

Revista da  
**Propriedade  
Industrial**

Nº 2603  
24 de Novembro de 2020

**Comunicados**  
Seção I



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Presidente

**Jair Bolsonaro**

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

Ministro da Economia

**Paulo Roberto Nunes Guedes**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

---

**De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Economia, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.**

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Economy, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D'après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-ci est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contrats de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d'ordinateur comme droit d'auteur.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Economía, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragungsverträge von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veröffentlicht.

---

## LISTA FINAL DE APROVADOS

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, apresenta o resultado final de avaliação para a vaga de assistente de pesquisa (Art. 6º, inciso I do PDPI) na área consultivo em matéria administrativa.

### Área: Consultivo em matéria administrativa

Candidato	Nota primeira fase	Nota prova oral	Nota final
<b>Luiz Nunes Filho</b>	<b>72</b>	<b>93,6</b>	<b>165,6</b>
<b>Daniel Pires Lacerda</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>136</b>
<b>Luis Eduardo Gonçalves Garcia</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>125</b>
<b>Vinicius Serra</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>123</b>
<b>Camila Moura Lacerda</b>	<b>57</b>	<b>61,5</b>	<b>118,5</b>
<b>José Claudio Fidelis de Moura Neto</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>111</b>
<b>Rebeca Bárbara Guimarães Melo</b>	<b>58</b>	<b>50,8</b>	<b>108,8</b>

Alertamos os candidatos para o disposto nos subitens 5.9, 8.3 e 8.4 do Edital:

5.9. Todos os comprovantes referentes à experiência profissional e de pesquisa informados pelo candidato no currículo Lattes deverão enviados para a Procuradoria, caso selecionado para a vaga concorrida, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada e o candidato ser desclassificado da seleção.

8.3 Cumpridos os requisitos e prazos inerentes em cada um dos editais publicados pelo INPI, não há vedação para a candidatura em mais de um processo seletivo por ventura em curso, desde as avaliações orais sejam marcadas para datas distintas. 8.3.1. Caso o candidato se sagre vencedor da vaga em mais de um edital, deverá optar por uma vaga abrindo mão da outra vaga.

8.4. Caso o candidato sagrado vencedor não apresente os documentos, conforme previsto no item 5.9, ocasionando a sua desclassificação, será convocado o próximo candidato melhor colocado na seleção.

Nesse sentido, solicitamos aos candidatos que enviem a documentação mencionada no item 5.9 para o e-mail [bolsistas@inpi.gov.br](mailto:bolsistas@inpi.gov.br) no prazo consignado, contado a partir da data de publicação deste comunicado no site do INPI, que se dará no dia 24 de novembro de 2020.

Resta consignar que cabe aos candidatos aprovados em mais de uma seleção optar pela vaga de preferência permitindo a convocação do candidato subsequente.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020.

**COMITÊ PFE**

PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020.

## LISTA FINAL DE APROVADOS

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, apresenta o resultado final de avaliação para a vaga de assistente de pesquisa (Art. 6º, inciso I do PDPI) na área consultivo em propriedade industrial.

### Área: Consultivo em Propriedade Industrial

Candidato	Nota primeira fase	Nota prova oral	Nota final
Daniela Soares Couto Saldanha	83	94,2	177,2
Elaine Ribeiro Bueno de Mendonça	73	92,5	165,5
Patrícia Barbosa Ramos	66	90,55	156,55
Clarice Fernandes Santos	83	52,4	135,4
Luiz Nunes Filho	87	38	125

Alertamos os candidatos para o disposto nos subitens 5.9, 8.3 e 8.4 do Edital:

5.9. Todos os comprovantes referentes à experiência profissional e de pesquisa informados pelo candidato no currículo Lattes deverão enviados para a Procuradoria, caso selecionado para a vaga concorrida, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada e o candidato ser desclassificado da seleção.

8.3 Cumpridos os requisitos e prazos inerentes em cada um dos editais publicados pelo INPI, não há vedação para a candidatura em mais de um processo seletivo por ventura em curso, desde as avaliações orais sejam marcadas para datas distintas. 8.3.1. Caso o candidato se sagre vencedor da vaga em mais de um edital, deverá optar por uma vaga abrindo mão da outra vaga.

8.4. Caso o candidato sagrado vencedor não apresente os documentos, conforme previsto no item 5.9, ocasionando a sua desclassificação, será convocado o próximo candidato melhor colocado na seleção.

Nesse sentido, solicitamos aos candidatos que enviem a documentação mencionada no item 5.9 para o e-mail [bolsistas@inpi.gov.br](mailto:bolsistas@inpi.gov.br) no prazo consignado, contado a partir da data de publicação deste comunicado no site do INPI, que se dará no dia 24 de novembro de 2020.

Resta consignar que cabe aos candidatos aprovados em mais de uma seleção optar pela vaga de preferência permitindo a convocação do candidato subsequente.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020.

**COMITÊ PFE**

PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020.

## LISTA FINAL DE APROVADOS

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, apresenta o resultado final de avaliação para a vaga de assistente de pesquisa (Art. 6º, inciso I do PDPI) na área contencioso em PI

### Área: Contencioso em PI

Candidato	Nota primeira fase	Nota prova oral	Nota final
<b>Luiz Nunes Filho</b>	<b>87</b>	<b>94,5</b>	<b>181,5</b>
<b>Patricia Barbosa Ramos</b>	<b>71</b>	<b>96</b>	<b>167</b>
<b>Clarice Fernandes Santos</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>157</b>
<b>Daniela Soares Couto Saldanha</b>	<b>83</b>	<b>73,5</b>	<b>156,5</b>
<b>Elaine Ribeiro Bueno de Mendonça</b>	<b>78</b>	<b>76,5</b>	<b>154,5</b>

Alertamos os candidatos para o disposto nos subitens 5.9, 8.3 e 8.4 do Edital:

5.9. Todos os comprovantes referentes à experiência profissional e de pesquisa informados pelo candidato no currículo Lattes deverão enviados para a Procuradoria, caso selecionado para a vaga concorrida, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada e o candidato ser desclassificado da seleção.

8.3 Cumpridos os requisitos e prazos inerentes em cada um dos editais publicados pelo INPI, não há vedação para a candidatura em mais de um processo seletivo por ventura em curso, desde as avaliações orais sejam marcadas para datas distintas. 8.3.1. Caso o candidato se sagre vencedor da vaga em mais de um edital, deverá optar por uma vaga abrindo mão da outra vaga.

8.4. Caso o candidato sagrado vencedor não apresente os documentos, conforme previsto no item 5.9, ocasionando a sua desclassificação, será convocado o próximo candidato melhor colocado na seleção.

Nesse sentido, solicitamos aos candidatos que enviem a documentação mencionada no item 5.9 para o e-mail [bolsistas@inpi.gov.br](mailto:bolsistas@inpi.gov.br) no prazo consignado, contado a partir da data de publicação deste comunicado no site do INPI, que se dará no dia 24 de novembro de 2020.

Resta consignar que cabe aos candidatos aprovados em mais de uma seleção optar pela vaga de preferência permitindo a convocação do candidato subsequente.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020.

**COMITÊ PFE**

PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020.

## **Questões e gabaritos da avaliação prova oral PFE – consultivo em matéria administrativa**

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, vem dar publicidades às questões e gabaritos constantes da fase oral da avaliação para vaga de assistente de pesquisa na PFE – área - consultivo em matéria administrativa.

- **Em matéria de licitações, explique a denominada “emergência fabricada” e seus possíveis desdobramentos jurídicos (concurso MPPR)**

Resposta: A questão proposta situa-se no contexto da hipótese legal de dispensa de licitação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, referente a casos de contratações em situação de emergência. Por “emergência fabricada” entende-se a situação em que a Administração, dolosa ou culposamente, deixa de tomar tempestivamente as providências necessárias à realização da licitação previsível. Atinge-se o termo final de um contrato sem que a licitação necessária à nova contratação tenha sido realizada. Nessas hipóteses, sem se desconhecer entendimento no sentido da impossibilidade da dispensa emergencial, que, se realizada, seria considerada ilegal, com nulidade do contrato firmado, tem-se posicionamento sólido no sentido de que, em casos tais, deve ser verificado se a urgência efetivamente existe e se a contratação direta é a melhor possível frente às circunstâncias concretas. Em caso afirmativo, para que não haja agravamento do ônus suportado pela comunidade afetada, a contratação com dispensa de licitação poderá ser realizada. Todavia, simultaneamente, deverá ser desencadeada a indispensável licitação. Tudo sem prejuízo da exemplar responsabilização do agente público que tenha se omitido no desencadeamento tempestivo da licitação, inclusive com dever de indenizar o prejuízo sofrido se comprovado que com a licitação formal e comum a Administração teria obtido melhor resultado.

