



NATAN BATISTA

Direito
Empresarial

Direito Cambiário e
Direito de Propriedade
Industrial

Legislação e Teoria



DIREITO
EMPRESARIAL
DIREITO CAMBIÁRIO
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Sumário:

Capítulo 1 – Introdução ao Direito Cambiário	Página 1
1. Introdução	Página 1
2. Fases da Evolução	Página 1
2.1. Período Italiano – <i>câmbio trajetício</i>	Página 1
2.2. Período Francês – <i>cláusula à ordem</i>	Página 2
2.3. Período Alemão – <i>Ordenação Geral do Direito Cambiário</i>	Página 2
2.4. Período Uniforme – <i>Lei Uniforme das Cambiais e Lei uniforme do Cheque</i>	Página 2
Capítulo 2 – Títulos de Crédito	Página 4
1. Introdução aos Títulos de Crédito	Página 4
1.1. Conceito	Página 4
1.2. Princípios dos Títulos de Crédito	Página 4
1.2.1. Princípio da Cartularidade	Página 4
1.2.2. Princípio da Literalidade	Página 5
1.2.3. Princípio da Autonomia	Página 5
1.2.3.1. Subprincípio da Abstração	Página 5
1.2.3.2. Subprincípio da Inoponibilidade das Exceções Pessoais ao Terceiro de Boa-Fé	Página 6
1.2.4. Outros Princípios	Página 6
1.3. Características dos Títulos de Crédito	Página 7
2. Atos Cambiais	Página 7
2.1. Endosso	Página 7
2.2. Aval	Página 11
2.3. Protesto	Página 14
3. Classificação dos Títulos de Crédito	Página 17
4. Espécies de Título de Crédito	Página 19
4.1. Letra de Câmbio	Página 19
4.2. Nota Promissória	Página 25
4.3. Cheque	Página 27
4.4. Duplicata	Página 40
5. Desmaterialização dos Títulos de Crédito	Página 49
6. Código Civil ≠ Lei Uniforme de Genebra	Página 52
Capítulo 3 – Direito de Propriedade Industrial	Página 54
1. Introdução	Página 54
2. Evolução do Direito de Propriedade Industrial	Página 55
3. Lei de Propriedade Industrial e INPI	Página 58
4. Das Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade	Página 61
4.1. Conceitos e Requisitos	Página 61
4.2. Titularidade	Página 64

4.3.	Do Procedimento	Página 67
4.4.	Vigência e Proteção da Patente	Página 74
4.5.	Nulidade da Patente	Página 76
4.6.	Cessão da Patente	Página 78
4.7.	Licenciamento da Patente	Página 79
4.8.	Extinção da Patente	Página 83
5.	Do Registro de Desenho Industrial e Marca	Página 84
5.1.	Do Desenho Industrial	Página 84
5.1.1.	Conceito e Requisitos	Página 84
5.1.2.	Do Procedimento	Página 87
5.1.3.	Vigência e Proteção do Registro	Página 89
5.1.4.	Da Nulidade do Registro	Página 91
5.1.5.	Da Extinção do Registro	Página 92
5.1.6.	Da Retribuição Quinquenal	Página 92
5.2.	Da Marca	Página 93
5.2.1.	Conceito, Requisitos e Espécies	Página 93
5.2.2.	Legitimidade	Página 97
5.2.3.	Do Procedimento	Página 98
5.2.4.	Proteção e Vigência	Página 102
5.2.5.	Cessão, Anotações e Licenciamento	Página 105
5.2.6.	Da Extinção	Página 106
5.2.7.	Da Nulidade	Página 108



DIREITO
EMPRESARIAL
DIREITO CAMBIÁRIO
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Capítulo 1 – Introdução ao Direito Cambiário

1. Introdução

Como vimos na introdução da teoria acerca do Direito Empresarial (estudo anterior), o homem inicia suas atividades comerciais posteriormente a sua fixação em tribos/grupos. Vimos, também, a introdução de elementos fixos como objetos de troca: primeiramente o sal, posteriormente as conchas, sementes de cacau e os metais preciosos.

Num dado momento, porém, não mais era possível a utilização dos metais preciosos, visto a existência de quantidade inferior à necessária para suprir a movimentação comercial que suscitava a evolução das relações humanas. É aí que se cria o *papel moeda*, moeda fiduciária que caracterizava a quantia que o indivíduo possuía nos bancos, permitindo a compra dos produtos através da entrega desses elementos.

O comércio continuou evoluindo: pela expansão das relações, nem sempre era possível que se utilizasse o papel moeda para realizar a relação comercial, visto a mutabilidade das condições segundo as quais o comércio era regido. Esta situação ficou marcada no período da *Idade Média*, visto que cada região tomava como parâmetro para o preço das moedas e as medidas o seu rei, fato que tornava impossível a compra em determinado local se não se estivesse portando a moeda local ou tivesse o devido conhecimento das medidas ali aplicadas.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, os títulos de crédito surgem e *servem até hoje para tornar mais rápida e mais segura a circulação de riqueza*, sendo o Direito Cambiário o *sub-ramo do direito empresarial que disciplina todo o regime jurídico aplicável aos títulos de crédito*.

Para que entendamos a evolução dos títulos de crédito e, concomitante, do Direito Cambiário, é necessário que analisemos a divisão a doutrina lhe fez.

2. Fases da Evolução

São quatro as fases determinadas pela doutrina:

- 1) Período Italiano – até 1650;
- 2) Período Francês – 1650-1848;
- 3) Período Alemão – 1848-1930;
- 4) Período Uniforme – 1930-hoje.

2.1. Período Italiano – câmbio trajetício

O primeiro dos períodos inicia-se com o contexto anteriormente demonstrado. Criam-se os títulos de crédito para facilitar as transações, devido à

variedade de moedas nas cidades onde ocorriam as feiras comerciais – primeiramente na Itália, daí a denominação.

Os títulos de crédito garantiam, por meio de um banqueiro, que a compra fosse paga pelo indivíduo A com a moeda vigente no local B, onde ocorreu a transação. Denominam esta primeira fase de *câmbio trajetício*, visto a função do banqueiro em realizar o trajeto entre a moeda do indivíduo comprador e a moeda do indivíduo vendedor.

Tal trajeto era realizado através de dois documentos, quais sejam:

- 1) *Cautio*/ Nota Promissória – reconhecia-se a dívida, bem como a forma de pagamento;
- 2) *Littera cambii*/ Letra de Câmbio – ordem de pagamento, alegando o dever do comprador em efetuar o pagamento do valor estipulado.

Nota-se, portanto, que não era possível que fossem circulados os títulos de crédito, mas que era necessário a realização de transferência por meio do banqueiro que, através do trajeto/câmbio, realizava o pagamento devido.

2.2. Período Francês – *clausula à ordem*

Este período, como dito, inicia-se no ano de 1650, na França, tendo como elemento inaugurador a denominada *cláusula à ordem*. Esta cláusula permitia que a letra de câmbio pudesse ser passada para outros indivíduos como forma de pagamento. Para tanto, surge a figura do *endosso* (será estudado posteriormente), artifício que permite essa circulação sem que fosse necessária a autorização do devedor.

A transferência da letra de câmbio significava a transferência do direito ao crédito, isto é, caso um indivíduo possuísse uma letra de câmbio com o direito de crédito de R\$ 50, por exemplo, era possível que se comprasse um produto do mesmo preço, entregando a letra e transferindo o direito ao crédito para o vendedor.

2.3. Período Alemão – *Ordenação Geral do Direito Cambiário*

Inicia-se o período alemão no ano de 1848, tendo como principal elemento compositor a criação da *Ordenação Geral do Direito Cambiário*. Este ordenamento foi responsável pela consolidação das letras de câmbio e dos títulos de crédito em geral, criando normas específicas que regulamentavam a sua circulação.

2.4. Período Uniforme – *Lei Uniforme das Cambiais e Lei uniforme do Cheque*

Tem início no ano de 1930 e caracteriza-se pela uniformização da utilização dos títulos de crédito no âmbito mundial com a criação de duas leis específicas: a Lei Uniforme das Cambiais (1930) e a Lei uniforme do Cheque (1931). A criação destas leis deu às circulações de título de crédito mais segurança jurídica.

É o que dispõe o art. 1º da Lei uniforme das Cambiais e da Lei Uniforme do Cheque, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 57.663/66 e 57.595/66:

Artigo primeiro

As Altas Partes Contratantes obrigam-se a adotar nos territórios respectivos, quer num dos textos originais, quer nas suas línguas nacionais, a lei uniforme que constitui o anexo I da presente Convenção.

Partamos, agora, para o estudo dos títulos de crédito.

Capítulo 2 – Títulos de Crédito

1. Introdução aos Títulos de Crédito

1.1. Conceito

Segundo definição de Cesare Vivante, citado por André Luiz Santa Cruz Ramos, *título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado.*

1.2. Princípios dos Títulos de Crédito

Analisando-se o conceito, é possível que destaquemos três palavras característica, quais sejam: (1) necessário; (2) literal e (3) autônomo. Estes três elementos caracterizam os princípios segundo os quais os títulos de crédito são regidos, sendo: (1) Princípio da Cartularidade; (2) Princípio da Literalidade; (3) Princípio da Autonomia.

1.2.1. Princípio da Cartularidade

Também denominado de *princípio da incorporação*, dá-se pela necessidade de se portar o título de crédito para ter o efetivo direito ao que nele se encontra mencionado. Portanto, não portando o papel/cártula/título não há o direito.

São algumas disposições:

- 1) Se o título se encontra com o credor, entende-se que ainda não ocorrera o pagamento;
- 2) Se o título se encontra com o devedor, entende-se que o pagamento já fora feito, tendo sido o título de crédito devolvido em forma de recibo;
- 3) O protesto (posteriormente estudado) somente ocorrerá com a devida apresentação do título;
- 4) Somente é possível exigir o direito ao crédito portando-se o título.

Há, porém, uma crítica acerca deste princípio. Ora, se é necessário que se tenha em mãos o título de crédito para que se exija o direito ao crédito, como é possível que se realize a exigência destes direitos por meios eletrônicos?

A esta crítica, denomina-se *desmaterialização dos títulos de crédito*.

Acerca disto, afirma André Luiz Santa Cruz Ramos:

Enfim, o processo de desmaterialização dos títulos de crédito é uma consequência natural do desenvolvimento do comércio eletrônico, que exige que repensemos o conceito de documento, o qual não pode mais ser visto apenas como algo materializado em papel. O documento eletrônico é uma realidade já consolidada nos dias atuais, e o mercado, obviamente, foi quem mais rápido se adaptou a ela, criando a assinatura digital, por meio do sistema de criptografia.

1.2.2. Princípio da Literalidade

Este princípio afirma que o título de crédito refletirá tudo, mas somente aquilo que constar nele, ou seja, o título de crédito, literalmente, vale aquilo que nele está escrito.

Como afirma Tullio Ascarelli, citado por André Luiz Santa Cruz Ramos, o título de crédito apresenta dois aspectos, um positivo e um negativo, visto que o credor exige tudo o que consta no título, enquanto o devedor somente é obrigado a realizar o pagamento daquilo que esteja nele, isto é, há uma correspondência de direitos.

É por esse motivo que os atos cambiários, como endosso e aval, somente terão validade uma vez que constarem no próprio título. Sendo representados em documento diferente, não terão o efeito desejado.

1.2.3. Princípio da Autonomia

Não se conectam a relação jurídica que originou o título de crédito e o título de crédito em si, visto que o segundo constitui direito novo, nova relação jurídica. Por esse motivo, mesmo que um vício atinja a relação jurídica que originou o título, em nada afetará o próprio título.

Por isso, havendo a circulação do título de crédito por meio de endosso, não poderá o devedor principal se negar a realizar o pagamento do título, alegando vício na relação que o originou. Por exemplo, A compra de B um objeto no valor de R\$ 1.000, entregando-lhe um cheque (título de crédito) como forma de pagamento. B contrai uma dívida no mesmo valor com C e, para lhe pagar, entrega-o o título de A.

Nesta situação, poderá A se recusar a fazer o pagamento para C, alegando a existência de um vício na relação entre A e B? Não, pois o vício existente na relação que originou o título não lhe atinge.

Afirma André Luiz:

Pode-se entender, agora, por que afirmamos que o princípio da autonomia é o mais importante princípio do regime jurídico cambial. Não fosse ele, não haveria segurança nas relações cambiais, e os títulos perderiam suas principais características: a *negociabilidade* e a *circulabilidade*. Afinal, ninguém se sentiria seguro ao receber um título de crédito como pagamento, via endosso, haja vista a possibilidade de ser surpreendido pela alegação de um vício anterior, do qual sequer tinha conhecimento.

Dentro do Princípio da Autonomia existem outros dois subprincípios, quais sejam: (1) Subprincípio da Abstração e (2) Subprincípio da Inoponibilidade das Exceções Pessoais.

1.2.3.1. Subprincípio da Abstração

É segundo este subprincípio que o título de crédito se desvencilha completamente da relação jurídica que o deu origem. Cabe informar, porém, que somente ocorrerá a incidência da abstração do título, uma vez que lhe façam circular,

ou seja, não haverá abstração se não houver a circulação do título, permanecendo este como forma de pagamento da relação principal.

No exemplo dado, há abstração no momento em que B o entrega para C. Caso B continuasse portando o título na qualidade de credor primário e único, não haveria abstração e nem haveria desvencilhamento do título quanto à relação que o originou.

1.2.3.2. Subprincípio da Inoponibilidade das Exceções Pessoais ao Terceiro de Boa-Fé

Este princípio defende que não é possível que se oponha ao terceiro de boa-fé, portador do título de crédito, as exceções pessoais, isto é, os vícios que impeçam o pagamento do título ocorridos na relação principal. É o que dissemos anteriormente: se A alega vício na relação com B, nada pode impor contra C, terceiro de boa-fé, portador do título de crédito, visto seu caráter autônomo.

Somente poderá opor contra terceiro, portador do título, caso seja comprovada a sua má-fé. Por exemplo, na situação já mencionada, se B, consciente do vício existente na relação, transfere o título a C para lhe garantir o pagamento do crédito.

É o que dispõe o art. 916 do Código Civil:

Art. 916 do Código Civil. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Quando a isto, afirma André Luiz:

As defesas que o devedor pode opor a um terceiro de boa-fé, portanto, resumem-se, basicamente, àquelas que digam respeito a relações diretas entre eles, bem como eventuais alegações relativas a vício de forma do título, ao próprio conteúdo literal da cártula, a prescrição, a falsidade, entre outras.

1.2.4. Outros Princípios

Há alguns doutrinadores, ainda, que citam outros dois princípios, quais sejam: (1) Princípio da Independência e (2) Princípio da Legalidade.

Afirma o doutrinador acima referido:

Alguns autores ainda apontam outros princípios, como a *independência/substantividade* e a *legalidade/tipicidade*. Independentes seriam os títulos autossuficientes, ou seja, que não dependem de nenhum outro documento para completá-los (por exemplo: letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata). Já o princípio da legalidade significa que os títulos de crédito são tipos legais, ou seja, só receberiam a qualificação de título de crédito aqueles documentos assim definidos em lei.

1.3. Características dos Títulos de Crédito

São as características dos títulos de crédito:

- 1) **Formais:** É necessário que se observe os requisitos dispostos no texto legal;
- 2) **Bens móveis:** É o que dispõe os art. 82 a 84 do Código Civil:

Art. 82 do Código Civil. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração de substância ou da destinação econômico-social.

Art. 83 do Código Civil. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

I – as energias que tenham valor econômico;

II – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

Art. 84 do Código Civil. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio.

- 3) **Títulos de apresentação:** Como consequência do *princípio da cartularidade*, a apresentação do documento em si é imprescindível para o exercer do direito de crédito;
- 4) **Títulos executivos extrajudiciais:** Afirma o art. 784, I, do Código de Processo Civil:

Art. 784 do Código de Processo Civil. São títulos executivos extrajudiciais:

I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.

- 5) **Obrigações quesíveis:** Para que haja o pagamento, é necessário que o credor vá até o devedor e realize a cobrança;
- 6) **Títulos de resgate:** Havendo o pagamento, o credor entrega o título de crédito ao devedor, como recibo, prova da realização do pagamento;
- 7) **Títulos de circulação:** Tem como função a circulação do direito ao crédito.

2. Atos Cambiais

São três os *atos cambiais*: (1) endosso, (2) aval e (3) protesto.

2.1. Endosso

Conceito. É o ato cambiário caracterizador do elemento “à ordem” dos títulos de crédito, ou seja, é o ato cambiário através do qual os títulos de créditos são circulados. Este ato é realizado pelo credor (endossante), transmitindo seus direitos a outro indivíduo (endossatário).

Cláusula à ordem. É o elemento que permite a livre circulação dos títulos de crédito. Os elementos que não possuem tal cláusula somente podem ter sua circulação efetivada pela cessão de crédito.

Formalidades. O endosso é, em regra, feito no verso do título, sendo necessário apenas a assinatura do endossante. Poderá ser feito também no anverso, desde que seja mencionado tratar-se de endosso.

Não haverá endosso. Não se permite a realização de endosso parcial, isto é, a transferência de parte do direito ao crédito. É o que dispõe o art. 912 do Código Civil:

Art. 912 do Código Civil. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante.

Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.

Espécies. São quatro as espécies de endosso:

- 1) Endosso próprio;
- 2) Endosso em branco;
- 3) Endosso em preto;
- 4) Endosso impróprio.

Endosso próprio. O endosso próprio tem duas características que o definem:

- 1) Transfere o direito de crédito ao endossatário;
- 2) Responsabiliza o endossante, passando este a ser codevedor.

São duas as formas de fazer com que o endossante não seja codevedor/corresponsável:

- 1) Pela redação de “*não à ordem*”. Este artifício é denominado *cláusula sem garantia*;
- 2) Não se identificando, mas apenas realizando a tradição do título de crédito.

Endosso em preto. Diz-se em preto o endosso que identifica o beneficiário, ou seja, identifica o endossatário/novo credor. O endosso em preto exige que a próxima circulação seja feita por meio de novo endosso, provando a licitude da posse do próximo beneficiário.

Endosso em branco. Diz-se em branco o endosso que não identifica o beneficiário, ou seja, não identifica o endossatário/novo credor. O novo credor, caso queira realizar outra circulação, terá as seguintes alternativas:

Art. 913 do Código Civil. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso.

Portanto, poderá:

- 1) Simplesmente realizar a tradição do título, não havendo novo endosso e, portanto, não se responsabilizando – fato este que denomina esta espécie de endosso como *ao portador*;
- 2) Transformá-lo em endosso em preto, colocando o seu nome ou de terceiro;
- 3) Fazê-lo circular através de endosso, seja ele branco ou preto, passando a se responsabilizar juntamente com os demais devedores.

Endosso impróprio. Esta espécie de endosso apresenta algumas peculiaridades, quais sejam:

- 1) Não transfere o direito ao crédito, mas apenas a posse do título;
- 2) Não responsabiliza o endossante como codevedor.

Espécies. São duas as espécies de endosso impróprio: (1) endosso-caução e (2) endosso-mandato.

Endosso-caução. Também denominado de *endosso-pignoratício* ou *endosso-garantia*, tem como finalidade garantir o pagamento de uma dívida contraída perante o endossatário.

Imaginem a seguinte situação: um indivíduo pretende se aproveitar de uma promoção que está ocorrendo em uma concessionária, porém não possui o dinheiro suficiente para realizar a compra. Portanto, não é possível que simplesmente entregue à concessionária um cheque (título de crédito), pois este garante o direito ao crédito, crédito este que não existe no momento, o que incidiria no crime do art. 171, §2º, VI, do Código Penal – estelionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque. O que o indivíduo deve fazer, então? É necessário que entregue à concessionária o título de crédito com o valor da compra, porém que conste no verso os seguintes dizeres: “para concessionária, em caução/em garantia/em penhor”. Desta forma, poderá ter a concessionária a posse do título, não possuindo, porém, o direito ao crédito.

Diz-se ser uma garantia, visto que não havendo o devido pagamento a concessionária poderá provocar a Justiça, alegando possuir garantia de pagamento não realizado (o título de crédito endossado como caução).

Havendo, porém o pagamento, entrega-se o título de crédito ao endossante como recibo.

