição de importações, já comentada nas seções anteriores.

Inicialmente, a regulação da propriedade industrial nos contratos de transferência de tecnologia envolvia uma análise *ex ante* do contrato à luz da legislação fiscal, tributária, de remessa de capital para o exterior e de propriedade industrial.

A discussão envolvendo a permanência do exercício da regulação da propriedade industrial no âmbito dos contratos envolvendo propriedade industrial e tecnologia ganhou vulto a partir da revogação expressa decorrente do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970 pelo art. 240 da Lei nº 9.276, de 1996, que previa, dentre outras atribuições, a competência para que o Instituto adotasse expressamente medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes.

Após a edição da Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017, o INPI deixou de intervir em aspectos relacionados ao “mérito dos contratos a serem averbados ou registrados em cláusulas que versem, por exemplo, sobre remuneração contratual, vinculação entre as empresas e período de dedução fiscal.” (Magalhães e Sichel, 2020, pg. 164).

Em que pese a edição da Instrução Normativa nº 70, de 2017, tal não teve o condão de retirar a competência do INPI para atuar na regulação da propriedade industrial no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia. A partir da edição da Instrução Normativa nº 70, de 2017 e da Resolução nº 199, de 2017, passou a não ser mais analisada *ex ante* a legislação tributária e cambial nos contratos submetidos ao INPI.

Ainda assim, a averbação de contratos de tecnologia não perdeu a sua importância, pois tanto a dedutibilidade fiscal, quanto a remessa ao exterior, a título de royalties, dependem da sua ocorrência, conforme o art. 50 da lei 8.383, de 1991.³³⁶ Alguns anos mais tarde, foi promulgada a Lei nº 9.430, de 1996, que no seu art. 18 tratou sobre o preço de transferência relativo aos royalties.

A despeito da revogação expressa do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, no plano fático, permanece a competência do Instituto para a repressão de cláusulas abusivas, bem como para a edição de Regulamentos Setoriais e atos normativos dispondo sobre as condições necessárias para a averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia.

³³⁶ Segundo o art. 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, “as despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor. Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.”

Nesse sentido, em decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 1.200.528-RJ, DJE 13/12/2017, sob a relatoria do Ministro Francisco Galvão, pontuou-se o seguinte (grifo nosso):

Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica. Retirada do INPI tal atribuição, a atuação da autarquia, em matéria de transferência de tecnologia e dos demais contratos expressamente mencionados na Lei, está hoje limitada à simples averbação do contrato para permitir o pagamento previsto nos contratos e a dedutibilidade fiscal, nos termos da legislação específica. Apesar disso, o que se tem visto, na prática, é que o órgão mantém sua intervenção na vontade contratual das partes, não admitindo determinadas cláusulas. Ouso, porém, discordar de tão eminentes doutrinadores. A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

Convém destacar que a Resolução nº 199, de 2017 encontra convergência com a decisão do STJ na medida em que aborda a questão do valor do contrato, prazo e objeto. Trata-se de informações relevantes para o enquadramento do objeto e do seu valor, essenciais para verificar a efetiva transferência de tecnologia, o que reforça o caráter regulatório da atuação do INPI no âmbito dos contratos de tecnologia.

Desse modo, ainda que tenha havido em 1996 a revogação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, persiste a competência regulatória exercida no âmbito do INPI nos contratos de tecnologia, o que é corroborado pela decisão de 2017 do STJ mencionando que a regulação do mercado de tecnologia é válida.

Num primeiro momento, a competência regulatória nos contratos de tecnologia pode ser visualizada na competência para a edição de Regulamentos Setoriais, o que é corroborado pela edição das Diretrizes de Exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia integrada, transferência de tecnologia e franquia (Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017) e demais atos normativos dispendo sobre condições para o registro ou averbação.³³⁷

³³⁷ Resolução nº 170, de 2016, disciplinando o peticionamento eletrônico do sistema e-Contratos; Resolução nº 156, de 2015, dispendo sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros e Resolução nº 135, de 2014, dispendo sobre o requerimento de averbação ou registro de contratos e faturas e dos procedimentos relativos à numeração deste requerimento.

Convém destacar que o sistema que envolve a regulação da propriedade industrial nos contratos de transferência de tecnologia é dotado de grande complexidade, possuindo cifras bastantes volumosas que repercutem diretamente na Balança de Pagamentos do Brasil, impactando no desenvolvimento tecnológico do país.

Por esse motivo, segundo o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros dependem de registro. O parágrafo único deste dispositivo informa que a decisão relativa aos pedidos de registro desses contratos será proferida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Desse modo, é possível que seja realizada a averbação e/ou registro dos contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia (know-how), serviços de assistência e franquia.³³⁸

Um outro momento em que se tem o exercício da regulação no âmbito dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia pode ser identificado no exame técnico realizado como condição para o registro ou averbação. As diretrizes do exame técnico realizado pelo INPI no âmbito dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia segue às disposições da Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017.

Dentre o rol de atribuições relacionadas ao exame técnico, encontram-se algumas com nuances regulatórias, ao passo em que outras essencialmente formais. O art. 1º da Resolução INPI/PR nº 199, de 2017 elenca os requisitos gerais à admissibilidade dos requerimentos de averbação ou registro e petições no âmbito dos contratos de tecnologia.

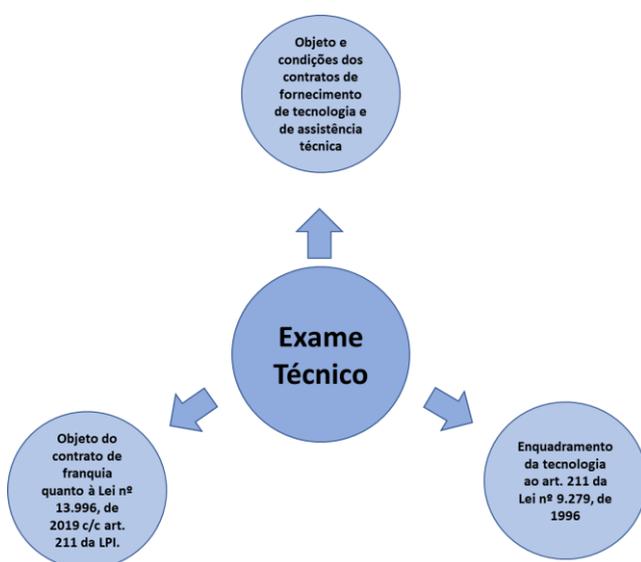
Dentre as competências que não envolvem análise discricionária destacam-se a análise quanto à “vigência do contrato de cessão, licença e sublicença dos direitos de propriedade industrial e de de topografia de circuito integrado limitado à sua vigência no INPI para a emissão do Certificado de Averbação” e “a análise da situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de licença e sublicença de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e dos contratos de franquia para a emissão do Certificado de Averbação ou de Registro.”

³³⁸ Home page INPI. Disponível em www.gov.br/inpi. Acesso em 30 de maio de 2021.

Em ambos os casos não se tem uma análise que envolva uma apreciação subjetiva pela administração, cabendo apenas a análise quanto à eventual obtenção dos pedidos de direitos de propriedade industrial, bem como quanto a sua vigência.

Por outro lado, as outras atribuições descritas no art. 3º da Resolução nº 199, de 2017, aparentemente envolvem o juízo de discricionariedade realizado no âmbito do INPI podendo, no exercício de regulação em sentido amplo, acarretar uma limitação aos contratantes. A Figura 5.3 elenca o rol de competências regulatórias desempenhadas no âmbito do exame técnico dos contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia:

Figura 5.3 – Atribuições regulatórias no exame técnico dos contratos e faturas.



Fonte: Elaboração própria/Resolução INPI/PR nº 199, de 2017 (art. 3º).

A análise quanto ao objeto e as condições dos contratos de fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica, bem como quanto ao seu enquadramento como transferência de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996, possuem nuances regulatórias, uma vez que, invariavelmente, essa análise poderá culminar no entendimento pela impossibilidade de averbação do contrato no INPI, o que implicará numa limitação para o contratante no que tange à possível remessa de *royalties* ao exterior.

Destaca-se que o objeto dos contratos tem se tornado o elemento central da averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Ainda assim, percebe-se uma necessidade de

aprimoramento das discussões do objeto dos contratos no INPI, principalmente no que tange aos serviços de assistência técnica e fornecimento de tecnologia.³³⁹

Segundo o art. 50 da Lei nº 8.383, de 1991, somente a partir da assinatura do contrato, com a sua averbação no INPI e registro no Banco Central do Brasil é que será possível que haja a remessa de pagamentos entre empresa controlada e controladora (subsidiária e matriz)³⁴⁰ e de empresas sem vinculação acionária, sendo possível a dedutibilidade para fins de apuração do lucro real. Por esse motivo, a atuação do INPI na análise quanto ao objeto e condições dos contratos, bem como o seu enquadramento à Lei nº 9.279, de 1996, não envolve simples análise formal, constituindo-se em atuação com possíveis impactos no mercado interno e na política econômica nacional.³⁴¹

Os impactos econômicos decorrentes da possibilidade de dedução de pagamentos por meio da remessa de royalties e pagamentos realizados para outras empresas do mesmo grupo econômico encontram-se diretamente relacionados às tentativas buscadas pelas empresas no sentido da eliminação ou redução da carga tributária em países fonte. Por força de disposição legal expressa, a averbação desses contratos deve ser realizada no INPI, cabendo a essa entidade uma atuação essencialmente regulatória no exame técnico destinado à averbação do instrumento.³⁴²

Os efeitos decorrentes da averbação do contrato no INPI impactam na política tributária das empresas e conseqüentemente na realização de investimentos no segmento, com efeitos no mercado interno e na economia nacional.

A necessidade da atuação regulatória do Estado no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia decorre não apenas dos seus efeitos no balanço de pagamentos, mas também diante da necessidade de evitar práticas ilegais relacionadas à evasão fiscal.³⁴³

³³⁹ Fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica são modalidades de contratos que não estão relacionadas a direitos. Por isso, a norma de matéria tributária e de remessa de capital oferece o suporte para a análise do INPI. Cabe destacar que a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, a Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001 e art 10 do Decreto nº 4.195, de 11 de abril de 2002 instituem os contratos que são objeto de incidência da CIDE, incluindo contratos averbados e registrados no INPI.

³⁴⁰ Destaca-se que as empresas vinculadas só podem remeter no limite da dedução fiscal.

³⁴¹ Há impactos também na contabilidade do valor contratual da empresa como royalties tanto de pagamento, como de recebimento, o que será objeto de Fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários.

³⁴² Cabe destacar que várias leis conferem competência ao INPI no âmbito da transferência de contratos de tecnologia. São exemplos, o art. 50 da Lei nº 8.383, de 1992, a Lei nº 4.131, de 1962 e a Lei nº 3.450, de 1958.

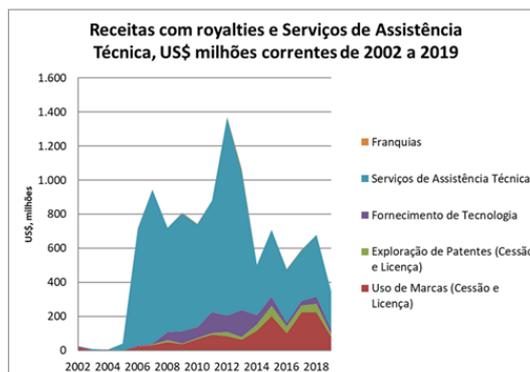
³⁴³ A evasão fiscal foi tipificada pelo art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, constituindo-se em crime contra a ordem tributária e consiste na adoção de práticas destinadas a suprimir ou reduzir o valor do tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante a realização das condutas ilícitas elencadas no dispositivo, quais sejam: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

A Tabela 5.1 demonstra as estatísticas do balanço de pagamentos tecnológicos, demonstrando a relevância da regulação dos contratos de tecnologia tornada a efeito no âmbito do INPI.

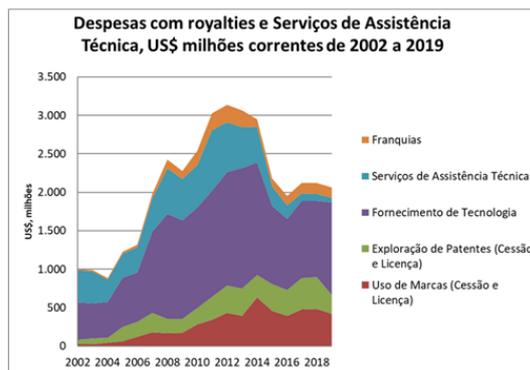
Tabela 5.1 – Balanço de pagamentos tecnológicos.

Balanço de Pagamento Tecnológico (2002 a 2019)

Receita com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (ingressos em US\$ milhões)						
Ano	Uso de Marcas (Cessão e Licença)	Exploração de Patentes (Cessão e Licença)	Fornecimento de Tecnologia	Serviços de Assistência Técnica	Franquias	Total
2002	19	0	7	2	0	27
2003	2	0	2	4	0	9
2004	3	0	2	2	0	7
2005	1	0	2	38	0	41
2006	22	2	6	686	0	717
2007	34	2	7	901	1	944
2008	49	13	47	611	1	720
2009	40	1	75	690	3	808
2010	67	7	64	605	1	743
2011	94	10	122	653	1	880
2012	84	26	95	1.163	3	1.372
2013	66	14	158	816	11	1.065
2014	119	33	57	293	1	503
2015	202	61	55	391	1	710
2016	103	39	22	314	1	479
2017	223	41	28	296	3	591
2018	225	48	44	362	2	681
2019	84	14	26	222	3	351



Despesas com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (pagamentos em US\$ milhões)						
Ano	Uso de Marcas (Cessão e Licença)	Exploração de Patentes (Cessão e Licença)	Fornecimento de Tecnologia	Serviços de Assistência Técnica	Franquias	Total
2002	22	59	485	423	10	1.000
2003	27	75	454	416	14	986
2004	42	64	470	292	16	884
2005	65	183	646	306	25	1.226
2006	120	198	641	327	35	1.322
2007	180	254	1.055	435	54	1.977
2008	170	187	1.363	592	118	2.428
2009	173	184	1.277	536	105	2.276
2010	283	212	1.310	547	193	2.544
2011	340	298	1.378	791	219	3.027
2012	433	356	1.475	646	225	3.134
2013	393	358	1.568	530	217	3.064
2014	630	296	1.460	467	97	2.950
2015	457	353	1.015	254	99	2.178
2016	395	334	926	176	119	1.960
2017	477	409	1.004	97	134	2.121
2018	466	410	993	88	146	2.123
2019	420	245	1.204	56	136	2.061



Fonte: Banco Central do Brasil.³⁴⁴

Betti (2020, pg. 80) argumenta que

As oportunidades de elisão e evasão fiscal em âmbito internacional cresceram exponencialmente por conta do avançado estágio da integração econômica transnacional, impulsionada pelas inovações tecnológicas das últimas décadas. A questão chegou ao debate público por meio de escandalosas revelações de esquemas que empregam sofisticados arranjos societários, contábeis e jurídicos, como divulgado nos Panama Papers, Bahamas Leaks e Swiss Leaks, e que resultam na redução (por vezes quase completa) da carga tributária incidente na operação.

A Figura 5.4 esquematiza os contratos de transferência de tecnologia e as licenças compulsórias concedidas no âmbito do INPI.

³⁴⁴ Valores remetidos ao exterior decorrentes das aprovações dos contratos de tecnologia pelo INPI.

Figura 5.4 – Transferência de tecnologia no INPI e licenças compulsórias



Fonte: *Home page* INPI/Elaboração própria.³⁴⁵

Em todos esses casos, a atuação do INPI no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia encontra-se inserida como um dos instrumentos dentro da política fiscal brasileira relacionada à dedutibilidade das despesas incorridas em *royalties*, visando proteger a base tributária brasileira. Trata-se, portanto, de um dos mecanismos de controle do Estado da política tributária e econômica nacional. Assim, a análise em sede de exame técnico que envolva a aplicação de discricionariedade que possa redundar na impossibilidade de averbação ou registro do contrato serão evitadas de conteúdo regulatório.

Na década de 1990, no bojo da expansão mundial do sistema de *franchising*, com grandes redes internacionais instalando no Brasil as suas primeiras lojas, surge a regulamentação do contrato de franquia empresarial através da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 e, com isso, a necessidade do registro do contrato de franquia.

Ainda no âmbito do exame técnico, tem-se o exame do objeto do contrato de franquia quanto ao requisito do art. 2º da Lei nº 8.955, de 1994 e do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei nº 8.955, de 1994, revogada pela Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, manteve o registro dos contratos de franquia no âmbito do INPI em razão da manutenção do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, sendo que o conteúdo anteriormente previsto no art. 2º da Lei nº 8.922, de 1994, passou a estar previsto no art. 1º da Lei nº 13.966, de 2019.

Para o registro dos contratos de franquia, será necessário que o requerente apresente ao INPI a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, assinada pelos sócios da empresa franqueada, sob pena da formulação de exigência pelo INPI para a apresentação desse documento.