- Uma autarquia federal pretende comprar um bem de determinada marca. Nesse sentido, solicita manifestação da Procuradoria sobre a possibilidade jurídica de se especificar marca. Como procurador federal qual seria a sua orientação?

Resposta: A Lei 8666/93 veda a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade de marcas, características e especificações exclusivas (art 7º, § 5º), por tal conduta violar diversos primados da licitação, dentre os quais a isonomia e o caráter competitivo do certame. Todavia, admite-se a especificação de marcas nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda, quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração da contratada.

- Um contrato administrativo de limpeza findou dia 09/10/2020, sem que a Administração tenha providenciado tempestivamente a prorrogação do contrato ou promovido o certame licitatório para nova contratação. Em vista da essencialidade do serviço, o gestor do contrato, preocupado em manter a administração pública funcionando, e não causar prejuízos ao atendimento da população solicitou que a empresa continuasse prestando serviço, mesmo sem cobertura contratual, até que a administração realize nova licitação. O setor de liquidação da autarquia, ciente do término contratual, se recusou a promover a liquidação de despesa das faturas do

mês de novembro em diante. No caso cabe algum pagamento à empresa? Cabe alguma medida administrativa em face dos gestores do contrato?

Resposta: No caso em tela cabe pagamento pela administração pelos serviços prestados pela empresa, mesmo sem cobertura contratual, pela rubrica de pagamento indenizatório, sob pena de configuração de locupletamento indevido pelo poder público. Quanto aos agentes públicos que deram causa ao pagamento indenizatório pela inércia de promover a prorrogação contratual ou nova contratação, é cabível apuração de responsabilidade.

- Uma autarquia federal pretende contratar um serviço comum no valor estimado global é de 5 milhões. O administrador por entender que presença física dos licitantes inibe o conluio entre eles opta por contratar o serviço por licitação presencial, mediante modalidade licitatória de concorrência. Está correta a modalidade escolhida? Justifique.

Resposta: Não. Na administração pública federal o pregão é modalidade licitatória mandamental para quaisquer contratações de serviços comuns, independente do valor global da licitação.

O Decreto 10.024/2019 regulamenta o pregão eletrônico para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

A nova norma torna obrigatória a adoção do pregão eletrônico pelos órgãos da administração pública federal direta, autárquica, fundacional e de fundos especiais. Pela lei anterior, a utilização era preferencial, mas não obrigatória.

O decreto dispõe ainda sobre a utilização obrigatória do Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet) para a realização das licitações na modalidade pregão.

São apresentadas as hipóteses em que não se permite a utilização do pregão eletrônico: i) para a contratação de obras; ii) para locações imobiliárias e alienações; e para a contratação a aquisição de bens e serviços especiais, inclusive os serviços especiais de engenharia.

Assim, não estando nas vedações do Decreto, deve o administrador utilizar o pregão eletrônico.

- A empresa contratada pela autarquia federal, mediante pregão eletrônico para a prestação de apoio administrativo, essencial para a manutenção dos serviços prestados pela autarquia, na vigência do contrato, avisa a Administração que a partir daquela data, abandonou o contrato, encerrando a prestação de serviço, em vista de dificuldades financeiras de desconhecimento anterior da fiscalização do contrato. O gestor ao tomar conhecimento do abandono repentino do contrato solicita orientação jurídica da Procuradoria para esclarecer quais medidas são viáveis juridicamente para o restabelecimento, mais célere possível, do serviço essencial que fora paralisado. Se fosse o procurador federal qual seria a sua orientação? Quais opções legais podem ser vislumbradas para sanear o problema?

Resposta: Contratação emergencial ou remanescente de licitação, se houver.

A Lei de Licitações contemplou a hipótese da contratação direta emergencial que, nos

moldes do seu art. 24, inc. IV, prevê ser dispensável a licitação

“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e **somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos**, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. (Grifamos.)

Do que se extrai da regra, a contratação direta emergencial deve ser utilizada para serviços e/ou fornecimentos que tenham em vista atender a demanda que não pode aguardar o trâmite usual de processo de contratação ordinário.

**Disso decorrem dois aspectos:** 1. só podem ser contratadas emergencialmente as parcelas do objeto de fato urgentes; 2. esse cenário deve ter seu deslinde em no máximo 180 dias, entendido assim como um prazo razoável pelo legislador.

Outra hipótese seria o remanescente. O art. 24, inc. XI, da Lei nº 8.666/1993 dispensa a licitação *na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e **aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.*** (Grifamos.)

Entende-se por “remanescente de obra, serviço ou fornecimento” a parcela de obrigações que faltou ser executada em decorrência da extinção antecipada do contrato, fruto de rescisão.

A finalidade dessa hipótese de dispensa é viabilizar o aproveitamento da licitação já realizada, de modo que o atendimento da necessidade da Administração possa ocorrer sem a realização de uma nova licitação.

- Dada empresa contratada não adimpliu integralmente com as obrigações contratuais, tendo praticado conduta prevista contratualmente como passível de multa moratória e indenizatória. Verificando a ocorrência do descumprimento contratual, imediatamente, o fiscal do contrato solicitou ao gestor o desconto dos pagamentos devidos de parcelas adimplidas no valor correspondente à multa prevista em contrato, entregando à empresa apenas o valor remanescente. Esse procedimento adotado pela Administração está de acordo com a ordem jurídica vigente? Discorra.

Resposta: Uma das principais cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos consiste na prerrogativa de aplicar sanções aos fornecedores, ou seja, de exercer o poder disciplinar perante o particular contratado.

A disciplina legal do exercício de tal prerrogativa encontra-se, precipuamente, na Lei nº 8.666/93, bem como na Lei nº 10.520/2002. Contudo, os referidos diplomas legais foram bastante sucintos e genéricos ao disporem sobre o *rito apuratório* necessário à aplicação das sanções administrativas. Basicamente, conforme se depreende do § 2º, do art. 86 c/c *caput*, do art. 87 e §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.666/93, impôs-se a necessidade de instauração do devido processo administrativo, garantindo-se prévia defesa e acesso a recursos



administrativos, em respeito ao *princípio do devido processo legal*, previsto pelo art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Assim, não a administração reter valores a título de multa antes de concluído o devido processo legal para a sua aplicação, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

Uma vez findado o processo e aplicado a multa, a Administração, em face da ausência de recolhimento voluntário da multa aplicada, poderá satisfazer seu crédito nas formas previstas nos §2º e 3º do artigo 86 da Lei 8.666/93:

- Descontado da garantia contratual;
  - Sendo o valor superior ao prestado em garantia, será descontado de valores eventualmente devidos pela administração à contratada,e
  - Cobrado judicialmente mediante execução fiscal.
- 
- O que são cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos? Qual a garantia ofertada ao contratado quando da utilização de cláusula exorbitante de alteração unilateral pela Administração?

Resposta: Uma das características dos contratos administrativos são as chamadas cláusulas exorbitantes, ou seja, a existência de cláusulas que não existem no Direito Civil, ou melhor dizendo, nos Direitos que regulam a relação entre particulares.

Uma das cláusula exorbitantes é justamente a possibilidade de alteração do contrato administrativo por parte da administração (e não do particular), desde que preservados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais, nos termos do art. 58 da Lei 8.666/93 e do entendimento do próprio STJ, conforme julgamento do Resp 200.300.511.489, rel. Luiz Fux, STJ.

- Pedro Luís, servidor público federal, verificou no ambiente de trabalho ilegalidade de ato administrativo e decidiu revogá-lo para não prejudicar administrados que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação desse ato. Nesta situação, a conduta de Pedro Luís está de acordo com a Lei 9784/99?

Resposta: A conduta está errada porque no caso ele deveria ter anulado e não apenas revogado o ato, em face da existência de uma ilegalidade (artigo 53 da Lei 9784/99).

- O ato de delegação retira do delegante o poder de exercer as atribuições conferidas?