É o que dispõe o art. 918 do Código Civil:

Art. 918 do Código Civil. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título.

¹ **Penhor.** Direito real sobre coisa alheia, consistente na entrega de bem *móvel*, suscetível de alienação, efetuada pelo devedor ou terceiro, ao credor, para garantia de um débito.

§1º. O endossatário de endosso-penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador.

§2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé.

Endosso-mandato. Também denominado *endosso-procuração*, tem como objetivo legitimar a posse, porém não o direito ao crédito, de terceiro, podendo este efetuar os poderes constantes no título de crédito, seja ele a cobrança, o protesto, a execução.

Imaginemos outra situação: Imaginem que A tem um crédito a receber de B, porém por determinado motivo não poderá fazê-lo. Não poderá deixar de receber a quantia, visto que caracterizará a mora do credor. É possível que ele entregue o título de crédito a um terceiro para que este realize o recebimento do pagamento? À princípio, a simples tradição do título de crédito à terceiro não se faz possível. Analisemos o que se segue: não seria razoável, sendo o indivíduo B, realizar o pagamento de um débito à indivíduo que não é o credor, simplesmente por portar o título, visto que o pagamento errado penaliza o devedor com um segundo pagamento. O que é necessário que se faça, portanto? Para que seja possível o recebimento pelo terceiro, é necessário que se faça um endosso-mandato, dando-lhe poderes para, tendo a posse, apenas, do título, realizar o pagamento em nome do credor. Para tanto, basta que se escreva no verso: “para Fulano, por mandato/por procuração/para cobrança”.

É o que dispõe o art. 917 do Código Civil:

Art. 917 do Código Civil. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída.

§1º. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu.

§2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato.

§3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante.

Endosso x Cessão de Crédito. Não se confunde o endosso com a cessão de crédito. Segue a tabela:

Endosso	Cessão de Crédito
Ato cambial	Ato de transferência de obrigação
Transferência de títulos à ordem	Transferência de títulos não à ordem
Ato unilateral	Ato bilateral
Autônomo	Necessita de contrato
Endossante se responsabiliza junto ao devedor principal	Cessante não se responsabiliza com o junto ao cedido, mas somente garante a existência do crédito
Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé	Oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé

2.2. Aval

Conceito. Ato cambial por meio do qual terceiro, denominado avalista, responsabiliza-se pelo pagamento integral do crédito juntamente com o endossante.

Cabe destacar que no aval não há *benefício de ordem*, ou seja, não há a exigência de se cobrar primeiramente o endossante e posteriormente o seu avalista. No caso do aval, cobrar-se-ão simultaneamente endossante e avalista, visto a responsabilidade mútua entre estes.

Afirma o art. 897 do Código Civil:

Art. 897 do Código Civil. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Formalidades. O aval, em regra, deverá ser feito no anverso, isto é, na parte frontal do título, bastando a simples assinatura do avalista. Poderá também ser feito no verso, porém neste caso será necessário que se identifique tratar de aval, juntamente com a assinatura do avalista.

Afirma o art. 898 do Código Civil:

Art. 898 do Código Civil. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.

§1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

§2º. Considera-se não escrito o aval cancelado.

Espécies de aval. São quatro as espécies:

- 1) Aval em branco;
- 2) Aval em preto;
- 3) Aval simultâneo;
- 4) Aval sucessivo.

Aval em branco. Dar-se-á pelo aval que não identifica o avalizado, ou seja, não se identifica quem, de fato, é o beneficiário da garantia. Neste caso, entende-se tratar de aval ao devedor primário, aquele que criou/emitiu o título de crédito.

Portanto, cobrando-se o devedor principal, cobrar-se-ão simultaneamente os avalistas em branco, considerados avalistas daquele.

Aval em preto. Dar-se-á quando o aval indica quem, de fato, é o beneficiário do aval, ou seja, quando se indica quem é o avalizado.

Aqui, respeitar-se-á uma hierarquia: primeiro se cobrará o devedor principal, ou seja, aquele que emitiu o título de crédito. Posteriormente, cobrar-se-ão os codevedores (endossantes), juntamente com seus avalistas. Portanto, com exceção do avalista do devedor primário, cobrar-se-ão os avalistas dos endossantes num segundo momento.

Aval simultâneo. Diz-se simultâneo ou *coaval* o caso em que há pluralidade de avalistas em relação ao título de crédito. Serão os avalistas corresponsáveis (solidários), como se um só fossem, sendo regida a relação pelas regras de corresponsabilidade do Direito Civil².

Portanto, uma vez que um dos avalistas pague o crédito, poderá este entrar com ação de regresso exigindo o total do devedor principal ou àquele que o avalizou, bem como contra os demais avalistas, na medida em que se responsabilizaram. Por exemplo, havendo dois avalistas, será cada um deles responsável, em tese, pelo pagamento de metade do crédito. Neste caso, havendo o pagamento por parte de um dos avalistas, poderá entrar com ação de regresso contra o outro, exigindo o regresso de metade da dívida.

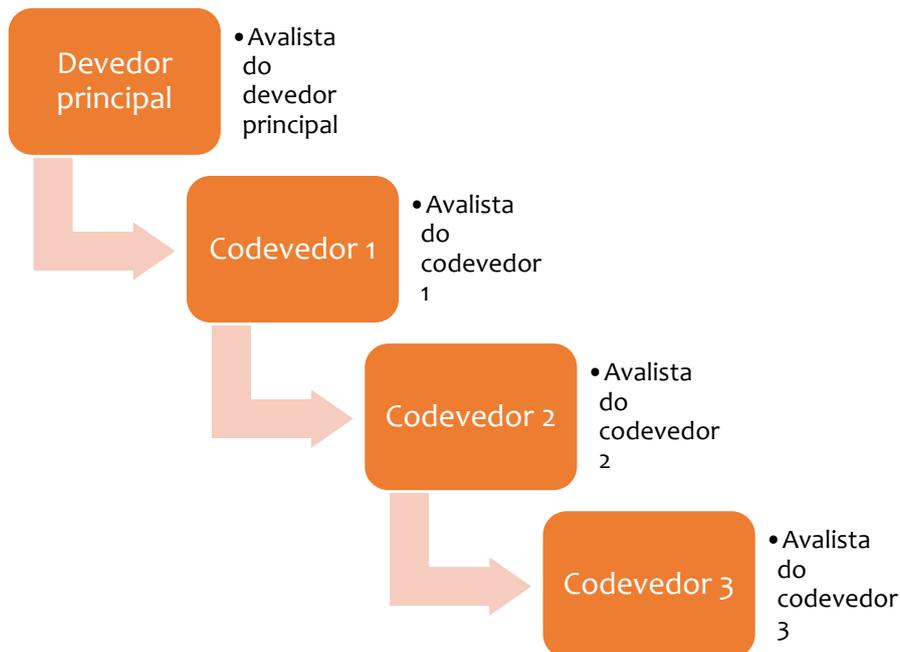
² **Art. 275 do Código Civil.** O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Art. 277 do Código Civil. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou revelada.

Art. 283 do Código Civil. O devedor que satisfizer a dívida por inteiro tem o direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Art. 285 do Código Civil. Se a dívida solidária interessas exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.

Vejamos o exemplo a seguir:



Nesta situação, imaginemos que o avalista do codevedor 2 tenha pago a dívida. Neste caso, ele poderá pedir o regresso da quantia total ao *devedor principal* ou o regresso da quota-parte a cada avalista. Por exemplo, nesta ocasião, sendo quatro avalistas, cada um tem a quota-parte de 25% do valor total da dívida.

Aval sucessivo. Também denominado *aval do aval*, ocorre quando um indivíduo garante o pagamento por parte de outro avalista, ou seja, avaliza um avalista. Neste caso, o segundo avalista terá a mesma responsabilidade daquele que avalizou, ou seja, também será responsável pelo pagamento da dívida daquele que o primeiro avalista avalizou.

Imaginem a seguinte situação:

José pretende comprar um carro. A concessionária, porém, exige que José apresente um avalista. Para tanto, nomeia Pedro. A concessionária nota que Pedro não possui bens para garantir o pagamento de José, pedindo que outro indivíduo avalize o pagamento por parte de Pedro. Agora nomeiam Marcos para ser avalista de Pedro.

Segue, portanto, a seguinte relação:

José é avalizado por Pedro. Pedro é avalizado por Marcos.

Diante desta situação, como explicamos, Marcos terá a mesma responsabilidade que Pedro (seu avalizado), sendo, ao mesmo tempo, avalista de José, visto sua corresponsabilidade:



Havendo o pagamento por parte de um dos avalistas (no caso, Pedro ou Marcos), poderá este entrar com ação de regresso contra qualquer um dos outros, exigindo a total quantia paga.

Aval x Fiança. Não se confunde aval e fiança:

Aval	Fiança
Garantia Cambial	Garantia Civil
Autônomo, ou seja, vício na relação principal não o atingem	Elemento acessório, ou seja, respeita o princípio da gravitação jurídica
Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé	Oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
Não há benefício de ordem, ou seja, cobram-se simultaneamente endossado e avalista	Há título de ordem, ou seja, o fiador somente será exigido após a inadimplência do devedor
Feito no prótio título	Pode ser feito em instrumento separado

Necessidade de outorga conjugal. É o que afirma o art. 1.647, III, do Código Civil:

Art. 1.647 do Código Civil. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

[...]

III – prestar fiança ou aval.

Porém, entende o STJ que tal autorização somente se aplica aos títulos de crédito atípicos/inanimados.

2.3. Protesto

Conceito. Ato cambiário segundo o qual se atesta um fato relevante para a relação cambial.

Afirma o art. 1º da Lei 9.492/97:

Art. 1º da Lei 9.492/97. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Espécies. São duas as espécies de protesto:

- 1) **Protesto necessário** – será necessário caso se tenha a intenção de executar os codevedores, juntamente ao devedor primário;
- 2) **Protesto facultativo** – é facultativa caso se tenha a pretensão de executar somente o devedor primário.

Fatos relevantes. São cinco os fatos relevantes, sendo os três primeiros os comuns e os dois últimos os especiais:

- 1) Protesto por falta de aceite do título;
- 2) Protesto por falta de devolução do título;
- 3) Protesto por falta de pagamento do título;
- 4) Protesto para fins falimentares;
- 5) Protesto para comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária em garantia.

Momentos do protesto. O protesto poderá ser realizado em dois momentos:

- 1) Anteriormente ao vencimento do título: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Falta de aceite} \\ \text{Falta de devolução} \end{array} \right.$
- 2) Posteriormente ao vencimento do título: Falta de pagamento.

Legislação. É a legislação acerca do protesto:

Art. 21 da Lei 9.492/97. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.

§1º. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.

§2º. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não prevista na lei cambial.

[...]

Art. 94 da Lei 11.101/05. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação materializada em título ou títulos executivos protestados cuja somente ultrapasse o equivalente a 40 (quarente) salários-mínimos na data do pedido de falência.

Art. 2º, §2º, da Lei 911/69. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 202 do Código Civil. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

III – por protesto cambial.

Protesto por falta de aceite. Em títulos de crédito que exijam a aceitação do devedor, simbolizando o seu comprometimento, como a duplicata e letra de câmbio, o fato de não haver o aceite é suficiente para que haja o protesto.

Protesto por falta de devolução. Em títulos de crédito que exijam a sua devolução após o pagamento, como a duplicata, a não devolução possibilita a realização de protesto.

Protesto por falta de pagamento. Havendo o vencimento do prazo para o pagamento do protesto, ele poderá ser protestado, informando/notificando ao devedor sobre a sua dívida vencida.

Afirma André Luiz Santa Cruz Ramos:

Medida processual muito comum é a cautelar de sustação do protesto. É preciso destacar, porém, que ela só é cabível enquanto o protesto ainda não foi lavrado. Após a sua lavratura, o máximo que se pode determinar é a sustação dos seus efeitos, mas, nesse caso, o protesto permanece incólume e continuará registrado nos assentamentos do cartório em que foi lavrado, até que seja feito o seu cancelamento. Esta, por sua vez, será feita após requerimento do interessado, quando houver o pagamento do título. Caso o título não seja pago no cartório, o cancelamento dependerá da apresentação de documento assinado por aquele que figurou no protesto como credor (na praxe comercial, chama-se esse documento de “carta de anuência”).

Cabe salientar que após a lavratura, o devedor terá o nome bloqueado nos órgãos de concessão de crédito.

Protesto para fins alimentares. O não pagamento de protesto de dívida alimentar que ultrapasse 40 salários-mínimos é requisito para o fazimento de petição inicial no pedido de falência do devedor.

Protesto para comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária em garantia. O protesto poderá ser feito, também, para dívida de contrato de alienação em garantia, normalmente realizado junto a instituições bancárias. Por exemplo quando o banco pega como garantia a casa objeto de financiamento. Não havendo o pagamento de determinada parcela é possível a realização do protesto, notificando o devedor.

O não pagamento acarretará na tomada da garantia pelo banco.

Interrupção do prazo prescricional. Se o protesto for feito no prazo e na forma da lei, acarretará na interrupção do prazo prescricional.

3. Classificação dos Títulos de Crédito

São as classificações:

- 1) Quanto à transferência;
- 2) Quanto ao modelo;
- 3) Quanto à estrutura;
- 4) Quanto à emissão.

Quanto à transferência. São três as classificações quanto à transferência:

- 1) Ao portador;
- 2) Nominal à ordem;
- 3) Nominativo.

Transferência ao portador. Afirma o art. 904 do Código Civil:

Art. 904 do Código Civil. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição.

Diz-se *ao portador* os títulos de crédito que não informam expressamente quem é o credor. Desta forma, credor será aquele que portar o título, daí a nomenclatura. Por não informar quem é, de fato, o titular do título, poderá se fazer circular pela mera tradição.

Transferência nominal. Diz-se *nominal* o título de crédito que informa expressamente quem é o titular do crédito. Desta forma, sua circulação não se faz através da mera tradição, sendo necessário que se realize ato formal que permita a circulação. Se *à ordem*, é necessário que se faça *endosso*; se *não à ordem*, é necessário que se faça a *cessão de crédito*.

Transferência nominativa. Afirmam os arts. 921 a 296 do Código Civil:

Art. 921 do Código Civil. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente.

Art. 922 do Código Civil. Transfere-se o título nominativo mediante termo, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente.

Art. 923 do Código Civil. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do endossatário.

§1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante.

§2º. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes.

§3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título, em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente.

Art. 924 do Código Civil. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em à ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa.

Art. 925 do Código Civil. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa-fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes.

Art. 926 do Código Civil. Qualquer negócio ou medida judicial, que tenha por objeto o título, só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente.

Portanto, nominativo é o título cujo nome do devedor consta em registro específico do credor. Para que haja transferência, portanto, é necessário que haja realização de termo no registro, assinado pelo emitente.

Quanto ao modelo. São duas as classificações:

- 1) Modelo livre;
- 2) Modelo vinculado.

Modelo livre. São os títulos cuja forma não é estabelecida em lei, podendo ser criados com a constatação dos requisitos essenciais do título em questão. São exemplos de títulos de modelo livre a letra de câmbio e a nota promissória.

Modelo vinculado. São os títulos cuja forma está preestabelecida em lei, devendo respeitar as formalidades legais exigidas para possuir validade. São exemplos de títulos de modelo vinculado o cheque e a duplicata.

Quanto à estrutura. São duas as classificações:

- 1) Estrutura de ordem de pagamento;
- 2) Estrutura de promessa de pagamento.

Estrutura de ordem de pagamento. Com a sua emissão, são instituídas três situações jurídicas, quais sejam:

- 1) **Sacador:** quem emite o título;
- 2) **Sacado:** contra quem o título é emitido;
- 3) **Tomador ou beneficiário:** em favor de quem o título é emitido.

São exemplos de títulos de ordem de pagamento o cheque, a letra de câmbio e a duplicata.

Estrutura de promessa de pagamento. Com a sua emissão, são instituídas duas situações jurídicas:

- 1) **Sacador ou promitente:** aquele que promete pagar determinada quantia;
- 2) **Tomador ou beneficiário:** aquele que receberá a promessa da quantia.

É exemplo de título com estrutura de promessa de pagamento a nota promissória.

Quanto à emissão. São duas as classificações:

- 1) Emissão causal;
- 2) Emissão abstrata.

Emissão causal. Título de crédito que somente pode ser emitido nas situações estabelecidas em lei. É exemplo a duplicata, somente podendo ser emitida a partir da realização de uma compra e venda mercantil (duplicata mercantil) ou um contrato de prestação de serviços (duplicata de serviços).

Emissão abstrata. Títulos de crédito cuja emissão não regulamentada em lei, podendo ser emitida pelo simples acordo entre as partes. São exemplos de títulos de crédito de emissão abstrata o cheque, a letra de câmbio e nota promissória.

4. Espécies de Título de Crédito

4.1. Letra de Câmbio

Origem. Como vimos na introdução desta teoria, a letra de câmbio foi o primeiro título de crédito criado, no período italiano, visando a facilitação das relações comerciais, visto que cada cidade possuía uma moeda diferente.

Era feito o seguinte: o indivíduo deveria ir até um banqueiro, trocando todo o seu dinheiro por uma letra de câmbio que indicava aquela quantia, escolhendo-se a espécie monetária para tal indicação. Este indivíduo, portando o título de crédito (letra de câmbio) ia até o local em que se usava a moeda constante na letra de câmbio, efetuava a compra e a dava em pagamento.

O vendedor, portando o título de crédito, ia a outro banqueiro, retirando materialmente a quantia na espécie monetária indicada na letra de câmbio.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, é o título de crédito que melhor é caracterizado através do estudo introdutório dos *títulos de crédito*, porém não é comum a sua utilização no Brasil.

Conceito. Trata-se de título de crédito cuja função é a *ordem de pagamento*.

Por esse motivo, ao ser emitida, gera três posições jurídicas, quais sejam:

- 1) **Sacador:** Aquele que emite a letra de câmbio e, portanto, é quem dá a *ordem de pagamento*;
- 2) **Sacado:** Aquele no qual recai a *ordem de pagamento*, ou seja, é quem deverá realizar o pagamento ordenado;
- 3) **Tomador ou Beneficiário:** Aquele que receberá o pagamento do *sacado*, sendo, portanto, como diz a nomenclatura, o *beneficiário* da letra de câmbio.

Apesar dos três elementos, ainda é possível que somente duas pessoas figurem nestas posições (coincidência de qualidades).

São duas as possíveis coincidências:

a) Sacador e sacado coincidirem na mesma pessoa – neste caso, uma única pessoa criará o título de crédito, ordenando pagamento que deverá ser feito por ela mesma. Portanto, não se tratará de ordem de pagamento, mas *promessa de pagamento*;

b) Sacador e tomador coincidirem na mesma pessoa – neste caso, uma única pessoa emitirá o título para que outrem aceite e efetue o pagamento, sendo a pessoa que criou o título (sacador) o beneficiário (tomador), da mesma forma.

A este respeito, afirma o art. 3º da Lei Uniforme:

Art. 3º da Lei Uniforme. A letra pode ser à ordem do próprio sacador.

Pode ser sacada sobre o próprio sacador.

Pode ser sacada por ordem e conta de terceiro.

Requisitos. Apesar de a letra de câmbio ser um título de crédito de estrutura livre, como vimos anteriormente, dispõe o Decreto 2.044/1908:

Art. 1º do Decreto 2.044/1908. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e deve conter requisitos, lançados, por extenso, no contexto:

I – a denominação “letra de câmbio” ou a denominação equivalente na língua em que for emitida;

II – a soma de dinheiro a pagar e a espécie de moeda;

III – o nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto;

IV – o nome da pessoa a quem deve ser paga. A letra pode ser ao portador e também pode ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador pode designar-se como tomador;

V – a assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial. A assinatura deve ser firmada abaixo do contexto.

Art. 2º do Decreto 2.044/1908. Não será letra de câmbio o escrito a que faltar qualquer dos requisitos acima enumerados.

Art. 3º do Decreto 2.044/1908. Esses requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. A prova em contrário será admitida no caso de má-fé do portador.