Tanto a análise do objeto da franquia ao contido na Lei nº 8.955, de 1994, atualmente Lei nº 13.966, de 2019, quanto a possibilidade de que sejam formuladas exigências ou

³⁴⁵ Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia>. Acesso em 20 de dezembro de 2021.

indeferido o registro consiste em atuação regulatória em sentido amplo no âmbito do INPI, uma vez que poderão limitar o exercício de direitos inerentes à propriedade privada, uma vez que a produção de efeitos *erga omnes* perante terceiros depende do registro no INPI.

Além disso, Araújo, Carvalho e Quintella (2014, pg. 209) consignam que

Uma vez que a transferência de tecnologia está relacionada com propriedade industrial, se faz necessário acordo, firmado por contrato e/ou convênio, entre as partes relacionadas para que a ação tenha validade jurídica perante órgãos de controle e fiscalização brasileira.

Desse modo, a atuação regulatória do INPI no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia decorre da própria natureza e efeitos decorrentes do registro e averbação desses contratos na política tributária e econômica nacional. Essa atuação é corroborada pela edição de Regulamentos Setoriais pelo INPI sobre o tema, bem como pelo exame técnico destinado à realização da averbação ou do registro, inclusive no que tange à possibilidade de formulação de exigências para que o registro ou averbação sejam realizados.³⁴⁶

Um outro exemplo do exercício de regulação no âmbito do INPI pode ser encontrado no licenciamento compulsório de patentes, o qual constitui-se numa das flexibilidades previstas no art. 31 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

Além da Lei nº 9.279, de 1996, a Lei nº 12.259, de 2012, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, prevê a licença compulsória no art. 38, IV, “a”, como uma penalidade que pode ser aplicada àquele que praticar infração à ordem econômica. Nesse sentido, para os adeptos da corrente restritiva de regulação, uma vez configurada a sua natureza de sanção administrativa, o licenciamento compulsório seria dotado de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade, constituindo-se num exemplo do exercício de poder de polícia no âmbito do INPI.

Assim, se por um lado, a concessão da patente ocasiona uma restrição à livre concorrência ou à liberdade de iniciativa, conforme lições de Barbosa (2003, pg. 117), projetando os seus efeitos para terceiros que não o titular da patente, bem como no âmbito do

³⁴⁶ Segundo o art. 19 da Resolução INPI/PR nº 199, de 2017, a decisão proferida pelo INPI relativa ao exame do requerimento de averbação ou registro ou petição ao processo pode ser: I – Emissão do Certificado de Averbação ou de Registro, quando atendidas as condições gerais de admissibilidade do contrato e as condições necessárias dos campos constantes no Certificado; II – Formulação de exigência formal e/ou técnica quando não atendidas pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame técnico; III – Indeferimento do requerimento de averbação/registro ou de petição ao processo previsto no Anexo dessa Resolução; IV – Arquivamento do requerimento de averbação ou registro previsto no Anexo dessa Resolução

mercado interno, entendido como patrimônio nacional pelo art. 219 CRFB.

Por outro lado, segundo Oliveira; Sant'anna e Ferreira (2015, pg. 316), a licença compulsória, delimitada nos arts. 68 a 74 da Lei nº 9.279, de 1996, é utilizada como um dos instrumentos destinados ao combate ao abuso no exercício do direito à exploração da patente. Desse modo, tem-se nela uma restrição ou condicionamento que produz os seus efeitos em face do titular da patente, em razão do interesse público ou do bem-estar social, em prol da coletividade.³⁴⁷

Isso porque, por meio da licença compulsória tem-se um mecanismo pelo qual o Estado poderá controlar eventuais arbitrariedades do inventor ou detentor de uma patente, tendo como escopo, segundo Bezerra (2010, pg. 114) que “o exercício do direito reconhecido não seja feito de forma abusiva e nociva contrário ao bem-estar social [...] para impor a utilização do bem em conformidade com a sua finalidade social.”³⁴⁸

Pode-se dizer, ainda, que a possibilidade de imposição e controle em face do titular do direito, decorrente da possibilidade de que o Estado se valha da licença compulsória, podem ser entendidas como o exercício de regulação em sentido amplo.

Nesse sentido, Gabriel de Di Blasi (2005, pg. 115) entende que a licença compulsória possui a natureza jurídica de sanção por um abuso de direito. Caso assim se compreenda, para os adeptos do conceito amplo de regulação, poder-se-ia considerar a prática de atos administrativos destinados ao licenciamento compulsório como atos de regulação, uma vez que envolverão a prática de um conjunto de atos de controle da intervenção pública sobre o mercado. Por outro lado, para os adeptos do conceito restrito de regulação, essa poderia ser a comprovação de que a licença compulsória possui coercibilidade, sendo esse um dos atributos do poder de polícia.³⁴⁹

Por outro lado, adotando o conceito restrito de regulação, estaríamos diante do exercício de um ato administrativo com características inerentes ao poder de polícia, uma vez que os atos

³⁴⁷ Além da Lei nº 9.279, de 1996, a Lei nº 12.259, de 2012 também prevê a licença compulsória no art. 38, IV, a como uma penalidade que pode ser aplicada àquele que praticar infração à ordem econômica o que, para os adeptos da corrente restritiva de regulação, caracterizaria o licenciamento compulsório como exemplo de exercício de poder de polícia, uma vez configurada a sua natureza de sanção administrativa.

³⁴⁸ O Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999 dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996. A lei 14.200, de 2021 deliberou alguns padrões sobre a licença compulsória para emergência nacional e segurança nacional, os quais foram inseridos no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁴⁹ Deve-se notar que o conceito legal do poder de polícia foi estabelecido pelo art. 78 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, segundo o qual “considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” Sendo esse o conceito adotado e considerando as hipóteses de concessão da licença compulsória, para alguns, poderíamos estar diante de uma atuação do Estado no exercício de poder de polícia.

administrativos realizados culminariam na aplicação de uma sanção que, no caso, seria a licença compulsória em si.

Por outro lado, para autores como Barbosa (2000, pg. 17), a licença compulsória possuiria a natureza jurídica de requisição, uma vez que

O exercício do domínio iminente do estado se faz em direito através da desapropriação ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a licença compulsória pertinente é o caso específico de requisição

A licença compulsória mantém a propriedade ao seu titular. Nada obstante, por meio dela tem-se uma limitação da propriedade em virtude do interesse do Estado, o que se justificaria pela necessidade ou utilidade pública em face dos interesses privados. No plano fático, a limitação está na exploração da patente, que dependerá da decisão do Estado.

Também será possível que, diante da necessidade ou utilidade pública, ocorra a limitação da propriedade privada por meio da licença compulsória nos casos de abuso do poder econômico ou por falhas no uso. Outra hipótese recente de limitação da propriedade por meio da licença compulsória foi estabelecida em 2021, sendo decorrente de razões humanitárias e nos termos de Tratado Internacional do qual o Brasil faça parte.³⁵⁰

É importante notar que, qualquer que seja o entendimento que se tome, chegaremos à conclusão de que os atos administrativos praticados pelo INPI tendo como finalidade a licença compulsória são atos de regulação.

Nesse sentido, a atuação do INPI no estabelecimento de condições para a concessão da licença compulsória (art. 73, §7º LPI), no arbitramento da remuneração (art. 73, §6º LPI) e na concessão em si, constituem-se em atos de regulação do INPI, uma vez que ocorre nesse caso a restrição do direito de propriedade do titular da patente.³⁵¹

A prática de atos administrativos destinados à concessão da licença compulsória não demanda qualquer tipo de intervenção judicial, sendo realizada administrativamente no âmbito do órgão regulador, constituindo-se num ato administrativo dotado de discricionariedade e autoexecutoriedade³⁵² e, caso se compreenda como espécie de sanção administrativa, também dotado de coercibilidade.

A análise do INPI quanto à concessão da licença compulsória enseja uma avaliação do

³⁵⁰ Conforme art. 71-A da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁵¹ No âmbito do INPI, a unidade administrativa com competência para analisar os pedidos de licenciamento compulsório é a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia.

³⁵² Segundo Carvalho Filho (2020, pg. 129), por meio da autoexecutoriedade o ato administrativo poderá ser imediatamente executado e o seu objeto imediatamente alcançado, bastando para tal, a prática do ato. Trata-se de atributo necessário para que a Administração Pública possa atuar, independentemente de eventual manifestação do poder judiciário.

Instituto quanto à não exploração do objeto da patente no território nacional em razão da falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto; quando da falta de uso integral do processo patentado e nos casos de comercialização que não atenda às necessidades do mercado.³⁵³ Poderá haver também uma avaliação de práticas relacionadas ao abuso de direito ou abuso de poder econômico, bem como quanto à existência de razões humanitárias.³⁵⁴

A competência conferida ao INPI para conceder licença compulsória com fulcro na comercialização que não atenda às necessidades do mercado, por força de abuso de poder econômico³⁵⁵ ou por razões humanitárias envolve a realização de interpretações diretamente relacionadas ou com impactos na regulação econômica.

O instrumento da licença compulsória também é admitido para as topografias de circuitos integrados, sendo que a averbação será realizada no âmbito do INPI, produzindo efeitos semelhantes à licença compulsória de patentes, inclusive no que tange a constituir-se numa expressão da atuação do INPI no exercício de regulação em sentido amplo.³⁵⁶

Para a obtenção da licença compulsória no âmbito das topografias de circuitos integrados, o requerente deverá comprovar perante o Instituto a utilização de práticas comerciais anticompetitivas desleais, a ausência de exploração ou exploração ineficaz. Em todos os casos, caberá ao INPI a realização das diligências necessárias, numa atuação dotada do exercício de regulação em sentido amplo.³⁵⁷

Nesses casos, diz-se que a atuação do INPI será discricionária, uma vez que deverá atuar livremente dentro dos limites legais, mas sem vinculação a determinadas condutas, na defesa da ordem pública e do interesse público.³⁵⁸

Por fim, deve-se pontuar a grande importância dos contratos de transferência de tecnologia para a política de ciência, tecnologia e inovação, uma vez que as transações comerciais envolvendo tais contratos repercutem no mercado interno, na economia e na política de inovação adotada pelo Brasil.

³⁵³ Conforme art. 68, §1º da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁵⁴ Conforme art. 68, §3º c/c art. 71-A da Lei nº 9.279, de 1996.

³⁵⁵ Em seu art. 173, §4º, a Constituição Federal de 1988 trouxe previsão expressa segundo a qual reprova-se o abuso de poder econômico tendente à dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros.

³⁵⁶ O pedido de licenciamento compulsório da topografia de circuitos integrados está previsto no art. 50 da Lei nº 11.484, de 2007.

³⁵⁷ O art. 126 c/c art. 128, I c/c art. 165, I da Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017 (Regimento Interno do INPI) conferem competência à Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia para analisar, instruir, propor e conceder a licença compulsória, tanto de patentes, quanto de topografias de circuitos integrados.

³⁵⁸ Além do atributo da coercibilidade, mencionado anteriormente, ao ser dotada dos atributos da autoexecutoriedade e discricionariedade, a licença compulsória poderia ser considerada como expressão de uma atuação do Estado no exercício de poder de polícia.

5.5 Considerações finais

A análise da regulação nos campos tecnológicos e nos contratos de transferência de tecnologia possui vital relevância na compreensão da regulação da propriedade industrial.

Nesses casos, tem-se a regulação diretamente relacionada ao fomento de novas tecnologias, proporcionando os investimentos em tecnologia e o desenvolvimento nacional, com impactos na economia, incluindo a política fiscal, bem como no mercado interno.

A proteção conferida pela concessão da patente ou pelo registro de topografias de circuitos integrados e dos programas de computador confere segurança jurídica para o inventor investir em inovação, o que favorecerá o desenvolvimento de novas tecnologias.

Por outro lado, o registro ou averbação dos contratos de transferência de tecnologia e da franquia além de servirem como instrumento de segurança jurídica aos contratantes em razão da oponibilidade *erga omnes*, também repercutem no balanço patrimonial das empresas, na política tributária e fiscal brasileira, bem como na remessa de pagamentos ao exterior.

Além disso, a regulação da averbação dos contratos de tecnologia no âmbito do INPI, possui relevância para os outros entes públicos como, por exemplo, o Banco central e a Receita Federal, sendo uma fonte de recursos para financiar as atividades de ciência, tecnologia e inovação.

Em ambos os casos, tem-se a difusão do conhecimento como um dos efeitos pretendidos, o que demanda a atuação do Estado para regular as relações entre os agentes, especialmente diante dos efeitos na economia e no mercado interno.

A abrangência da atuação do INPI na regulação em cada um dos eixos temáticos variará conforme o direito concedido, metodologia de exame técnico empregada e instrumentos legais conferidos pela Lei nº 9.279, de 1996.

Como mencionado anteriormente, a Lei nº 5.648, de 1970 mencionou a competência do INPI para executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Contudo, não raro, o legislador utiliza-se de terminologias imprecisas, o que parece ser a hipótese em comento, uma vez que como visto ao longo desta tese, em muitos momentos a Lei nº 9.279, de 1996, posterior à Lei nº 5.648, de 1970 confere competência regulatória ao INPI.

CONCLUSÃO

A propriedade intelectual demonstra-se como um fator decisivo para o desenvolvimento econômico e social de um país. Isso significa dizer que as atividades relacionadas à propriedade industrial devem ser entendidas como estratégicas dentro do rol de atividades desenvolvidas pela Administração Pública, com especial importância para a política pública brasileira e economia nacional.

Nesse sentido, faz-se essencial o aprofundamento dos estudos sobre a regulação da propriedade industrial, tema ainda pouco estudado na doutrina nacional, mas que produz repercussões significativas no mercado interno e na economia nacional.

Há grande divergência conceitual em torno da abrangência da palavra regulação. Para alguns, adeptos do conceito mais restrito, a regulação corresponderia ao condicionamento da atividade econômica por lei ou ato normativo. Por outro lado, em sentido amplo, a regulação comportaria prerrogativas atinentes à edição de normas em propriedade industrial e à implementação concreta de tais normas, bem como qualquer forma de intervenção do Estado na economia relacionada à propriedade industrial.

Para os fins desta tese, foi utilizado o conceito amplo de regulação. De fato, a adoção do conceito mais amplo de regulação aplicado à propriedade industrial, possibilitou a compreensão da atuação das estruturas administrativas de uma forma mais profunda. Mesmo assim, na prática, para alguns, parte das atribuições que nomeamos genericamente como regulação poderiam ser compreendidas como atos de fiscalização ou executados no exercício do poder de polícia, conforme demonstrado ao longo deste estudo.

Cabe destacar, ainda, que ao longo desta tese, demonstrou-se em que medida ocorreria a regulação da propriedade industrial, o que se deu por meio da aplicação de conceitos relacionados à regulação à propriedade industrial, pela análise dos entendimentos da doutrina e jurisprudência sobre o tema e sistematização de um banco de dados incluindo as principais normas já editadas com repercussão na regulação da propriedade industrial.

Ainda que tenha havido o surgimento de agências reguladoras no Brasil apenas a partir da década de 1990 no bojo da política de privatizações, segundo Barroso (2002, p. 293), muito antes disso, “entre as décadas de 1930 e 1970 surgiram alguns órgãos estatais com funções reguladoras, como por exemplo, o Conselho Nacional de Telecomunicações e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE”.

Inicialmente, esse fato embasou a nossa pesquisa no que tange ao enquadramento das atividades relacionadas à propriedade industrial ao conceito de regulação, notadamente, quanto

ao depósito, análise e decisão dos pedidos de direitos ou averbação/registro de contratos, bem como edição de Regulamentos Setoriais sobre o tema, especialmente diante do efeito *erga omnes* conferido pelas decisões prolatadas pelas estruturas administrativas criadas para o desempenho de tais funções.

De fato, como demonstrado em alguns momentos ao longo desta tese, a produção de efeitos *erga omnes* possui grande relevância para os agentes públicos e para a hígidez do mercado interno, conferindo segurança jurídica àquele que deseje investir no seu nicho empresarial.

Assim, a partir dos dados obtidos nos Capítulos 2 e 3 foi possível concluir, numa análise preliminar e ainda não profundada, que mesmo antes da criação do INPI, por meio da Lei nº 5.648, de 1970, as estruturas administrativas anteriormente existentes, primeiramente a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) e após o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), exerciam, em alguma medida, a regulação da propriedade industrial, conforme esquematizado nos Quadros 2.3 e 2.4.

Por óbvio a regulação até então exercida era bastante limitada até em virtude da natureza jurídica desses órgãos, os quais eram integrantes da administração direta, com pouca autonomia administrativa para a regulação da propriedade industrial, inclusive no que tange à edição de Regulamentos Setoriais sobre o tema.

O exercício da regulação da propriedade industrial no âmbito da entidade administrativa passou a se intensificar após a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a atribuição de um rol de competências tipicamente regulatórias ao Instituto.