Resposta: A delegação e a avocação são exceções à regra de irrenunciabilidade da competência. As principais regras destes institutos são trazidas pela Lei 9784/99, em seus artigos 11 a 17.

A delegação se trata exatamente da possibilidade de um órgão administrativo e agente administrativo passar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Nada obstante isso, tratando-se a delegação de ato discricionário, poderá ser revogada a qualquer tempo por quem delegou a competência (art. 14, §2º da Lei 9784/99).

A autoridade delegante continua competente juntamente com o delegado para a prática de tal ato.

- Qual o prazo máximo do contrato emergencial? Quais são os requisitos mínimos para a caracterização da emergência?

Resposta: De acordo com a Lei 8666/93, artigo 24, IV é dispensável a licitação *nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.*

Assim, o prazo máximo do contrato é de 180 dias. Devendo estar presentes os requisitos de imprevisibilidade da situação, a inadiabilidade da operação a ser contratada, a iminência e gravidade do risco e suficiência do objeto para afastar o risco.

- Em quais hipóteses a minuta de contrato pode ser dispensada e quais requisitos para a dispensa?

Resposta: No tocante à formalização da relação jurídica a ser firmada entre a Administração e o particular, tem-se que o art. 62 da Lei nº 8.666/1993 autoriza a dispensa do termo de contrato e faculta a sua substituição por instrumentos outros, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, quando se tratar de ajustes cujo valor seja de até R\$ 176.000,00 (cento e sessenta e seus mil reais) ou, independentemente do valor, caso se trate de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Vale frisar, no entanto, que o mesmo dispositivo, em seu § 2º, determina que o instrumento substitutivo, quando adotado, deverá conter as cláusulas elencadas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993, naquilo que couber, de forma que consigne as condições essenciais que regerão a execução do ajuste, como, por exemplo, a descrição precisa do objeto, as obrigações e responsabilidades das partes, a vinculação ao edital e à proposta ofertada, os prazos de execução, forma e prazo de pagamento, sanções, etc.

Sobre o assunto, inclusive, tem-se a orientação proferida pelo TCU no Acórdão nº 1179/2006 - Primeira Câmara (item 9.5.10), no sentido de que *“ao utilizar nota de empenho de despesa como instrumento hábil de contratação, nos moldes permitidos pelo art. 62 da Lei nº 8.666/93, indique explicitamente, no anexo denominado de ‘cláusulas necessárias’, o número da nota de empenho associado à contratação”*.

- Suponhamos que o Diretor de Administração de uma Autarquia Federal autorizou uma contratação no valor de R\$ 10 milhões para manter o funcionamento e um serviço público essencial. No entanto, uma portaria do Ministério ao qual esta Autarquia é vinculada estabelece que o agente competente para conceder esta autorização é o Secretário Executivo do próprio Ministério. De acordo com a Lei nº 9.784/99, este ato deve ser anulado ou pode ser convalidado? Explique.

Resposta: Lei nº 9.784/99, arts. 53 a 55.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

**Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.**

- Em contrato decorrente de adesão à ata da Administração federal, de quem é a competência para aplicar sanções?

No âmbito da Administração federal, nas relações decorrentes do Sistema de Registro de Preços, a competência para aplicação de sanções será do órgão ou da entidade que sofrer o prejuízo decorrente do inadimplemento que motivar a penalização. Vejamos!

De acordo com o art. 5º, inc. X, do Decreto nº 7.892/2013:

*Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:*

[...]

*X – aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. (Grifamos.)*

Por outro lado, verificado o descumprimento de obrigações firmadas na ata quanto a órgão participante ou no curso das próprias contratações, caberá a este a competência de instaurar o processo administrativo sancionatório e aplicar as devidas penalidades, conforme dispõe o [§ 1º do art. 6º do Decreto nº 7.892/2013](#).

Adota-se a mesma lógica quando o descumprimento envolve obrigações decorrentes de contratos firmados por meio de adesão a atas de registro de preços. Nesse caso, a competência para instaurar o processo administrativo sancionatório e aplicar sanções recai sobre o órgão não participante, tal como define o [§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013](#).

- A prorrogação excepcional da vigência contratual prevista no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93 pode ocorrer de forma fracionada?

De acordo com o § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, “em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses”.

Conforme estabelece o inc. II do art. 57, admite-se a prorrogação do prazo de vigência dos contratos de prestação de serviços contínuos visando à obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração.

Os dois preceitos citados tratam de situações distintas e independentes, razão pela qual não se confundem. O único ponto de aproximação reside no fato de tratarem de uma mesma espécie de contrato: de prestação de serviços contínuos.

A aplicabilidade do § 4º requer a caracterização de situação excepcional, não bastando a simples aferição de vantagem econômica para a Administração, elemento próprio da hipótese contida no inc. II do art. 57. É preciso que reste demonstrada a ocorrência de um fato imprevisível que torne inviável a celebração de nova contratação via licitação, fazendo com que a prorrogação seja a melhor alternativa para evitar a solução de continuidade das atividades contratadas.

Essa condicionante foi confirmada pela 2ª Câmara do TCU, no Acórdão nº 429/10, ao determinar ao órgão jurisdicionado que *utilize a faculdade prevista no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 somente em caráter excepcional ou imprevisível, para atender fato estranho à vontade das partes, abstendo-se de realizá-la apenas com a justificativa de preços mais vantajosos à Administração.*

Atente-se, contudo, que a Lei nº 8.666/93 não traz disciplina alguma sobre a aplicação fracionada da prorrogação excepcional ou se haveria apenas a possibilidade de operar uma única e excepcional prorrogação direto por até doze meses.

Imagine-se, por exemplo, que prestes a alcançar o 60º mês de vigência contratual, a Administração instaure o devido procedimento licitatório, mas que seja determinada sua suspensão por liminar concedida em ação judicial. Nesse caso, uma alternativa para evitar a paralisação da atividade seria promover a prorrogação excepcional do atual contrato, com base no art. 57, § 4º.

Sob esse enfoque, não sendo vedada pela Lei a prorrogação da vigência contratual prevista no § 4º do art. 57 de forma fracionada (seis meses + seis meses), entendemos ser possível adotar essa solução, desde que a cada prorrogação reste demonstrado o preenchimento dos pressupostos para a aplicação da faculdade em exame e a soma dos períodos não ultrapasse, a princípio, doze meses. Fixar entendimento contrário determinaria engessamento desnecessário do gestor público, sem que exista razão a justificar essa limitação de sua atuação.

- Determinada pessoa jurídica, prestadora de serviços de limpeza em diversos órgãos públicos da União, foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública pelo ministro de estado competente, com fundamento no art. 88 da Lei nº 8.666/1993, após o trâmite de regular processo administrativo, no qual lhe foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista os diversos descumprimentos contratuais impetrados no bojo contrato firmado com uma autarquia X. Em razão de tal decisão, o INPI, que também detinha contrato com a sobredita prestadora de serviço de limpeza consultou a procuradoria federal

questionando os seguintes pontos:

- A declaração de inidoneidade do ministro de estado depende de decisão judicial para surtir efeitos?
- Em face dessa situação com base na Lei n 8.666/1993 a declaração de inidoneidade para contratar com a administração deve ter como consequência a rescisão do contrato, de forma imediata, por todos os entes e órgãos públicos que mantém avença contratual com a empresa?

Em relação ao primeiro ponto da indagação, a Lei 8.666/1993, em seu art. 87, § 2.º, prevê expressamente a competência exclusiva dos Ministros, no âmbito federal, para aplicação da declaração de inidoneidade, a partir da ocorrência dos fatos previstos na norma. Assim não é necessária ação judicial para conferir os efeitos da decisão administrativa tendo em vista que tal decisão tem atributo de auto-executoriedade.

Em relação à obrigação de rescisão do contrato por parte do INPI, cabe tecer alguns pontos. A Lei 8.666/1993 estabelece como cláusula obrigatória dos contratos administrativos a obrigação de o contratado manter, durante toda a execução de seus contratos, todas as condições iniciais de habilitação. Desse modo, quando da declaração de inidoneidade, a empresa prestadora dos serviços deixa de cumprir as condições iniciais de habilitação. Assim plenamente possível, e mesmo recomendável, a rescisão dos demais contratos firmados pela empresa, a partir da eficácia da decisão que declarou sua inidoneidade.