Portando, é necessário que constem na letra de câmbio:

- 1) A cláusula cambiária – *denominação expressa da espécie do título cambial de que faz parte* (no caso, é necessário que haja a identificação “letra de câmbio”):

Afirma André Luiz Santa Cruz Ramos acerca desse primeiro requisito:

A identificação precisa do título, feita por meio da chamada *cláusula cambiária*, é de suma importância: primeiro, porque o título de crédito, a depender da sua espécie, submete-se a regimes jurídicos às vezes distintos;

segundo, porque nos títulos de crédito próprios – nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque – considera-se implícita a cláusula à ordem, que admite a sua circulação por meio de endosso (art. 11 da Lei Uniforme³). Nada impede, todavia, que se mencione, expressamente, a cláusula não à ordem.

- 2) A ordem incondicional de pagamento;
- 3) Nome do sacado;
- 4) Nome do tomador;
- 5) Assinatura do sacador;
- 6) Local do pagamento;
- 7) Local do saque.

Do aceite. Para que a letra de câmbio realize as ações nela contidas, quais sejam, (1) sacador ordenar que o sacado realize o pagamento para o tomador e (2) o sacado realizar, de fato, o pagamento, é necessário que o sacado aceite tal ordenamento.

Para tanto, é necessário que o tomador (a quem o título é entregue logo após ser criado) leve a letra de câmbio para que o sacado assine ou deixe de fazê-lo, demonstrando o aceite ou não quanto ao pagamento.

É importante frisar que o sacado não é obrigado a realizar a ordem de pagamento. Daí a necessidade de ocorrer a aceitação.

Neste ponto, são três as possibilidades:

1) Aceite integral: ocorrerá quando o sacado aceitar integralmente o pagamento da quantia determinada. Neste caso, ocupará a posição de devedor primário, ficando o sacador na posição de codevedor, segundo o previsto no art. 9º da Lei Uniforme:

Art. 9º da Lei Uniforme. O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra.

O sacador pode exonerar-se da garantia da aceitação; toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita.

2) Recusa total: ocorrerá quando o sacado se recusa a realizar o pagamento de qualquer parte da quantia determinada na letra de câmbio.

³ **Art. 11 do Decreto 2.044/1908.** Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso.

Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras “não à ordem”, ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos.

O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitando ou não, do sacador, ou que qualquer outro coobrigado. Estas pessoas podem endossar novamente a letra.

Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal. A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

Art. 891 do Código Civil. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados.

Neste caso, antecipar-se-á o vencimento da letra de câmbio, podendo o tomador, após a prova da recusa do aceite mediante protesto⁴, entrar com ação de execução de título extrajudicial contra o sacador (codevedor), exigindo o regresso da quantia total.

3) Aceite parcial/ Recusa parcial: ocorrerá quando o sacado aceita o pagamento de apenas parte da quantia estipulada, responsabilizando-se pelo valor informado no aceite, não se responsabilizando, portanto, pela parte que não aceitou ou quando modifica elementos da letra de câmbio, como as condições de pagamento.

São duas as possíveis ações do sacado, neste caso:

a) *Aceite-limitativo* – situação em que o sacado aceita o pagamento de somente parte da quantia estipulada;

b) *Aceite-modificativo* – situação em que o sacado modifica determinada condição do pagamento.

É o que afirma o art. 11, parágrafo único, do Decreto 2.044/1908:

Art. 11, parágrafo único, do Decreto 2.044/1908. Para os efeitos cambiais, a limitação ou modificação do aceite equivale à recusa, ficando, porém, o aceitante cambialmente vinculado, nos termos da limitação ou modificação.

Neste caso, antecipar-se-á o vencimento da letra de câmbio, podendo o tomador, após a realização de protesto contra o sacado por falta de aceite, entrar com ação de execução de título extrajudicial, exigindo o regresso do total da quantia.

Cláusula de não aceite. Como vimos, ao criar a letra de câmbio, o sacador, além de responsabilizar-se pelo aceite do sacado, também se responsabiliza pelo pagamento.

Não havendo pagamento ou havendo a falta de aceite por parte do sacado, responsabilizar-se-á o sacador.

Quanto à primeira hipótese, não há ações do sacador que previnam sua responsabilidade, porém em relação à segunda há. Como vimos, havendo a recusa de aceite antes do vencimento, antecipar-se-á este, podendo o tomador, após protestar contra o sacado, entrar com ação de execução contra o sacador.

Para evitar a responsabilização anteriormente ao vencimento determinado, poderá o sacador incluir na letra de câmbio a denominada *cláusula de não aceite*.

Art. 22 da Lei Uniforme. O sacador pode, em qualquer letra, estipular que ela será apresentada ao aceite, com ou sem fixação de prazo.

Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite, salvo se se tratar de uma letra pagável em domicílio de terceiro, ou de uma letra pagável em localidade diferente da do domicílio do sacado, ou de uma letra sacada a certo termo de vista.

⁴ **Art. 13 do Decreto 2.044/1908.** A falta ou recusa do aceite prova-se pelo protesto.

O sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data.

Todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite, com ou sem fixação de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacador.

São duas as exigências que podem estipular a *cláusula de não aceite*:

- 1) A não possibilidade de levar ao aceite anteriormente a uma data estipulada;
- 2) A não possibilidade de lavar ao aceite anteriormente à data do vencimento.

Do vencimento da letra. Como qualquer crédito, somente será exigível a partir da data do vencimento. Não se faz diferente no que pese à letra de câmbio.

São cinco as possibilidades de vencimento:

1) **Vencimento da letra com dia certo/ a prazo** – o vencimento ocorrerá na data estipulada pelo sacador (posterior ao saque, claro);

2) **Vencimento da letra à vista** – o vencimento ocorre na data em que o título é apresentado ao sacado;

3) **Vencimento da letra a certo termo da vista** – o vencimento ocorrerá após determinado prazo estipulado pelo sacador, iniciando-se a contagem da data da vista (aceite) do título. Por exemplo, se ocorreu o aceite no dia 10/10, tendo estipulado o sacador se dar o vencimento após 5 dias do aceite, o vencimento será no dia 15/10;

4) **Vencimento da letra a certo termo da data** – o vencimento ocorrerá após determinado prazo estipulado pelo sacador, iniciando-se a contagem da data do saque, isto é, da data da emissão do título. Por exemplo, se o título for emitido no dia 01/04 e o prazo de vencimento for de 5 dias, vencer-se-á o título no dia 06/04;

5) **Vencimento por recusa de aceite** – como vimos anteriormente, a recusa do aceite que ocorrer anteriormente ao vencimento acarretará na antecipação deste. Por exemplo, ainda que a data estipulada para o vencimento seja no dia 15/08, ocorrendo a recusa do aceite no dia 10/08 estará vencido o título neste dia.

Prazo de apresentação. É a legislação:

Art. 23 da Lei Uniforme. As letras a certo termo de vista devem ser apresentadas ao aceite dentro do prazo de 1 (um) ano das suas datas.

O sacador pode reduzir este prazo ou estipular um prazo maior.

Esses prazos podem ser reduzidos pelos endossantes.

1) **Prazo de apresentação da letra de câmbio cujo vencimento é a certo termo da vista** – nas letras cujo prazo de vencimento é iniciado a partir da vista, isto é, do aceite, cabe ao tomador levar o título a vista no prazo estipulado pelo sacador ou, se não o tiver feito, no prazo máximo de um ano;

2) **Prazo de apresentação da letra de câmbio cujo vencimento se dá à vista** – neste caso, não é necessário que o tomador leve o título para o aceite do sacado. Sendo o vencimento na data da vista, é possível que o tomador realize a cobrança, sem que haja a assinatura do aceite, apenas entregando a letra de câmbio ao sacado, se realizar o pagamento, como forma de recibo.

3) Retenção do título por parte do sacado – afirma o art. 24 da Lei Uniforme:

Art. 24 da Lei Uniforme. O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. Os interessados somente podem ser admitidos a pretender que não foi dada satisfação a este pedido no caso de ele figurar no protesto.

O portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite.

Portanto, em regra, o sacado deverá devolver o título imediatamente após realizar o aceite, podendo, caso não o faça na data da apresentação, pedir o prazo de 24h para a sua aceitação (denominado *prazo de respiro*).

Do protesto. Afirma o art. 44 da Lei Uniforme:

Art. 44 da Lei Uniforme. A recusa de aceite ou de pagamento deve ser comprovada por um ato formal (protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento).

O protesto por falta de aceite deve ser feito nos prazos fixados para a apresentação ao aceite. Se, no caso previsto na alínea 1ª do artigo 24, a primeira apresentação da letra tiver sido feita no último dia do prazo, pode fazer-se ainda o protesto no dia seguinte.

O protesto por falta de pagamento de uma letra pagável em dia fixo ou a certo termo de data ou de vista deve ser feito num dos 2 (dois) dias úteis seguintes àquele em que a letra é pagável. Se se trata de uma letra pagável à vista, o protesto deve ser feito nas condições indicadas na alínea precedente para o protesto por falta de aceite.

O protesto por falta de aceite dispensa a apresentação a pagamento e o protesto por falta de pagamento.

No caso da suspensão de pagamentos do sacado, quer seja aceitante, quer não, ou no caso de lhe ter sido promovida, sem resultado, execução dos bens, o portador da letra só pode exercer o seu direito de ação após apresentação da mesma ao sacado para pagamento e depois de feito o protesto.

No caso de falência declarada do sacado, quer seja aceitante, quer não, bem como no caso de falência declarada do sacador de uma letra não aceitável, a apresentação da sentença de declaração de falência é suficiente para que o portador da letra possa exercer o seu direito de ação.

- 4) Nome do tomador;
- 5) Data do saque (emissão da nota);
- 6) Assinatura do sacador;
- 7) Local da emissão.

Não havendo a *data do vencimento*, entende-se que se dará à vista, devendo o sacador (devedor principal) pagar ao tomador quando lhe apresentar o título.

Não havendo a especificação do *local*, considerar-se-á o local do saque (emissão).

Responsabilidade. Diferentemente da Letra de Câmbio, não existe a posição jurídica *sacado*. Quem será, portanto, o devedor principal da relação? O próprio sacador, visto que ele é quem emite a nota, bem como se compromete a realizar o pagamento da quantia especificada no documento.

É o que afirma o art. 78, 1ª parte, da Lei Uniforme:

Art. 78, 1ª parte, da Lei Uniforme. O subscritor de uma nota promissória é responsável da mesma forma que o aceitante de uma letra.

Promessa de pagamento. Sendo promessa de pagamento, não há, como vimos, a existência do denominado *sacado*. Além disso, não se rege a nota promissória pelas regras do aceite, do prazo de respiro, da antecipação do vencimento mediante recusa do aceite, bem como vencimento a certo termo da vista (aceite).

Vencimento. São quatro as espécies de vencimento:

- 1) **Vencimento à vista** – vencer-se-á o título quando da apresentação ao tomador, devendo o sacador lhe pagar no mesmo momento;
- 2) **Vencimento a prazo** – vencer-se-á o título quando alcançar certa data, estipulada entre as partes;
- 3) **Vencimento a certo termo da vista** – apesar de, teoricamente, não suportar este elemento a nota promissória, apresenta o art. 78, 2ª parte, da Lei Uniforme:

Art. 78, 2ª parte, da Lei Uniforme. As notas promissórias pagáveis a certo termo de vista devem ser presentes ao visto dos subscritores nos prazos fixados no artigo 23. O termo de vista conta-se da data do visto dado pelo subscritor. A recusa do subscritor a dar o seu visto é comprovada por um protesto (artigo 25), cuja data serve de início ao termo da vista.

4) **Vencimento a certo termo da data** – vencer-se-á o título após o termo determinado pelos contratantes, iniciando-se a contagem na data da emissão do título.

Do inadimplemento. Passada a data do vencimento estará o subscritor em mora, podendo o tomador ingressar com ação de execução, mediante a apresentação do título de crédito.

Não portando o título, deverá o tomador entrar com *ação monitoria*. Segundo o Dicionário Financeiro⁵:

A ação monitoria é um tipo de procedimento judicial especial de cobrança. Para entrar com esse tipo de ação, o credor precisa apresentar contra um devedor uma **prova escrita** do seu direito.

Por meio de uma ação monitoria, o credor pode cobrar o pagamento de uma quantia em dinheiro, a execução de uma ação à qual o devedor havia se comprometido ou a entrega de um bem fungível ou infungível, móvel ou imóvel.

Da Prescrição. Afirma o art. 70 da Lei Uniforme:

Art. 70 da Lei Uniforme. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

Modelo de Nota Promissória

4.3. Cheque

O modelo de Nota Promissória apresenta os seguintes campos e informações:

- AVALISTAS** (verticalmente no lado esquerdo)
- CPF/CNPJ** (verticalmente no lado esquerdo)
- ENDEREÇO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL** (verticalmente no lado esquerdo)
- CPF/CNPJ** (verticalmente no lado esquerdo)
- ENDEREÇO** (verticalmente no lado esquerdo)
- SÃO DOMINGOS** (no canto inferior esquerdo)
- Cód. 6092-1** (no canto inferior direito)
- Nº** [] Vencimento de de **R\$** []
- Ao(s)**
- pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**
- a** **CPF/CNPJ**
- Ou à sua ordem, a quantia de []
- []
- em moeda corrente deste país, pagável em
- EMITENTE** **DATA DA EMISSÃO** / /
- CPF/CNPJ** **ENDEREÇO**
- **ASS. DO EMITENTE**

Conceito. Considera-se o cheque título de crédito de ordem de pagamento à vista.

Sendo ordem de pagamento, como sabemos, são três as posições jurídicas existentes, quais sejam:

- 1) **Sacador, emitente ou emissor** – emitente do cheque;
- 2) **Sacado** – banco. Afirma o art. 3º da Lei do Cheque:

⁵ <https://www.dicionariofinanceiro.com/acao-monitoria/>

Art. 3º da Lei do Cheque. O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valor como cheque.

3) Beneficiário ou tomador – pessoa para quem o cheque é entregue.

A relação se dá da seguinte maneira: o sacador, possuidor da quantia determinada no título, obriga o banco, automaticamente com a circulação deste, a realizar o pagamento ao beneficiário, a quem é entregue o título de crédito.

Para que a quantia seja entregue ao beneficiário, este deverá apresentar o cheque ao banco (cartularidade), retirando a quantia naquele estipulada.

É, portanto, o esquema da relação, feito por André Luiz Santa Cruz Ramos:



Modelo vinculado. Trata-se de título de crédito com modelo vinculado, visto ser necessário o atendimento a requisitos formais específicos (vide arts. 1º e 2º da Lei do Cheque, abaixo).

Previsão legal/Regime Jurídico. Este é disciplinado no Decreto 57.959/1966 (Lei Uniforme do Cheque) e Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).

Formalidades. Afirmam os arts. 1º e 2º da Lei do Cheque:

Art. 1º da Lei do Cheque. O cheque contém:

I – a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV – a indicação do lugar de pagamento;

V – a indicação da data e do lugar de emissão;

VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

Art. 2º da Lei do Cheque. O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não valor como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I – na falta de indicação especial, é considerado lugar do pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II – não indicando o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.

Requisitos. São, portanto, os requisitos:

- 1) **Cláusula cambiária**, já explicada anteriormente, dá-se pela especificação de qual título de crédito se trata. No caso, é necessário que esteja escrito “cheque”;
- 2) **Ordem incondicional de pagamento**, não admitindo, portanto, a estipulação de condição ou termo para que se realize o pagamento constante na cártula;
- 3) **Nome do sacado**, ou seja, nome do banco;
- 4) **Indicação do lugar do pagamento.** Como visto no inciso I do art. 2º da Lei do Cheque:
 - a. **Na falta de indicação especial:** entende-se o lugar designado junto ao nome do sacado como sendo o lugar do pagamento;
 - b. **Se houver vários lugares:** entende-se como lugar do pagamento o primeiro deles;
 - c. **Se não houver qualquer informação:** entende-se como lugar do pagamento o local de emissão do título.
- 5) **Data e lugar de emissão.** Como visto no inciso II do art. 2º da Lei do Cheque:
 - a. **Não havendo indicação do local de emissão:** considera-se lugar de emissão o lugar indicado junto ao nome do emitente.
- 6) **Assinatura do emitente/sacador ou mandatário.**

Circulação ao portador/nominal. Em regra, entende-se que o cheque deve ser emitido nominalmente, ou seja, sendo necessário que conste o nome daquele que o receberá. Afirma, porém, o art. 69 da Lei 9.069/1995:

Art. 69 da Lei 9.069/1995. A partir de 1º de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R\$ 100,00 (cem REAIS), sem identificação do beneficiário.

Portanto, é possível a circulação do cheque ao portador, desde que a quantia constante nesse não ultrapasse o valor de R\$ 100,00.

Lembra André Luiz Santa Cruz Ramos:

Duas observações, porém, precisam ser feitas: (i) o Código Civil, ao tratar sobre títulos de crédito, permitiu a emissão de títulos ao portador, disciplinando-os de forma detalhada...; (ii) deve-se ressaltar a hipótese de

endosso em branco dos títulos de crédito, medida permitida pela legislação cambiária especial que acaba por transformar os títulos em documentos ao portador, uma vez que poderão circular pela mera tradição, bastando ao último recebedor “fechá-lo” em seu nome.

Comp 999	Banco 999	Agência 9999	C1 9	Número da Conta 99999-9	C2 9	Número do Cheque 999999	C3 9	R\$	82,00
-------------	--------------	-----------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	-----	-------

Pague por este cheque a quantia de: oitenta e dois reais

a _____

Banco Exemplo S/A Porto Alegre 05 de Novembro de 2015

Banco Fulano da Silva
Endereço _____
Comarca - UF _____

Fulano da Silva
CPF 999.999.999-99

Cliente desde
01/2001

Cheque ao portador

Comp 999	Banco 999	Agência 9999	C1 9	Número da Conta 99999-9	C2 9	Número do Cheque 999999	C3 9	R\$	82,00
-------------	--------------	-----------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	-----	-------

Pague por este cheque a quantia de: oitenta e dois reais

a Beltrano Oliveira

Banco Exemplo S/A Porto Alegre 05 de Novembro de 2015

Banco Fulano da Silva
Endereço _____
Comarca - UF _____

Fulano da Silva
CPF 999.999.999-99

Cliente desde
01/2001

Cheque nominal

Endosso no cheque. Poderão ser feitos vários endossos, não havendo número limite. Havendo endosso, caberá ao banco averiguar a regularidade da cadeia de endossos, sendo responsável pela autenticidade apenas da assinatura do emitente.

Comp 999	Banco 999	Agência 9999	C1 9	Número da conta 99999-9	Este é o número do título C2 9	Número do Cheque 999999	C3 9	R\$	Este é o valor do título 70,00
-------------	--------------	-----------------	---------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------	-----	-----------------------------------

Pague por este cheque a quantia de: Setenta Reais

a José da Silva Junior

Banco de Investimentos S/A Comarca 16 de Outubro de 2003

Banco José da Silva
Endereço, N° _____
Comarca - UF _____

José da Silva
CPF 999.999.999-99

Cliente desde
11/1977

Esta é a data da emissão

José da Silva Junior
José da Silva Junior & CIA LTDA.

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MINI 8.2
MOTIVO 21
Banco de Investimentos S/A
10/10/2003

Número da Conta
Código da Agência

Cheque endossado

Aceitação obrigatória dos estabelecimentos comerciais? Não são obrigados os estabelecimentos comerciais a aceitarem a entrega de cheque como forma de

pagamento, devendo, para oficializar o não aceite, exporem clara e indiscutivelmente esta recusa.

É o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem.

[...]

Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Recurso especial. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Conduta do comerciante. Legalidade. 1. Receber ou recusar cheque é opção do comerciante. Não há lei que determine curso forçado dessa forma de pagamento. 2. Não comete ato ilícito o comerciante que, recebendo cheque sem provisão de fundos, encaminha o nome do emitente para cadastro de proteção ao crédito (REsp. 831.336/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 06.03.2008, DJe 01.04.2008).

Prazo de apresentação. O prazo de apresentação dependerá da praça, do local onde o cheque foi emitido. São dois os locais constantes no cheque, sendo respeitadas as regras acima dispostas (requisitos) no caso de omissão de algum deles: (1) local da agência bancária e (2) local onde o cheque foi emitido (preenchido).

Quanto ao prazo de apresentação, afirma o art. 33 da Lei do Cheque:

Art. 33 da Lei do Cheque. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.