Inicialmente, a entidade recém criada teve por atribuição a adoção das medidas capazes de acelerar e regular a transferência de ciência e de tecnologia bem como estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o pronunciamento quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial e a criação de melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia, através do pleno aproveitamento das informações acumuladas e de ampla divulgação nos setores industriais ou de pesquisa.³⁵⁹

Dentro dessas competências, estava incluída a edição de Regulamentos Setoriais sobre o tema. Mesmo que não houvesse, ainda, a possibilidade de estabelecer condições aos pedidos

³⁵⁹ Decreto nº 68.104, de 1971, Regulamento da Lei nº 5.648, de 1970, Lei de criação do INPI.

apresentados perante o INPI, salvo em situações bastante específicas, tal se demonstrava como um claro exemplo do exercício de competências regulatórias no âmbito do Instituto.³⁶⁰

Como visto no Capítulo 3, após a edição da Lei nº 9.279, de 1996, o INPI passou a ter um plexo de competências relacionadas a regulação da propriedade industrial bem mais amplo, incluindo a possibilidade de estabelecer condições aos pedidos de direitos de propriedade industrial, conforme disposto na Figura 3.1.

Apenas a análise histórica dos atos normativos já editados sobre o tema poderia, por si só, nos fazer chegar à conclusão de que o INPI não apenas executa a propriedade industrial, atuando como verdadeira entidade reguladora. Essa conclusão poderia ser perfeitamente amparada pela imprecisão na utilização de termos técnicos pelo legislador.

Contudo, para maior robustecer as conclusões provenientes deste estudo, entendeu-se necessária a análise aplicada dos conceitos de regulação à propriedade industrial e a realização consulta jurisprudencial nos sítios dos Tribunais Regionais Federais.

Nesse sentido, como visto no Capítulo 1, em decisões localizadas em três dos cinco Tribunais Regionais Federais existentes³⁶¹, consignou-se que a atuação do INPI em determinados processos judiciais dá-se com fulcro na competência conferida ao Instituto para a preservação do interesse público, impessoal, a cargo do INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

Importa destacar que a área de abrangência desses Tribunais possivelmente corresponde a maior parte dos litígios em matéria de propriedade industrial, se considerarmos o quantitativo de pedidos de propriedade industrial por área de abrangência do TRF.³⁶² Esse fato por si só demonstra a relevância dos achados jurisprudenciais que, aliados a uma interpretação sistemática do arcabouço legislativo encontrado nos respectivos momentos históricos, confirmariam a natureza regulatória da atuação do INPI.

Diante das conclusões extraídas nos Capítulos 1, 2 e 3, nas seções seguintes, capítulos 4 e 5, entendeu-se pela necessidade de aprofundamento sobre como se daria o exercício das competências regulatórias no âmbito do INPI, por pertinência temática.

³⁶⁰ Um dos exemplos em que era possível o estabelecimento de condições pode ser encontrado no art. 77, parágrafo único do Código da Propriedade Industrial de 1970.

³⁶¹ Como visto no Capítulo 1, foram localizadas decisões nos Tribunais Regional Federal em três dentre as cinco regiões, com a ressalva do TRF-1 e TRF-5. Isso não significa dizer que o entendimento destes TRFs tenha se solidificado em outro sentido ou que haja divergência, apenas sinalizando uma menor quantidade de menções neste sentido.

³⁶² Em dados estatísticos coletados do site do INPI no período entre 2010-2019, o INPI teve 619.547 de pedidos de titulares de naturalidade da área de abrangência do TRF-3; 328.071 de titulares de naturalidade da área de abrangência do TRF-4; 113.735 de titulares da área de abrangência do TRF-5 e 180.886 de titulares de naturalidade da área de abrangência do TRF-2. Na área de abrangência do TRF-1, única região em que não foram localizadas decisões neste sentido, no período entre 2010-2019, foram localizadas

Nesse sentido, o Capítulo 4 dedicou-se ao estudo da regulação da propriedade industrial no registro dos sinais distintivos, ao passo em que o Capítulo 5 tratou da regulação da propriedade industrial nos campos tecnológicos e nos contratos de transferência de tecnologia. A partir dessa análise, foi possível detalhar a regulação da propriedade industrial realizada no âmbito do Instituto.

Diante do exposto, conclui-se que a despeito de a normativa que criou o INPI mencionar expressamente que a finalidade principal do Instituto se refere à execução no âmbito nacional das normas que regulam a propriedade industrial, a leitura dessa normativa não pode ser feita de forma isolada.

A interpretação sistemática das várias fontes de dados utilizadas nesta tese – pesquisa histórica de atos normativos, doutrina e jurisprudência – permite que se conclua e sustente com segurança que não cabe ao INPI apenas e tão somente a execução da propriedade industrial, mas sim a regulação da propriedade industrial, em sentido amplo.

Além disso, como visto nesse estudo, uma comprovação mais recente da atuação regulatória do INPI pode ser encontrada na obrigatoriedade de que o Instituto realize uma Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) previamente à edição de atos normativos ou de uma Análise de Resultado Regulatório (ARR) no prazo de três anos, contados da data de sua entrada em vigor, o que decorre da edição do Decreto nº 10.411, de 2020, a partir de 15 de abril de 2021 c/c art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c e o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 c/c art. 3º Decreto nº 10.441, de 30 de junho de 2020.

Nesse sentido, a NOTA n. 00001/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, editada pela Procuradoria Federal Especializada em exercício no INPI consignou que, em que pese o INPI não gozar de natureza jurídica de Agência Reguladora, o Instituto é responsável pela edição de normas que podem, eventualmente, trazer algum impacto regulatório quanto ao aumento expressivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários dos serviços prestados ou repercutir nas políticas públicas econômicas.

Assim, ainda que o INPI não possua formalmente a natureza de agência reguladora, atua como órgão regulador em razão do plexo de atribuições conferidas pela Lei nº 9.279, de 1996.

Desse modo, a despeito da estrutura organizacional e jurídica atualmente adotada, pelos dados coletados ao longo desse estudo, pode-se entender que o INPI tem regulado a propriedade industrial e a averbação de contratos de transferência de tecnologia.

Em decorrência do supracitado, outras conclusões podem ser extraídas desta tese. Primeiro, e talvez mais relevante por se constituir em viabilizador de qualquer outra conclusão

que se extraia, percebe-se a nítida carência de bibliografia sobre o tema, o que demonstra a necessidade de aprofundamento dos estudos envolvendo a regulação da propriedade industrial.

Uma outra conclusão diretamente decorrente da escassez de estudos, decorre do fato de que a falta da compreensão da natureza das atribuições regulatórias exercidas no âmbito do Instituto gera um sem-número de dificuldades relacionadas à gestão administrativa e operacional do escritório de propriedade industrial, especialmente diante dos problemas relacionados ao *backlog* de pedidos de propriedade industrial.

Ainda assim, o INPI se empenhou nos últimos anos na construção de medidas administrativas voltadas à redução dos estoques de pedidos. Contudo, na prática, enquanto questões estruturais não forem resolvidas, possivelmente o problema voltará a se repetir, uma vez que a adoção de medidas de simplificação do exame redundará, invariavelmente, no aumento do volume de recursos administrativos sobre o tema. Trata-se de fenômeno que pode, inclusive, ser comprovado por estudos empíricos sobre o tema, o que foge ao objeto de estudo desta tese.

Apesar de o art. 239 da Lei nº 9.279, de 1996 trazer, já na década de 1990, a previsão expressa de que o poder executivo estaria autorizado a promover as transformações necessárias no INPI, para assegurar à autarquia a autonomia financeira e administrativa, tais transformações jamais se operaram. O INPI goza hoje, apenas e tão somente, de autonomia técnica para o exame dos pedidos de propriedade industrial.

Com vistas a solucionar os problemas estruturais e operacionais existentes no INPI, diante da natureza das atividades desempenhadas pelo Instituto e considerando o funcionamento de outras entidades que desempenham a regulação de setores essenciais da economia, a exemplo das agências reguladoras, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, dentre outros, caberia ao poder executivo a realização das transformações necessárias no Instituto, de forma a conferir à entidade a estrutura institucional de autarquia especial, conferindo-lhe ampla autonomia para a regulação da propriedade industrial, incluindo a autonomia administrativa e financeira preconizada pelo art. 239 da LPI.

Não se trata de uma tarefa simples uma vez que, como dito anteriormente, há grande desconhecimento em torno da natureza das atividades desempenhadas pelo INPI. Talvez, um caminho possível, seria a realização de trabalhos futuros incluindo a combinação de estudos aprofundados sobre o tema, com a aplicação de questionários ao corpo funcional e usuários do sistema, com vistas à melhoria do sistema e viabilização das transformações necessárias.

Um outro trabalho futuro decorrente deste estudo poderia envolver o papel da regulação da propriedade industrial na operacionalização das políticas públicas sobre o tema, podendo

envolver a análise comparativa das atribuições desempenhadas por outras entidades na regulação de setores essenciais da economia.

Por fim, é preciso consignar que esta tese não pretendeu exaurir a temática, por absoluta impossibilidade do instrumento para tal. O objetivo maior foi abrir e modernizar as discussões sobre o tema, trazendo linhas básicas que podem ser mais bem exploradas por pesquisadores no tema, ao que acreditamos termos cumprido o nosso objetivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D.. **The value of brand equity**. The Journal of Business Strategy, Boston, v. 13, n. 4, p. 27-32, July/Aug. 1992.

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. **Propriedade Industrial: 50 anos de história, 1998**. Disponível em <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>. Acesso em 14 de novembro de 2020.

ABRÃO, Carlos Enrique; MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Rio de Janeiro: Forense, 40. Ed., 2017

AGARWAL, Sanjeev; BARONE, Michael J. **Emerging Issues for Geographical Indication Branding Strategies**. MATRIC Research Paper 05-MRP 9, January, 2005.

ALESSI, Renato Alessi. **Instituciones de Derecho Administrativo – tomo I**, Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1970.

AGUILLAR, Fernando Herren. **Controle Social de Serviços Públicos**. Ed. Max Limonad, São Paulo, 1999.

ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. **Teoria da Regulação. Curso de Direito Administrativo e Econômico**. Editora Malheiros, 2007. BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008.

ALMEIDA, Mayara de Jesus; LUZ, Mauro Catharino Vieira da; QUINTELLA, Rogério Hermida. **Relação Universidade-Empresa: perfil dos contratos de tecnologia e sua distribuição regional segundo dados do FORMICT**. *Exacta*, 18(4), p. 799-819, out./dez.2020.

ANDERSEN, B; KONZELMANN, S. **In Search of a Useful Theory of The Productive Potential of Intellectual Property Rights**. *Research Policy*, 2008. Vol 37, p. 12-28.

ANDRADE, Elvira. **Programa de computador é protegido por registro de direito autoral**. *Inovação Uniemp*, Campinas, v. 3, n. 2, abr. 2007 . Disponível em <http://inovacao.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-23942007000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 16 nov. 2021.

ANDRADE. Letícia Queiroz. **Regulação e Poder de Polícia: Distinções juridicamente relevantes**. in: PIRES, Luis Manuel Fonseca; ZOCKUN, Maurício. *Intervenções do Estado*. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2008.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 0002/2019/ANEEL. Disponível em https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportl

et_idDocumento=38543&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp. Acesso em 06 de setembro de 2021.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito jurídico de regulação da economia. **Revista de Direito Administrativo & Constitucional**. Curitiba: Juruá, n. 6, 2001, pgs. 59-74.

ARANHA, Marco Iorio. **Manual de Direito Regulatório (fundamentos de direito regulatório)**. 4. ed. rev. Ampl. – London: Laccademia Publishing, 2018.

ARAÚJO, André Luiz Carneiro de; CARVALHO, Tecia Vieira; QUINTELLA, Cristina M. **Negociação e transferência de tecnologia**. In Desenvolvimento e perspectivas da propriedade intelectual no Brasil. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Editora UFRB. Bahia, 2014, p. 219-232.

ARON, Raymond. **O marxismo de Marx**. São Paulo: Arx, 2003.

ASSUNÇÃO, Matheus. **PAEG: O Programa de Ação Econômica do Governo e a Economia Brasileira nos anos 1960**. Disponível em <https://petecounb.files.wordpress.com/2011/03/programa-de-ac3a7c3a3o-econc3b4mica-do-governo-e-a-economia-brasileira-nos-anos-1960-matheus-assunc3a7c3a3o.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2021.

BALDWIN, R.; CAVE, M. **Understanding regulation: theory, strategy and practice**. New York: Oxford University, 1999.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço público e concessão de serviço público. São Paulo: Malheiros, 2017.

BARBIERI, José Carlos; CHAMAS, Cláudia Inês. **O Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio (TRIPs) e as Políticas públicas de saúde e de defesa da biodiversidade**. REAd – Revista Eletrônica de Administração, vol. 14, num. 1, enero-abril, 2008, pp. 25-49.

BARBOSA, Antônio Luiz Figueira. Patentes: crítica à racionalidade, em busca da racionalidade. **Cadernos de Estudos Avançados. Institutos Oswaldo Cruz – Fiocruz. Volume 2, Número 1, 2005**.

BARBOSA, Denis Borges. **Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público**. Revista ABPI, Rio de Janeiro, n.45, mar./abr., 2000.

BARBOSA, Denis. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **A legislação de Propriedade Intelectual em vigor**. 2002. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-legislao-de-propriedade-intelectual-em-vigor-2002.pdf>. Acesso em 04 de abril de 2021.

- BARBOSA, Denis Borges. **Bases constitucionais da propriedade intelectual**. 2002. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade13.pdf>. Acesso em 08 de outubro de 2021.
- BARBOSA, Denis Borges. **A especialidade das marcas**. 2002. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-especialidade-das-marcas-2002.pdf>. Acesso em 06 de junho de 2021.
- BARBOSA, Denis Borges. **Da novidade nos desenhos industriais**. 2013. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0302.pdf. Acesso em 11 de outubro de 2021.
- BARBOSA, Denis Borges. **A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público**. Revista da ABPI, n. 67, Nov./Dez, 2003.
- BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese apresentada ao Programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.
- BARBOSA, D. B. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo III. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
- BARBOSA, Elton Ferreira. **O uso da marca como indicador de atividade econômica**. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Orientador Eduardo Winter. Rio de Janeiro, 2011.
- BARBOSA, Elton Ferreira. **Propriedade Intelectual e o interesse público- o INPI e o sistema nacional de marcas**. Revista Eletrônica do IBPI, nº 1, 2009, pgs. 81- 102.
- BARROSO, Luís Roberto. **Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e Legitimidade Democrática**. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 229, pgs. 285-311, Jul./Set.2002.
- BARROSO, Luís Roberto. **Em algum lugar do passado: segurança jurídica, direito intertemporal e o novo Código Civil**. *In* Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. Tomo II.
- BARROS, Marcelle Espíndola Franco. RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Contratos de transferência de tecnologia. **Custos de transação versus desenvolvimento**. Revista de Informação Legislativa, v. 51, n. 204, p. 43-66, out./dez.2014, p. 44.
- BASSO, Maristela. O regime internacional de proteção da Propriedade Intelectual na OMC/TRIP's. *In* Amaral Júnior, Alberto do (coord). **OMC e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002**.
- BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. **A regulação transnacional de patentes e o acesso à saúde na sociedade global: compatibilidades entre o direito à propriedade intelectual e o direito à saúde. Tese (Doutorado)**. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Direito, 2007.

BETTI, Gabriel Rübinger. **O instrumento multilateral da OCDE: estrutura e interface com os Tratados contra a dupla tributação.** Revista Tributária e de Finanças Públicas, RTrib 146, 2020, pgs. 79-94.

BINENBOJM, Gustavo; Cyrino, André; Bernardo Voronoff, Alice; L. F. Koatz, Rafael. **Direito da regulação econômica: Teoria e prática** (p. 541). Edição do Kindle.

BINENBOJM, Gustavo. **O sentido da vinculação administrativa à juridicidade no direito brasileiro**, in ARAGÃO; MARQUES NETO (coord.). *Direito administrativo e seus novos paradigmas*. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

BINENBOJM, Gustavo; Cyrino, André; Bernardo Voronoff, Alice; L. F. Koatz, Rafael. **Direito da regulação econômica: Teoria e prática.** Edição do Kindle. Belo Horizonte: Forum, 2020.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos fundamentais, democracia e constitucionalização.** Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006.

BINENBOJM, Gustavo. **Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do Direito Administrativo Ordenador.** 2.ed. Rio de Janeiro: Fórum, 2017.

BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. **Poder Extroverso e Consensualismo na atividade administrativa.** Revista do TCE nº 13, pgs. 54-57. Disponível em <https://www1.tce.pr.gov.br/multimedia/2015/11/flipbook/284684/files/assets/seo/page57.html>. Acesso em 05 de dezembro de 2020.

BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. **Isenta de direitos às matérias primaz do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 07 de mar. 2021.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824).** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 29 jun. 2020.

BRASIL. Lei de 28 de agosto de 1830. **Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira e regula sua concessão.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-1830.htm#:~:text=LEI%20DE%2028%20DE%20AGOSTO,e%20Defensor%20Perpetuo%20do%20Brasil. Acesso em: 23 de jun. 2020.