No entanto, para o STJ, a declaração de inidoneidade só produz efeitos para o futuro, sem interferir nos contratos já existentes e em andamento. Com isso, afirma-se que o efeito da sanção inibe a empresa de licitar ou contratar com a Administração Pública, sem, contudo, acarretar, automaticamente, a rescisão de contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente e em curso de execução, notadamente os celebrados perante outros órgãos administrativos não vinculados à autoridade impetrada ou integrantes de outros entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios).

Evidentemente, a ausência do efeito rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade que têm as entidades da Administração Pública de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para rescindir os contratos nos casos autorizados, observadas as formalidades estabelecidas nos arts. 77 a 80 da Lei de Licitações.

Por todo o exposto, conclui-se que a declaração de inidoneidade para contratar com a administração independe de decisão judicial, segundo o art. 88 da Lei de Licitações, e que se faculta à União a rescisão dos contratos vigentes, os quais, entretanto, não serão automaticamente rompidos, competindo à entidade contratante decidir se partirá para a rescisão, instaurando-se, para tanto, a devida apuração administrativa, à vista de, na visão do STJ, a declaração não atingir automaticamente os contratos em curso.

## Questões e gabaritos da avaliação prova oral PFE – consultivo em PI

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, vem dar publicidades às questões e gabaritos constantes da fase oral da avaliação para vaga de assistente de pesquisa na PFE – área - consultivo em PI

- **Discorra sobre os três princípios mais importantes em termos de marcas e as suas exceções legais:**

### 2.4 Princípios legais

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas:

- Territorialidade
- Especialidade
- Sistema atributivo

#### 2.4.1 Territorialidade

O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: *“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 (...)”*.

A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

#### Marca notoriamente conhecida

Apresenta-se como exceção ao Princípio da Territorialidade a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art.126 da LPI).A aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

#### 2.4.2 Especialidade

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à

atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

### **Marca de alto renome**

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI: "*À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*".

Ao contrário do que se observa no caso das marcas notoriamente conhecidas, ou seja, a não obrigatoriedade de registro prévio no Brasil para a observância do disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.

Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução INPI/PR nº 107/2013, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.

### **2.4.3 Sistema atributivo**

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.

#### **Usuário anterior**

Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

"Art. 129. (...)

§ 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".

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Fonte: Manual de Marcas do INPI

## **2- O que significa dualidade de marcas e o que este instituto visa impedir?**

De acordo com o **inciso XX do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: "*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*".

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para

o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

Também não será permitida a dualidade de marcas idênticas de um mesmo conjunto de cotitulares para o mesmo produto ou serviço, sendo aplicado o disposto no inciso XX do art. 124 da LPI.

Não havendo igualdade entre o conjunto de requerentes do pedido em exame e o conjunto de cotitulares da marca idêntica anteriormente registrada, o pedido em exame será indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, conforme orientações do item **5.11.3 Marca de terceiro registrada**, subtítulo **Marca alheia registrada**.

Fonte: Manual de Marcas do INPI

**3- A empresa ENSEADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. deposita pedido de registro de marca “ENSEADA CARD” para assinalar serviços financeiros bancários e de cartão de crédito, mas o Banco Enseada S.A. apresenta oposição ao procedimento administrativo de exame do pedido. A oponente alega que o pedido de registro reproduz o seu nome empresarial e que foi constituída em data anterior a da depositante (ENSEADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA). Como o candidato solucionaria a questão?**

#### **5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento**

Estabelece o **inciso V do art. 124 da LPI**, que não é registrável como marca: *“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”*.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Conforme estabelecido no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da



constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

As alegações apresentadas com base no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de oponentes detiver o direito sobre o nome empresarial em questão. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação detiver o direito sobre o nome empresarial em questão.

#### **Empresas com o mesmo nome empresarial**

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da oponente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Fonte: Manual de Marcas

#### **4. Discorra sobre os graus de distintividade de uma marca, apresentando exemplos.**

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

##### **Não distintivos**

Enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Também são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

##### **Calçados EX: De couro**

##### **Sugestivos/evocativos**

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro. Ex: **Multishoes**

##### **Arbitrários**

É considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar. Ex: **Dakota**

#### **Fantásticos**

São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo. EX: **Osklen**

**Fonte: Manual de Marcas**

**5. O pedido de registro Bolsa Família foi requerido para assinalar serviços de supermercado. O pedido foi indeferido pelo examinador de marcas e mantido o indeferimento em grau de recurso. Justifique a decisão administrativa.**

#### **5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso**

Dispõe o **inciso X do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: *“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”*.

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso **não** ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

#### **Sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência**

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

#### **Programas de governo**

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos produtos e serviços assinalados.

## **LUZ PARA TODOS**

Elementos elétricos básicos e para iluminação

**Irregistrável**, exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/2003, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.

**Fonte: Manual de Marcas**

**6- O que é o desenho industrial e sob quais formas este instituto pode ser apresentado? Explique.**

### **2.1 Definição**

Desenho industrial, tal como definido no art. 95 da LPI, é 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.

### **2.3 Formas de apresentação**

Quanto à sua forma de apresentação, os desenhos industriais podem ser classificados como:

#### **Bidimensionais**

O desenho industrial bidimensional é essencialmente formado por duas dimensões (altura e largura). Trata-se de conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado à superfície de um produto tridimensional, seja como es-tampa, padrão de superfície ou representação gráfica em geral. O padrão ornamental de linhas e cores pode ser apresentado aplicado no produto definido no título do pedido ou, alternativamente, em uma vista planificada.

#### **Tridimensionais**

O desenho industrial tridimensional é a forma plástica ornamental de um objeto que possui três dimensões: altura, largura e profundidade, como, por exemplo: móveis, calçados, joias, veículos e embalagens.

**7- Quais são os requisitos exigidos para a obtenção do registro de um desenho industrial, de acordo com o manual do INPI:**

### **2.4 Requisitos legais**

A partir do exposto no art. 95 da LPI, os requisitos exigidos para a obtenção do registro para

a forma plástica de um objeto ou para o conjunto de linhas e cores aplicado a um produto são:

- Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.

- Novidade: requisito de caráter objetivo e comparativo; qualidade do novo, refere-se ao não conhecido antes do momento do depósito.

- Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo.

- Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto.

- Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais.

**Fonte: Manual de Desenhos Industriais**

## **8- Explique o que significa estado da técnica nos termos do artigo 96 da LPI.**

### **2.4.1 Novidade**

O requisito da novidade é estabelecido no art. 96 da LPI:

Art. 96. 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 da LPI.

§ 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 subsequente.

§ 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.

Para ser considerado novo, o desenho industrial não deve ter sido tornado público antes da data de depósito. No entanto, caso a divulgação tenha ocorrido nos 180 dias que precedem o depósito (ou a prioridade unionista, se houver), e contanto que observadas as hipóteses dos incisos I a III do art. 12, não haverá prejuízo da novidade.

Art. 12. 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 do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiros, 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.

Isso significa que, a contar da data da primeira divulgação do desenho industrial, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, incluindo a internet, o requerente goza de um prazo de 180 dias para efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI.

Se este prazo não for rigorosamente observado, a divulgação anterior poderá servir de fundamento para que o registro seja declarado nulo por ausência de novidade.

**Fonte: Manual de Desenhos Industriais**

## **9. Explique o requisito da originalidade nos termos do artigo 97 da LPI:**

### **2.4.2 Originalidade**

O requisito da originalidade é descrito no art. 97 da LPI:

Art. 97. 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.

O requisito da originalidade estabelece que o desenho industrial deverá ter uma configuração visual distintiva. Em outras palavras, deve possuir características que tornem sua aparência singular frente a objetos anteriores.

Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial em relação a outros objetos anteriores. É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma.

O resultado visual original poderá ser alcançado combinando-se elementos conhecidos, nos termos do parágrafo único do art. 97 da LPI, desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros. Esse resultado original se refere à combinação de objetos no estado da técnica compondo outro objeto, não necessariamente de mesmo mercado, mas com forma plástica ornamental suficientemente diferente e original quanto à dos encontrados no estado da técnica, conforme o exemplo da ilustração a seguir.