Portanto, serão duas as situações analisadas:

- 1) **Prazo de apresentação de 30 dias:** se houver coincidência de praças;
- 2) **Prazo de apresentação de 60 dias:** se houver divergência de praças.

O início da contagem sempre se dá na data da emissão.

Cheque pós-datado (pré-datado). Apesar de o cheque ser, como vimos anteriormente, ordem de pagamento à vista, é comum que se estabeleça data futura para a apresentação do título por parte do tomador/beneficiário, ou seja, é comum que se prorrogue a data do pagamento do cheque através da escrita “bom para...” e a data querida no próprio título.

Porém convém que façamos duas perguntas:

- 1) *O cheque perde a característica de pagamento à vista?*
- 2) *O banco, sacado, não participante deste acordo, é obrigado a negar a compensação do cheque anteriormente à data estipulada pelo sacador e tomador?*

Em relação à primeira pergunta, convém que analisemos o disposto no art. 32 da Lei do Cheque:

Art. 32 da Lei do Cheque. O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em contrário.

Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.

Cabe a menção ao REsp 612.423/DF:

... a emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como única consequência a ampliação do prazo de apresentação (Rel. Min. Nancy Andrichi, DJ 26.06.2006, p. 132).

Ou seja, o cheque não perderá a natureza de ordem de pagamento à vista. Segundo a jurisprudência, como vimos acima, o cheque pós-datado somente amplia o prazo de apresentação, não excluindo, portanto, a possibilidade de apresentação anteriormente à data estipulada pelas partes.

Este artigo também nos faz responder à segunda pergunta. Se o tomador levar o cheque anteriormente à data estipulada, mas durante a data de apresentação convencional, não será obrigado o banco a negar a compensação.

Porém estará o tomador *quebrando* o contrato feito com o sacador, podendo o sacador entrar com pedido de indenização tanto material como moral, dependendo do caso. Para que haja indenização moral, é necessário que o sacador prove que o pagamento antecipado do cheque o deixou sem saldo para efetuar as demais obrigações que possuía.

A respeito das indenizações, afirmam as seguintes súmulas:

Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça. Caracteriza dano moral a apresentação de cheque pré-datado.

Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima.

Prescrição. Primeiramente, convém lembrar que o cheque é, segundo o art. 784, I, do Código de Processo Civil⁶, um *título executivo extrajudicial*. Portanto, não havendo o pagamento por parte do sacador, ou seja, não havendo fundos na compensação, isto é, passado o prazo de apresentação e não havendo o devido pagamento poderá o tomador:

1) Entrar com ação de execução.

O prazo para que o tomador entre com ação de execução é de 6 meses posteriormente ao fim do prazo de apresentação. É o que afirma o art. 59 da Lei do Cheque:

Art. 47 da Lei do Cheque. Pode o portador promover a execução do cheque:

I – contra o emitente e seu avalista;

II – contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia da apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

[...]

Art. 59 da Lei do Cheque. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Cabe informar o que ocorre no caso dos cheques pós-datados, segundo o Enunciado 40 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado 40 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. O prazo prescricional de 6 (seis) meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo portador é contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-datado apresentado antes da data de emissão ou da data pactuada com o emitente, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação.

Ou seja, tratando-se de cheque pós-datado, o prazo prescricional começa a ser contado da data da primeira apresentação ao banco.

Ao final dos seis meses, encerrado o prazo de prescrição, o título perde a natureza executiva, não podendo mais o tomador entrar com ação de execução contra o sacador. O cheque permanece com a natureza de ação cambial, ou seja, como diz André Luiz Santa Cruz Ramos, *conserva suas características intrínsecas de título de crédito, como a autonomia e a consequente inoponibilidade das exceções pessoas ao terceiro de boa-fé*.

⁶ **Art. 784 do Código de Processo Civil.** São títulos executivos extrajudiciais:
I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e a o cheque.

Neste caso, afirma o art. 61 da Lei do Cheque:

Art. 61 da Lei do Cheque. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Ou seja, após o encerramento do prazo prescricional, o tomador poderá, nos dois anos seguintes:

2) Entrar com ação de enriquecimento ilícito/locupletamento ilícito.

Esta ação tem natureza de reconhecimento, visto a perda da executividade.

Por fim, com o final do prazo de prescrição da ação de enriquecimento ilícito, ainda poderá o tomador exigir seu crédito. É o entendimento do STJ e STF, segundo afirmam as seguintes súmulas:

Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cédula.

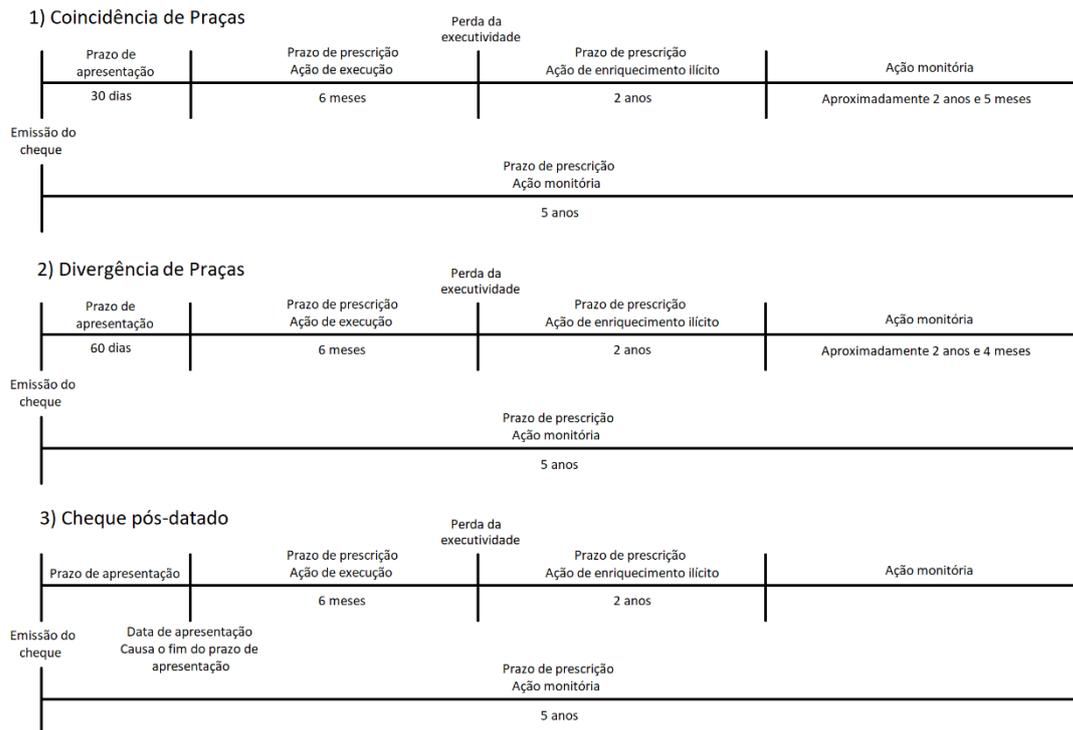
Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cédula.

Portanto, após o término do prazo de prescrição da ação de enriquecimento ilícito, poderá o tomador:

3) Entrar com ação monitória.

Neste caso, conta-se o prazo prescricional a partir do dia seguinte da data de emissão do cheque, sendo o prazo de cinco anos, e não é necessário que o tomador mencione o negócio jurídico, cabendo ao sacador provar a sua não existência.

É o esquema acerca da prescrição:



Sustação/suspensão do cheque. São duas as hipóteses, segundo a Lei do Cheque:

Art. 35 da Lei do Cheque. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.

Parágrafo único. A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.

Art. 36 da Lei do Cheque. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legítimo podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§1º. A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§2º. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.

São, portanto, as hipóteses:

- 1) Se o emitente, após ter encerrado o prazo de apresentação, apresentar motivo, por via escrita, que justifique a revogação;
- 2) Se o emitente ou o portador, durante o prazo de apresentação, demonstrarem fundamento em relevante razão de direito.

Ocorrendo a sustação, não poderá o sacado se opor.

Modalidades de cheque. São as modalidades:

1) Cheque cruzado:

Afirmam os arts. 44 e 45 da Lei do Cheque:

Art. 44 da Lei do Cheque. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título.

§1º. O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação “banco”, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco.

§2º. O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode converter-se naquele.

§3º. A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente.

Art. 45 da Lei do Cheque. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta, O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.

§1º. O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas.

§2º. O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara de compensação.

§3º. Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes.

Portanto, diz-se cruzado o cheque em que o sacador o cruza com duas linhas diagonais e paralelas. Este artifício tem como objetivo dar mais segurança aos pagamentos ao portador, obrigando que o pagamento seja feito para o próprio banco ou para indivíduo que tenha conta no banco, impedindo que o portador retire o dinheiro *na boca do caixa*, mas que efetue a compensação no caixa eletrônico, fato que possibilita a identificação de quem, de fato fez a retirada do crédito.

São duas as espécies de cheque cruzado:

- a) **Em preto** – neste caso, no espaço entre as linhas se escreve o nome do banco e o número junto ao Banco Central, restringindo o pagamento àquele banco ou a quem tenha conta corrente naquele banco:

Comp 999	Banco 999	Agência 9999	C1 9	Número da Conta 99999-9	C2 9	Número do Cheque 999999	C3 R\$ 82,00
Pague por este cheque a quantia de: <u>oitenta e dois reais</u>							Banco Exemplo S/A
a <u>Beltrano Oliveira</u>							
<u>Banco Exemplo S/A</u> <u>Porto Alegre</u> <u>05</u> de <u>Novembro</u> de <u>2015</u>							
Banco		Endereço			Comarca - UF		
		Fulano da Silva			Fulano da Silva		Cliente desde 01/2001
		CPF 999.999.999-99					

- b) **Em branco** – neste caso, não se identifica o banco para o qual se destina o pagamento, podendo ser feito, portanto, em qualquer banco ou por qualquer pessoa que possua conta corrente:

Luis Felipe Rosales Corona		Cuenta 452132		1-1 12	
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		<u>Luis Angel Gonzales Vargas</u>		<u>29 de junio de 2013</u>	
		<u>Seismil setecientos pesos M/N</u>		<u>6,700.00</u> MONEDA NACIONAL	
BANCHIDO S.A.		Institución de banca multiple		<u>Luis Felipe Rosales Corona</u>	
Mexico, D.F.		Cheque No. <u>38</u>			
"158752" : 0101012 : " : 452132 : "					

2) Cheque visado:

Afirma o art. 7º da Lei do Cheque:

Art. 7º da Lei do Cheque. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título.

§1º. A posição de visto, certificado ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados.

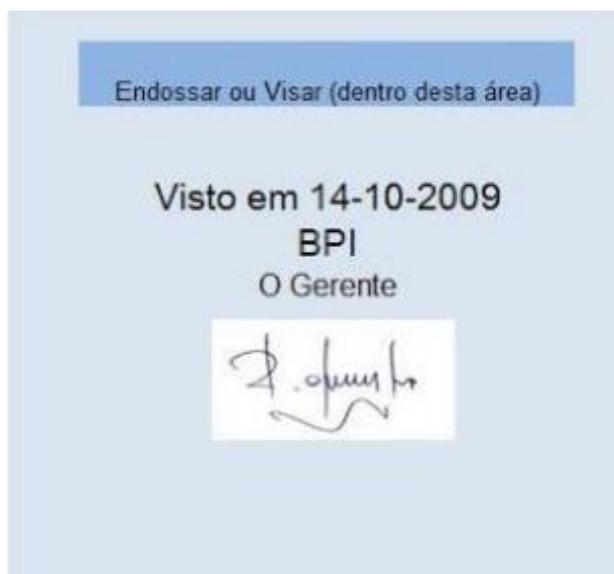
§2º. O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação; e, antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização.

Portanto, visado é o cheque, não endossado e nominal, cujo sacado, ou seja, cujo banco vista, certifica ou declara ao portador legitimado a existência da quantia

constante no título na conta do sacador, garantindo-lhe e reservando esta quantia para o pagamento durante o prazo de apresentação.

Através do visto, o banco se obriga a realizar o pagamento na data do vencimento do prazo de apresentação ou na data da apresentação para inutilização do cheque.

Caso não haja saldo na conta do emitente/sacador, o banco realizará o pagamento, tornando-se devedor do banco o sacador e os demais coobrigados.



3) Cheque administrativo:

Afirma o art. 9º, III, da Lei do Cheque:

Art. 9º da Lei do Cheque. O cheque pode ser emitido:

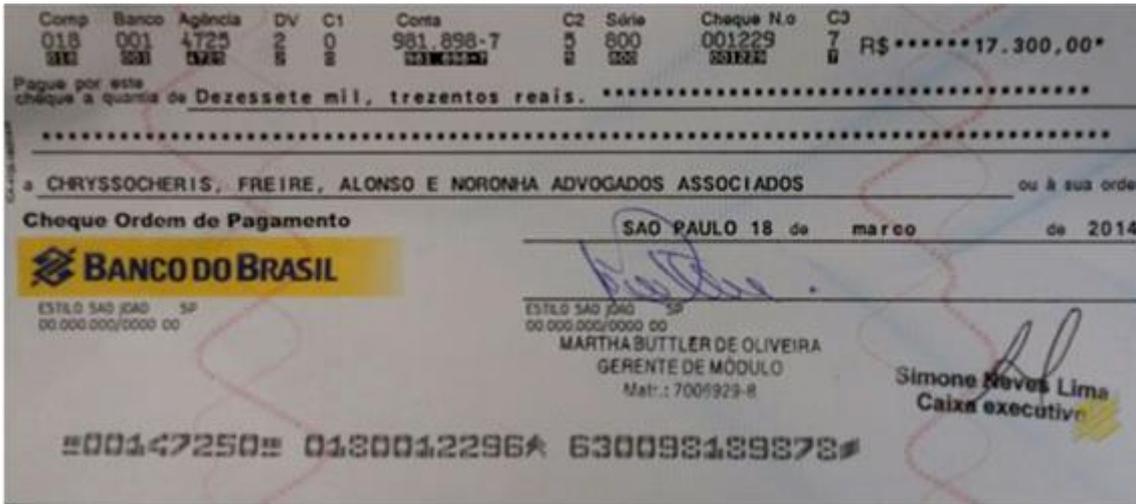
[...]

III – contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador.

É administrativo o cheque emitido pelo próprio banco contra ele mesmo, ou seja, o banco é, ao mesmo tempo, sacador e sacado. É usado em movimentações comerciais de alto valor, visto:

- a) Não ser necessário a movimentação de tamanha quantia por parte do sacador;
- b) Gerar maior segurança em relação ao pagamento ao tomador, visto tratar-se de dívida de banco.

Para tanto, é necessário que o sacador emita este cheque mediante o pagamento de uma taxa ao banco.



Cheque administrativo

4) Cheque para ser creditado em conta:

Afirma o art. 46 da Lei do Cheque:

Art. 46 da Lei do Cheque. O emitente ou portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal, no anverso do título, da cláusula “para ser creditado em conta”, ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a lançamento contábil (crédito em conta, transferência ou compensação), que valor como pagamento. O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso.

§1º. A inutilização da cláusula é considerada como não existente.

§2º. Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado que não observar as disposições precedentes.

Portanto, o sacador pode proibir o pagamento em dinheiro, fixando o pagamento por meio de transferência, crédito em conta ou compensação, indicando no cheque “para ser creditado em conta”.

O banco deverá averiguar tal disposição, ficando responsável caso não a observe.



4.4. Duplicata

Origem. A duplicata surge com a finalidade de diminuir a prática dos empresários de não emissão de notas fiscais, resultando no não pagamento de tributo. O objetivo, portanto, era, além de dar ao empresário mais uma forma segundo a qual poderia cobrar seus clientes, exigir do empresário, devido ao caráter vinculado deste título, a juntada da duplicata juntamente com a emissão da nota fiscal, além da criação de um Livro de Registro de Duplicatas.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos:

A doutrina aponta que a duplicata é título de crédito concebido pelo direito brasileiro, que nasceu como instrumento de política fiscal – controlava a incidência do *imposto do selo* – e se consolidou em razão do pouquíssimo uso da letra de câmbio na praxe comercial nacional.

A criação da duplicata se deu através da Lei 5.474/1968, sendo o disposto:

Art. 1º da Lei 5.474/68. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre as partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

§1º. A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.

§2º. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969).

Art. 2º da Lei 5.474/68. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

[...]

Legislação específica. Além da Lei 5.474/68, acima referida, a duplicata também é regida pelo Decreto-Lei 436/69.

Natureza. São três pontos importantes: a duplicata apresenta natureza *causal*, *vinculada* e de ordem de pagamento.

Causal. É o que dispõe o art. 2º da Lei acima referida, isto é, *em todo contrato de compra e venda mercantil entre as partes domiciliadas no território brasileiro*, sendo o prazo não inferior a 30 dias, ou em contratos de prestação de serviço, poderá ser extraída, juntamente com a fatura, uma duplicata.

Portanto, serão duas as situações em que poderá haver a emissão de duplicata:

- 1) Contrato de compra e venda;
- 2) Contrato de prestação de serviços.

Convém destacar, por última, a natureza facultativa da emissão da duplicata. A lei é clara ao mencionar que *poderá ser extraída duplicata para circulação como efeito comercial*. Tal decisão será tomada pelo empresário.

É importante frisar, porém, não ser obrigatória a emissão de duplicata, podendo, inclusive, haver a emissão de título de crédito diversos, com exceção da letra de câmbio, não conveniente neste caso.

Ordem de pagamento. Apresenta, portanto, três posições jurídicas:

- 1) Sacador ou emitente;
- 2) Sacado;
- 3) Tomador ou beneficiário.

Vinculada. Tal elemento nos informa que somente será considerada duplicata o documento que atender aos requisitos expressos na lei, quais sejam:

Art. 2º, §1º, da Lei 5.474/68. A duplicata conterá:

- I – a denominação “duplicata”, a data de sua emissão e o número de ordem;
- II – o número da fatura;
- III – a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
- IV – o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
- V – a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
- VI – a praça de pagamento;
- VII – a cláusula à ordem;
- VIII – a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;
- IX – a assinatura do emitente.

Portanto, são os requisitos necessários:

- 1) *Cláusula cambiária*;
- 2) Data de emissão (mesmo da fatura);
- 3) Número da fatura e da duplicata;
- 4) Data do vencimento (não à vista) ou declaração de que a duplicata é à vista;
- 5) Nome e domicílio do vendedor (sacador);
- 6) Nome e número de inscrição no cadastro de contribuintes do comprador (sacado);
- 7) Importância a ser paga, em algarismos e por extenso;

- 8) Local do pagamento;
- 9) Local do aceite do sacado;
- 10) Assinatura do sacador.

Da remessa. São os dispositivos que a determinam:

Art. 6º da Lei 5.474/68. A remessa de duplicata poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou por seus representantes, por intermédio de instituições financeiras, procuradores ou correspondentes que se incumbam de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la, depois de assinada, ou conservá-la em seu poder até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhes cometeu o encargo.

§1º. O prazo para remessa da duplicata será de 30 (trinta) dias, contado da data de sua emissão.

§2º. Se a remessa for feita por intermédio de representantes instituições financeiras, procuradores ou correspondentes estes deverão apresentar o título, ao comprador dentro de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento na praça de pagamento.

A remessa deverá ser realizada na data e local estabelecidos, respeitando-se os prazos que se seguem.

Emitida a duplicata, o sacador/tomador terá 30 dias para remetê-la ao sacado. Se tal tarefa for designada a representantes, procuradores ou correspondentes, o prazo para remessa é de 10 dias.

Do aceite. São os dispositivos que a determinam:

Art. 7º da Lei 5.474/68. A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite.

§1º. Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento, desde que comunique, por escrito, à apresentante o aceite e a retenção.

§2º. A comunicação de que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, no ato do protesto ou na execução judicial, a duplicata a que se refere.

Portanto, não sendo à vista, deverá o sacado devolvê-la ao sacador/tomador no prazo de 10 dias.

São duas as espécies de aceite:

- 1) Expresso;
- 2) Presumido.

Como podemos ver, é dever do sacado devolver a duplicata devidamente assinada no local indicado (expresso), uma vez que o aceite é obrigatório. Sendo

obrigatório, portanto, ainda que não assine o documento, presumir-se-á o aceite (presumido) uma vez que concorde com o recebimento dos produtos comprados ou com a realização da prestação de serviço acordada, isto é, concordando com a execução dos termos acordados no contrato do qual a duplicata se originou.