BRASIL. Regulamento nº 2, de 02 de janeiro de 1838. **Dá instruções sobre ao arquivo público provisoriamente estabelecido na Secretaria de Estado dos Negócios do Império.** Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/561176>. Acesso em: 10 de jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850. **Determina a ordem do Juízo no Processo Commercial.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm. Acesso em 19 jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 1.597, de 1º de maio de 1855. **Dá regulamento aos Tribunais do Comércio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2662-9-outubro-1875-549739-publicacaooriginal-65252-pl.html>. Acesso em: 01 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 2.662, de 9 de outubro de 1875. **Autoriza o Governo a suprimir os Tribunais e Conservatórias de Comércio e organizar as Juntas e Inspetorias Comerciais.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2662-9-outubro-1875-549739-publicacaooriginal-65252-pl.html>. Acesso em: 01 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 outubro de 1875. **Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em 1º de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 6.384, de 30 de novembro de 1876. **Organiza as Juntas e Inspectorias Commerciaes e regula o exercicio das repectivas funções.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM6384.htm. Acesso em: 01 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 6.385, de 30 de novembro de 1876. **Regula o exercicio das attribuições administrativas conferidas aos Juizes de Direito pelo art. 1º do Decreto Legislativo nº 2662 de 9 de Outubro de 1875.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-6385-30-novembro-1876-549731-publicacaooriginal-65244-pe.html>. Acesso em: 01 de nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. **Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial.** Disponível em <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LIM&numero=3129&ano=1882&ato=e8b0TPR1kMRRVT25b>. Acesso em: 01 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882. **Aprova o Regulamento para execução para execução da Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-8820-30-dezembro-1882-546066-publicacaooriginal-59738-pe.html>. Acesso em: 20 de jan. 2021.

BRASIL. Decisão nº 57, de 16 de abril de 1883. **Responde a diversos questionamentos formulados sobre a execução do art. 11 da Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que autorizou a apreensão e depósito de produtos com marcas contrafeitas ou imitadas.** Decisões de 1883. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis/colecao8.html>. Acesso em 23 de agosto de 2020.

BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. **Promulga a convenção, assignada em Paris a 20 de Março de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se constituem em União para a proteção da propriedade industrial.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-norma-pe.html>. Acesso em: 20 de jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. **Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio.** Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>. Acesso em: 10 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887. **Aprova o Regulamento para execução da Lei n. 3346 de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fábrica e de comércio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9828-31-dezembro-1887-543353-publicacaooriginal-53581-pe.html>. Acesso em 10 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. **Promulga o Código Penal.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htmimprensa.htm. Acesso em: 10 de nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 23, de 30 de outubro de 1891. **Reorganiza os serviços da Administração Federal.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-23-30-outubro-1891-507888-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 11 de novembro de 1923.

BRASIL. Decreto nº 2.747, de 17 de dezembro de 1897. **Aprova o regulamento concernente ao registro internacional das marcas de fábrica e de comércio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2747-17-dezembro-1897-498478-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2021.

BRASIL. Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905. **Aprova o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e de commercio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5424-10-janeiro-1905-516264-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 11 nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 11.436, de 13 de janeiro de 1915. **Dá novo regulamento á Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-norma-pe.html>. Acesso em 11 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. **Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-norma-pe.html>. Acesso em 11 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 19.433, de 26 de novembro de 1930. **Cria uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19433-26-novembro-1930-517354-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 de nov. 2021.

BRASIL. Decreto nº 19.667, de 4 de fevereiro de 1931. **Organiza o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19667-4-fevereiro-1931-503116-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 22.301, de 4 de janeiro de 1933. **Altera a organização e a denominação dos Departamentos Nacionais da Indústria e do Comércio e dá outras providencias.** Disponível em <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=22989&ano=1933&ato=3e80TWq5EMJpXT333>. Acesso em 12 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 21.248, de 5 de abril de 1932. **Permite o pagamento, até 31 de dezembro de 1932, de anuidades atrasadas de patentes de invenção, e dá outras providências.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21248-5-abril-1932-516219-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933. **Aprova o regulamento do departamento nacional da propriedade industrial e dá outras providências.** Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=22989&ano=1933&ato=3e80TWq5EMJpXT333>. Acesso em: 12 de nov. 2020.

BRASIL. Decreto nº 24.670, de 11 de julho de 1934. **Cria o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, para o julgamento dos recursos interpostos dos atos proferidos pelo Departamento Nacional da Propriedade industrial, e dá outras providências.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24670-11-julho-1934-518113-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 14 de nov. de 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.680, de 7 de outubro de 1940. **Reorganiza o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial e dá outras providências.** Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/527774/publicacao/15709454>. Acesso em: 25 de jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940. **Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.** Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/568638/publicacao/15616576>. Acesso em: 25 de jan. 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 de nov. de 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 8.481, de 17 de dezembro de 1945. **Dá nova redação a dispositivos do Código da Propriedade Industrial, a que se refere o Decreto-lei número 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Disponível em <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEL&numero=8481&ano=1945&ato=0e30TSE1UMVR0T394>. Acesso em: 23 nov. de 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946. **Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8933-26-janeiro-1946-416885-norma-pe.html>. Acesso em: 23 nov. de 2020.

BRASIL. Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946. Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8933-26-janeiro-1946-416885-norma-pe.html>. Acesso em: 23 nov. de 2020.

BRASIL. Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961. Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), do Ministério da Indústria e do Comércio, e dá

outras providências. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50585-13-maio-1961-390323-norma-pe.html>. Acesso em: 23 nov. de 2020.

BRASIL. Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961. **Dispõe sobre a Organização do Ministério da Indústria e do Comércio, e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4048.htm. Acesso em: 25 de jan. 2021.

BRASIL. Lei nº 4.936, de 17 de março de 1966. **Cria o "Fundo da Propriedade Industrial" (F.P.I.) e dá outras providências.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4936-17-marco-1966-368378-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 23 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto nº 58.793, de 12 de julho de 1966. **Dispõe sobre a aplicação do Fundo da Propriedade Industrial instituído pela Lei nº 4.936, de 17 de março de 1966.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-58793-12-julho-1966-399426-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 23 de novembro de 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-retificacao-37063-pe.html>. Acesso em: 05 de dez. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. **Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em 11 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-norma-pe.html>. Acesso em: 25 de jan. 2021.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Código da Propriedade Industrial.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772impresao.htm. Acesso em 14 de novembro de 2020.

BRASIL. Lei Nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm. Acesso em: 21 de dez. 2020.

BRASIL. Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971. **Regulamenta a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dá outras providências.** Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/490744/publicacao/15644463>. Acesso: 01 dez. de 2020.

BRASIL. Decreto Legislativo nº 59, de 1974. **Aprova o texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes, firmado em Estrasburgo, a 24 de março de 1971.** Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/585181/publicacao/15810086>. Acesso em 15 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975. **Promulga a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Industrial.** Lex. Brasília. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75541-31-marco-1975-424175-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 de jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975. **Promulga o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76472-17-outubro-1975-425076-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. **Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17735.htm. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. **Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm. Acesso em 03 de novembro de 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

BRASIL. Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999. **Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3201.htm. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999. **Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9933-20-dezembro-1999-370065-normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em 08 de janeiro de 2021.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. **Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm. Acesso em 11 de março de 2021.

BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. **Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de**

Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

BRASIL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. **Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm. Acesso em 11 de março de 2021.

BRASIL. Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019. **Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.** Disponível em https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57510830. Acesso em 27 de março de 2021.

BRASIL. Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. **Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios; altera as Leis nºs 13.334, de 13 de setembro de 2016, 9.069, de 29 de junho de 1995, 11.457, de 16 de março de 2007, 9.984, de 17 de julho de 2000, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 8.001, de 13 de março de 1990, 11.952, de 25 de junho de 2009, 10.559, de 13 de novembro de 2002, 11.440, de 29 de dezembro de 2006, 9.613, de 3 de março de 1998, 11.473, de 10 de maio de 2007, e 13.346, de 10 de outubro de 2016; e revoga dispositivos das Leis nºs 10.233, de 5 de junho de 2001, e 11.284, de 2 de março de 2006, e a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13844.htm. Acesso em 27 de março de 2019.

BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. **Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nºs 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em 08 de março de 2019.

BRESSER-PEREIRA, L.C. **Reforma gerencial da Administração Pública no Brasil.** Revista do Serviço Público, v. 49, n. 1, p. 5-42, 1998a.

BRODBEKIER, Bruno. **Poder regulamentar da Administração Pública.** Revista de Direito Administrativo nº 233. Rio de Janeiro: Jul./Set, 2003. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/2466>. Acesso em 15 de março de 2021.

BROWN, Ashley C.; STERN, Jon; TENENBAUM, Bernard. **Word Bank Handbook for evaluating infrastructure regulatory systems.** Washinton: Word Bank, 2006.

BURDEAU, Georges. **Les libertés publiques.** 3. ed. Paris: LGDJ, 1966.

CABELLO, Andréa; PÓVOA, Luciano. **Análise econômica da primeira lei de patentes brasileira. Textos para Discussão.** Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. Senado Federal. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/TD192>. Acesso em 06 de abril de 2021.

CANALLI, Waldemar Menezes. SILVA, Rildo Pereira da. **Uma breve História das Patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional, 2020.** Disponível em <http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Coleção de Leis do Império do Brasil (1808-1889).** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis>. Acesso em: 18 de jan. 2021.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Coleção de Leis da República do Brasil (1889-2000).** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis>. Acesso em: 18 de jan. 2021.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Resolução nº 17, de 1989.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2012-2019%20A.pdf>. Acesso em 04 de abril de 2021.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Dossiê PL nº 2.297, de 1970.** Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D25E984301D8F1E1900F6BA51099641B.proposicoesWeb2?codteor=1192185&filename=Avulso+-PL+2297/1970. Acesso em 06 de junho de 2020.

CAPOBIANGO, Ronan Pereira *et al.* **Reformas Administrativas no Brasil: Uma Abordagem Teórica e Crítica.** Vitória/ ES -28 a 30 de novembro de 2010, p. 2. Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enapg116.pdf>. Acesso em: 14 jun. de 2020.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 34ª Edição, 2020.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura do sistema de patentes e marcas — passado, presente e futuro.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs.** The Hague: Kluwer Law International, 2006.

CHAMAS, Cláudia Inês; SANTOS, Priscila Rohem dos. **Uma análise sobre o patenteamento de vacinas no Brasil.** XXV Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica.

ANPAD. Brasília, DF – 22 a 24 de outubro de 2008. Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/Simposio423.pdf>

CHEVALLIER, Jacques. **O serviço público**. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2017.

CORREA, Carlos M. **O Acordo TRIPS e o acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento. 2005**. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452005000200003. Acesso em: 10 de jan.2021.

CRETELLA JUNIOR, José. **Comentários à Constituição de 1988**. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1998.

CUNHA, Renata Cavalcante Carneiro. Demanda das expressões de propaganda e suas proteções. **Dissertação de Mestrado, INPI, 2014, pg. 44**. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/CUNHARenataCavalcanteCarneiro2014.pdf>. Acesso em 06 de janeiro de 2020.

DANTAS, Thomas Kefas de Souza; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; LIMA, Gabriel Maciel de. **O desenho industrial e a sua importância competitiva de mercado**. PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.151 a 171 Jun/2015.

DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. **Curso de Direito Administrativo**. 13ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001.

DE LA HOUSSAYE, Cássia Mota; PERALTA, Patrícia Pereira. **Crêterios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI, USPTO e JPO**. 13º Congresso Pesquisa & Desenvolvimento em Design. Disponível em http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/designproceedings/ped2018/3.3_ACO_20.pdf. Acesso em 08 de outubro de 2021.

DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Limites da Função Reguladora das Agências diante do Princípio da Legalidade**. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). *Direito Regulatório*. Belo Horizonte: Fórum, 2003.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DOSI, G. **Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change**. In: *Research Policy*, vol. 11, p. 147162, 1982. (Versão em português no livro “Mudança técnica e transformação industrial”, capítulo 2, item 2.2, Giovanni Dosi, coleção Clássicos da Inovação).

DOSI, Giovanni; MALERBA, Franco; RAMELLO, Giovanni B.; SILVA, Francesco. **Information, appropriability, and the generation of innovative knowledge four decades**

after Arrow and Nelson: an introduction. Industrial and Corporate Change, Volume 15, Number 6, pp. 891–901, 2006.

DRAHOS, Peter. **Global Property Rights in information: The story of TRIPS at the GATT.** Prometheus, Vol. 13, nº 1, junho 1995.

FILHO, Marçal Justen. **Curso de Direito Administrativo.** 6ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010.

FREEMAN, C. e SOETE, L. **A Economia da Inovação Industrial.** Campinas: Editora UNICAMP, 2008. (Cap. 11 As inovações e as estratégias das firmas).

GRAU, Eros. **A ordem econômica na Constituição de 1988.** Interpretação e crítica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988.

INPI- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Classificação de Patentes (IPC/CPC). Relatório Executivo. Grupo de Trabalho de Classificação de Patentes, fevereiro, 2021. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/RelatorioExecutivoClassificacaoPatentes2020_DIRPA_26022021.pdf. Acesso em 21 de abril de 2021.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial,** 2ª edição, vol 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** Vol. II. Tomo I, Parte II. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

GUIMARÃES, Bernardo Strobel. **A regulação como função de direito administrativo.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2007.

HÄBERLE, Peter. **El estado constitucional.** Buenos Aires: Ástrea, 2007.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Estruturação da carreira de especialista em propriedade intelectual do INPI.** Relatório do Grupo de Trabalho constituído pelas Portarias nº 229/10 emº 291/10 para a fundamentação do ingresso do INPI no grupo das carreiras exclusivas de Estado da Administração Pública Federal. Disponível em <http://www.asmetro.org.br/arquivosHTML/pdfs/clipping/RelatorioGTCarreiraEstadoINPI.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **História da averbação de contratos no INPI.** Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi>. Acesso em 30 de maio de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual do Usuário para o registro eletrônico de Programas de computador.** Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/ManualdoUsurioRPCportugusV1.8.5.pdf>. Acesso em 09 de janeiro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Perguntas Frequentes Programas de Computador.** Home Page. Disponível em

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/programas-de-computador#faq1.0>. Acesso em 09 de janeiro de 2020.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual básico para proteção por patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição**. Versão 2021/06. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualBsicodePatentes20210607b.pdf>. Acesso em 02 de novembro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Portaria nº 372, de 25 de novembro de 2020**. Atualiza a Portaria INPI/PR nº 335, de 25 de setembro de 2020, que dá publicidade à relação de atos normativos inferiores a decreto vigentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria/inpi-n-372-de-25-de-novembro-de-2020-290778312>. Acesso em 09 de janeiro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 249, de 09 de setembro de 2019**. Institui a 3ª Edição do Manual de Marcas. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em 06 de janeiro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Painel de Estatísticas de Propriedade Industrial**. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-1/estatisticas_aecon. Acesso em 28 de outubro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 64, de 18 de março de 2013**. Instituir Diretrizes de Exame de Patentes. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao64_2013_diretrizesoriginaisdepatentes.pdf. Acesso em 07 de novembro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 124, de 04 de dezembro de 2013**. Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente – Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao_124_diretrizes_bloco_1-versao_final_03_12_2013_0.pdf. Acesso em 07 de novembro de 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INPI é autoridade Internacional de busca e exame preliminar por mais dez anos**. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos>. Acesso em 09 de janeiro de 2022.

JANNUZZI, A.L.; VASCONCELLOS, A.G. **Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil**. Cad. Saúde Pública 2017; 33(8):e00206516. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/csp/v33n8/1678-4464-csp-33-08-e00206516.pdf>. Acesso em 28 de março de 2021.

JUSTEN FILHO, Marçal. **O Direito das agências reguladoras independentes**. São Paulo: Dialética, 2002.

LEAL, Roger Stiefelmann. **A propriedade como direito fundamental**. Breves notas introdutórias. Revista do Senado. Brasília a. 49 n. 194 abr./jun. 2012.

LEONARDOS, Gabriel. **A pandemia e as patentes farmacêuticas**. 2020. Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/34195CB08A7192_APandemiaeasPatentesFarmaceuti.pdf. Acesso em 09 de janeiro de 2022.

MACEDO, MFG., and BARBOSA, ALF. **Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual [online]**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 164 p. ISBN 85-85676-78- 7. Available from SciELO Books. Acesso em 29 de dezembro de 2020.

MAGALHÃES, Gabriel Ralile de Figueiredo Magalhães; SICHEL, Ricardo Luiz. **A burocratização nos contratos de averbação de tecnologia no Brasil**. Editora Unijuí, Ano XXIX, nº 53, jan./jun. 2020, pgs. 153-167.

MAIA, Livia Barboza Maia. **A propriedade intelectual e o impacto sobre os não proprietários: Defesa da Concorrência, 2001**. Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa. Disponível em https://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/DIR/DIR_Livia_Maia.pdf. Acesso em: 05 jan. 2021.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984)**. Dissertação de Mestrado, 2006. Disponível em <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp057281.pdf>. Acesso em 06 de maio de 2021.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Inovar, Modernizar, Civilizar: considerações sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1882)**. Tese de Doutorado, 2011. Disponível em https://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-2011_Leandro_Malavota-S.pdf. Acesso em 25 de junho de 2020.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Observações sobre as políticas de regulação das importações tecnológicas no Brasil (1950-1990)**. Revista História e economia, v. 18, n. 1, 2017.