**Fonte: Manual de Desenhos Industriais**

## **10. O que pode ser apontado como elemento diferenciador entre um desenho industrial e obras puramente artísticas?**

### **2.4.3 Tipo de fabricação industrial**

Para que o desenho industrial possa servir de tipo de fabricação industrial, suas formas devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, deve ser possível reproduzi-las em escala e

com uniformidade, sem desvios de configuração.

Além disso, é essencial que a criação, para ser registrada como desenho industrial, não tenha sido concebida unicamente como forma de expressão do autor, já que obras de caráter puramente artístico não são registráveis como desenho industrial, de acordo com o art. 98 da LPI.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

**Fonte: Manual de Desenhos Industriais**

## **11. Diferencie patente de invenção e de modelo de utilidade. Dê exemplos.**

### **2.1.1 - PATENTE DE INVENÇÃO**

Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.). As Patentes de Invenção conferem proteção às criações de caráter técnico, visando um efeito técnico peculiar.

### **2.1.2- PATENTE DE MODELO DE UTILIDADES**

Criação referente a um 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. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.

É possível ter também criações de forma ou disposição enquadradas como Invenção, se houver um novo efeito técnico funcional do objeto. A diferenciação entre Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade é de suma importância para quem deseja proteger sua criação.

Para determinar a definição da natureza correta, é necessário avaliar se há um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade - ou um novo feito técnico-funcional – caso de proteção como Patente de Invenção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) da sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica<sup>6</sup>, de modo a requerer devidamente a proteção.

Exemplos:

#### **Estado da Técnica Patente de Invenção**

Navalha                      Barbeador elétrico

Telefone                     Telefone sem fio

#### **Estado da Técnica Patente de Modelo de Utilidade**

Alicate de ponta        Alicate de ponta e corte com cabo anatômico

Jarra de água sem tampa   Jarra de água com tampa acoplada

**Fonte: Manual para o depositante de patentes**

## **12. Explique quais são os requisitos de patenteabilidade para as patentes de invenção e de modelo de utilidade.**

## **2.2 – REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE**

Uma Invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Art. 8º da LPI).

Um Modelo de Utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e envolve um ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (Art. 9º da LPI).

Para a melhor compreensão dos requisitos de patenteabilidade, é necessária a definição do que vem a ser o "Estado da Técnica".

### **2.2.1 - ESTADO DA TÉCNICA**

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 (Art. 11, § 1º da LPI), ressalvado o disposto nos Arts. 12 (Período de Graça), 16 (Prioridade Unionista) e 17 (Prioridade Interna) e excluído o que é mantido em Segredo de fábrica.

### **2.2.2 - NOVIDADE**

A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). Ou seja, é necessário que não tenham sido revelados ao público, de qualquer forma, escrita ou falada, por qualquer meio de comunicação, por uso, apresentação em feiras e, até mesmo, comercializado em qualquer parte do mundo.

### **2.2.3 - ATIVIDADE INVENTIVA E ATO INVENTIVO**

As Invenções e os Modelos de Utilidade são considerados patenteáveis quando atendem também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art. 13 e Art. 14 da LPI). Uma Invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (Art. 13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma Invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a Invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto.

O Modelo de Utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (Art. 14 da LPI). Nos Modelos de Utilidade dotados de ato inventivo são aceitas combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

### **2.2.4 - APLICAÇÃO INDUSTRIAL**

Uma Invenção e um Modelo de Utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria (Art. 15 da LPI), aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

**Fonte: Manual para o depositante de patentes**

**13. O que não pode ser objeto de patente de acordo com o ordenamento jurídico pátrio? Explique.**

#### **2.4 - MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA**

Refere-se à matéria enquadrada no Art. 18 da LPI, incisos I a III, a saber: o que for contrária à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública; matérias relativas à transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos (vide Parágrafo único deste artigo), que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no Art. 8º da LPI, e que não sejam mera descoberta.

Além disso, de acordo com o Art. 10 da LPI várias matérias não são consideradas nem invenção nem modelo de utilidade (deve-se analisar atentamente todo os incisos de I a IX do Art. 10). Como exemplo, podemos citar: planos comerciais, planos de assistência médica, de seguros, esquemas de descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros e filmes, assim, como apresentação de informações, tais como cartazes ou etiquetas com o retrato do dono. Tampouco se pode conceder patentes para ideias abstratas, para técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, e para 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.

**Fonte: Fonte: Manual para o depositante de patentes**

LPI.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

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

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

V - programas de computador em si;

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.

LPI

Art. 18. 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 transformação 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.

#### **14. Explique o que significa unidade do pedido de patente.**

##### **2.3.2- UNIDADE DO PEDIDO**

O pedido de Patente de Invenção deverá se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (Art. 22 da LPI). 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 desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (Art. 23 da LPI). O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do usuário, até o final do exame, desde que faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original (Art. 26 da LPI). Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso, e estarão sujeitos a pagamento das retribuições correspondentes (Art. 27 e Art. 28 da LPI, respectivamente).

**Fonte: Manual para o depositante de patentes.**

#### **15. O que se entende por indicações geográficas?**

É o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, de produção ou de fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Ascensão preleciona que “a indicação geográfica seria caracterizada pela reputação, uma qualidade determinada ou outra característica do produto poderem ser atribuídas à origem geográfica” (2009, p. 107). Dos artigos 176, 177 e 178 da LPI, infere-se a classificação de indicação geográfica em duas espécies: a indicação de procedência e a de denominação de origem. Assim definem os artigos:

*Art. 177 Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.*

Alguns exemplos de indicações de procedência registradas no INPI, quer na categoria de indicações de procedência, quer na de denominações de origem: Vinhos do Vale dos

Vinhedos/RS, Capim Dourado de Tocantins, Queijo Minas Artesanal do Serro e Carne do Pampa Gaúcho.

**Fonte: Reflexões para o Magistrado, págs. 29-30.**

## **Questões e gabaritos da avaliação prova oral PFE – contencioso em PI**

O Comitê julgador, instituído pela PORTARIA INPI/DIRAD Nº 099, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, do Edital nº 3/2020 - Chamada Pública de Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas na PFE/INPI, constante do processo INPI nº 52402.006111/2020-52, vem dar publicidades às questões e gabaritos constantes da fase oral da avaliação para vaga de assistente de pesquisa na PFE – área - contencioso em PI.

**1 – Suponhamos que um particular aciona a Justiça para pedir a declaração da nulidade de uma patente de invenção. Neste caso, o INPI intervém no feito? A que título? E qual seria o Foro competente para o julgamento?**

R. O caput do art. 57 da LPI estabelece que o INPI intervirá no feito, quando não for o autor da ação. Observa-se que a lei não inclui o INPI no pólo passivo nas ações de nulidade, quando a autarquia não figura como autor. Cabe observar, também, que o prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 dias (artigo 57, § 1º, da LPI).

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 52)

**2 – Suponhamos que um particular obteve o registro (a concessão) de uma patente de invenção que havia sido requerida originalmente por um terceiro. Nesse caso, qual é alternativa que o ordenamento jurídico confere a quem teve o direito lesado?**

R. A ação de adjudicação é cabível nos casos de um registro que foi originalmente requerido por outra pessoa que não o verdadeiro autor ou por um legítimo herdeiro, sucessor ou cessionário.

Assim, a lei faculta ao autor a adjudicação, ou seja, a determinação, por meios judiciais, da transferência da titularidade da concessão.

Os artigos 49 e 166 da LPI permitem, como alternativa à ação de nulidade, a adjudicação de registro de marca ou de patente que tenham sido indevidamente concedidos a outrem.

Para o caso de patente, se prevê, no artigo 49, que, “no caso de inobservância no art. 6º (patente obtida em contrariedade à lei), o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial a adjudicação da patente.” Disposições similares constam para desenhos industriais (art. 112, § 2º) e para marcas (art. 166).

As previsões outorgam ao titular de uma marca, desenho industrial ou patente, ilegalmente registrado ou concedido por terceiro, além da simples anulação deste (desta concessão) registro legítimo (legítima), a possibilidade de adjudicação direta, requerendo que o Poder Judiciário determine a seu favor a transferência forçada.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 55)

**3 – Em uma ação de nulidade de patente de invenção, o pedido principal é condição suficiente para obter a suspensão da sua utilização indevida? O requerente deve requerer outro pedido em Juízo?**

R. Em uma ação de nulidade em que se obtêm uma liminar para suspensão da concessão, ou mesmo na sentença que confirme eventual liminar, essa suspensão, por si só, não impõe uma obrigação de abstenção do direito do réu a patente questionada. Sendo assim, quando há pretensão também de inibição de uso, é necessário cumular a ação de nulidade com uma inibitória.