Do não aceite. É o dispositivo:

Art. 8º da Lei 5.474/68. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I – avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II – vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III – divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Como sabemos, o aceite na duplicata é obrigatório, salvo se o sacado comprovar a ocorrência de alguma dessas hipóteses, quais sejam:

- 1) Entrega de objetos avariados, isto é, danificados ou mesmo a não entrega dos objetos acordados, uma vez que a entrega seja de responsabilidade do sacador/tomador;
- 2) Divergência na qualidade ou na quantidade das mercadorias recebidas ou do serviço prestado em relação ao que realmente foi acordado;
- 3) Divergência entre o prazo acordado e a efetiva entrega da mercadoria ou prestação de serviço e divergência entre o preço acordado e cobrado, de fato.

O aceite deverá ser feito no verso, apresentando o fundamento do elemento que o justificou, ou seja, revelando o motivo do não aceite.

Do protesto. Aqui, todos os protestos poderão ser aplicados:

- 1) *Protesto por falta de aceite* – o não aceite expresso poderá ser objeto de protesto por falta de aceite. Neste caso, o sacador/tomador deverá provar a entrega da coisa ou a prestação de serviço através da assinatura do sacado na nota fiscal, provando, ainda, a não realização do aceite expresso, ou seja, a falta da assinatura no local designado, obrigando-o a fazê-lo;
- 2) *Protesto por falta de devolução* – como vimos anteriormente, não sendo à vista, a duplicata será remetida ao sacado, devendo este devolvê-la devidamente assinada no prazo de 10 dias. Não o fazendo, poderá o sacador/tomador realizar o protesto por falta de devolução, mais precisamente o protesto *por indicações*. Neste caso, deverá provar a entrega da coisa ou a prestação do serviço, indicando a emissão da duplicata através da cópia do Livro de Registro de Duplicatas ou através da emissão da *triplicata*;
- 3) *Protesto por falta de pagamento* – por fim, não realizado o pagamento da duplicata, poderá o sacador/tomador realizar o protesto por falta de pagamento, sendo obrigatório, lembremos, no caso de atingir os codevedores, endossantes e avalistas. Neste caso, é necessário que o

sacador/tomador apresente a duplicata, provando o aceite e a realização do serviço ou a entrega das mercadorias.

Para que os endossantes e avalistas sejam responsabilizados, é necessário que o protesto seja realizado 30 dias após o vencimento do título.

Afirma o art. 13 da Lei das Duplicatas:

Art. 13 da Lei das Duplicatas. A duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento.

§1º. Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

§2º. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento.

§3º. O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título.

§4º. O portador que não tirar o protesto da duplicata, em forma regular e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas.

Art. 14 da Lei das Duplicatas. Nos casos de protesto, por falta de aceite, devolução ou pagamento, ou feitos por indicações do portador do instrumento de protesto deverá conter os requisitos enumerados no artigo 29 do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, exceto a transcrição mencionada no inciso II, que será substituída pela reprodução das indicações feitas pelo portador do título.

Art. 29 do Decreto 2.044/1908. O instrumento de protesto deve conter:

I – a data;

II – a transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela ordem respectiva;

III – a certidão da intimação ao sacado ou ao aceitante ou aos outros sacados, nomeados na letra para aceitar ou pagar, a resposta dada ou a declaração da falta da resposta.

A intimação é dispensada no caso de o sacado ou aceitante firmar na letra a declaração da recusa do aceite ou do pagamento e, na hipótese de protesto, por causa de falência do aceitante.

IV – a certidão de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou pagar. Nesta hipótese, o oficial afixará a intimação nos lugares de estilo e, se possível, a publicará pela imprensa;

V – a indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas;

VI – a aquiescência do portador ao aceite por honra;

VII – a assinatura, como sinal público, do oficial do protesto.

Parágrafo único. Este instrumento, depois de registrado no livro de protestos, deverá ser entregue ao detentor ou portador da letra ou àquele que houver efetuado o pagamento.

Do vencimento. São duas as espécies de vencimento da duplicata:

- 1) *À vista* – exige o pagamento no mesmo momento da apresentação ao sacado;
- 2) *Dia certo* – exige o pagamento em determinada data, estipulada anteriormente pelas partes.

Da execução. Afirma André Luiz Santa Cruz Ramos:

A grande diferença entre o aceite expresso e o aceite presumido se manifesta na execução da duplicata. Com efeito, a duplicata aceita expressamente, como é título de crédito perfeito e acabado, pode ser executada sem a exigência de maiores formalidades. Basta a apresentação do título. No entanto, a execução da duplicata aceita por presunção segue regra diferente. Além da apresentação do título, são necessários o protesto (mesmo que a execução se dirija contra o devedor principal) e o comprovante de entrega das mercadorias. Essa sistemática está prevista no art. 15 da Lei das Duplicatas.

É a legislação:

Art. 15 da Lei das Duplicatas. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

- a) haja sido protestada;
- b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
- c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§1º. Contrato sacador, endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§2º. Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Portanto, serão dois os procedimentos, a depender do aceite, seja ele presumido ou expresso, ou pela falta deste:

- 1) *Execução da duplicata perfeita e acabada* – perfeita e acabada é a duplicata em cujo espaço estipulado fora feito o aceite. Neste caso, a execução poderá ser feita com a simples entrega da duplicata;
- 2) *Duplicata com aceite presumido ou com não aceite/não devolvida* – neste caso, são os requisitos:
 - a. Realização do protesto;
 - b. Apresentação de documento que prove a entrega da mercadoria ou realização da prestação de serviços;
 - c. Falta de aceite ou não aceite em desacordo com o estipulado nos arts. 7º e 8º.

Prescrição da execução. Afirma a legislação:

Art. 18 da Lei das Duplicatas. A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I – contrato sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título;

II – contra endossantes e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

III – de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§1º. A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§2º. Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento.

Portanto, são os prazos de prescrição:

- 1) 3 anos – do sacador/tomador em relação ao sacado e seus avalistas;
- 2) 1 ano:
 - a. Do sacador/tomador em relação aos endossantes e seus avalistas;
 - b. Do coobrigado contra os demais.

Ação monitória. Havendo a perda da pretensão executiva, poderá o sacador/tomador entrar com ação monitória. Havendo a perda da executividade do título, deverá provar a existência da dívida.

Esta ação tem prazo de 5 anos, a contar da data do vencimento.

Modelos de duplicatas. São os modelos apresentados pela doutrina:

1) Prestação de serviço com aceite:

Este é o Número do Título Este é o Devedor

REVISTA PUBLICIDADE LTDA Rua "B", nº 20 - Centro São Paulo - Capital		C.G.C. (MF) nº 44.444.444/0004-44 C.C.M. Nº 66.666.666 Mun. S. Paulo - Est. SP		DUPLICATA	
DATA DE EMISSÃO: 30 / 03 / 2002					
REVISTA PUBLICIDADE LTDA Assinatura do Emitente	NF FATURA nº	NF-FATF/Duplicata-Valor	Duplicata - nº de ordem	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	007585	R \$ 485,07	007585 - B	04-05-2002	
	Desconto de % sobre até				
	Condições Especiais				
Nome do Sacado: MAZANI SILVA SOUZA					Rep. M
Endereço: Rua Reis, nº 51 - Centro					
CEP/Município: 06000-000 Osasco					Estado: S P
Praça de pagamento: Osasco					100
CEP/Município:					Estado: S P
I.C.G.C. (MF) Nº: CPF 777.777.777-77 Insc. Est. nº: Isento					
Valor por extenso: Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais, Sete Centavos					
Reconhecemos a existência desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima que pagaremos à Revista Publicidade Ltda. ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.					
Em 03 / 04 / 2002		NÃO SENDO PAGA NO DIA DO VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE MORA E DESPESAS FINANCEIRAS, NÃO CONCEDER DESCONTOS MESMO CONDICIONALMENTE.			
					<i>Mazani Silva Souza</i>

Esta duplicata está aceita pela devedora.
Nenhum documento a mais é necessário para protestá-la.

Este é o Portador/Favorecido

2) Prestação de serviço sem aceite:

Este é o Número do Título Este é o Devedor

REVISTA PUBLICIDADE LTDA Rua "B", nº 20 - Centro São Paulo - Capital		C.G.C. (MF) nº 44.444.444/0004-44 C.C.M. Nº 66.666.666 Mun. S. Paulo - Est. SP		DUPLICATA	
DATA DE EMISSÃO: 30 / 03 / 2002					
REVISTA PUBLICIDADE LTDA Assinatura do Emitente	NF FATURA nº	NF-FATF/Duplicata-Valor	Duplicata - nº de ordem	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	007585	R \$ 485,07	007585 - B	04-05-2002	
	Desconto de % sobre até				
	Condições Especiais				
Nome do Sacado: MANZANI SILVA SOUZA					Rep. M
Endereço: Rua Reis, nº 51 - Centro					
CEP/Município: 06000-000 Osasco					Estado: S P
Praça de pagamento: Osasco					100
CEP/Município:					Estado: S P
I.C.G.C. (MF) Nº: CPF 777.777.777-77 Insc. Est. nº: Isento					
Valor por extenso: Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais, Sete Centavos					
Reconhecemos a existência desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima que pagaremos à Revista Publicidade Ltda. ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.					
Em / /		NÃO SENDO PAGA NO DIA DO VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE MORA E DESPESAS FINANCEIRAS, NÃO CONCEDER DESCONTOS MESMO CONDICIONALMENTE.			
					Este é o Portador/Favorecido

Esta duplicata não está aceita (não está assinada pela devedora).
É necessário comprovar os serviços prestados.

3) Duplicata de venda mercantil:

Este é o Número do Título Este é o Devedor

DADO, DADO & CIA LTDA. Rua "A", nº 10 - Jardim Ipê São Paulo - Capital		C.G.C. (MF) nº: 33.333.333/0003-33 C.C.M. Nº 22.222-3 Mun. S. Paulo - Est. SP		DUPLICATA		
		DATA DE EMISSÃO: 01 / 04 / 2002				
	NF FATURA nº	NF-FAT/F.Duplicata-Valor	Duplicata - nº de ordem	Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
	007585	R \$ 485,07	007585 -B	04-05-2002		
Desconto de % sobre até						
Condições Especiais						
DADO, DADO & CIA LTDA. Assinatura do Emitente 	Nome do Sacado: ROSA DOS VENTOS LTDA.				Rep. M	
	Endereço: Rua 20, nº 20 Jd Taí				Estado: S P	100
	CEP/Município: 06000-000 Osasco				Estado: S P	
	Praça de pagamento: Osasco				Estado: S P	
	CEP/Município: 55.555.555/0001-55				Insc. Est. nº: Isento	
I.C.G.C. (MF) Nº: 55.555.555/0001-55						
Valor por extenso: Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais, Sete Centavos						
Reconhecemos a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil , na importância acima que pagaremos à DADO, DADO & CIA LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.						
Em 03 / 04 / 2002 (Data do aceite)		NÃO SENDO PAGA NO DIA DO VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE MOROSIDADE E DESPESAS FINANCEIRAS, NÃO CONCEDER DESCONTOS MESMO CONDICIONALMENTE.		Instituição Financeira ROSA DOS VENTOS LTDA.		

Este é o Portador/Favorecido

Esta duplicata está aceita pela devedora.

Nenhum documento a mais se faz necessário para protestá-la.

4) Duplicata de venda mercantil por indicação:

CARTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AO
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE OSASCO

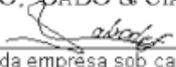
Ref: Protesto de duplicata mercantil POR INDICAÇÃO

Na qualidade de: (x) SACADOR () ENDOSSATÁRIO, solicitamos o protesto do título abaixo descrito, por indicação, nos termos da Lei nº 5.474 de 18.07.68, com redação dada pela Lei nº 6.458 de 1º.11.77 e artigo 21 e parágrafos da Lei nº 9.492 de 10.09.97.

Sacado: ROSA DOS VENTOS LTDA	CGC/CPF: 55.555.555/0001-55
Endereço: Rua 20 Nº 20	Bairro: Jardim Taí
Cidade: OSASCO	Cep: 06000-000
Data de Emissão: 25/04/2002	Vencimento: 25/05/2002
Valor: R\$ 302,22	Nº da Duplicata: 0522-00
Endosso: (x) não tem. () Mandato. () Translativo.	
Sacador: DADO, DADO & CIA LTDA	CGC.: 33.333.333/0003-33
Endereço: RUA "A" Nº 10 JD. IPÊ -	Telefone: 999-9999

Declaramos, para os devidos fins, sob as penas da lei, que os documentos originais que comprovam a venda mercantil, bem como o comprovante da entrega e recebimento das mercadorias, estão em nosso poder, e nos comprometemos a exibí-los a qualquer momento, quando exigidos, no lugar em que for determinado.

Sem mais firmamo-nos,

São Paulo, 10 de Maio de 2002
 DADO, DADO & CIA LTDA

 (Ass. da empresa sob carimbo)

5. Desmaterialização dos Títulos de Crédito

Segundo André Luiz Santa Cruz e Ramos:

... estamos vivendo um novo momento histórico, em que a complexidade das relações econômicas tem demonstrado que nem a moeda nem os títulos de crédito tradicionais (letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata etc.) conseguem, de maneira eficiente, dar efetividade ao incrível número de transações realizadas no mercado globalizado dos dias atuais.

A internet fez o mercado ignorar a distância entre as partes de uma determinada relação jurídica, sobretudo as relações empresariais. Hoje em dia é cada vez mais fácil comprar bens ou serviços de um empresário que se situa em outro estado ou em outro país, o qual às vezes fica em outro continente. E essas transações ocorrem numa velocidade espantosa, inimaginável até bem pouco tempo atrás.

Este episódio que vivemos hoje é denominado *desmaterialização dos títulos de crédito*, visto as relações comerciais e empresariais não mais necessitarem da criação de títulos de crédito físicos, bem como ser desnecessário o contato entre as duas partes, efetivamente.

A desmaterialização dos títulos de crédito tem como objeto causal a *internet*, o *comércio eletrônico*. Neste meio, como dissemos, não mais é necessário a interação física entre as partes. Ainda que o objeto contrato ou comprado seja físico, como uma peça de roupa, relógio, eletrodoméstico, a interação entre as partes é inteiramente digital, inclusive sendo a assinatura fornecida, igualmente, por meio digitais.

Como sabemos, o comércio eletrônico nasce naturalmente da evolução das interações comerciais entre os indivíduos, dando maior eficiência ao processo. Em contraponto, a diminuição da interação entre as partes dá brecha para possíveis práticas de ilícitos. Por esse motivo, foram criadas leis que protegem as interações comerciais digitais, como, por exemplo, o Decreto 7.962/2013, sendo o seu teor:

Art. 1º do Decreto 7.962/2013. Este Decreto regulamente a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos:

I – informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor;

II – atendimento facilitado ao consumidor; e

III – respeito ao direito de arrependimento.

Art. 2º do Decreto 7.962/2013. Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações:

I – nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;

II – endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua localização e contato;

III – características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à segurança dos consumidores;

IV – discriminação, do preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega ou seguros;

V – condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou disponibilização do produto; e

VI – informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta.

Art. 3º do Decreto 7.962/2013. Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para ofertas de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação deverão conter, além das informações previstas no art. 2º, as seguintes:

I – quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato;

II – prazo para utilização da oferta pelo consumidor; e

III – identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do produto ou serviço ofertado, nos termos dos incisos I e II do art. 2º.

Art. 4º do Decreto 7.962/2013. Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá:

I – apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, enfatizadas as cláusulas que limitem direitos;

II – fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização da contratação;

III – confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta;

IV – disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita sua conservação e reprodução, imediatamente após a contratação;

V – manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes a informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato;

VI – confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor referidas no inciso, pelo mesmo meio empregado pelo consumidor; e

VII – utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor.

Parágrafo único. A manifestação do fornecedor às demandas previstas no inciso V do caput será encaminhada em até cinco dias ao consumidor.

Art. 5º do Decreto 7.962/2013. O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor.

§1º. O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados.

§2º. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor.

§3º. O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, para que:

I – a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou

II – seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado.

§4º. O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata da manifestação de arrependimento.

Art. 6º do Decreto 7.962/2013. As contratações no comércio eletrônico deverão observar o cumprimento das condições da oferta, com a entrega dos produtos e serviços contratados, observados prazos, quantidade, qualidade e adequação.

Art. 7º do Decreto 7.962/2013. A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 1990.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, são as principais consequências da adoção deste tipo de comércio:

- 1) Maior competição empresarial;
- 2) Nova organização mercadológica – eliminação de intermediários;
- 3) Facilitação da negociação/contratação P2P (pessoa para pessoa);
- 4) Surgimento da economia do compartilhamento.

Economia do compartilhamento. Este sistema permite que os consumidores tenham acesso às funcionalidades, bem como aos pontos negativos dos produtos que desejam, antes mesmo de adquiri-los, simplesmente pela realização das negociações pessoa para pessoa, através das trocas, empréstimos etc. São os fatores que possibilitaram o avanço deste sistema:

- 1) Aumento dos estoques ociosos, visto a diminuição da compra física;
- 2) Avanço tecnológico;
- 3) Acesso universal aos aparelhos celulares e à internet;
- 4) Difusão de sistemas de pagamento *on-line*;
- 5) Difusão das redes sociais.

São as características deste sistema:

- 1) *Eficiência da autorregulação do mercado* – com a facilidade da difusão de informações através dos meios eletrônicos, as empresas devem aplicar seus esforços à manutenção da boa imagem e da preservação de extrema qualidade dos produtos;
- 2) *Desburocratização e democratização do empreendedorismo* – pelo motivo acima descrito, não há qualquer intervenção do Estado na qualidade ou na permanência de determinadas empresas. A avaliação e manutenção das empresas funcionando é dos próprios consumidores;
- 3) *Quebra constante de privilégios monopolísticos concedidos pelo Estado* – como dito, é função dos próprios consumidores a regulação do mercado eletrônico, bem como, através destas avaliações, a manutenção ou não de determinados serviços. Por esse motivo, inúmeras atividades reguladas pelo Estado estão cada vez mais perdendo força no mercado. André Luiz cita a rivalidade existente entre taxistas e motoristas de aplicativo.

Execução dos títulos eletrônicos. Pela falta da existência de títulos de crédito físicos, a execução das relações eletrônicas deverá ser feita mediante protesto por indicações, ou seja, caberá ao beneficiário provar a existência da dívida, mediante prova da realização da atividade acordada. Para tanto, utilizar-se-á dos registros eletrônicos gerados durante a transação.

6. Código Civil ≠ Lei Uniforme de Genebra

Neste ponto nós abordaremos as diferenças existentes entre as leis que dispõem sobre os títulos de crédito.

Aval. Apresentam os dispositivos:

<p>Art. 897, parágrafo único do Código Civil. <i>É vedado o aval parcial.</i></p>	<p>Art. 30 da Lei Uniforme de Genebra. <i>O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. Esta garantia é dada por terceiro ou mesmo por signatário da letra.</i></p>
--	--

Neste caso, aplicar-se-á a lei especial em relação aos títulos clássicos. Tratando-se, porém, de títulos de crédito criados posteriormente à promulgação do CC, será aplicado este. Podemos citar como títulos posteriores ao Código Civil, por exemplo, as cédulas de crédito e as notas de crédito, respectivamente garantia real e privilégio geral.

Endosso. Apresentam os dispositivos:

Art. 914 do Código Civil. *Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.*

Art. 15 da Lei Uniforme de Genebra. *O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso, e, neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada.*

Aplicar-se-á a mesma regra anteriormente destacada.

Títulos ao portador. Apresentam os dispositivos:

Art. 907 do Código Civil. *É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial.*

Art. 69 da Lei 9.069/95. *A partir de 1º de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R\$ 100,00 (cem REAIS), sem identificação do beneficiário.*

Portanto, caso a lei especial disponha sobre a emissão de título ao portador, respeitar-se-á as regras desta. Não havendo disposição, porém, serão aplicadas as normas do Código Civil.