MALAVOTA, Leandro M. **A propriedade industrial em perspectiva histórica: o dever institucional e o cinquentenário do INPI**. Revista da ABPI, nº 168, Set/Out2020, pgs. 8-33.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Propriedade industrial e instituições na primeira república**. Revista Estudos Institucionais, v. 7, n.1, p. 297-330, jan./abr.2021.

MARRARA, Thiago. **As fontes do direito administrativo e o princípio da legalidade**. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 1, n. 1, p. 23-51, 2014.

MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional**. São Paulo: RT, 1999.

MATOS, Camila. **O contrato de know-how e a transferência de tecnologia**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. orientador, Luiz Otávio Pimentel, Florianópolis, SC, 2017.

MCCUTCHEON, Jani. MCGAUGHEY, Fiona. **Research Handbook on Art and Law**. UWA Law School, The University of Western Australia, Australia. 2020.

MDIC – MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Portaria nº 39, de 07 de março de 2014. **Altera a relação de itens da Tabela de Retribuições aos Serviços prestados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e estabelece regras para a concessão de descontos, de acordo com a natureza do usuário e com o suporte utilizado para a solicitação do serviço**. Disponível em <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=267762>. Acesso em 27 de março de 2021.

MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. **Um Estudo da tramitação de Patentes Farmacêuticas concedidas pelo INPI pós-TRIPS**. p. 776-791. In: São Paulo: Blucher, 2017. Disponível em <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/um-estudo-da-tramitao-de-patentes-farmacuticas-concedidas-pelo-inpi-ps-trips-26628>. Acesso em 08 de março de 2021.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. Ed. Revista dos Tribunais, 16ª ed., São Paulo, 1991.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**, 22ª edição, Malheiros: 1995.

*MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 25ª Edição. São Paulo: Malheiros, 1996.*

MEIRELLES, J.G. **A família real no Brasil: política e cotidiano (1808-1821) [online]**. São Bernardo do Campo: Editora UFABC, 2015, 91 p. ISBN: 978-85-68576-96-0. <https://doi.org/10.7476/9788568576960>. Acesso em: 25 de jun. 2020.

MELLO, Maria Tereza Leopardi. **Patentes em biotecnologia**. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v.15, n. especial, p.67-82, 1998.

MELLO, Maria Teresa Leopardi. **Propriedade Intelectual e concorrência**. Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro (RJ), 8(2), p. 371-402, julho/dezembro, 2009.

MELLO, Maria Teresa Leopardi. **Propriedade intelectual e concorrência: uma análise setorial**. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, julho, 1995.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Portaria ME nº 516, de 24 de setembro de 2019**. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-516-de-24-de-setembro-de-2019-218269602>. Acesso em 27 de março de 2021.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA – **Guia da Advocacia da Concorrência. Ministério da Economia, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, 2021**. Disponível em https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/guiaadvocaciaconcorrencia_ascom.pdf. Acesso em 06 de novembro de 2021.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Tomo 16, Ed. Bookseller, Campinas, 2002.

MULHOLLAND, Caitlin. **A definição da cláusula geral de bons costumes e a moralidade constitucional: resenha à obra “Bons costumes no direito civil brasileiro”, de Thamis Dalsenter Viveiros de Castro.** Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil | Belo Horizonte, vol. 15, p. 237-241, jan./mar. 2018.

MONTEIRO, Valquíria Pires. **O controle judicial de decisões administrativas do INPI- uma perspectiva acerca da coexistência de marcas.** Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2019.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro.** Tese de Doutorado. Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2018.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais.** São Paulo: Saraiva, 2009.

NERY, Nelson. **Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados.** 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

NETO CRETELLA, José. **Do Contrato Internacional de Franchising.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

NOGUEIRA, Octaciano. **Constituições Brasileiras (1824).** Volume I, 3ª Edição, Brasília, 2012. Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras_v1_1824.pdf. Acesso em: 18 de jan. 2021.

NONAKA, Ikujiro, TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de Conhecimento na Empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação.** Rio de Janeiro: Campus, 1997.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **Recomendação sobre melhoria da qualidade regulatória.** (OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation). Guia Orientativo para elaboração de Análise de Impacto Regulatório.

OLIVEIRA, Carolina Schabbach; SANT’ANNA, Leonadro da Silva; FERREIRA, Aldo Pacheco. **Licença compulsória e a parceria de desenvolvimento produtivo: assegurando o direito à saúde no Brasil.** Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 1, pags. 315-340.

OLIVEIRA, Marco Antonio Mendonça de. **O exame de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial com base na repressão à concorrência desleal.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2019.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Organização Administrativa.** Editora Método. 4ª Edição, 2018.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Novo perfil da regulação estatal**. Forense. Edição do Kindle.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua recepção pelo direito brasileiro**. Revista da EMERJ, v. 12, nº 47, 2009.

OTERO, Paulo. **Instituições políticas e constitucionais**. Coimbra: Almedina, 2007.

OTERO LASTRES, José Manuel. **“Reflexiones sobre el diseño industrial”**. In.: Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

OMC – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (Genebra). **Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights**. Disponível em https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em 23 de junho de 2020.

PAVITT, Keith. **Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory**. Research Policy, vol. 13, p. 343-373, North-Holland, 1984.

PERALTA, Patrícia Pereira; SILVA, Elizabeth Ferreira da; FIERRO, Iolanda Margherita; TERUYA, Dirceu Yoshikazu. **Panorama do uso de marcas pelos grandes laboratórios farmacêuticos multinacionais no mercado brasileiro**. Revista Eletrônica de Comunicação, informação e inovação em saúde (Reciis). Mar; 8 (1), pgs. 20-31; 2014.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial –As Funções do Direito de Patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999, 278 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Internacional e da integração**. Revista de Estudios Internacionales, Fundación Boiteux, 2003. Disponível em <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126770/direito-internacional-e-da-integracao.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 20 de setembro 2021.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento: Considerações para o debate**. Cadernos de Direito, Piracicaba, 4 (7):07-25, jul./dez. 2004. Disponível em <https://doi.org/10.15600/2238-1228/cd.v4n7p7-25>, Acesso em 20 de outubro de 2021.

PLANALTO. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 06 de junho de 2020.

PLANALTO. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em 07 de maio de 2021.

PLANALTO. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 17 de junho de 2020.

PLANALTO. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm. Acesso em 07 de maio de 2021.

PLANALTO. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm. Acesso em 07 de maio de 2021.

PLANALTO. **Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.** Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea *j* do Artigo 8, a alínea *c* do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em 07 de maio de 2021.

POSNER, R. A. **Theories of economic regulation.** The Bell Journal of Economics and Management Science, Washington, DC, v. 5, n. 1, 1974, p. 335-358.

POSSAS, Silvia. **Conhecimento e atividade econômica.** In: Economia e Sociedade, Campinas, (8): 85-100, jun. 1997.

PROUDHON, Pierre-Joseph. **What is property: an inquiry into the principle of right and of government.** Teddington: Echo, 2008.

QUADROS, Aline Schraider de. Transferência de tecnologia como negócio jurídico inominado. **Monografia de conclusão do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, 2013.** Disponível em <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/49100/M1659.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 09 de janeiro de 2020.

RAGNEKAR, Dwijen. **The socio-economics of geographical indications. A review of empirical evidence from Europe.** Issue paper nº 8, ICTSD and UNCTAD, 2004.

RAMELLO, Giovanni B. **What's a sign? Trademark Law and Economic Theory.** Journal of Economic Surveys. V. 20, n. 4, 2006, pgs. 547-565.

SANDRONI, Paulo. **Dicionário de Economia.** Editora Best-Seller/Nova Cultural, São Paulo, 1987.

SANTOS, Evanildo Vieira dos. **Estudo do uso de literatura não patenteada, no exame de patente na área de biotecnologia, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial do**

Brasil. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/SANTOSEvanildoVieirados2010.pdf>. Acesso em 12 de fevereiro de 2021.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas**. Editora Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Registro da marca**. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elídius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 28 de setembro de 2021.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana e PIERRE, J.-L. **Droit de La Propriété industrielle**. Paris : Librairie de la Cour de cassation, 1996.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas**. Tese de Doutorado. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2019.

SENADO FEDERAL. **Anais da Assembleia Constituinte**. Disponível em https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acesso em 04 de janeiro de 2021.

SILVA, Maria Lúcia Abranches da; BRITTO, Adriana Campos Moreira; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. **Controvérsias sobre a proteção patentária de segundo uso médico de compostos químicos conhecidos**. Quim. Nova, Vol. 33, No. 8, 1821-1826, 2010.

SIMMONS ES. **The grammar of Markush structure searching: vocabulary vs. syntax**. J Chem Inf Comput Sci; 31:45-53, 1991.

SOUSA, Simone Letícia Severo. **Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica**. Revista de Direito Brasileira, USP. São Paulo, maio/ago 2016, v.14, n.6, p. 215-230.

SOUZA, Paulo Armando Innocente de. **Análise Crítica Sobre a Possibilidade de Prorrogação da Competência da Justiça Federal em Casos de Cumulação de Pedidos em Demandas de Propriedade Industrial**. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014.

STJ – Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do STJ. *Home page*. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em 29 dez. 2020 e 02 de maio de 2021.

STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Constituição 30 anos: As Constituições Brasileiras de 1824 a 1988. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391696#:~:text=De%20car%C3%A1ter%20autorit%C3%A1rio%2C%20o%20texto,um%20regime%20de%20paz%20pol%C3%ADtica>. Acesso em: 18 jan. 2021.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989.

SOBRINHO, Deborah Farah. OLIVEIRA, Loureiro Bossi d'. **Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: Uma abordagem crítica**. Disponível em <http://revistas.fw.uri.br/index.php/direitoeinovacao/article/viewFile/1315/1921>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

SOUTO, Marcos Juruena Villela. **Direito Administrativo Regulatório**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

SZMRECSÁNYI, T. A herança schumpeteriana. In: PELAEZ, V. & SZMRECSÁNYI, T. (orgs.). **Economia da Inovação Tecnológica**. São Paulo: HUCITEC, 2006.

TACITO, Caio. **Comissão de Valores Mobiliários. Poder regulamentar**. In: *Temas de Direito Público: estudos e pareceres*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 1.079. Binenbojm, Gustavo. **Uma teoria do Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

TEECE, D. J. (1986). **Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy**. *Research Policy*, vol. 15, p. 285-305.

TEPEDINO, Gustavo **As relações de consumo e a nova teoria contratual**. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 217-235.

TERUYA, Dirceu Yoshikazu. **Panorama do Direito da Propriedade Industrial na América Latina**. *Cadernos Prolam/USP* 13 (25), 2014, p. 95-116.

TERUYA, Dirceu Yoshikazu. **Propriedade intelectual e apropriabilidade**. In *Desenvolvimento e perspectivas da propriedade intelectual no Brasil*. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Editora UFRB. Bahia, 2014, p. 219-232.

TIGRE, Paulo de Bastos. **Gestão da Inovação. A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

TRENTINI, Helena. **As consequências das restrições à dedutibilidade de despesas com royalties incorridas por empresas brasileiras: desincentivo ao investimento em tecnologia**. *Revista de Direito Tributário Atual*, nº 45, p. 155-172. São Paulo: IBDT, 2º semestre 2020.

TRF 2 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Disponível em <https://www10.trf2.jus.br/consultas/consultas-e-sistemas-processuais/>. Acesso em 05 de maio de 2021.

TRF 3 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Disponível em <http://web.trf3.jus.br/base-textual>. Acesso em 05 de maio de 2021.

TRF 4 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Disponível em <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1>. Acesso em 05 de maio de 2021.

VASCONCELOS, Raphael Carvalho de; FAIRBANKS, Alexandre de Serpa Pinto. **A ordem pública do Direito internacional privado e o novo Código de Processo Civil Brasileiro**. Rev. secr. Trib. perm. revis. Año 5, N° 9; Marzo 2017; pp. 244 - 258.

LUZ, Mauro Catharino Vieira da. **Políticas e programas para o setor aeroespacial no Brasil: uma análise comparada com o Canadá**. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2010.

VISONI, Rodrigo Moura. CANALLE, João Batista Garcia. **Bartolomeu Lourenço Gusmão: o primeiro cientista brasileiro**. Revista Brasileira de Ensino de Física. Vol. 31, n° 3, São Paulo: jul./set.2009. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-11172009000300014>. Acesso em 23 de junho de 2020.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. **Propriedade intelectual: direito e economia na era do conhecimento**. 2006. Disponível em https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/057_zibetti_pi_direito_e_economia_2006.pdf. Acesso em 16 de março de 2021.

WIPO- WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Perguntas e respostas sobre o PCT**. 2020. Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf. Acesso em 21 de abril de 2021.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e modificada em 28 de setembro de 1979. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em 10 de junho de 2019.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em matéria de patentes**. Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct_regs.pdf. Acesso em 21 de abril de 2021.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (Genebra). **WIPO Intellectual Property Handbook**. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Acesso em 10 de junho de 2019.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Guia Classificação Internacional de Patentes**. 7ª Edição, Volume 10, 1999. Disponível em <http://www.inovacao.uema.br/imagens-noticias/files/GUIA-classificacao.pdf>. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **WIPO Lex**. Disponível em <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br124pt.pdf>. Acesso em 06 de janeiro de 2021.

WIPO - WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification. Disponível em <https://wipolex.wipo.int/en/text/291858>. Acesso em 16 de fevereiro de 2021.

WTO — World Treaty Organization. (1994), **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**. Marrakesh.

ANEXO A- QUADROS

Quadro 2.1- Atos com cunho normativo editados durante a Constituição Política do Império de 1824.

Epígrafe	Ementa	Área Temática
Lei s/nº em 28 de agosto de 1830	Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão.	Direito de PI
Regulamento nº 2, de 2 de janeiro 1838.	Dá instruções sobre o arquivo público provisoriamente estabelecido na Secretaria de Estado dos Negócios do Império.	Organização Administrativa
Decreto nº 346, de 30 de março de 1844	Regulamento para a Secretaria de Estado do Império, a que se refere o Decreto de 30 de março de 1844.	Direito de PI
Decreto nº 2.748, de 16 de fevereiro de 1861	Organiza a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.	Organização Administrativa
Decreto nº 4.167, de 29 de abril de 1868	Reforma a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.	Organização Administrativa
Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875	Regula o direito que têm o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio - Primeira Lei Brasileira sobre marcas, promulgada em 23 de outubro de 1875	Direito de PI
Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882	Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial.	Direito de PI
Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882	Aprova o Regulamento para execução da Lei n. 3.129 de 14 de outubro de 1882 que regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial	Direito de PI
Decisão nº 57, de 16 de abril de 1883	Responde a várias hipóteses formuladas sobre a execução do art. 11 da Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que autorizou a apreensão e depósito de produtos com marcas contrafeitas ou imitadas. Em resposta a questionamentos, o Imperador, conformando-se com o parecer do Conselheiro Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional mandou declarar regras para as hipóteses do art. 11 da Lei nº 2.682, de 1875. A publicação foi realizada pelo Senhor Presidente da Junta Comercial da Corte, através do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.	Direito de PI
Decreto nº 8.993, de 18 de agosto de 1883	Prorroga o prazo estabelecido no art. 87 do Regulamento n. 8820 de 30 de dezembro de 1882 para o registro das patentes concedidas em virtude da Lei de 28 de agosto de 1830.	Direito de PI
Decreto nº 9.045, de 20 de outubro de 1883	Declara a redação do art. 62 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8820 de 30 de dezembro de 1882, que deve vigorar.	Direito de PI
Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884	Promulga a convenção, assignada em Paris a 20 de março de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se constituem em União para a proteção da propriedade industrial.	Direito de PI

Decreto nº 9.341, de 16 de dezembro de 1884	Pagamento de publicação pelos concessionários de patentes de invenção: obrigatoriedade que promovam e paguem a publicação no Diário Oficial dos relatórios das respectivas patentes. As patentes não produziram efeitos legais enquanto não fossem publicadas	Direito de PI
Decreto nº 9.801, de 5 de novembro de 1887	declara a inteligência de algumas disposições da Lei nº 3129, de 14 de outubro de 1882	Direito de PI
Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887	Revisão da Lei de Marcas de 1875	Direito de PI
Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887	Aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fábrica e de comércio	Direito de PI
Decisão nº 20, de 08 de março de 1888	Devolve diversos recursos sobre registros de marcas de fábrica em razão da promulgação do art. 10 da Lei nº 3.346, de 14 de outubro de 1888. Princesa Imperial Regente, em nome do Imperador.	Direito de PI
Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890	Decreta o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil.	Penal
Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890	Reorganiza as Juntas e Inspetorias Comerciais e dá-lhes novo regulamento.	Organização Administrativa
Decreto nº 1.030, de 14 de novembro de 1890	Dispondo sobre a Organização da Justiça no Distrito Federal. Segundo o seu art. 136, VI caberia à Corte de Apelação exercer os atos de jurisdição voluntária e mais atribuições conferidas às relações que tenham sido revogadas por esta ou outra Lei. Assim, os agravos das decisões da Junta Comercial sobre o registro de marcas seriam de competência da Corte de Apelação.	Organização Administrativa
Decreto nº 547, de 17 de setembro de 1891	Altera o Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882 (que aprovou o Regulamento para execução da Lei n. 3129 de 14 de outubro de 1882).	Direito de PI
Lei nº 23, de 30 de outubro de 1891	Reorganiza os serviços da Administração Federal. Competência do Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas	Organização Administrativa
Lei nº 23, de 30 de outubro de 1891	Regulamenta a Secretaria de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas.	Direito de PI