Nesses casos, se quer, além de retirar o registro, obter uma ordem, a ser passível de confirmação no comando do final da sentença, para que o demandado abstenha-se de usar a patente em discussão.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 56)

**4 – Quais são os direitos conferidos pelo registro de uma marca ao seu titular? Discorra sobre um deles.**

R. Embora a propriedade sobre as marcas possua algumas peculiaridades em relação à propriedade tradicional, ela também se baseia no conceito de exclusividade e seus respectivos corolários. O titular do bem intangível possui, pois, a prerrogativa de usar, gozar e dispor do signo, bem como impedir que terceiros dele se apropriem. Vejamos, pois, cada um desses elementos.

**4.14.1 Direito de exclusão**

O direito de exclusão representa o cerne do registro de marca. Sem ele, o sistema de proteção às marcas perderia seu principal alicerce e não teria condições de sequer existir. Por isso, ao se examinar questões marcárias, deve-se ter em mente que o registro é um instrumento excludente, legitimamente oponível perante terceiros, conforme qualquer outra forma de propriedade.

Com base no registro de marca, portanto, o titular passa a ter prerrogativa de compelir terceiros a cessarem o uso de signos idênticos ou semelhantes em meio às suas atividades.

**4.14.2 Direito de propriedade**

O direito de exclusão examinado anteriormente decorre do direito de propriedade regulado pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial.

Como se vê, ao obter o registro de marca, o titular adquire o direito de uso exclusivo do signo em território nacional.

Esse escopo de proteção em todo o território nacional é importante, pois é ele que confere ao titular uma adequada segurança jurídica para investir na sua marca e, depois, expandir-se

para outros estados da Federação sem se deparar com empresas que já utilizam marcas idênticas ou semelhantes. Logo, adquirir o direito de uso exclusivo em todo o território nacional é um dos principais motivos que leva uma empresa a registrar sua marca perante o INPI, já que ela passa a ser protegida em todo o país, independentemente de ela ser conhecida ou não em determinadas regiões.

O titular da marca também pode licenciar o seu uso para terceiros, bem como exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços (art. 139 da LPI). A prerrogativa do licenciamento, aliás, é importante faceta do direito conferido pela marca, pois permite ao titular efetivamente maximizar o potencial econômico do signo.

Por fim, o titular pode perfeitamente dispor da marca, transferindo o respectivo registro ou pedido de registro para terceiros a título oneroso ou gratuito. A transferência, contudo deve compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Esse cuidado do legislador foi tomado para evitar que duas entidades distintas possuam direitos exclusivos sobre marcas idênticas ou semelhantes no mesmo segmento ou em segmentos afins, o que é razoável, pois isso pode levar o consumidor a erro e confusão em relação à origem dos respectivos produtos e serviços.

Depreende-se do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial o entendimento segundo o qual a arguição do direito de precedência somente é cabível na fase administrativa anterior à concessão do registro, notadamente no momento de oposição ao pedido de registro (art. 158). Não se admite, portanto, o reconhecimento do direito de precedência em sede de processo administrativo de nulidade (art. 168) e ação de nulidade (art. 173).

#### 4.14.3 Direito a obter indenização

O registro de marca também confere ao titular o direito de obter indenização pelo uso indevido do signo por terceiros. Isso abrange danos emergentes e lucros cessantes, conforme deixam claro os artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Questão interessante no plano indenizatório diz respeito à suposta comprovação dos danos. Com efeito, para fazer jus à indenização, deve o titular necessariamente comprovar que a infração lhe causou prejuízos? As mais abalizadas doutrina e jurisprudência entendem que a resposta é negativa.

Isso se explica porque, na seara dos direitos imateriais, a indenização é devida a partir do momento que o infrator invade o espaço jurídico do titular do direito. Assim, uma vez confirmada a violação da marca, não pode o Poder Judiciário eximir o infrator do dever de pagar a respectiva indenização pela infração cometida.

Em relação à comprovação dos danos, veja-se o que diz Cerqueira, reconhecidamente o maior doutrinador brasileiro sobre a matéria:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos

casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do artigo 159 do CC, não sendo, pois necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1059), que se apurarem na execução (1982, p. 1.130-1.131).

Mesmo porque não existe infração que não gere danos ao titular da marca, conforme se depreende da seguinte lição a respeito do tema:

Insistindo nas fontes disponibilizadas pela Lei de Propriedade Industrial para o fim aqui colimado, a redação do artigo 210 estabelece critérios abrangentes para a fixação da indenização por lucros cessantes, tornando claro que, de qualquer forma, a fabricação e a comercialização de produtos contrafeitos causa prejuízo. Demonstra tal dispositivo, implicitamente, que não há casos em que a contrafação não gere danos. Percebe-se pela análise dos dispositivos acima citados, que a preocupação do legislador se focou única e exclusivamente nos critérios para a fixação da indenização, e não nos requisitos para o cabimento ou não da indenização. A mens legis deve ser enfatizada (GOYANES, 1982, p. 62).

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento e já consignou diversas vezes que o simples uso indevido de marca registrada causa danos ao titular, gerando, por conseguinte, o respectivo dever de ressarcimento:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

[...]

4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.

[...]

Com destaque para o seguinte trecho do voto do ilustre Relator:

Não merece prosperar a tese de maltrato ao art. 159 do Código Civil, dado que, na hipótese, a indenização foi determinada com fundamento na Lei 9.279/96, que não exige a prova material do dano, mas apenas do ilícito. Desta forma, o titular do registro da

marca no INPI tem direito de usá-la com exclusividade e o seu uso por outrem, sem a devida licença, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade (BRASIL, 2008).

COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO.

A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (BRASIL, 2003b). MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO “SABÃO DA COSTA”, MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE DANO, POIS A CONCORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE DEFERIRA A INDENIZAÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR DE VENDA DO PRODUTO, NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FICANDO RELEGADA PARA A LIQUIDAÇÃO A SIMPLES APURAÇÃO DESSE VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (BRASIL, 1997a).

Esse entendimento também pode ser visto em acórdãos de outros tribunais:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PERDAS E DANOS. PRESUNÇÃO. DISPENSA PRÉVIA DE PROVA DE PREJUÍZO. O simples uso indevido de marca comercial registrada, constituindo violação do direito de propriedade industrial, obriga, só por si, à satisfação de perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação. O mero fato do uso indevido já está causando prejuízo, posto colocar em risco, no mercado, a credibilidade da marca registrada. Embargos acolhidos (BRASIL, 1997b).

[...] Diante da semelhança gráfica e fonética, ainda que parcial, na denominação da marca nominativa QBOA e QBAO e das fontes e cores utilizadas na sua visualização, aliada à similitude do produto, inevitável e, com um olhar de consumidor, a confusão entre ambas, com evidentes reflexos no campo da concorrência desleal, impondo-se a ré que se abstenha de usar a marca QBAO e indenizar a concorrente pelos danos causados. Apelo Provido. [...] (BRASIL, 2001).

[...] A comercialização de bebida da mesma espécie - RUM

BACACHARI – de outra conhecida e afamada internacionalmente – RUM BACARDI –, acondicionada em vasilhame praticamente igual, com tampa, cores, logomarca e principalmente rótulos praticamente idênticos, com modificação apenas de pequenos emblemas e efígies, revela o propósito inconfessado de induzir em erro ou de confundir o consumidor, e com isso auferir dividendos, caracterizando prática constitucionalmente vedada (art. 5, inc. XXIX, da CF) de concorrência desleal, que deve ser prontamente coibida, com indenização dos prejuízos causados (BRASIL, 2000).

Por tudo isso, a melhor interpretação da lei é de que o reconhecimento da infração já basta para o deferimento do pleito indenizatório respectivo.