Capítulo 3 – Direito de Propriedade Industrial

1. Introdução

Como vimos na primeira teoria acerca do Direito Empresarial, estabelecimento empresarial se dá pelo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, material ou imaterial, sendo exemplos do primeiro os bens corpóreos essenciais à exploração comercial, como mobiliários, utensílios e automóveis, e, do segundo, os bens e direitos industriais, como patente, nome empresarial, marca registrada, desenho industrial e ponto.

O estudo acerca dos bens imateriais que constituem o estabelecimento empresarial é denominado *direito de propriedade industrial*.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos:

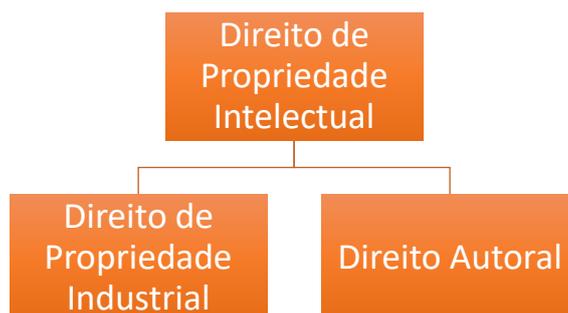
O *direito de propriedade industrial* compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica e específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, (i) protegendo as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados, e (ii) reprimindo as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.

Convém informarmos que devemos nos atentar para não confundirmos o *direito de propriedade industrial* com o *direito de propriedade intelectual*.

Direito de propriedade intelectual é gênero do qual são espécies o direito de propriedade industrial (direito do inventor) e direito autoral (direito do autor). A primeira espécie tem como objetivo proteger a técnica utilizada para a confecção de um determinado objeto, enquanto a segundo tem a pretensão de proteger o objeto em si.

São coincidentes do mesmo gênero, pois ambas protegem direito imateriais, ou seja, cuja criação se deu por meio da criatividade humana, da engenhosidade intelectual de confecção do autor, do criador da coisa.

Portanto:



Vejamos quais são as diferenças, segundo expressa André Luiz:

Direito de Propriedade Industrial	Direito Autoral
A proteção depende de concessão de registro ou patente (conforme estudaremos posteriormente) ⁷	A proteção independe de registro ⁸
A concessão de registros ou patentes é realizada por meio de um órgão específico, o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial	O registro, se realizado, poderá ser feito em diferentes órgãos, como a Biblioteca Nacional, Escola de Música, Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Cinema e Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ⁹
Os prazos de vigência de ambos os direitos são diversos	

2. Evolução do Direito de Propriedade Industrial

Veremos tal elemento através da relação entre determinadas datas e o símbolo a que se referem para a evolução do *direito de propriedade industrial*.

1236 – primeiro direito de produção exclusiva conhecido. Foi concedido na França à *Bonafasus de Sancta e Companhia* o direito de exclusividade sobre a tecelagem de lã a partir da técnica flamenga.

Convém destacarmos que neste período as concessões de exclusividade eram dadas a partir de critérios *políticos de conveniência e oportunidade*, não havendo, portanto, qualquer avaliação legislativa ou fixa para tanto.

1474 e 1623/24 – primeiras codificações de patentes conhecidas. Foram criadas respectivamente em Veneza e na Inglaterra (*Statute of monopolies*). Já houve um visível avanço, visto incorporarem elementos que encontramos até hoje nas legislações de concessão de direito de propriedade industrial, além de terem acabado com alguns privilégios anteriormente estipulados pela falta de legislação.

Estas codificações não foram usadas com frequência, visto que a concessão de exclusividade não demonstrava tamanha expressão como hoje o faz.

⁷ **Art. 2º da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)**. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: **I** – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; **II** – concessão de registro de desenho industrial; **III** – concessão de registro de marca; **IV** – repressão às falsas indicações geográficas; e **V** – repressão à concorrência desleal.

⁸ **Art. 18 da Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais)**. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

⁹ **Art. 17 da Lei 5.988/1973**. Para segurança de seus direitos, o autor de obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. (...)

1883 – com a eclosão da Revolução Industrial, notou-se na criação um grande potencial, visto o surgimento da fabricação em série. É neste ponto que ocorreu um importantíssimo encontro de países acerca dos direitos de propriedade industrial, a denominada *Convenção de Paris*.

O Brasil foi um dos pioneiros a tratar deste assunto. Vejamos alguns trechos das Constituições Brasileiras:

Art. 179 da Constituição Imperial de 1824. A inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte:

[...]

XXVI – os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.

Art. 72 da Constituição Federal de 1891. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilegio temporário ou será concedido pelo Congresso um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento.

Art. 113 da Constituição Federal de 1934. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.

Art. 141 da Constituição Federal de 1946. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.

Art. 150 da Constituição Federal de 1967. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§24. A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

Art. 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Art. 1º da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9.279/1996). Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Por fim, em 1994, foi firmado o denominado *Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC)*. Este acordo teve como objetivo uniformizar as legislações a respeito do comércio em aspecto amplo, incorporando, também, os *direitos de propriedade intelectual*. Além disso, este acordo foi responsável pela criação da OMC – Organização Mundial do Comércio.

Tal acordo está vigente em nosso Ordenamento Jurídico através do Decreto Presidencial 1.355/1994, sendo seu teor:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, e Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, a Ata Final que incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994;

Considerando que o Instrumento de Ratificação da referida Ata Final pela República Federativa do Brasil foi depositado em Genebra, junto ao Direito do GATT, em 21 de dezembro de 1994;

Considerando que a referida Ata Final entra em vigor para a República Federativa do Brasil em 1º de janeiro de 1995,

DECRETA:

Art. 1º. A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nele contém.

Art. 2º. Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República.

ITAMAR FRANCO

Celso Luiz Nunes Amorim

3. Lei de Propriedade Industrial e INPI

Como dito anteriormente, os *direitos de propriedade industrial* são dispostos na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996, e na Constituição Federal.

Dispõe o já referido art. 2º desta Lei, além dos arts. 3º a 5º:

Art. 2º da Lei de Propriedade Industrial. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de registro de marca;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal.

Art. 3º da Lei de Propriedade Industrial. Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I – ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º da Lei de Propriedade Industrial. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º da Lei de Propriedade Industrial. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

Bens jurídicos tutelados. Portanto, são os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial:

- 1) Por concessão de patente:
 - a. Invenção;
 - b. Modelo de utilidade.
- 2) Por concessão de registro:
 - a. Marca;
 - b. Desenho Industrial.
- 3) Repressão à(s):
 - a. Falsas indicações geográficas;
 - b. Concorrência desleal.

Detentores do direito. Além dos brasileiros, por óbvio, a Lei de Propriedade Industrial dispõe de dois princípios criados pela *Convenção de Paris*, quais sejam:

- 1) *Princípio da prioridade* – qualquer indivíduo que tenha proteção por tratado ou convenção em vigor no Brasil e que tenha requerido pedido de concessão de registro ou patente ou feito depósito de objeto de pedido de concessão de registro ou patente no estrangeiro terá preferência de análise no Brasil, devendo depositar o objeto em até 12 meses, não havendo qualquer invalidez por fatos ocorridos entre a data do requerimento/depósito no estrangeiro e depósito no Brasil.

Convém informar, porém, que o Brasil é livre para analisar e, de acordo com o caso, negar o pedido de concessão de patente ou registro.

Em relação a estes indivíduos, seguir-se-á os dispositivos previstos nos arts. 16 e 17 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰.

¹⁰ **Art. 16 da Lei de Propriedade Industrial.** Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§1º. A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§2º. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§4º. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no §2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§5º. No caso de pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§6º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§7º. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

- 2) *Princípio da assimilação* – qualquer indivíduo que seja natural de país detentor de acordo de reciprocidade com o Brasil poderá requerer, neste, concessão de registro ou patente.

Além disso, convém destacarmos que tanto as pessoas físicas como jurídicas poderão requerer o pedido de concessão de patente ou registro.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Afirmam os arts. 1º e 2º da Lei 5.648/1970:

Art. 1º da Lei 5.648/1970. Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

Art. 2º da Lei 5.648/1970. O INPI tem por 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.

O INPI, portanto, é autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que tem como função conceder privilégios e garantias àqueles que criem qualquer dos bens tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, além de, por óbvio, garantir a aplicação das normas nesta Lei estabelecidas, bem como os demais tratados cuja matéria seja a propriedade industrial.

Foro. Segundo decisão do STJ, o foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir (REsp 346.629/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2001, p. 355).

§8º. Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§2º. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

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

4. Das Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade

4.1. Conceitos e Requisitos

Patente. Segundo o Dicionário Jurídico Acquaviva, trata-se de *título que formaliza o privilégio de invenção. Chama-se, também, carta patente ou carta de privilégio.* Este elemento é concedido ao autor ou legitimado, dando-lhe privilégios temporários em relação ao invento ou modelo de utilidade.

São os requisitos para pedir a patente de determinada invenção ou modelo de utilidade:

Art. 8º da Lei de Propriedade Industrial. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º da Lei de Propriedade Industrial. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Invenção e modelo de utilidade. Segundo André Luiz, a invenção *trata-se de um ato original decorrente da atividade criativa do seu humano.*

O modelo de utilidade, também denominado *mini-invenção* ou *pequena invenção*, por sua vez, é todo *objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.* Trata-se, portanto, de *aprimoramento* de algo já inventado.

Portanto, é necessário que o modelo de utilidade incida em alguns requisitos, quais sejam:

- 1) Objeto de uso prático, ou parte deste;
- 2) Aplicação industrial;
- 3) Apresente nova forma ou disposição;
- 4) Envolve ato inventivo;
- 5) Resulte em melhoria funcional no uso; ou
- 6) Resulte em melhoria na fabricação de elemento já inventado.

Segundo a legislação, para que seja considerado, de fato, uma invenção ou modelo de utilidade, é necessário que atendam aos princípios da *novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.*

Princípio da novidade – segundo a legislação, novo é o objeto que não se encontra no estado da técnica. É o que afirma o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial:

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

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

§2º. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

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

Portanto, para que seja novo, a invenção e o modelo de utilidade não podem ter alcançado o conhecimento do público.

São alguns posicionamentos da doutrina, segundo cita André Luiz Santa Cruz Ramos:

- 1) Algo só pode ser considerado como “tornado acessível ao público”, deixando de ser novo, se a exposição for certa (quanto à ocorrência e à data), suficiente (um técnico no assunto tem que ser capaz de compreender o que foi exposto) e pública (disponível ou suscetível de ser conhecida por terceiros);
- 2) Não configura exposição a revelação do invento ou modelo de utilidade aos indivíduos que, por contrato, têm o dever de segredo em relação a este;
- 3) Estará configurado no estado da técnica o produto que for comercializado anteriormente a concessão da patente, caso seja possível descobrir o processo de fabricação por meio da obtenção do produto, aplicando a este engenharia reversa;
- 4) Não estará configurado no estado da técnica o invento ou modelo de utilidade que for exposto por seu inventor 12 meses antes de depositar o pedido de patente.

É o que afirma o art. 12 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 12 da Lei de Propriedade Industrial. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I – pelo inventor;

II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiro, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Princípio da atividade inventiva – Afirmam os arts. 13 e 14 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 13 da Lei de Propriedade Industrial. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14 da Lei de Propriedade Industrial. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Portanto, será atividade inventiva quando a sua criação não for claramente visualizada por técnico no assunto, ou seja, é necessário que parta de atividade criativa e exclusiva do inventor, não sendo possível que outras pessoas achem o objeto ou a sua utilização previsível.

Princípio da aplicação industrial – Afirma o art. 15 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 15 da Lei de Propriedade Industrial. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Será aplicável industrialmente o objeto que se mostre útil e factível, ou seja, que sua criação ou utilização gere algum proveito ou benefício para aqueles que o usem. Este critério é essencial.

Além destes, convém que citemos um quarto elemento o qual deve ser atingido pela invenção e pelo modelo de utilidade, qual seja, a *licitude*.

Afirma o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 18 da Lei de Propriedade Industrial. Não são patenteáveis:

I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

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

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Além disso, não são consideradas invenções ou modelos de utilidade:

Art. 10 da Lei de Propriedade Industrial. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II – concepções puramente abstratas;

III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V – programas de computador em si;

VI – apresentação de informações;

VII – regras de jogo;

VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Alguns destes elementos serão protegidos por direitos de autoria, disciplinados pela Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

4.2. Titularidade

Afirmam os arts. 6º e 7º da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 6º da Lei de Propriedade Industrial. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§4º. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º da Lei de Propriedade Industrial. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que

provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Portanto, são os indivíduos que, em regra, poderão requerer o pedido de patente e modelo de utilidade:

- 1) Autor(es) da invenção ou modelo de utilidade:
 - a. Se trabalharam em conjunto, qualquer um deles poderá requerer a patente para os dois, desde que nomeie e qualifique os demais inventores;
 - b. Se trabalharam separadamente, criando objeto idêntico, a patente será conferida àquele que realizar o depósito primeiro (*first-to-file*).
- 2) Herdeiros do autor;
- 3) Sucessores do autor;
- 4) Cessionário.
- 5) Aquele que a lei ou contrato de trabalho ou prestação determinar como titular.

Convém citarmos, porém, a titularidade no caso de invento produzido por empregado ou funcionário de empresário. São os dispositivos:

Art. 88 da Lei de Propriedade Industrial. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§1º. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 da Lei de Propriedade Industrial. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90 da Lei de Propriedade Industrial. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91 da Lei de Propriedade Industrial. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar

da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§4º. No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 da Lei de Propriedade Industrial. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 da Lei de Propriedade Industrial. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Portanto, nestes casos, são três as possíveis titularidades, quais sejam:

- 1) **Titularidade do empregador:**
 - a. Invenção ou modelo de utilidade decorrente de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou de serviços cuja natureza leve o empregado a criá-los;
 - b. Invenção ou modelo de utilidade cujo pedido de patente se dá em até um ano após a extinção do vínculo empregatício;
 - c. Neste caso, poderá a empresa, caso haja negociação com o interessado ou esteja disposto em norma da empresa, conceder ao empregado participação nos ganhos econômicos;
- 2) **Titularidade do empregado:**
 - a. Invenção ou modelo de utilidade desenvolvido de maneira desvinculada do contrato de trabalho e que não utilize recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador;
- 3) **Titularidade conjunta do empregador e empregado:**
 - a. Invenção ou modelo de utilidade fruto da contribuição do empregado, utilizando-se dos recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo disposição em contrário entre as partes;

- b. Neste caso, o empregador tem o direito exclusivo de licença e o empregado à justa remuneração;
- c. Sendo mais de um inventor, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre eles;
- d. O empregador, na falta de acordo com o empregado, deverá iniciar a exploração do objeto criado ou aperfeiçoado em um ano, sob pena de perder a exclusividade do pedido de patente para o empregado.

Estas regras também serão aplicadas no caso de: (1) estagiários, (2) trabalhadores autônomos, (3) empresas terceirizadas e (4) servidores da Administração Pública.

4.3. Do Procedimento

São as fases do procedimento:

- 1) Análise das condições do pedido:
 - a. Pedido;
 - b. Exame formal preliminar;
- 2) Processo e exame do pedido:
 - a. Sigilo;
 - b. Publicação;
 - c. Requerimento do exame;
 - d. Parecer.

Pedido. O pedido de concessão de patente deverá conter os elementos dispostos no art. 19 da Lei de Propriedade Industrial para que haja o seu depósito. São os elementos:

Art. 19 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I – requerimento;
- II – relatório descritivo;
- III – reivindicações;
- IV – desenhos, se for o caso;
- V – resumo; e
- VI – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Exame formal preliminar. Afirmam os arts. 20 e 21 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 20 da Lei de Propriedade Industrial. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante

recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Portanto, o exame formal preliminar nada mais é que uma avaliação acerca do atendimento aos requisitos anteriormente destacados.

São três as possíveis avaliações do INPI:

- 1) Atendidos os elementos, estará considerado depositado o pedido na data da apresentação;
- 2) Se identificáveis o objeto, o depositante e o inventor, porém o pedido apresentar omissão ou irregularidade em determinado elemento, poderá o INPI aceitá-lo, estabelecendo prazo de 30 dias para que sejam regularizadas as exigências não cumpridas pelo pedido. Caso sejam regularizadas, o pedido será normalmente considerado depositado na data do recibo;
- 3) Se não atendidos os elementos, não sendo possível a identificação do objeto, depositante e inventor, negará o pedido de depósito o INPI.

Para que haja, de fato, a aceitação do pedido de patente, deverá seguir as regras estipuladas nos arts. 22 a 29 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 22 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionados de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24 da Lei de Propriedade Industrial. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25 da Lei de Propriedade Industrial. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I – faça referência específica ao pedido original; e

II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27 da Lei de Propriedade Industrial. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28 da Lei de Propriedade Industrial. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§2º. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer feito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Sigilo. Afirma o art. 30 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 30 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (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. 75¹¹.

Publicação. Afirmam os dispositivos seguintes:

Art. 30 da Lei de Propriedade Industrial. (...)

§1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§2º. Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público do INPI.

[...]

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, o prazo durante o qual o pedido fica em sigilo é uma prerrogativa que a legislação oferece ao inventor, a fim de que ele possa organizar-se melhor no desenvolvimento de sua criação. Portanto, se ele entender que

¹¹ **Art. 75 da Lei de Propriedade Industrial.** O pedido de patente originário do Brasil cujo interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas em Lei.

§1º. O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§2º. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§3º. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionados à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

não precisa desse prazo, pode requerer a antecipação da publicação e acelerar o procedimento, como afirma o §1º, acima referido.

A publicação será feita na *Revista da Propriedade Industrial* (RPI), publicação oficial do INPI, devendo constar a identificação do pedido de patente. Além disso, é necessário que permaneça no INPI, para apreciação pública, cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos do pedido.

Desta forma, os demais empresários e inventores terão conhecimento do pedido, podendo demonstrar resistência em relação à concessão de exclusividade de determinado produto, por exemplo. Por este motivo, há inventores/empresários que exploram seus inventos sob *segredo de empresa*, não havendo pedido de patente.

Requerimento do exame. Afirmam os arts. 31 a 34 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 31 da Lei de Propriedade Industrial. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32 da Lei de Propriedade Industrial. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33 da Lei de Propriedade Industrial. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34 da Lei de Propriedade Industrial. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I – objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II – documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III – tradução simples do documento hábil referido no §2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no §5º do mesmo artigo.

Como podemos ver, convém que o depositante ou qualquer outro interessado, no prazo de 60 dias a 36 meses após a data da publicação do pedido, requiera o exame do pedido de patente.

Convém citarmos trecho de André Luiz:

Muitas pessoas, ao iniciarem o estudo do direito de propriedade industrial, se perguntam: por que a LPI exige que o inventor, após o depósito e a posterior publicação do pedido, requeira o seu exame? Não seria algo óbvio? Não seria uma exigência desnecessária? Pode parecer que sim, mas a prática mostrou que não. É que muitas vezes os pedidos de patente, após o depósito, perdem o objeto, provocando desinteresse dos próprios inventores. Isso ocorre porque a velocidade do desenvolvimento tecnológico e científico atingiu um grau tão espetacular que, não raro, uma invenção é superada por outra em curtíssimo espaço de tempo, tornando-se obsoleta. Por essa razão, criou-se a regra ora em comento, que fez com que o INPI somente passasse a examinar pedidos de patente de inventos que, mesmo após algum tempo da sua criação, continuassem sendo interessantes para o inventor. É por isso que o INPI espera que o inventor se manifeste e requeira formalmente o exame do pedido. Não o fazendo dentro do prazo estipulado, entende-se que não há mais interesse em levar adiante o procedimento de análise.

Não requerido o pedido de exame, este será arquivado, podendo o depositário ou qualquer interessado requerer seu desarquivamento em até 60 (dias) do término do prazo de requerimento de exame, devendo pagar retribuição específica.

Além disso, aceito o exame do pedido, deverá a empresa, no prazo de 60 dias, regularizar qualquer objeção feita pelo órgão examinador, sob pena de arquivamento do pedido.

Por fim, poderá o depositante ou qualquer interessado apresentar documentos ou informações para subsidiarem o exame, bem como efetuarem alterações que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Parecer. Afirmam os arts. 35 a 37 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 35 da Lei de Propriedade Industrial. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I – patenteabilidade do pedido;
- II – adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III – reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV – exigências técnicas.