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Quadro 2.2 – Atos com cunho normativo editados durante as Constituições de 1891 e 1934

Epígrafe	Ementa	Área Temática
Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896	Manda executar os Protocolos nºs I, II e II firmados na Conferência de Madrid em abril de 1891 para a proteção da propriedade industrial.	Direito de PI
Decreto nº 2.548, de 17 de julho de 1897	Regulamento para a execução da Lei nº 428, de 10 de dezembro de 1896.	Direito de PI
Decreto nº 2.766, de 27 de dezembro de 1897	Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Indústria da Indústria, Viação e Obras Públicas.	Organização Administrativa
Decreto nº 2747, de 17 de dezembro de 1897	Aprova regulamento concernente ao registro internacional das marcas de fábrica e de comércio	Direito de PI
Decreto nº 3084, de 5 de novembro de 1898	Aprova a Consolidação de Leis referentes à Justiça Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 3147, de 7 de dezembro de 1898	Relação de patentes declaradas caducas.	Direito de PI
Decreto nº 984, de 9 de janeiro de 1903	Aprova os Atos Adicionais de 14 de dezembro de 1900, concernentes respectivamente à proteção internacional da propriedade industrial ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 4858, de 3 de junho de 1903	Manda observar e cumprir os dois atos adicionais sobre a proteção da propriedade industrial firmados em Bruxelas em 14 de dezembro de 1900	Direito de PI
Decreto nº 4.965, de 15 de Setembro de 1903	Declara caducas várias patentes de invenção.	Direito de PI
Lei (Decreto) nº 1236, de 24 de setembro de 1904	Lei sobre as marcas de fábrica e de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 5122, de 26 de janeiro de 1904	Aprova o Regulamento consolidando as disposições vigentes relativas ao serviço da Junta Comercial do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Lei nº 1.338, de 09 de janeiro de 1905	Reorganiza a Justiça Local do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 1425 A, de 26 de novembro de 1905	Aprova o Convênio celebrado entre o Brasil e a República da Argentina, em 30 de outubro de 1901, para a proteção das marcas de fábrica e de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905	Aprova Regulamento para a execução da Lei (Decreto) nº 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de comércio. Trata-se na verdade de um Decreto.	Direito de PI
Lei nº 1338, de 9 de janeiro de 1905	Reorganiza a Justiça Local do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 5877, de 3 de fevereiro de 1906	Manda executar o convênio para a proteção da propriedade de marcas de fábrica e de comércio, celebrado entre o Brasil e a República da Argentina em 30 de outubro de 1901.	Organização Administrativa
Decreto nº 1606, de 29 de janeiro de 1906	Cria uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa

Decreto nº 7.727, de 9 de dezembro de 1909	Aprova o regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio	Direito de PI
Decreto nº 8332, de 3 de novembro de 1910	Aprova o Código de Processo Civil e Comercial do Distrito Federal.	Direito de PI
Decreto nº 2.393 de 31 de dezembro de 1910	Aprova a Convenção concluída no Rio de Janeiro a 23 de agosto de 1906 pela Terceira Conferência Internacional Americana, relativa a Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, Marcas de Fábricas e Comércio, Propriedade Literária e Artística.	Direito de PI
Decreto nº 8.135, de 4 de agosto de 1910	Substitui o art. 57 do regulamento aprovado pelo decreto n. 8.820, de 30 de dezembro de 1882.	Direito de PI
Decreto nº 8.247, de 22 de setembro de 1910	Reorganiza a Junta Comercial do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 8.288, de 6 de outubro de 1910	Declaração de caducidade de patentes de invenção constantes da relação anexa ao decreto em razão do não pagamento das anuidades.	Direito de PI
Lei nº 2.356, de 31 de dezembro de 1910	Fixa a despesa geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1911 e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 9.190, de 6 de dezembro de 1911	Promulga a Convenção concluída no Rio de Janeiro, a 23 de agosto de 1906, pela Terceira Conferência Internacional Americana, relativa a patentes de invenção, desenhos e modelos industriais, marcas de fábrica e comércio e propriedade literária e artística.	Direito de PI
Decreto nº 9.210, de 25 de dezembro de 1911	Dá novo regulamento à Junta Comercial.	Organização Administrativa
Decreto nº 11.588, de 19 de maio de 1915	Promulga as Convenções assinadas pelos delegados à IV Conferência Internacional Americana, realizado em julho e agosto de 1910, na cidade de Buenos Aires. Convenção sobre propriedade Literária e Artística, sobre Reclamações pecuniárias, sobre patentes de invenção e marcas de fábrica e de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 11.436, de 13 de janeiro de 1915	Dá novo Regulamento à Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa
Decreto nº 11.483, de 10 de fevereiro de 1915	Declara suspensos temporariamente os prazos de prioridade e outros, relativos às invenções industriais e às marcas de fábrica e de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 12.025, de 19 de abril de 1916	Aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 3.070, de 31 de dezembro de 1915, concernente à fabricação da manteiga e a sua fiscalização e defesa comercial.	Direito de PI
Decreto nº 15.173, de 14 de dezembro de 1921	Considera suspensos até 30 de setembro de 1922 os prazos de prioridade e outros relativos às invenções industriais e às marcas de fábrica ou de comércio.	Direito de PI
Decreto nº 4.541, de 06 de fevereiro de 1922	Aprova a Convenção Internacional assinada em Berlim em 13/11/1908, com sede em Berna, para proteção das obras literárias e artísticas.	Direito de PI
Decreto nº 16.254, de 19 de dezembro de 1923	Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa

Decreto nº 16.452, de 9 de abril de 1924	Promulga a Convenção especial sobre propriedade literária e artística, de 1922, com Portugal.	Direito de PI
Decreto nº 5.569, de 13 de novembro de 1928	Cria o cargo de representante do Ministério Público perante a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e a Junta Comercial.	Organização Administrativa
Decreto nº 5.685, de 30 de julho de 1929	Aprova a Convenção de Paris e os Acordos de Madrid.	Direito de PI
Decreto nº 19.433, de 26 de novembro de 1930	Cria uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Diretoria de Propriedade Industrial passou a estar vinculada a esse novo Ministério.	Organização Administrativa
Decreto nº 19.495, de 17 de dezembro de 1930	Dispõe sobre a primeira organização do ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 19.606, de 19 de janeiro de 1931	Dispõe sobre a profissão farmacêutica e seu exercício no Brasil.	Direito de PI
Decreto nº 19.668, de 4 de fevereiro de 1931	Dispõe sobre a organização do Departamento Nacional da Indústria, criado pelo Decreto nº 19.667, de 4 de fevereiro de 1931.	Organização Administrativa
Decreto nº 19.605, de 19 de fevereiro de 1931	Regula a fiscalização do café por parte do departamento nacional de saúde pública.	Direito de PI
Decreto nº 19.667, de 4 de fevereiro de 1931	Dispõe sobre a organização do Departamento Nacional do Comércio, criado pelo Decreto n. 19.433, de 26 de novembro de 1931. Extingue a Diretoria Geral da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Decreto nº 20.260, de 29 de julho de 1931	Modifica o Decreto nº 19.901, de 22 de abril de 1931, relativo à marcação de tecidos e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto 20.377, de 8 de setembro de 1931	Aprova a regulamentação do exercício da profissão de farmacêutico no Brasil.	Direito de PI
Decreto nº 19.691, de 11 de fevereiro de 1931	Substitui pelo cargo de consultor jurídico do Departamento Nacional da Indústria e de representante do Ministério Público perante a Diretoria Geral de Propriedade Industrial e a Junta Comercial do Distrito Federal, define os deveres do novo cargo e assegura-lhe vantagens.	Organização Administrativa
Decreto nº 21.248, de 5 de abril de 1932	Permite o pagamento até 31 de dezembro de 1932 de anuidades atrasadas de patentes de invenção e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 22.120, de 22 de novembro de 1932	Promulga a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Berlim, a 13 de novembro de 1908, e em Roma, a 2 de junho de 1928.	Direito de PI
Decreto nº 22.301, de 4 de janeiro de 1933	Reuniu o Departamento Nacional da Indústria e o Departamento Nacional do Comércio, passando à denominação de Departamento Nacional de Indústria e Comércio, criando-se o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (serviços relativos aos privilégios de invenção e marcas de fábrica e de comércio, antes confiados ao Departamento Nacional da Indústria).	Organização Administrativa
Decreto nº 22.638, de 12 de abril de 1933	Prorroga até 30 de junho de 1933 o prazo fixado para o pagamento de anuidades em atraso de patentes de invenção e dá outras providências.	Direito de PI

Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933	Aprova o Regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Ministério de Estado dos Negócios do trabalho, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa
Decreto nº 22.990, de 26 de julho de 1933	Modifica disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial), que confere garantias a propriedade industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 24.347, de 6 de junho de 1934	Define, nos portos organizados, as atribuições conferidas a diferentes Ministérios, pelo art. 1º do decreto n. 20.829, de 21 de dezembro de 1931, retificado pelo decreto número 20.981, de 20 de janeiro de 1932, e dá outras providências	Organização Administrativa
Decreto nº 24.670, de 11 de julho de 1934.	Cria o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial para o julgamento dos recursos interpostos dos atos proferidos pelo Departamento Nacional da Propriedade industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934.	Aprova o Regulamento para a Concessão de Patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934	Promulga a denúncia ao Acordo relativo ao registro internacional das marcas de fábrica e de comércio, assinado em Madrid, a 14 de abril de 1891, e revisto pela última vez em Haya, a 6 de novembro de 1925.	Direito de PI
Lei nº 146, de 19 de dezembro de 1935	Concede prazo de mora para que se possam quitar os requerentes ou concessionários de patentes de invenção e modelos de utilidade, que se acharem em atraso de pagamento.	Direito de PI
Lei nº 103, de 14 de outubro de 1935	Concede prêmio ao inventor de máquina para extrair a cera de carnaúba.	Direito de PI

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Quadro 2.5- Atos com cunho normativo editados durante as Constituições de 1937 e 1946

Epígrafe	Ementa	Área Temática
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937	Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 592, de 4 de agosto de 1938	Dispõe sobre o sistema legal de unidades de medida sobre o uso de medidas e instrumentos de medir, cria a Comissão de Metrologia e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 1.603, de 14 de setembro de 1939.	Altera disposições do regulamento anexo ao Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 4.257, de 16 de junho de 1939.	Expede regulamento para execução do Decreto-Lei nº 592, de 4 de agosto de 1938, sobre o sistema legal de unidades de medida.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 1.105, de 21 de outubro de 1939.	Normas publicações oficiais.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 1.790, de 21 de novembro de 1939.	Dá redação nova a dispositivo sobre a publicação de clichés da Propriedade Industrial nos órgãos oficiais.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.	Código Penal. Título III – Dos crimes contra a propriedade imaterial – Capítulo I – Dos crimes contra a propriedade intelectual	Penal
Decreto-Lei nº 2.035, de 27 de fevereiro de 1940	Dispõe sobre a organização da Justiça do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940	Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 2.131, de 12 de abril de 1940.	Cria a Seção III do Diário Oficial (Revista da Propriedade Industrial).	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 2.680, de 7 de outubro de 1940.	Reorganiza o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.	Código de Processo Penal.	Penal
Decreto-Lei nº 4.178, de 13 de março de 1942	Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do imposto de renda	Tributário
Decreto-Lei nº 4.219, de 31 de março de 1942.	Altera o decreto-lei n. 2.035, de 27 de fevereiro de 1940, que dispôs sobre a justiça do Distrito Federal.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 4.232, de 6 de abril de 1942.	Suspende prazos de garantias de propriedade industrial, abre um prazo de mora para o pagamento de anuidades, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 4.807, de 7 de outubro de 1942.	Cria a Comissão de Defesa Econômica, e dá outras providências.	Defesa da Concorrência
Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943	Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do imposto de renda.	Tributário
Decreto-Lei nº 5.777, de 26 de agosto de 1943.	Dispõe sobre as desapropriações e liquidações decorrentes da execução do decreto-lei n. 4.807, de 7 de outubro de 1942, e dá outras providências.	Direito de PI

Decreto-Lei nº 6.214, de 20 de janeiro de 1944	Regula o sigilo das invenções durante o estado de guerra, cria Comissão de Inventos e dá outras providências	Direito de PI
Decreto-Lei nº 6.915, de 2 de outubro de 1944.	Manda incorporar ao Patrimônio Nacional patentes de invenção, modelos de utilidade, -desenho ou modelos industriais, marcas de indústria e de comércio, títulos de estabelecimento, insígnias e frases de propaganda pertencentes a súditos de países inimigos, domiciliados no estrangeiro.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 8.481, de 17 de dezembro de 1945	Dá nova redação a dispositivos do Código da Propriedade Industrial, a que se refere o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 8.476, de 27 de dezembro de 1945	Fixa o término do prazo estabelecido no Decreto-lei nº 4.232, de 6 de abril de 1942.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945	Dá nova redação a dispositivos do Código de Propriedade Industrial, a que se refere o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.	Código da Propriedade Industrial. Primeiro CPI.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 8.104, de 18 de outubro de 1945.	Doa à Fundação Brasil Central patentes de invenção, marcas de fábrica, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e de comércio, títulos de estabelecimentos, insignias e frases de propaganda incorporadas ao Patrimônio Nacional, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 9.608, de 19 de agosto de 1946.	Dispõe sobre a organização do Ministério Público Federal e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 8.936, de 26 de janeiro de 1946.	Altera a tabela de taxas, anuidades e contribuições referentes aos atos de Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 8.935, de 26 de janeiro de 1946.	Dá nova redação ao Decreto-Lei nº 2680, de 7 de outubro de 1940 que reorganizou o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, e determina outras providências.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946.	Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 20.536, de 26 de janeiro de 1946.	Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa
Decreto nº 23.067, de 12 de maio de 1947	Altera o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.	Organização Administrativa
Decreto Legislativo nº 6, de 1947	Aprovação do Acordo firmado na Conferência de Neuchatel, Suíça, em 8 de fevereiro de 1947.	Direito de PI
Decreto nº 24.239, de 22 de dezembro de 1947	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de renda.	Tributário

Decreto nº 24.313 de 6 de janeiro de 1948	Faz pública a adesão, por parte do Governo da Espanha, em nome das colônias espanholas, aos seguintes atos: Convenção de Paris, de 20 de março de 1883, para a proteção da propriedade industrial; Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo às falsas indicações de procedência de mercadorias; Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio; e Acordo da Haia, de 6 de novembro de 1925, referente ao depósito internacional de desenhos ou modelos industriais.	Direito de PI
Decreto nº 27.594, de 15 de dezembro de 1949	Aprova o Regulamento para a execução do disposto no art. 215 do Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945).	Direito de PI
Decreto nº 26.675, de 18 de maio de 1949.	Promulga a Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, firmada em Washington, a 22 de junho de 1946.	Direito de PI
Decreto nº 28.369, de 12 de julho de 1950	Acordo entre o Brasil e a Itália para incentivar as relações de colaboração entre os dois países e resolver às questões atinentes ao Tratado de Paz.	Direito de PI
Decreto Legislativo nº 15, de 1950	Aprova o Convênio sobre marcas de indústria e comércio e privilégios de invenção entre o Brasil e a República do Panamá.	Direito de PI
Decreto Legislativo nº 1, de 1950	Convênio sobre marcas de Indústria e Comércio e Privilégios de invenção entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República Oriental do Uruguai.	Direito de PI
Decreto nº 29.651, de 8 de junho de 1951	Aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal.	Direito de PI
Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951.	Lei Orgânica do Ministério Público da União.	Organização Administrativa
Lei nº 1.563, de 1º de março de 1952.	Dispõe sobre a marcação volumes que contiverem produtos brasileiros destinados à exportação para o estrangeiro.	Direito de PI
Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952.	Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal.	Direito de PI
Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953.	Dá nova publicação ao Decreto-Lei nº 4.655, de 3 de setembro de 1942, consolidando as alterações posteriores.	Tributário
Lei nº 2.149, de 29 de dezembro de 1953.	Dispõe sobre a impressão de todos os trabalhos de autoria do inventor e grande descobridor patricio Alberto Santos Dumont	Direito de PI
Lei nº 2.255, de 1º de julho de 1954.	Assegura subvenção e isenção fiscal ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 2.415, de 9 de fevereiro de 1955.	Altera dispositivos dos Decretos números 18.527, de 10 de dezembro de 1928, e 20.493, de 24 de janeiro de 1946.	Direito de PI
Decreto nº 36.773, de 13 de janeiro de 1955.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de renda.	Tributário
Decreto nº 38.124, de 31 de outubro de 1955.	Promulga o Convênio sobre marcas de indústria e de comércio e privilégios de invenção firmado no Rio de Janeiro, a 18 julho de 1946, entre o Brasil e o Uruguai.	Direito de PI