Caso contrário, a simples condenação para cessar o uso da marca pode se converter em verdadeiro prêmio para o infrator, o que, sem sombra de dúvida, não se coaduna com o direito vigente e com os mais consagrados ideais de justiça.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 112-115)

**5 – Em caso de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada? Há algum tipo de tutela que pode ser requerida?**

R. Por sua vez, o § 2º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial determina que, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Na verdade, as tutelas previstas no artigo 209 têm por finalidade inibir a continuidade da prática do ato ilícito, enquanto pendente a ação indenizatória. Esse conceito foi nitidamente extraído do artigo 461 do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei nº 8.052, de 13 de dezembro de 1994), que trata das ações obrigacionais.

O referido texto legal esclarece que o juiz determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, inclusive liminarmente, caso haja justificado receio de ineficácia do provimento final (§ 3º), inclusive, com a imposição de multa diária para o devido cumprimento da tutela (§ 4º). Além disso, poderá, ainda, o magistrado determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas necessárias para efetivação da tutela específica, tais como a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial (§ 5º).

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 48)

**6 – Qual é a natureza jurídica dos Direitos de PI?**

A natureza jurídica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criações intelectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e



dispor dos bens, assim como o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, como bem explica o próprio Código Civil, em seu artigo 1.228, ao estabelecer os direitos do proprietário (RIBEIRO, 2010).

São elementos do direito de propriedade: o direito de usar, como a faculdade do titular de servir-se do objeto; no direito de gozar, como a possibilidade de percepção dos frutos gerados pelo objeto do direito; no direito de dispor, que consiste no poder de alienar, doar, vender, consumir. Nesses termos, as características do direito de propriedade são perfeitamente adequadas ao direito de proteção da criação intelectual, sendo correta, com isso, a já enraizada denominação: direito de propriedade industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A posição acima demonstrada é corroborada tanto pela Constituição Federal (art. 5º, XXIX) quanto pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que prevê em seu artigo 6º: “Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei” (BRASIL, 1996).

Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza jurídica de direito real, podendo assim ser-lhe impostas uma série de restrições, inclusive, aquelas decorrentes do instituto da desapropriação. Esse entendimento doutrinário, concebe a interposição de ações possessórias destinadas à sua proteção, como será visto mais adiante.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 19-20)

Ademais, a própria LPI, em seu artigo 5º, considera os direitos de PI como bens móveis:

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

## **7 – Em que situações há infração a uma patente regularmente concedida?**

O artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial confere ao titular da patente o poder de excluir terceiros que busquem, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar: **(i) produto objeto de sua patente; ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.**

Por outro lado, há o conceito de infração por equivalência (ou infração direta), em que mesmo que uma característica ou elemento de um produto ou processo utilizado por um terceiro não autorizado não corresponder literalmente aos termos de uma dada reivindicação da patente, ainda assim existirá infração se essa característica ou elemento puder ser considerado como tecnicamente equivalente a uma característica ou elemento da reivindicação.

Há, ainda, as infrações por contribuição (ou infração indireta) que inclui qualquer ato que, no entender de um juiz, tenha contribuído para a infração da patente, seja de forma material, seja de forma subjetiva. Tal infração é expressamente prevista no artigo 42, § 1º, e no artigo

185 da LPI.

Além disso, a Lei de Propriedade Industrial prevê os crimes possíveis contra patentes, combatidos por meio de ações penais de iniciativa privada e que estão tipificados nos artigos 183 a 186. Os crimes contra as patentes serão caracterizados ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

Importante destacar o intuito da legislação de coibir a violação da patente para fins econômicos seja qual for o tipo de vantagem auferida. Dessa forma, basta a existência do objeto da infração, mesmo que não esteja sendo utilizado, mas adquirido de outro que não seja o titular da invenção ou licenciado seu, para tipificar a infração.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 42-43)

### **8 – A que Órgão Jurisdicional compete o processamento e julgamento das ações de adjudicação de patente? Por quê?**

R. Competência da Justiça Federal para a ação de adjudicação da patente, em face da presença obrigatória do INPI, por estar em discussão a efetividade de ato administrativo e depender da autarquia registradora o atendimento a qualquer decisão judicial. Aplicação do artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (DJ-2, de 5 de julho de 2006, p. 164).

Releva notar ainda no precedente que o TRF/2ª Região desprezou a exceção de incompetência da Justiça Federal arguida pelo réu em favor da Justiça Estadual, por entender obrigatória a presença do INPI nesse tipo de ação.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 56)

### **9 – Em regra, os crimes contra a Propriedade Industrial possuem ação penal pública ou privada? A resposta tem relação com a natureza jurídica dos Direitos de PI?**

R. São crimes que protegem a atividade criadora das pessoas, fruto do seu intelecto, o que, indiscutivelmente, possui reflexo patrimonial. A proteção constitucional encontra-se prevista no artigo 216 da Constituição Federal.

A quase totalidade dos crimes contra a propriedade imaterial é de ação exclusivamente privada, devendo ser movida pela parte ofendida. Excetuam-se os delitos cometidos em prejuízo de entidades de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas pelo poder público e, em alguns delitos, de violação de direito autoral, conforme disposto no artigo 186 do Código Penal. Na Lei de Propriedade Industrial, há apenas o delito previsto no artigo 191 (crime cometido por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda). Para todos os delitos, de ação privada ou pública, reserva-se o procedimento penal comum.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 58-59)

### **10 – O que é concorrência desleal? O INPI intervém em uma ação que trata dessa matéria?**

R. A doutrina é praticamente unânime em reconhecer a dificuldade de se definir o instituto da concorrência desleal. Inúmeros são os juristas que já se manifestaram nesse sentido<sup>20</sup>, no entanto isso não impediu que muitos se aventurassem nessa difícil tarefa.

Para Bittar, existe concorrência desleal “em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela” (2005, p. 37).

(...) o legislador elencou, nos 14 incisos do artigo 195 da LPI, diversas práticas que podem ser enquadradas como ato de concorrência desleal, citando, por exemplo, a publicação de falsa informação em detrimento de concorrente; o uso de expressão ou sinal de propaganda alheios, de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos; o uso indevido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; a promessa de dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente para obter vantagem; a divulgação exploração ou utilização de segredos de negócio de concorrente; entre outras coisas.

O legislador ainda reconheceu a existência de atos de concorrência desleal não expressamente previstos na lei, mas que, mesmo assim, podem ser reprimidos nos termos do artigo 209 da LPI.

(...)

Ainda assim, um dos ilícitos previstos na lei merece maiores comentários. Trata-se da conduta prevista no inciso III do artigo 195, o qual dispõe que comete crime de concorrência desleal quem: III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (BRASIL, 1996).

Trata-se, provavelmente, da modalidade de concorrência desleal que possui a maior amplitude. Afinal, dada a redação do enunciado, diversas são as condutas que podem se enquadrar no dispositivo.

Mas o que seria o “emprego de meio fraudulento” ali descrito? Celso Delmanto esclarece que “Nunca se elaborou [...] uma definição de fraude que fosse absolutamente precisa. Mas seu conceito – bem próximo daquele que tem o próprio dolo – todos conhecem: existe a falência fraudulenta, a fraude tributária, eleitoral, processual, etc”. Conclui que “Método fraudulento, pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro” (1975, p. 81).

O meio fraudulento, portanto, trata-se de todo e qualquer artifício levado a cabo pelo infrator que tenha por objetivo induzir o consumidor a erro ou confusão e, conseqüentemente, atrair, em proveito próprio, a clientela do concorrente.

Propriedade Industrial Aplicada – Reflexões para o Magistrado (p. 145-147)

Por se tratarem de questões de interesse privado, o INPI não se pronuncia *diretamente* sobre o mérito de pedidos que tratem de concorrência desleal.

No âmbito administrativo, o INPI não tem poder de polícia. Logo, não atua de modo

preventivo, e a utilização do sistema de PI é facultativa para o usuário.

Há manifestação da Procuradoria consignando que a aplicação da concorrência desleal, pelo INPI, é feita de forma indireta, por exemplo, no exame de duas marcas ao aplicar o art. 124, inciso XIX da LPI. Assim, evita-se a reprodução de marca de terceiro para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

**11. Em uma ação de nulidade de registro marcário, baseada na preexistência de titularidade do nome empresarial, cujos documentos comprobatórios não foram apresentados durante o procedimento administrativo de concessão do registro, o INPI defende a nulidade do registro. Qual deve ser a posição processual da autarquia? Deve responder o INPI pelos honorários advocatícios? Justifique.**

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.

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

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.