Art. 36 da Lei de Propriedade Industrial. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37 da Lei de Propriedade Industrial. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

Serão três os possíveis pareceres do INPI:

- 1) Parecer proferindo a patenteabilidade do pedido;
- 2) Parecer proferindo a não patenteabilidade do pedido;
- 3) Exigência de enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formulação de determinadas exigências:
 - a. Neste caso, o depositante ou interessado deverá enquadrar o pedido nos moldes definidos pelo INPI num período de 90 dias.
 - b. Caso o faça, terá o pedido deferido;
 - c. Caso não o faça, terá o pedido indeferido.

Além dos pareceres de patenteabilidade, como visto, o INPI poderá fazer exigências específicas em relação ao pedido, como a adaptação do mesmo a determinada exigência, reformulação do pedido ou até mesmo exigências técnicas.

Convém informarmos que a decisão do INPI não caberá recurso ao próprio INPI, não havendo qualquer impedimento no que se refere a ações em face do Poder Judiciário (art. 212, §2º, da Lei de Propriedade Industrial).

Art. 212, §2º, da Lei de Propriedade Industrial. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Concessão da patente. Afirmam o arts. 38 e 39 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 38 da Lei de Propriedade Industrial. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§1º. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§2º. A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§3º. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39 da Lei de Propriedade Industrial. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no §4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Portanto, a concessão da patente, ou *carta-patente*, ocorrerá do deferimento do pedido de patente, posteriormente aos atos de exame do pedido, devendo aquele para o qual foi concedida a *carta-patente* realizar o pagamento de retribuição

específica no prazo de 60 dias, acrescidos de 30 dias, sob a pena de ocorrer o arquivamento do pedido.

Feito o pagamento, *reputa-se concedida a patente na data de publicação da decisão proferida pelo INPI.*

À título de curiosidade, é uma *carta-patente*:



Recebida a carta-patente, deverá o titular pagar retribuição anual a partir do terceiro ano da concessão, conforme expressam os arts. 84 a 86 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 84 da Lei de Propriedade Industrial. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento da retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§1º. O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§2º. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de

notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85 da Lei de Propriedade Industrial. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data

Art. 86 da Lei de Propriedade Industrial. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

4.4. Vigência e Proteção da Patente

Vigência da patente. Afirma o art. 40 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Portanto, são os prazos de vigência da *carta-patente*:

- 1) Invenção – 20 anos;
- 2) Modelo de utilidade – 10 anos.

Convém esclarecer, ainda, que o exame do pedido de patente poderá se dar de maneira demorada, fato este que poderia prejudicar o detentor do direito, visto que o direito de exclusividade inicia sua contagem da data do depósito. Por este motivo, estabeleceu o parágrafo único que os prazos mínimos de vigência da *carta-patente* são:

- 1) Invenção – 10 anos;
- 2) Modelo de utilidade – 7 anos.

Proteção. Afirmam os arts. 41 a 44 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 41 da Lei de Propriedade Industrial. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42 da Lei de Propriedade Industrial. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – o produto objeto da patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43 da Lei de Propriedade Industrial. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III – à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executadas por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa;

VII – aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

Art. 44 da Lei de Propriedade Industrial. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a da concessão da patente.

§1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

[...]

§3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Resumidamente, o indivíduo que obtiver a *carta-patente* terá o *direito de exploração econômica exclusiva* do invento ou modelo de utilidade. Poderá, inclusive, impedir que terceiro *produza, use, coloque à venda, venda ou importe* sem o seu consentimento ou com estas finalidades.

Convém informar que os terceiros de boa-fé que incidirem nestes elementos anteriormente ao depósito do pedido da patente poderão continuar a explorar o invento ou o modelo de utilidade sem ônus¹². Não poderá fazer isso, porém, o indivíduo que, de qualquer forma, tiver conhecimento do objeto da patente através das divulgações do INPI.

Por fim, como afirma o art. 43, não incidirão em exploração ilícita quando se tratar de terceiro não autorizado, desde que suas ações:

- 1) Sejam de caráter privado e não possuam finalidade comercial, não acarretando prejuízo ao detentor da patente;
- 2) Tenham objetivo meramente experimental, relacionados à estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- 3) Tenham fim de produzir medicamentos, sendo o terceiro habilitado para tanto; ou
- 4) Se o invento ou modelo de utilidade ter sido introduzido no mercado através do próprio inventor ou detentor da patente.

4.5. Nulidade da Patente

Afirmam os arts. 46 a 57 da Lei de Propriedade Industrial:

Seção I – Das Disposições Gerais

Art. 46 da Lei de Propriedade Industrial. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

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

Art. 48 da Lei de Propriedade Industrial. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

¹² **Art. 45 da Lei de Propriedade Industrial.** À pessoas de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava o seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores.

§1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) anos, contado da divulgação.

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

Seção II – Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50 da Lei de Propriedade Industrial. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51 da Lei de Propriedade Industrial. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52 da Lei de Propriedade Industrial. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53 da Lei de Propriedade Industrial. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54 da Lei de Propriedade Industrial. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55 da Lei de Propriedade Industrial. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Seção III – Da Ação de Nulidade

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

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

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

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

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

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

Primeiramente, convém informarmos que são duas as espécies de nulidade do pedido de patente, quais sejam:

- 1) **Nulidade total** – quando a irregularidade incide em todas as reivindicações do pedido;
- 2) **Nulidade parcial** – quando a irregularidade incide apenas em algumas reivindicações, sendo possível a conclusão do processo de patente com as reivindicações legais.

Esta nulidade gerará efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Havendo irregularidade em relação à legitimidade de quem tenha feito o pedido de patente, poderá o legitimado fazer **pedido de adjudicação**. Através deste pedido a titularidade do pedido de patente será transferida para o requerente.

A nulidade em decorrência de ofensa a outros preceitos legais poderá ser feita por qualquer interessado ao INPI no prazo de 6 meses ou a qualquer momento durante a vigência da patente ao Poder Judiciário, bem como o próprio INPI, de ofício, poderá abrir processo administrativo para gerar a nulidade da patente. Os casos estão elencados no art. 50.

Instaurado o processo de nulidade da patente, o titular desta terá 60 dias para apresentar sua defesa. Se não apresentada a defesa, o Presidente do INPI decidirá o caso.

4.6. Cessão da Patente

Afirmam os arts. 58 a 60 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 58 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59 da Lei de Propriedade Industrial. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60 da Lei de Propriedade Industrial. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Devido ao caráter de bem móvel da patente¹³, poderá o titular, a qualquer momento, seja em relação ao pedido ou a própria patente, cedê-la total ou parcialmente.

Havendo, de fato, a cessão, caberá ao INPI o registro deste evento.

4.7. Licenciamento da Patente

A licença e a concessão para que outros indivíduos possam produzir e comercializar o objeto da patente, sob a condição de pagarem determinada taxa ou parcela dos lucros ao titular da patente.

São as espécies de licenciamento:

- 1) Licenciamento voluntário:
 - a. Particular;
 - b. Oferta pública.
- 2) Licenciamento compulsório:
 - a. Sanção (abuso da patente);
 - b. Dependência;
 - c. Interesse público.

Licenciamento voluntário particular. Afirmam os arts. 61 a 63 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 61 da Lei de Propriedade Industrial. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62 da Lei de Propriedade Industrial. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63 da Lei de Propriedade Industrial. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

O titular da patente poderá licenciá-la a terceiros para que estes possam explorar o seu objeto. Neste caso, as próprias partes negociarão as cláusulas do contrato de licença e os *royalties* que deverão ser pagos em contraprestação pelo uso, devendo haver o registro deste documento junto ao INPI para que tenha efeitos *erga omnes*, perante terceiros.

¹³ **Art. 5º da Lei de Propriedade Industrial.** Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

Licenciamento voluntário por oferta pública. Afirmam os arts. 64 a 67 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 64 da Lei de Propriedade Industrial. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§1º. O INPI promoverá a publicação da oferta.

§2º. Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§3º. A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§4º. O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65 da Lei de Propriedade Industrial. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§1º. Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no §4º do art. 73.

§2º. A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66 da Lei de Propriedade Industrial. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67 da Lei de Propriedade Industrial. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Poderá, como destacado nos artigos acima expressos, haver a publicação e divulgação da licença por parte do INPI, à requerimento do titular da patente, vedados os pedidos de oferta referentes à patente que já possui licença de caráter exclusivo, sendo vedado, também, a averbação posterior de licença voluntária particular à patente. Neste caso, o INPI publicará a oferta pública de licença na *Revista da Propriedade Industrial (RPI)*.

Licença compulsória. A licença compulsória decorre de imposição por parte do INPI ou pela Lei, segundo disposição da Convenção da União de Paris.

Licença compulsória como sanção. Afirmam os arts. 68 e 69 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 68 da Lei de Propriedade Industrial. 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.

§1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I – 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 inviolabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§3º. No caso de licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitando ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso de importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§5º. A licença compulsória de que trata o §1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69 da Lei de Propriedade Industrial. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I – justificar o desuso por razões legítimas;

II – comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III – justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Terá a patente compulsoriamente licenciada por meio de sanção o indivíduo que a utilizar de forma abusiva ou que pratique abuso de poder econômico, ou seja, que infrinja os elementos que estabelecem a ordem econômica.

Afirmam os arts. 36, §3º, XIV e XIX e 38, IV, *a*, da Lei Antitruste (Lei 12.529/2011):

Art. 36, §3º, da Lei Antitruste. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no *caput* deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

[...]

XIV – açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

[...]

XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

[...]

Art. 38 da Lei Antitruste. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isoladas ou cumulativamente:

[...]

IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade industrial de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito.

Além destes casos, também serão alvo de licenciamento compulsório da patente:

- 1) Não exploração do objeto por falta de fabricação ou fabricação incompleta;
- 2) Falta de uso integral do processo patenteado;
- 3) Comercialização que não satisfaz às necessidades do mercado.

Por fim, convém informar que não basta apenas o requerimento para a concessão do licenciamento compulsório. Requerido por interessado, o autor deverá manifestar-se, visando a não concessão da licença.

A partir da defesa, o titular pode evitar a concessão da licença desde que:

- 1) Justifique o desuso por razões legítimas;
- 2) Comprove a realização de preparativos imprescindíveis;
- 3) Justifique a falta de fabricação ou comercialização por razão legal.

Licença compulsória de dependência. Afirma o art. 70 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 70 da Lei de Propriedade Industrial. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I – ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§1º. Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§3º. O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Portanto, caso a exploração de uma patente necessite obrigatoriamente da utilização de objeto de patente diversa, considerar-se-á aquela dependente.

Neste caso, caso o titular da patente anterior não realize acordo de exploração com o titular da patente dependente e ficar provado que esta demonstra substancial progresso técnico em relação à anterior, poderá o titular da patente dependente requerer o licenciamento compulsório da primeira.

Licença compulsória por interesse público. Afirma o art. 71 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 71 da Lei de Propriedade Industrial. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Portanto, nos casos de emergência nacional ou interesse público, caberá ao Presidente da República, por meio de Decreto Presidencial, tomar a decisão do licenciamento compulsório, de ofício.

À título de exemplo, é o teor do Decreto Presidencial 6.108/2007:

Art. 1º do Decreto 6.108/2007. Fica concedido, de ofício, licenciamento compulsório por interesse público das Patentes nº 1100250-6 e 9608839-7.

Trata-se do licenciamento do medicamento *Efavirenz*, utilizado no combate ao vírus HIV.

4.8. Extinção da Patente

São os casos, segundo dispõe o art. 78 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 78 da Lei de Propriedade Industrial. A patente extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III – pela caducidade;

IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87; e

V – pela inobservância do disposto no art. 217.

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

5. Do Registro de Desenho Industrial e Marca

Do registro. Diferentemente da invenção e do modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca não são patenteáveis, mas registráveis.

5.1. Do Desenho Industrial

5.1.1. Conceito e Requisitos

Conceito. Afirma o art. 95 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 95 da Lei de Propriedade Industrial. Considera-se 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.

Portanto, são os elementos do conceito de desenho industrial:

- 1) Forma plástica ornamental de um objeto;
- 2) Conjunto ornamental de linhas e cores;
- 3) Pode ser aplicado a um produto, resultando em visual novo e original;
- 4) Pode servir de tipo de fabricação industrial.

Desenho industrial ≠ Obras de arte. Não se confundem estes elementos:

Desenho industrial	Obra de arte
Protegido pelos direitos industriais	Protegida pelos direitos autorais
Possui função utilitária, apesar da função estética	Possui função meramente estética ou decorativa
Aplicável a um produto, devendo servir de tipo de fabricação industrial (aplicação industrial)	Extingue suas funções em si mesma

Desenho industrial ≠ Modelo de utilidade. Não se confundem estes elementos, igualmente:

Desenho industrial	Modelo de utilidade
Não se relaciona com a funcionalidade do produto no qual é aplicado	Dá ao objeto melhora funcional no uso ou na fabricação
Trata-se de criação estética	Trata-se de criação técnica

Requisitos. Afirmam os arts. 95 a 98 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 95 da Lei de Propriedade Industrial. Vide exposição anteriormente feita (supra).

Art. 96 da Lei de Propriedade Industrial. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no

exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no §3º deste artigo e no art. 99.

§2º. Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§3º. Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97 da Lei de Propriedade Industrial. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98 da Lei de Propriedade Industrial. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

São os requisitos para a caracterização do desenho industrial:

1) Princípio da novidade:

Como já vimos anteriormente, novo é o objeto que não está constituído no denominado *estado da técnica*. Está no estado da técnica, segundo a própria lei de propriedade industrial, o objeto *tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, por uso ou qualquer meio*.

Além disso, estará no estado da técnica objeto a partir da data do depósito. Portanto, não será possível o novo registro de produto que já fora registrado.

Por fim, não estará constituído no estado da técnica o objeto que tiver a sua divulgação ao público 180 dias anteriormente à data do depósito do pedido de registro.

2) Princípio da originalidade:

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, o objeto será original *quando dele resultar uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, ainda que seja decorrente da combinação de elementos conhecidos*.

3) Princípio da atividade criativa:

Além destes dois principais requisitos, é necessário que o desenho industrial seja fruto de atividade criativa do inventor, do ser humano, não tendo sido gerado por obviedades, mas por desenvolvimento criativo de quem o tenha criado.

4) **Princípio da aplicação industrial:**

É necessário que o desenho industrial possa ser produzido mediante atividade industrial, sendo suscetível à produção em escala.

Lembre-se, trata-se do requisito que diferencia o desenho industrial das obras de arte.

5) **Objeto lícito:**

Por fim, e por óbvio, convém que o desenho industrial em questão esteja de acordo com as normas do Direito Brasileiro, não constituindo objeto ilícito.

Não são desenhos industriais. Afirma o art. 100 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 100 da Lei de Propriedade Industrial. Não é registrável como desenho industrial:

I – o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Portanto, não será registrável o objeto que:

- 1) For contrário à moral e aos bons costumes;
- 2) Ofenda a honra ou imagem de determinada pessoa;
- 3) Vá contra a liberdade de:
 - a. Consciência;
 - b. Crença;
 - c. Culto religioso;
 - d. Ideia;
 - e. Quaisquer sentimentos dignos de respeito e veneração.
- 4) Tratem-se da forma comum do objeto em que sejam aplicadas; ou
- 5) Tratem-se da forma essencialmente determinada pela técnica ou função do objeto.

Titularidade. Afirma o art. 94 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 94 da Lei de Propriedade Industrial. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

Portanto, em relação à titularidade, aplicar-se-á, no que couber, as disposições referentes à invenção e ao modelo de utilidade – vide tópico 4.2. Titularidade, supra.

5.1.2. Do Procedimento

O procedimento do pedido de registro de desenho industrial se assemelha muito ao pedido de patente, sendo as etapas:

- 1) Pedido;
- 2) Exame formal preliminar;
- 3) Publicação;
- 4) Concessão do registro.

Pedido. Afirmam os arts. 101 e 104 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 101 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- I – requerimento;
- II – relatório descritivo, se for o caso;
- III – reivindicações, se for o caso;
- IV – desenhos ou fotografias;
- V – campo de aplicação do objeto; e
- VI – comprovante do pagamento de retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

[...]

Art. 104 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Exame formal preliminar. Afirmam os arts. 102, 103 e 106, §§3º e 4º, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 102 da Lei de Propriedade Industrial. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

[...]

Art. 106, §3º, da Lei de Propriedade Industrial. Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 106, §4º, da Lei de Propriedade Industrial. Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

O pedido de registro passará por exame formal preliminar, sendo aprovado se devidamente instruído. Convém destacar que é possível a admissão de pedidos de registro que apresente pequenas irregularidades. Neste caso, o autor do pedido deverá assinar recibo datado, comprometendo-se a corrigir os erros em 5 dias.

Durante o exame, será analisado o pedido à luz dos arts, 100, 101 e 104. Estando de acordo com estes dispositivos, partirá o pedido para a publicação. Caso, porém, não esteja de acordo com estes dispositivos, serão duas as opções:

- 1) **Desacordo em relação ao art. 100:** neste caso haverá o indeferimento do pedido de registro, não havendo recurso para o INPI;
- 2) **Desacordo em relação aos arts. 101 e 104:** neste caso, o INPI formulará as exigências necessárias para a regularização do pedido, devendo o titular executá-las em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

Publicação e concessão. Afirmam os arts. 106, *caput*, e 107 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 106 da Lei de Propriedade Industrial. 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.

[...]

Art. 107 da Lei de Propriedade Industrial. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor – observado o disposto no §4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Caso o pedido esteja de acordo com os arts. 100, 101 e 104, haverá a sua publicação e automática concessão do registro.

Sigilo. Afirmam os arts. 105 e 106, §1º, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 105 da Lei de Propriedade Industrial. Se solicitado o sigilo na forma do §1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

[...]

Art. 106, §1º, da Lei de Propriedade Industrial. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o

pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

Diferentemente do que ocorre nas patentes, o sigilo não é estabelecido automaticamente, mas a requerimento do titular do pedido da patente.

Havendo o requerimento do sigilo, este poderá se estender por, no máximo, 180 dias, sendo possível a sua retirada em até 90 dias contados da data do depósito.

5.1.3. Vigência e Proteção do Registro

Vigência do registro de desenho industrial. Afirma o art. 108 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 108 da Lei de Propriedade Industrial. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Como se pode constatar, o prazo de vigência do registro de desenho industrial é de 10 anos, sendo possível prorrogá-lo por três períodos sucessivos de 5 anos cada, ou seja, é possível que a vigência se estenda em 15 anos.

Para tanto, é necessário que o titular do registro faça o requerimento da prorrogação no último ano da vigência, podendo fazê-lo, ainda, nos 180 dias posteriores ao término da vigência, sendo necessário, neste caso, o pagamento de retribuição adicional.

Proteção conferida pelo registro. Afirmam os arts. 109 e 110 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 109 da Lei de Propriedade Industrial. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43¹⁴.

¹⁴ **Art. 42 da Lei de Propriedade Industrial.** A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. **§1º.** Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. **§2º.** Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43 da Lei de Propriedade Industrial. O disposto no artigo anterior não se aplica: I – aos atos praticados por terceiro não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem

Art. 110 da Lei de Propriedade Industrial. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do §3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

Portanto, em caráter principal, o registro confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro produza, use, coloque à venda, venda ou importe o objeto do registro ou o processo referente à confecção do objeto.

Não se aplicará este direito quando:

- 1) Terceiro não autorizado se utilizar do objeto do registro em caráter privado e sem fins comerciais, não acarretando prejuízo ao titular do registro;
- 2) Terceiro não autorizado se utilizar do objeto do registro com a finalidade experimental científica ou tecnológica;
- 3) Terceiro não autorizado se utilizar do objeto do registro devido à exposição feita pelo próprio titular do registro;
- 4) Terceiro se utiliza do objeto do registro com o consentimento do titular do mesmo.

Por fim, convém destacar que àqueles que se utilizavam do objeto do registro anteriormente ao seu depósito, salvo os que tendam adquirido conhecimento do mesmo através de divulgação que ocorra nos 180 dias anteriores à data do depósito, será concedida permissão para continuar a exploração do objeto sem que haja qualquer ônus.