Decreto nº 38.850, de 13 de março de 1956.	Desapropria a patente de invenção nº 34.102, de 02 de outubro de 1946 de propriedade de Octávio Francisco Pinheiro.	Direito de PI
Decreto nº 39.573, de 13 de julho de 1956	Aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 2.556, de 6 de agosto de 1955, que isenta do pagamento de selos e taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patente de invenção.	Tributário
Lei nº 2.916, de 13 de outubro de 1956	Altera tabela das taxas, anuidades, multas e contribuições concernentes, aos atos da Propriedade Industrial a que se refere o art. 212 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Código da Propriedade Industrial), alterada pelo Decreto-lei nº (3.936, de 25 de janeiro de 1946).	Organização Administrativa
Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro de 1956	Aprova o regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de renda.	Tributário
Decreto n. 39.573, de 13 de julho de 1956.	Aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 2.556, de 6 de agosto de 1955, que isenta do pagamento de selos e taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patente de invenção.	Tributário
Lei nº 2.916, de 13 de outubro de 1956.	Altera a tabela das taxas, anuidades, multas e contribuições concernentes aos atos da Propriedade Industrial a que se refere o art. 212 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Código da Propriedade Industrial), alterada pelo Decreto-Lei nº 8.936, de 26 de janeiro de 1946).	Organização Administrativa
Decreto nº 40.712, de 31 de dezembro de 1956.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de renda.	Tributário
Decreto nº 42.918, de 30 de dezembro de 1957	Promulga o Tratado Geral de Comercio e de Investimentos e o Convênio de Comércio Fronteiriço entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai firmados a 27 de outubro de 1956, em Assunção.	Direito de PI
Lei nº 3.194, de 4 de julho de 1957.	Altera o disposto no parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-lei nº 8,104, de 18 de outubro de 1945, que doa à Fundação Brasil Central patentes de invenção, marcas de fábricas, modelos de utilidade, desenhos ou modelo; industriais e de comércio, títulos de estabelecimentos, insígnias e frases de propaganda incorporadas ao Patrimônio Nacional, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 43.956, de 3 de julho de 1958	Promulga o Acordo entre os Estados Unidos do Brasil e a República Federal da Alemanha sobre restauração dos direitos de propriedade industrial e de direitos autorais atingidos pela II Guerra Mundial, firmado no Rio de Janeiro, a 4 de setembro, de 1953.	Direito de PI
Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958	Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.	Tributário
Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.	Altera a Legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.	Tributário

Decreto nº 45.421, de 12 de fevereiro de 1959	Dá nova publicação à Consolidação das Leis do Imposto do Selo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, com as disposições posteriores e outras em vigor.	Tributário
Portaria MF nº 113, de 25 de maio de 1959	Inclui na Portaria nº 436, de dezembro de 1958, no item I - do grupo - Indústria Base, com a percentagem de 5% a indústria de cimento, tendo em vista o seu grau de essencialidade e acordo com os pareceres da Divisão do Imposto de Renda e da Direção Geral da Fazenda Nacional, constantes do processo nº 9.413-59.	Tributário
Decreto nº 47.373, de 7 de dezembro de 1959.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto de renda.	Tributário
Decreto nº 50.146, de 27 de Janeiro de 1961.	Aprova o regulamento para a fiscalização do comércio de fertilizantes e produtos correlatos destinados à agricultura.	Tributário
Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961.	Regulamenta sob a denominação de Código Nacional de Saúde, a Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, de “Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde.”	Direito de PI
Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961.	Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), do Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961.	Dispõe sobre a organização do Ministério da Indústria e Comércio e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962	Dispõe sobre a política nacional de energia nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962.	Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 531, de 22 de janeiro de 1962.	Aprova o Regulamento do Ministério da Indústria e Comércio.	Organização Administrativa
Decreto nº 533, de 23 de janeiro de 1962.	Aprova os Regimentos da Secretaria Geral, do Centro de Estudos Econômicos, do Instituto Nacional de Tecnologia, do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, do Departamento de Administração e das Delegacias Estaduais do Ministério da Indústria e do Comércio.	Organização Administrativa
Decreto nº 535, de 23 de janeiro de 1962.	Aprova o Regimento da Secretaria da Indústria do Ministério da Indústria e do Comércio.	Organização Administrativa
Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962.	Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 4.214, de 2 de março de 1963	Dispõe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural.	Direito de PI
Decreto nº 51.900, de 10 de abril de 1963.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda.	Tributário
Decreto nº 52.025, de 20 de maio de 1963.	Aprova o Regulamento da Lei número 4.137, de 10 de setembro de 1962 que regula a repressão ao abuso do poder econômico.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 51.726, de 19 de fevereiro de 1963.	Aprova o Regulamento para a execução da Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962.	Direito de PI

Lei nº 4.505, de 30 de novembro de 1964	Dispõe sobre o Imposto do Selo e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964	Dispõe sobre o Imposto que recai sobre a renda e proventos de qualquer natureza.	Tributário
Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964.	Altera a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 53.451, de 20 de janeiro de 1964.	Regulamenta a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962 e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 53.670, de 9 de março de 1964.	Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.	Defesa da Concorrência
Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965.	Dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio e Atividades afins, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965	Regulamenta a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1952, modificada pela Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964.	Tributário
Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965	Promulga a Convenção Internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão.	Direito de PI
Decreto nº 56.288, de 17 de maio de 1965.	Aprova o Regulamento da Taxa de Serviços Federais.	Organização Administrativa
Decreto nº 55.866, de 25 de março de 1965.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de Renda.	Tributário
Decreto nº 56.521, de 29 de junho de 1965.	Promulga o Acordo de Comércio e Pagamentos com a União Soviética.	Direito de PI
Decreto nº 58.793, de 12 de julho de 1966.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda.	Tributário
Decreto nº 58.793, de 12 de julho de 1966.	Dispõe sobre a aplicação do Fundo da Propriedade Industrial instituído pela Lei nº 4.936, de 17 de março de 1966.	Organização Administrativa
Decreto nº 58.400, de 10 de maio de 1966.	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda.	Tributário
Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966.	Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências. (Consta da ENPI).	Tributário
Lei nº 4.936, de 17 de março de 1966.	Cria o Fundo da Propriedade Industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa

Fonte: Câmara dos Deputados/Planalto/Elaboração própria.

Quadro 3.1– Atos com cunho normativo editados durante a Constituição de 1967

Epígrafe	Ementa	Área Temática
Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967	Código da Propriedade Industrial	Direito de PI
Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969	Código de Propriedade Industrial.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 980, de 20 de outubro de 1969	Cobrança de direitos autorais para exibição de filmes.	Direito de PI
Decreto nº 64.360, de 17 de abril de 1969	Atualiza as taxas de serviços federais a serem recolhidas pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969	Código Penal. TÍTULO III- Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial.	Penal
Decreto nº 64.120, de 14 de fevereiro de 1969	Dispõe sobre a competência de órgãos do Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 440, de 29 de janeiro de 1969	Altera a composição do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Decreto nº 64.129, de 24 de fevereiro de 1969	Aprova o Regimento Interno do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Portaria MF nº 314, de 25 de novembro de 1970	Inclui no 2º Grupo- Indústria de Transformação -, Essenciais -, da tabela constante da Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958, com a percentagem de 4%, vidros e artefatos de vidro, para os fins a que se refere o artigo 12 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962.	Tributário
Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970	Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto-Lei nº 1.156, de 9 de março de 1971	Dispõe sobre a prestação dos serviços de propriedade industrial e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971	Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971	Regulamenta a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 5.727, de 4 de novembro de 1971	Dispõe sobre o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) para o período de 1972 a 1974.	Planejamento
Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971	Código da Propriedade Industrial.	Direito de PI
Lei nº 6.016, de 31 de dezembro de 1973	Altera dispositivos do Decreto-lei número 1.004, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal. CAPÍTULO III- Dos crimes contra as marcas de indústria, comércio ou serviço.	Direito de PI
Decreto Legislativo nº 59, de 1974	Aprova o texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes, firmado em Estrasburgo, a 24 de março de 1971.	Direito de PI

Lei nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974	II Plano Nacional de Desenvolvimento - PND (1975-1979)	Planejamento
Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974	Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de 1971, que criaram, respectivamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975	Promulga a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).	Direito de PI
Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975	Promulga a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial.	Direito de PI
Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975	Promulga o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes.	Direito de PI
Decreto nº 76.906, de 24 de dezembro de 1975	Promulga a convenção sobre Proteção de produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas.	Direito de PI
Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975	Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971.	Direito de PI
Decreto nº 76.905, de 24 de dezembro de 1975	Promulgada a convenção Universal sobre Direito de Autor, revisão de Paris, 1971.	Direito de PI
Decreto nº 77.483, de 23 de abril de 1976	Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976	Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 1.446, de 13 de fevereiro de 1976	Dispõe sobre a tributação de rendimentos de serviços técnicos prestados no exterior.	Tributário
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976	Regras gerais sobre bagagem de passageiros e procedimento de armazenagem aduaneira e captura de mercadorias estrangeiras.	Defesa da Concorrência
Decreto Legislativo nº 74, de 1977	Aprova o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural.	Direito de PI
Decreto Legislativo nº 110, de 1977	Aprova o texto do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes PCT, - Publicado no DOU de 1-12-77.	Direito de PI
Decreto nº 79.096, de 5 de Janeiro de 1977	Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos efetivos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 79.690, de 11 de Maio de 1977	Dispõe sobre transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria da	Organização Administrativa

	Tabela Permanente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e dá outras providências.	
Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977	Promulga a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972.	Direito de PI
Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978	Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). - Publicado no DO. de 1 e ret. no de 5 de junho de 1978.	Direito de PI
Decreto nº 84.067, de 08 de outubro de 1979	Cria a Secretaria Especial de Informática, como órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979	Revoga exigência de prestação de informações permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda e dá outras providências.	Tributário
Decreto-Lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979	Altera a legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 84.266, de 05 de dezembro de 1979	Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria Especial de informática (SEI).	Direito de PI
Decreto nº 85.450, de 04 de dezembro de 1980	Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.	Tributário
Decreto Legislativo nº 42, de 1980	Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes PCT, adotadas na Assembleia da União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, realizada em Genebra, no dia 14 de abril de 1978, e a Errata ao texto do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, concluído em Washington, em 19 de junho de 1970.	Direito de PI
Decreto nº 85.790, de 06 de março de 1981	Altera o Decreto nº 84.067, de 08 de outubro de 1979. que cria a Secretaria Especial de Informática, como órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 86.550, de 06 de novembro de 1981	Inclui a Secretaria de Tecnologia Industrial e o Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Indústria e do Comércio no regime de que trata o Decreto nº 86.212, de 15 de julho de 1981, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto Legislativo, nº 15, de 1982	Aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.	Direito de PI
Decreto nº 88.145, de 3 de março de 1983	Promulga o Acordo no Campo da Propriedade Industrial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa.	Direito de PI
Decreto nº 90.129, de 30 de agosto de 1984	Promulga o Tratado de Nairóbi sobre Proteção do Símbolo Olímpico.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 91.072, de 12 de março de 1985	Altera dispositivo do Decreto nº 80.228, de 25 de agosto de 1977, que regulamenta a Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975, que instituiu normas gerais sobre desportos.	Direito de PI
Decreto nº 91.873, de 04 de novembro de 1985	Dá novas atribuições ao Conselho Nacional de Direito Autoral.	Direito de PI

Decreto-Lei nº 2.280, de 16 de dezembro de 1985	Cria, mediante transformação, empregos na Administração Federal direta e nas autarquias federais e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 7.486, de 6 de junho de 1986	Aprova as diretrizes do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova República, para o período de 1986 a 1989, e dá outras providências.	Planejamento
Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987	Dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no País e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto-Lei nº 2.323, de 26 de fevereiro de 1987	Dispõe sobre a atualização monetária de débitos fiscais e dá outras providências.	Tributário
Decreto-Lei nº 2.433, de 19 de maio de 1988	Dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial, seus objetivos, revoga incentivos fiscais e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 96.036, de 12 de maio de 1988	Regulamenta a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador e sua comercialização no País. e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 96.760, de 22 de setembro de 1988	Regulamenta o Decreto-Lei nº 2.443, de 19 de maio de 1988, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.451, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre os instrumentos financeiros rela e à política industrial, seus objetivos, e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 96.624, de 31 de agosto de 1988	Altera o art. 8.º do Decreto nº 76.669, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre 8 competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e dá outras providências	Direito de PI

Fonte: Elaboração Própria.

Quadro 3.6 – Atos com cunho normativo sobre propriedade industrial editados durante a Constituição de 1988

Epígrafe	Ementa	Área Temática
Lei nº 7.781, de 27 de junho de 1989	Dá nova redação aos artigos 2º, 10 e 19 da Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 64, de 5 de junho de 1989	Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 99.073, de 8 de março de 1990	Altera o Decreto nº 96.760, de 22 de setembro de 1988, que regulamentou o Decreto-Lei nº 2.433, de 19 de maio de 1988, que dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial, seus objetivos, e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991	Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 8.244, de 16 de outubro de 1991	Dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática e Automação (Planin).	Planejamento
Decreto nº 77, de 04 de abril de 1991	Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 150, de 15 de junho de 1991	Aprova a Estrutura Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 8.158, de 8 de janeiro de 1991	Institui normas para a defesa da concorrência e dá outras providências.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 11, de 18 de janeiro de 1991	Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 523, de 18 de maio de 1992	Dispõe sobre a execução das Emendas ao Regulamento de Execução regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).	Direito de PI
Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992	Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, prevista em Estocolmo a 14 de julho de 1967	Organização Administrativa
Portaria GM/MJ nº 108, de 28 de fevereiro de 1992	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 309, de 16 de outubro de 1992	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 311, de 26 de novembro de 1992	Disciplina o pagamento de vantagens que menciona e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de 1992	Disciplina o pagamento de vantagens que menciona e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993	Dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 801, de 20 de abril de 1993	Dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios.	Organização Administrativa

Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993	Dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 949, de 5 de outubro de 1993	Regulamenta a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária e dá outras providências.	Tributário
Decreto Legislativo nº 30, de 1994	Aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina.	Direito de PI
Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994	Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994	Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994	Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea l, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.	Direito de PI
Decreto nº 1.041, de 11 de janeiro de 1994	Aprova o regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.	Tributário
Decreto nº 1.157, de 21 de junho de 1994	Reduz a Alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), nas operações que menciona.	Tributário
Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994	Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (TRIPS).	Tributário
Decreto nº 1.085, de 14 de março de 1994	Regulamenta o art. 28 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993. Lotação de pessoal por cargo – Carreira de Ciência e Tecnologia – Lotação de Pessoal por Cargo.	Organização Administrativa
Decreto nº 1.157, de 21 de junho de 1994	Reduz alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), nas operações que menciona.	Tributário
Portaria MF nº 60, de 01 de fevereiro de 1994	Inclui um item no 2º Grupo - Indústrias de Transformação - Essenciais, da Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958.	Tributário
Medida Provisória nº 1.015, de 26 de maio de 1995.	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 813, de 1º de janeiro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 886, de 30 de janeiro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 1.361, de 1º janeiro de 1995	Dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 931, de 1º de março de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 962, de 30 de março de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.	Organização Administrativa

Medida Provisória nº 987, de 28 de abril de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.038, de 27 de junho de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.063, de 27 de julho de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.090, de 25 de agosto de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.122, de 22 de setembro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.154, de 24 de outubro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.190, de 23 de novembro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.226, de 14 de dezembro de 1995	Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 1.757, de 22 de dezembro de 1995	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996	Lei de Propriedade Industrial.	Direito de PI
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996	Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.	Tributário
Medida Provisória nº 1.263, de 12 de janeiro de 1996	Dispõe sobre a organização da Presidência da República.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.505-7, de 2 de outubro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.505-8, de 31 de outubro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554, de 18 de dezembro de 1996	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563, de 31 de dezembro de 1996	Dispõe sobre a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.	Tributário
Medida Provisória nº 1.505-7, de 2 de outubro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa

Medida Provisória nº 1.505-8, de 31 de outubro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554, de 18 de dezembro de 1996	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563, de 31 de dezembro de 1996	Dispõe sobre a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-14, de 15 de abril de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-4, de 24 de abril de 1997.	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-15, de 15 de maio de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-5, de 23 de maio de 1997.	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 2.219, de 2 de maio de 1997.	Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-16, de 12 de junho de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-6, de 20 de junho de 1997.	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências. Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-17, de 11 de julho de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:" Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa

Medida Provisória nº 1.563-7, de 22 de junho de 1997.	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências. Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-18, de 08 de agosto de de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-20, de 09 de outubro de de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-21, de 06 de novembro de de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-22, de 04 de dezembro de de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-23, de 31 de dezembro de de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997	Institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) e dá outras providências.	Direito de PI

Medida Provisória nº 1.554-11, de 16 de janeiro de 1997	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-1, de 30 de janeiro de 1997	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-12, de 14 de fevereiro de 1997	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-2, de 27 de fevereiro de 1997	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 2.141, de 3 de fevereiro de 1997	Reduz a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, nas operações que menciona.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-13, de 14 de março de 1997	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.563-3, de 26 de março de 1997	Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.	Tributário
Medida Provisória nº 1.554-19, de 11 de setembro de 1997	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-14, de 15 de abril de 1997.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997.	Dispõe sobre a incidência de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.Art. 1º A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industriais, no exterior;	Tributário
Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997.	Regulamenta a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, e dá outras providências. Art 4º O SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar consta como marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar, depositada ou já registrada naquele Instituto.Parágrafo	Direito de PI

	único - O SNPC se articulará com o INPI visando a troca de informações pertinentes à proteção de cultivares com as marcas depositadas e registradas naquele Instituto.	
Medida Provisória nº 1.554-24, de 29 de janeiro de de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-26, de 26 de março de de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-28, de 21 de maio de de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-29, de 18 de junho de de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Portaria GM/MICT nº 149, de 29 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União, de 30 de dezembro de 1998.	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa
Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998	Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998	Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998	Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 1.672-31, de 29 de julho 1998.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa

Medida Provisória nº 1.672-32, de 27 de agosto 1998.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.672-34, de 26 de outubro de 1998.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 9.606, de 16 de fevereiro de 1998.	Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-25, de 26 de fevereiro de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998.	Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.	Direito de PI
Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998.	Regulamenta o registro previsto no art. 8º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 1.672-30, de 29 de junho 1998.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.554-27, de 23 de abril de 1998.	Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei n. 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:"Art. 2ºVIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."	Organização Administrativa
Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998.	Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.	Direito de PI
Medida Provisória nº 1.672-35, de 25 de novembro de 1998.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.748-36, de 14 de dezembro de 1998.	Altera os arts 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 2.014-1, de 14 de dezembro de 1999.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Portaria GM/MDIC nº 318, de 6 de outubro de 1999, publicada no Diário Oficial da União, de	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa

8 de outubro de 1999.		
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999	Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.	Tributário
Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999	Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.	Direito de PI
Decreto Legislativo nº 28, de 1999	Aprova o texto da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.	Direito de PI
Medida Provisória nº 1.748-37, de 13 de janeiro de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1º Os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2oVI - atividades: c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.748-39, de 11 de março de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1o Os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2oVI - atividades: c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.748-40, de 08 de abril de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1o Os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2oVI - atividades: c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.748-41, de 06 de maio de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1o Os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2oVI - atividades: c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.748-38, de 11 de fevereiro de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Art. 1o Os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2oVI - atividades: c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;"	Organização Administrativa

Medida Provisória nº 1.748-42, de 2 de junho de 1999.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.887-43, de 29 de junho de 1999.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.887-44, de 28 de julho de 1999.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Medida Provisória nº 1.887-45, de 27 de agosto de 1999.	Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999.	Altera os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. "Art. 2oVI - atividades:c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; (Vide ADIN 2380, de 2000)"	Organização Administrativa
Decreto nº 2.923, de 1º de janeiro de 1999.	Dispõe sobre a reorganização de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.	Organização Administrativa
Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999.	Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.006, de 30 de dezembro de 1999.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 3.565, de 17 de agosto de 2000.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e dá outras providências. Art. 4º À Comissão Deliberativa compete: IX - opinar sobre a concessão de patentes e licenças que envolvam a utilização de energia nuclear.	Organização Administrativa
Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000.	Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências.	Tributário
Medida Provisória nº 2.014-13, de 21 de dezembro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.052-1, de 29 de junho de 2000	Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de 2000.	Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, e os arts. 1º, 8º, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a	Direito de PI

	transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.	
Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000.	Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-2, de 28 de janeiro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-3, de 25 de fevereiro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-4, de 28 de março de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-5, de 27 de abril de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-6, de 26 de maio de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-7, de 26 de junho de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-8, de 26 de julho de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-9, de 25 de agosto de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-10, de 22 de setembro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-11, de 24 de outubro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-12, de 23 de novembro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Medida Provisória nº 2.014-14, de 27 de dezembro de 2000.	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 3.405, de 6 de abril de 2000.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 23. Ao Departamento de Política Tecnológica compete: II - formular e propor políticas de propriedade intelectual, no que se refere às atividades produtivas e tecnológicas, em conjunto com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em abordagem regional, nacional e internacional;	Organização Administrativa
Decreto nº 3.839, de 7 de junho de 2001.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 23. Ao Departamento de Política Tecnológica compete: II - formular e propor políticas de propriedade intelectual, no que se refere às atividades produtivas e tecnológicas, em	Organização Administrativa

	conjunto com o INPI, em abordagem regional, nacional e internacional;	
Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001	Define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto de 21 de agosto de 2001	Cria, no âmbito da CAMEX - Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, disciplina sua composição e funcionamento, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001	Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.	Direito de PI
Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001	Institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências.	Planejamento
Portaria GM/MDIC nº 10, de 28 de janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União, de 31 de janeiro de 2002.	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa
Decreto nº 4.533, de 19 de dezembro de 2002.	Regulamenta o art. 113 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 4.494, de 3 de dezembro de 2002	Regulamenta o Imposto sobre Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários - IOF.	Tributário
Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003	Institui a Política Nacional do Livro.	Tributário
Decreto nº 4.830, de 04 de setembro de 2003	Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 5o, 9o e 10 do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, que dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da	Direito de PI
Decreto nº 4.636, de 21 de março de 2003.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003.	Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 4.632, de 21 de março de 2003.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 21. Ao Departamento de Política Tecnológica compete: II - formular e propor políticas de propriedade intelectual com vistas a promover a proteção e o desenvolvimento das atividades criativas e seus reflexos no setor produtivo;	Organização Administrativa
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004	Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.	Planejamento

Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004.	Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Portaria MDIC nº 40, de 15 de janeiro de 2004.	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa
Decreto nº 5.147, de 21 de setembro de 2004.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005	(Lei do Bem). Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPEs, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis nºs 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005	Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005.	Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.	Planejamento

Decreto nº 5.634, de 22 de dezembro de 2005.	Dá nova redação ao art. 3 o do Decreto n o 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 5.387, de 7 de março de 2005.	Acrescenta dispositivo ao art. 3 o do Decreto n o 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.	Defesa da Concorrência
Decreto nº 5.532, de 06 de setembro de 2005.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 21. Ao Departamento de Política Tecnológica compete: II - formular e propor políticas de propriedade intelectual com vistas a promover a proteção e o desenvolvimento das atividades criativas e seus reflexos no setor produtivo;	Organização Administrativa
Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006	Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro de 2003.	Direito de PI
Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.	Dispõe sobre a criação da Carreira (...) do Plano de Carreiras e Cargos do Inpi (...).	Organização Administrativa
Portaria MDIC nº 65, de 18 de abril de 2006.	Aprova o Regimento Interno do INPI.	Organização Administrativa
Decreto nº 5.798, de 07 de junho de 2006.	Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.	Organização Administrativa
Decreto nº 6.109, de 04 de maio de 2007.	Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial.	Direito de PI
Lei nº 11.452, de 27 de fevereiro de 2007	Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados e aos Municípios, no exercício de 2006, com o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.314, de 3 de julho de 2006, 11.119, de 25 de maio de 2005, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000; e dá outras providências.	Tributário
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007	Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.	Direito de PI
Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007	Promulga a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005.	Direito de PI

Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007.	Estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, que concede isenção do imposto de renda e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 1o a 11 da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007.	Planejamento
Decreto nº 6.209, de 18 de setembro de 2007.	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 21. Ao Departamento de Política Tecnológica compete: II - formular e propor políticas de propriedade intelectual com vistas a promover a proteção e o desenvolvimento das atividades criativas e seus reflexos.	Organização Administrativa
Decreto Legislativo nº 262, de 2008	Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS - da Organização Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral daquela Organização, em 6 de dezembro de 2005.	Direito de PI
Portaria MDIC nº 130, de 11 de junho de 2008.	Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.	Organização Administrativa
Decreto nº 6.506, de 09 de setembro de 2008.	Regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial - GDAPI, de que trata o art. 100 da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.	Organização Administrativa
Decreto nº 6.590, de 1º de outubro de 2008.	Dispõe sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades cinematográfica e videofonográfica e em outras atividades a elas vinculadas, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 1º de outubro de 2009	Institui o Ato Olímpico, no âmbito da administração pública federal, com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e de estabelecer regras especiais para a sua realização, condicionada a aplicação desta Lei à confirmação da escolha da referida cidade pelo Comitê Olímpico Internacional.	Planejamento
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009	Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.	Tributário
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009	Dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória ... do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.	Organização Administrativa
Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. Art. 25. À Secretaria de Inovação compete: II - planejar, estabelecer, supervisionar, coordenar, avaliar e controlar políticas, estratégias, atividades e recursos referentes a: e) propriedade intelectual; Art. 26. Ao Departamento de Fomento à Inovação compete: III - elaborar, propor, programar, coordenar, implementar, apoiar, promover a execução, controlar e acompanhar as atividades relacionadas às diretrizes de ação governamental relativas à política e à infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento sustentável nos sistemas produtivos referentes a: d) participação e coordenação técnica das posições brasileiras nas negociações internacionais relacionadas à propriedade	Organização Administrativa

	intelectual, barreiras técnicas ao comércio e medidas sanitárias e fitossanitárias;	
Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Comissionadas e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 12.279, de 30 de junho de 2010	Transforma cargos vagos das Carreiras da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade Social e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Carreiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e do Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005; altera a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; e dá outras providências.	Organização Administrativa
Lei nº 12.274, de 24 de junho de 2010	Dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas do INPI - FCINPI, a extinção de cargos em comissão do grupo DAS, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das FCINPI.	Organização Administrativa
Lei nº 12.270, de 24 de junho de 2010	Dispõe sobre medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, em casos de descumprimento de obrigações do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio.	Direito de PI
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011	Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.	Defesa da Concorrência
Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011	Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda nas operações que especifica; altera as Leis nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de novembro de 2001, e 12.058, de 13 de outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares (Renuclear); dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga; altera a legislação relativa à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 7.539, de 2 de agosto de 2011	Altera o art. 21 do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.	Planejamento

Decreto nº 7.600, de 7 de novembro de 2011	Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, que estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.	Planejamento
Decreto nº 7.603, de 9 de novembro de 2011	Regulamenta as condições para aprovação dos projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para efeito do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e dá outras providências.	Planejamento
Decreto nº 7.723, de 4 de maio de 2012	Prorroga o prazo de vigência do licenciamento compulsório, por interesse público, das patentes referentes ao Efavrenz para fins de uso público não comercial, de que trata o Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007.	Direito de PI
Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012	Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serão realizadas no Brasil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.	Direito de PI
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012	Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas empresas que especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007; altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nºs 1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.	Tributário
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012	Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, e os arts. 5º e 6º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, na hipótese que especifica.	Tributário
Decreto nº 7.969, de 28 de março de 2013	Altera o Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, que regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para prorrogar a validade de habilitação	Planejamento

	ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.	
Lei 12.853, de 14 de agosto de 2013	Altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, e dá outras providências.	Direito de PI
Portaria MDIC nº 149, de 15 de maio de 2013	Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.	Organização Administrativa
Lei nº 12.823, de 5 de junho de 2013	Altera as Leis nºs 8.691, de 28 de julho de 1993, 11.539, de 8 de novembro de 2007; cria cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, da Carreira de Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, dos Planos de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, dos cargos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e dá outras providências.	Organização Administrativa
Decreto nº 8.247, de 23 de maio de 2014	Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, que estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS.	Planejamento
Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015	Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 8.469, de 22 de junho de 2015	Regulamenta a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais.	Direito de PI
Lei nº 13.159, de 10 de agosto de 2015	Altera a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital - PATVD.	Direito de PI
Decreto nº 8.772, de 11 maio de 2016	Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.	Direito de PI
Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016	Regulamenta as condições para aprovação dos projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para efeito do	Planejamento

	disposto no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e revoga o Decreto nº 7.603, de 9 de novembro de 2011.	
Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016	Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015.	Tributário
Lei nº 13.284, de 10 de maio de 2016	Dispõe sobre as medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e aos eventos relacionados, que serão realizados no Brasil; e altera a Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, que “institui o Ato Olímpico, no âmbito da administração pública federal”, e a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que “dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016”.	Direito de PI
Lei nº 13.322, de 28 de julho de 2016	Altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre o controle de dopagem, 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paralímpicos de 2016, 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e 8.010, de 29 de março de 1990; e dá outras providências.	Direito de PI
Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo	Organização Administrativa
Decreto nº 8.663, de 3 de fevereiro de 2016	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e remaneja cargos em comissão. Art. 26. À Secretaria de Inovação e Novos Negócios compete: X - assessorar e coordenar a posição de governo nas políticas de propriedade intelectual, exercendo a Secretaria-Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - Gipi; Art. 27. Ao Departamento de Inovação e Empreendedorismo compete: XII - formular e implementar programas, políticas e ações relacionadas à propriedade intelectual;	Organização Administrativa
Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.	Organização Administrativa
Lei nº 13.346, de 10 de outubro de 2016	Dispõe sobre a extinção de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e a criação de funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Poder Executivo. Art. 4º As Funções Comissionadas da Polícia Rodoviária Federal - FCPRF, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - FCDNIT, do Instituto Nacional do Seguro Social - FCINSS, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FCFNDE, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - FCINPI e do Departamento Nacional de Produção Mineral - FCDNPM passam a ser denominadas FCPE.	Organização Administrativa

Decreto nº 8.917, de 29 de novembro de 2016	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, remaneja cargos em comissão e funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e altera o Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade - INPI. Art. 26. À Secretaria de Inovação e Novos Negócios compete: XI - assessorar e coordenar a posição de governo nas políticas de propriedade intelectual exercendo a Secretaria-Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI;	Organização Administrativa
Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017	Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.	Organização Administrativa
Decreto nº 9.245, de 20 de dezembro de 2017	Institui a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde.	Planejamento
Decreto nº 9.243, de 19 de dezembro de 2017	Institui a Sala de Inovação no âmbito do Poder Executivo federal, cria o Comitê Gestor da Sala de Inovação e dá outras providências.	Planejamento
Decreto nº 9.260, de 29 de dezembro de 2017	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, altera o Decreto nº 8.688, de 9 de março de 2016, e o Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, remaneja cargos em comissão e funções de confiança, transforma Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE, substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por FCPE. Art. 27. À Secretaria de Inovação e Novos Negócios compete: XI - assessorar e coordenar a posição de governo nas políticas de propriedade intelectual e exercer a Secretaria-Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI; Art. 28. Ao Departamento de Inovação e Propriedade Intelectual compete: XII - formular e implementar programas, políticas e ações relacionadas à propriedade intelectual;	Organização Administrativa
Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018	Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.	Tributário
Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018	Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005.	Direito de PI
Decreto nº 9.575, de 22 de novembro de 2018	Promulga o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a Criação de um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil, assinado em Genebra, em 2 de outubro de 2009, e da Emenda ao Artigo IV desse Acordo, celebrada por troca de Notas entre a Delegação Permanente do Brasil perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em 27 de setembro de 2011.	Direito de PI
Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018	Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-Geral	Direito de PI

	da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005.	
Decreto nº 9.575, de 22 de novembro de 2018	Promulga o texto unificado do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a Criação de um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil, firmado em Genebra, em 2 de outubro de 2009, e da Emenda ao Artigo IV do Acordo, firmada em 27 de setembro de 2011.	Direito de PI
Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018	Promulga o Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, firmado em Marraqueche, em 27 de junho de 2013.	Direito de PI
Decreto nº 9.574, de 22 de novembro de 2018	Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre gestão coletiva de direitos autorais e fonogramas, de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.	Direito de PI
Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018	Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.	Tributário
Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019	Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.	Organização Administrativa
Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019	Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.	Direito de PI
Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019	Dispõe sobre o sistema de franquias empresariais e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia).	Direito de PI
Decreto nº 9.875, de 27 de junho de 2019	Dispõe sobre o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual.	Organização Administrativa
Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019	Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios; altera as Leis nºs 13.334, de 13 de setembro de 2016, 9.069, de 29 de junho de 1995, 11.457, de 16 de março de 2007, 9.984, de 17 de julho de 2000, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 8.001, de 13 de março de 1990, 11.952, de 25 de junho de 2009, 10.559, de 13 de novembro de 2002, 11.440, de 29 de dezembro de 2006, 9.613, de 3 de março de 1998, 11.473, de 10 de maio de 2007, e 13.346, de 10 de outubro de 2016; e revoga dispositivos das Leis nºs 10.233, de 5 de junho de 2001, e 11.284, de 2 de março de 2006, e a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017.	Organização Administrativa
Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Economia, remaneja cargos em comissão e funções de confiança, transforma cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE.	Organização Administrativa
Decreto nº 9.947, de 31 de julho de 2019	Altera o Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, que regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os art. 17 ao art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.	Tributário

Decreto nº 10.463, de 14 de agosto de 2020	Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.	Organização Administrativa
Lei nº 14.074, de 10 de outubro de 2020.	Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações.	Organização Administrativa

Fonte: Elaboração própria.