Terceiros somente poderão se utilizar do objeto do registro se o mesmo for cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha relação com a exploração do objeto do registro, além de ser possível a alienação ou arrendamento do direito de uso da coisa.

prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; **II** – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; [...] **IV** – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

5.1.4. Da Nulidade do Registro

Afirmam os arts. 112 a 118 da Lei de Propriedade Industrial:

Seção I – Das Disposições Gerais

Art. 112 da Lei de Propriedade Industrial. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

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

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

Seção II – Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113 da Lei de Propriedade Industrial. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§1º. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§2º. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114 da Lei de Propriedade Industrial. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115 da Lei de Propriedade Industrial. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116 da Lei de Propriedade Industrial. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117 da Lei de Propriedade Industrial. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

Seção III – Da Ação de Nulidade

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

À princípio, serão nulos os registros que contrariem as Leis de Propriedade Industrial. Se nula, produzirá efeitos *ex tunc*, isto é, retroativos, desde a data do depósito.

Se a nulidade for em decorrência da não observância dos elementos de titularidade, poderá o titular legítimo requerer a adjudicação do pedido de registro ou do registro em si. Aprovado o pedido, haverá a transferência dos direitos sobre o pedido do registro ou do registro em si ao titular legitimado.

Se a nulidade for em decorrência da inobservância dos demais requisitos dispostos nos arts. 95 a 98, poderá qualquer interessado ou o próprio INPI, de ofício, requerer o reconhecimento da nulidade do pedido.

O pedido de nulidade deverá ser feito ao INPI em cinco anos a contar da concessão do registro ou a qualquer tempo, por meio de ação judicial.

Requerido o pedido de nulidade do registro, o titular será chamado para apresentar sua defesa em 60 dias. Não o fazendo, caberá ao Presidente do INPI decidir sobre a ação, encerrando o processo administrativo, ou seja, somente cabendo a provocação judicial após este.

5.1.5. Da Extinção do Registro

Afirma o art. 119 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 119 da Lei de Propriedade Industrial. O registro extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros.

III – pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217¹⁵.

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, *a diferença em relação às patentes é que, no caso do registro de desenho industrial, não há a sua extinção em razão da caducidade.*

5.1.6. Da Retribuição Quinquenal

Afirma o art. 120 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 120 da Lei de Propriedade Industrial. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§1º. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§2º. O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§3º. O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

Diferentemente do titular de patente, o titular de registro necessita pagar retribuição quinquenal, ou seja, paga retribuição a cada 5 anos, a contar da data do depósito.

Funcionará da seguinte forma: será pago a primeira retribuição no quinto ano a partir da data do depósito, somente sendo paga as demais retribuições caso o

¹⁵ **Art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.** A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurados devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

titular faça o requerimento da prorrogação do prazo de vigência do registro. Caso o faça, realizará o pagamento da retribuição quinquenal juntamente com este pedido.

Caso não pague no prazo estipulado, é possível que haja o pagamento nos seis meses subsequentes ao término do prazo. Neste caso, porém, será necessário o pagamento de uma retribuição adicional.

5.2. Da Marca

5.2.1. Conceito, Requisitos e Espécies

Conceito. Afirma o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 122 da Lei de Propriedade Industrial. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Objetivo. A marca tem como objetivo, portanto, diferenciar, identificar determinado produto ou serviço daqueles do mesmo gênero e mercado.

São alguns exemplos de marcas conhecidas:

- 1) Palha de aço → BOMBRIL e Assolan;
- 2) Hastes flexíveis → Cotonete;
- 3) Leite em pó → Leite Ninho;
- 4) Amido de milho → Maizena;
- 5) Leite Condensado → Leite Moça...

Tendo como objetivo diferenciar determinados produtos, convém que estabeleçamos os casos em que ocorrerá conflito entre a nomenclatura de marcas.

Por exemplo, não há conflito entre marcas de nome idêntico, porém que não cause coincidência em relação aos consumidores. Mais concretamente, não há o que se falar em conflito se existem duas marcas com o mesmo nome, uma indicando um produto de circulação exclusiva na região nordeste e outra de circulação exclusiva na região sudeste.

Se, porém, existem dois produtos cuja marca tenha a mesma nomenclatura, causando confusão em relação aos consumidores, há conflito, devendo haver a permanência da anteriormente registrada.

Marca ≠ Nome empresarial. Este é aquele sob o qual o empresário individual, empresa individual de responsabilidade Ltda – Eireli, as sociedades empresárias, as cooperativas exercer suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes. Portanto, trata-se de nomenclatura que identifica o empresário, não o produto, diferenciando-se da marca neste ponto.

Marca ≠ Nome fantasia. Este é o nome que identifica o título do estabelecimento, o nome que será divulgado e pelo qual será conhecido comumente o empresário. Novamente, não se trata de denominação ou identificação de produto, mas do empresário em si.

Marca ≠ Nome de domínio. Este é o endereço eletrônico dos sites, somente sendo possível o seu registro uma única vez. É o denominado *First Come, First Served*. A marca, diferentemente, apresenta prazo, findando-se ao final deste, em regra.

Requisitos: não são registráveis como marca. Afirma o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124 da Lei de Propriedade Industrial. Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II – letra, algarismos e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que introduza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade de produto ou serviço a que a marca se destina;

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV – nome civil ou assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Espécies. São três as espécies, seguindo definição do art. 123 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 123 da Lei de Propriedade Industrial. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Portanto, são as espécies de marca:

- 1) **Marca de produto ou serviço:** trata-se do conhecimento geral acerca de marca que a maioria das pessoas possui. Trata-se de sinais que são utilizados para identificar determinado produto ou serviço.

São exemplos de marcas de produtos e serviços:

- a. Nestlé;
- b. BOMBRIL;
- c. Assolan;
- d. BIC;
- e. Gillete;
- f. Band-Aid;
- g. Ninho;
- h. Nike;
- i. Kodak;
- j. Adidas;
- k. Mobil;
- l. Etc.

- 2) **Marca de certificação:** trata-se de marca que tem como objetivo atestar a qualidade de determinado produto ou serviço, conforme normas estabelecidas por institutos especializados de natureza governamental ou credenciados pelos órgãos oficiais competentes.

São exemplos de marca de certificação:

- a. Cafés do Brasil;
- b. INMETRO;
- c. ANAC;
- d. ABIC;
- e. ISO-9001;
- f. Selo de qualidade ALGAS/SENAI/SEBRAI;
- g. CE;
- h. FSC (certificação ambiental);
- i. Etc.

- 3) **Marca coletiva:** tem como objetivo indicar que determinado produto ou serviço é proveniente de determinado grupo. Indicam, por exemplo, que os indivíduos que utilizam tal marca são membros de determinada associação, sendo os produtos atestados por esta.

São exemplos de marca coletiva:

- a. COCAMAR (Cooperativa Agroindustrial);
- b. UNIMED;
- c. ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual);
- d. Vinhos do Brasil;
- e. SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil);
- f. Etc.

Ainda em relação às espécies, as marcas são divididas em relação à forma de apresentação. São quatro as formas:

- 1) **Marcas nominativas:** são as marcas apresentadas através de letras e/ou números;
- 2) **Marcas figurativas:** são as marcas apresentadas através de desenhos ou figuras;
- 3) **Marcas mistas:** são as marcas apresentadas através de letras e/ou números e desenhos ou figuras, ao mesmo tempo;
- 4) **Marcas tridimensionais:** são as marcas apresentadas através de elementos tridimensionais, palpáveis. Um grande exemplo desta forma de apresentação é o formato da garrafa da Coca-Cola ou o formato de determinadas barras de chocolate.

5.2.2. Legitimidade

Afirma o art. 128 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 128 da Lei de Propriedade Industrial. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§2º. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

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

§4º. A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes neste Título.

Portanto, são legitimados para requerer o registro de marca, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Para tanto, é necessário que o registro da marca solicitado por pessoa jurídica seja referente à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, ou seja, no pedido de registro, convém que demonstre atuar em tal atividade.

Em relação ao registro de marca coletiva, somente poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade.

Em relação ao registro de marca de certificação, é necessário que o requerente demonstre não possuir interesse comercial ou industrial em relação ao objeto que pretende analisar.

5.2.3. Do Procedimento

São as etapas do procedimento de registro de marca:

- 1) Depósito;
- 2) Exame formal preliminar;
- 3) Concessão.

Depósito. Afirmando os arts. 155 e 157 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 155 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I – requerimento;

II – etiquetas, quando for o caso; e

III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

[...]

Art. 157 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Portanto, são os elementos exigidos para o depósito do pedido de registro de marca de produto ou serviço:

- 1) Requerimento;
- 2) Etiquetas, quando for o caso;
- 3) Comprovante do pagamento da retribuição;
- 4) Estar em língua portuguesa, sob pena de não consideração.

Se não atender plenamente aos requisitos acima estipulados, porém apresentar informações sobre o depositante, sinal marcário e classe, poderá ser aceito pelo INPI, mediante recibo datado, devendo este estabelecer as exigências

necessárias para a regularização do pedido. O depositante deverá corrigi-los em 5 dias, sob pena da inexistência do pedido.

Em relação ao pedido de registro de marca coletiva e de certificação, convém que se observe os elementos dispostos nos arts. 147 a 150 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 147 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de registro da marca de certificação conterà:

- I – as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- II – as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149 da Lei de Propriedade Industrial. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150 da Lei de Propriedade Industrial. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Portanto, em relação ao registro de marca coletiva ou de certificado, são as exigências constantes do depósito:

- 1) Regulamento de utilização;
- 2) Características do produto ou serviço objeto de certificação;
- 3) Medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Havendo a autorização do regulamento de utilização, já é possível que se explore a marca, não sendo necessário a licença.

Por fim, convém visualizarmos o disposto no art. 129, §§1º e 2º, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. [...] §1º. Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§2º. O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Portanto, na data do depósito, havendo a utilização da marca em questão, idêntica ou semelhante, há pelo menos 6 meses por pessoa de boa-fé, considerará o INPI o direito de uso ao primeiro indivíduo, o denominado *direito de precedência ao registro*.

Além disso, convém que se verifique os dispositivos referentes à prioridade:

Art. 127 da Lei de Propriedade Industrial. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§1º. A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§2º. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda de prioridade.

§4º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

O pedido já depositado no estrangeiro, em país que mantenha acordo com o Brasil, não será invalidado por fatos ocorridos nesses prazos. Portanto, deve-se apresentar um documento provando o depósito no estrangeiro. Se aprovado, passará ao exame formal preliminar.

Exame formal preliminar. Afirmam os arts. 156, 158 e 159 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 156 da Lei de Propriedade Industrial. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

[...]

Art. 158 da Lei de Propriedade Industrial. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§1º. O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§2º. Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159 da Lei de Propriedade Industrial. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Primeiramente, se o depósito for aceito, o pedido será publicado, dando a oportunidade para que terceiros contestem possíveis vícios neste pedido.

Se a contestação for no sentido de já existir outra marca idêntica ou semelhante registrada no País ou no estrangeiro, será incumbência do autor da contestação provar tal disposição em 60 dias após a apresentação desta.

Se não houver qualquer manifestação durante o período de publicação, inicia-se, de fato, o exame formal preliminar. Neste período o INPI poderá formular exigências ao depositante, devendo este respondê-las em 60 dias.

São dois os resultados do exame formal preliminar:

- 1) Aprovação para o prosseguimento do procedimento:
 - a. Não havendo nenhuma exigência;
 - b. Respondidas as exigências.
- 2) Recusa do pedido de registro:
 - a. Não reposta às exigências;
 - b. Não conformidade com os requisitos;
 - c. Apresentação de vício em relação à legitimidade.

Concessão. Afirmam os arts. 160 a 164 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 160 da Lei de Propriedade Industrial. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Art. 161 da Lei de Propriedade Industrial. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162 da Lei de Propriedade Industrial. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163 da Lei de Propriedade Industrial. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164 da Lei de Propriedade Industrial. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e

domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

Concluído o exame de maneira positiva e realizado o pagamento da retribuição correspondente, deferir-se-á o pedido de registro da marca, considerando sua vigência da data da publicação.

São duas as retribuições que deverão ser pagas:

- 1) Retribuição referente ao deferimento e concessão do registro – esta retribuição deverá ser paga em 60 dias ou em até 30 dias após o término do primeiro período, devendo haver, neste caso, retribuição adicional/específica;
- 2) Retribuição referente ao primeiro período de vigência do registro – em relação ao pagamento desta retribuição, veremos a seguir.

Para concluir, em resumo, afirma o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

5.2.4. Proteção e Vigência

Proteção. Afirmando os arts. 130 a 132 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 130 da Lei de Propriedade Industrial. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I – ceder seu registro ou pedido de registro;
- II – licenciar seu uso;
- III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131 da Lei de Propriedade Industrial. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132 da Lei de Propriedade Industrial. O titular da marca não poderá:

I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Além da exclusividade de exploração econômica da marca em todo o território nacional através de *papeis, imagens, propagandas e documentos relativos à atividade do titular*, como bem informam os arts. 129 e 131, acima referidos, poderá o titular do registro cedê-la, licenciá-la ou zelar pela sua integridade material ou reputação.

Não caberá ao titular, porém:

- 1) Impedir a utilização de outras marcas (comerciais ou de distribuidoras) juntamente com a marca própria;
- 2) Impedir a utilização da marca por parte dos fabricantes, indicando a destinação do produto;
- 3) Impedir a livre circulação de produto designado com a marca, tendo sido posto no mercado interno pelo próprio titular ou terceiro com o seu consentimento;
- 4) Impedir que a marca seja citada em obra científica ou literária, discurso ou qualquer outra publicação.

A proteção da marca, segundo a doutrina, é protegida pelo *princípio da especialidade ou especificidade*. Segundo André Luiz Santa Cruz e Ramos, *essa proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao(s) ramo(s) de atividade em que o seu titular atua*.

É o que informamos anteriormente: a identidade de marcas poderá prevalecer caso não resulte em confusão em relação aos consumidores. Tratando-se de ramos distintos e, logo, não causando qualquer tipo de confusão, poderão os produtos permanecerem sob a mesma marca.

Aquil, convém citarmos dois elementos, quais sejam:

- 1) Marcas de alto renome;
- 2) Marcas notoriamente conhecida.

Sobre elas, afirmam os arts. 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial, respectivamente:

Art. 125 da Lei de Propriedade Industrial. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126 da Lei de Propriedade Industrial. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividades nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial¹⁶, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

¹⁶ **Art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.** Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja “*ex-officio*”, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de um outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

§1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Em relação às marcas de alto renome, é possível que se note uma exceção ao *princípio da especialidade ou especificidade*. Caberá ao INPI, segundo a jurisprudência, decidir acerca do alto renome das marcas.

Não se pode confundir, porém, estes dois elementos. A primeira delas confere à marca registrada no Brasil exclusividade em relação a todos os ramos de atividade no País. A segunda, porém, confere à marca exclusividade ainda que não esteja previamente depositada ou registrada no Brasil, cabendo ao INPI indeferir os pedidos de registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, este tipo de marca.

Vigência. Afirma 133 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 133 da Lei de Propriedade Industrial. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§3º. A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Portanto, o registro de marca terá vigência de 10 anos, podendo o titular prorrogá-la quantas vezes lhe convir pelo mesmo período (10 anos).

Em relação à retribuição anteriormente comentada quanto à vigência do registro, deverá ser paga no último ano de vigência, podendo ser pago, também, nos 6 meses posteriores ao término do período comum, devendo haver pagamento, neste caso, de retribuição específica/adicional.

Não será concedida a prorrogação a indivíduo que não se enquadre nas normas de legitimidade para o requerimento de registro.

5.2.5. Cessão, Anotações e Licenciamento

Cessão e anotações. Afirmam os arts. 134 a 136 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 134 da Lei de Propriedade Industrial. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 da Lei de Propriedade Industrial. A cessão deverá compreender todos os requisitos ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Art. 136 da Lei de Propriedade Industrial. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137 da Lei de Propriedade Industrial. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138 da Lei de Propriedade Industrial. Cabe recurso da decisão que:

I – indeferir anotação de cessão;

II – cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

Em relação a cessão, o titular do registro de marca tem o direito de ceder o pedido de registro ou o registro em si, uma vez que o cessionário atenda aos requisitos legais. Além disso, havendo mais de um registro ou pedidos de registro, deverão constar todos, iguais ou semelhantes, em nome do cedente, sob pena de ser os registros cancelados ou arquivados os pedidos.

Em relação às anotações, cabe ao INPI fazê-las, registrando a cessão e registrando a qualidade do cessionário, qualquer limitação ou ônus que recais sobre o pedido ou registro e alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular, somente produzindo efeitos após a sua publicação.

Licenciamento. Afirmam os arts. 139 e 141 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 139 da Lei de Propriedade Industrial. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para

uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especializações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140 da Lei de Propriedade Industrial. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141 da Lei de Propriedade Industrial. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

Poderá o titular do registro da marca licenciá-la sem que perca os poderes sobre ela. Poderá, inclusive, conferir ao licenciado poderes para defendê-la.

Para que gere efeitos, é necessário que seja averbada junto ao INPI e devidamente publicada.

5.2.6. Da Extinção

Afirmam os arts. 142 a 146 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 142 da Lei de Propriedade Industrial. O registro da marca extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 da Lei de Propriedade Industrial. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (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.

§1º. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§2º. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144 da Lei de Propriedade Industrial. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145 da Lei de Propriedade Industrial. Não se conhecerá do requerimento a caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146 da Lei de Propriedade Industrial. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

São as hipóteses de extinção do registro de marca de produto ou serviço:

- 1) Expiração do prazo de vigência sem a devida prorrogação;
- 2) Renúncia em relação aos produtos ou serviços relacionados à marca;
- 3) Caducidade:
 - a. Não exploração da marca no Brasil;
 - b. Interrupção do uso da marca depois de 5 anos da concessão;
 - c. Neste caso é dever do titular provar a exploração da marca junto aos produtos ou serviços citados no registro ou justificar acerca da sua interrupção para que não haja caducidade.
- 4) Se domiciliado no exterior, não possuir procurador domiciliado no Brasil.

Em relação à marca coletiva ou de certificado, afirmam os arts. 151 a 154 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 151 da Lei de Propriedade Industrial. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I – a entidade deixar de existir; ou

II – a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152 da Lei de Propriedade Industrial. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153 da Lei de Propriedade Industrial. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154 da Lei de Propriedade Industrial. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

Portanto, são as hipóteses de extinção do registro de marca coletiva ou de certificado:

- 1) Inexistência da entidade;
- 2) Utilização diversa da marca em relação ao regulamento;
- 3) Se não utilizada em sentido coletivo, ou seja, por mais de uma pessoa autorizada.

O pedido de nulidade deve respeitar os dispositivos estabelecidos no contrato social ou estatuto da própria entidade ou no regulamento de utilização.

5.2.7. Da Nulidade

Afirmam os arts. 165 a 175 da Lei de Propriedade Industrial:

Seção I – Disposições Gerais

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

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

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

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

Seção II – Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168 da Lei de Propriedade Industrial. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169 da Lei de Propriedade Industrial. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170 da Lei de Propriedade Industrial. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171 da Lei de Propriedade Industrial. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172 da Lei de Propriedade Industrial. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Seção III – Da Ação da Nulidade

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

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

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

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

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

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

O motivo da nulidade do registro é a discordância em relação à Lei de Propriedade Industrial. A nulidade poderá ser total ou parcial, gerando efeitos a partir da data do depósito, ou seja, apresentando efeito *ex tunc*, isto é, retroativo.

Convém informar que titular de marca registrada semelhante ou idêntica em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá requerer a adjudicação, ou seja, a transferência de direitos sobre marca idêntica ou semelhante registrada no Brasil.

Afirma o art. 6º *septies* (1) desta Convenção:

Art. 6º *septies* (1) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

O pedido de nulidade poderá ser requerido por qualquer interessado ou concedido pelo INPI, de ofício, por meio de declaração administrativa quando tiver sido concedida o registro tiver sido concedido com infringência do disposto na Lei.

Será concedido ao titular do registro o direito de defesa. Não o exercendo, deverá o Presidente do INPI decidir sobre o caso, encerrando a etapa administrativa.

O processo administrativo de nulidade continua ainda que o registro tenha sido extinto, devido ao seu caráter *ex tunc*, ou seja, o processo administrativo tem o objetivo de encerrar todos os efeitos produzidos desde a data do depósito.