**4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.**

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido. (STJ, 4ª Turma,

Resp. 12644644/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data do julgamento: 28/08/2016, DJe 09/08/2016)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
Coordenação-Geral de Patentes III  
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910  
Telefone: (21) 3037-3000

### COMUNICADO

Processo nº 52402.006021/2020-61

### **RESULTADO FINAL - EDITAL Nº1/2020**

O Comitê Julgador constituído pela Portaria Nº 098, de 04 de novembro de 2020, conforme as atribuições da Portaria 346, de 9 de outubro de 2020 (PDTI) e do Edital Nº 1 de Seleção de Bolsistas para a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, vem tornar público o resultado da Etapa de ESTUDO DE CASO e do **RESULTADO FINAL** do processo seletivo:

1. Lista por ordem alfabética, contendo o nome do candidato; o Perfil ao qual se candidatou; a pontuação atribuída a cada critério A, B e C, de 0 a 4; a Nota Final da Etapa de Estudo de Caso; e o Resultado Final informando se o candidato está selecionado, tal como determina o Regulamento do Edital Nº1/2020, item 5:

NOME	PERFIL	NOTA A	NOTA B	NOTA C	NOTA FINAL	SELECIONADO
Alessandra de Souza de Macedo Lopes	4	1	1	3	42	NÃO
Alessandro Lama	1	2	2	2	50	NÃO
Anastácia da Rocha Deusará Rodrigues	4	2	3	4	75	NÃO
Camila Cristina Dias Oliveira	2	1	1	2	33	NÃO
Carlos Felipe Ferreira Galvão	1	2	2	0	33	NÃO
Claudia Ramos da Silva	3	-	-	-	-	NÃO
Daniele Lima da Rocha	2	3	4	1	67	NÃO
Fabricia Ribeiro Dias	1	4	4	4	100	SIM
Felipe Rodrigues Pimentel	2	3	3	2	67	NÃO
Fernanda Feital de Souza	2	-	-	-	-	NÃO
Fernanda Fernandes Campista	2	4	4	4	100	SIM
Heloisa Rodrigues Abud	2	2	4	4	83	SIM
Hideraldo Brasiel de Filippo	4	3	4	3	83	SIM
Leticia Henn Ferreira	3	4	4	2	83	SIM
Luciana Carreiras Norte	3	1	2	3	50	NÃO
Marcus Godolphim de Castro Neves	1	4	4	4	100	SIM
Mariana Simões Gualberto	3	4	4	4	100	SIM
Nayana Leticia de Moraes Viana	4	3	4	4	92	SIM
Nívea de Lima da Silva	3	1	3	2	50	NÃO
Oswaldo B Horacio e Silva Jr.	4	2	3	3	67	NÃO
Phablo Ramos Carvalho	1	4	4	4	100	SIM
Rafaela Brito Portela Marcelino	3	-	-	-	-	NÃO
Raniere Silva Neves	1	3	4	4	92	NÃO
Ricardo Luiz Soares Júnior	1	3	4	4	92	NÃO
Rônei de Almeida Aragão	2	2	3	4	75	SIM
Severino Miguel dos Santos Filho	4	2	2	3	58	NÃO
Sheyla Santana de Carvalho	1	3	4	3	83	NÃO
Vanderson Marcio Dornelas	1	3	4	3	83	NÃO

2. Atenta-se para o item 7.1 do Edital, que estabelece que os (as) candidatos(as) deverão manifestar interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail bolsistas@inpi.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2020.

**Comitê Julgador do Edital N° 1/2020**  
**Portaria N° 098, de 04 de novembro de 2020**



Documento assinado eletronicamente por **VAGNER LUIS LATSCH, Coordenador(a) Geral**, em 23/11/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA SHIMBA CARNEIRO, Chefe de Divisão**, em 23/11/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA BRIGGS DE AGUIAR, Coordenador(a) Geral**, em 23/11/2020, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0345628** e o código CRC **2C8A836C**.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

## COMUNICADO

Considerando a publicação da portaria nº 348, de 09/10/2020, na seção "Comunicados" da RPI 2597, de 13/10/2020, revogando o artigo 13, da resolução 113/2013, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados vem esclarecer que:

- 1) Todos os arquivamentos e extinções definitivos publicados com base no artigo 13, da resolução 113/2013, serão anulados com a publicação, na RPI, do despacho 8.9, referente aos pedidos de patente, e despacho 24.6, referente às patentes.
- 2) Os pedidos de patente e patentes que estiverem inadimplentes com as retribuições anuais previstas no art. 84, da LPI, serão arquivados ou extintos, nos termos do art. 86, da LPI, e poderão ser restaurados, se o depositante ou titular assim o requerer, no prazo de 3 meses, conforme o disposto no art. 87, da LPI.
- 3) A restauração de que trata o art. 87, da LPI, deverá ser realizada nos moldes do disposto no artigo 4º, da portaria supracitada, e em consonância com a portaria 302, de 12/08/2020, sob pena de manutenção do arquivamento do pedido ou manutenção da extinção da patente.
- 4) Para melhor orientar os usuários, cabe ressaltar que para o devido cumprimento dos dispositivos legais acima referenciados, o depositante do pedido ou o titular da patente deverão, dentro do prazo legal, recolher a retribuição específica prevista no art. 87, da LPI, referente à taxa de restauração, acompanhada de cada uma das retribuições anuais em débito recolhidas na forma da retribuição adicional de que trata o art. 84 §2º, da LPI.
- 5) Os serviços e valores eventualmente já recolhidos referentes à restauração e às anuidades em débito serão analisados e aproveitados caso estejam em consonância com as disposições da legislação e normas vigentes, havendo a notificação de arquivamento ou extinção somente das anuidades pendentes de regularização.



## **COMUNICADO**

### **EDITAL 5/2020 - CHAMADA PÚBLICA - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS - PROCESSO SEI Nº 52402.006084/2020-18**

O Comitê Julgador do Edital 5/2020 torna público o resultados da etapa 2 e final, conforme critérios de avaliação do item 5 do Regulamento.

#### **RESULTADO DA ETAPA 2 – AVALIAÇÃO ORAL**

##### **CANDIDATOS CONVOCADOS:**

NOME DO CANDIDATO: ANDERSON DE CASTRO MOURA

DATA/HORÁRIO DA AVALIAÇÃO ORAL: 19/11/2020, às 15h30min (por vídeo conferência)

PONTOS: 80 pontos

NOME DO CANDIDATO: LORENA DE OLIVERIA FONSECA

DATA/HORÁRIO DA AVALIAÇÃO ORAL: 19/11/2020, às 17h (por vídeo conferência)

PONTOS: não atribuídos, devido à desistência da candidata em prosseguir no processo seletivo

#### **RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO**

##### **CANDIDATO SELECIONADO:**

NOME DO CANDIDATO: ANDERSON DE CASTRO MOURA

PONTOS ETAPA 1: 35 pontos

PONTOS ETAPA 2: 80 pontos

**Comitê Julgador do Edital Nº 5/2020**

**PORTARIA INPI/DIRAD Nº 104, de 09/11/2020**



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PRESIDÊNCIA**

**COMUNICADO**

**RETIFICAÇÃO ao Resultado Provisório do Processo de Seleção de Bolsistas  
CGREC/2020**

**Edital nº 02/2020**

**(Processo SEI nº 52402.006056/2020-09)**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por intermédio do Comitê Julgador instituído pela Portaria/INPI/ DIRAD N° 097, de 04 de novembro de 2020, vem apresentar RETIFICAÇÃO à pontuação conferida aos candidatos habilitados e classificados para a etapa de Avaliação Oral no presente processo seletivo de bolsistas, para as vagas de Assistente de Pesquisa.

A recontagem foi promovida de forma a acrescentar pontuação por todas as pós-graduações concluídas por candidato(a)s (conforme previsão no item 5.8.6 do Regulamento da Chamada Pública). Conferiram-se, ainda, em outros casos, pontuações por experiência profissional, devidamente comprovada na área de propriedade industrial, que não foram computadas no comunicado anterior. Finalmente, esclarece-se que foi conferida pontuação por curso de DL 101 da OMPI para candidato(a) que não obteve esta pontuação no comunicado anterior, não obstante o encaminhamento tempestivo que fez de certificado de conclusão do curso:

Área	Habilitados e Classificados para a Avaliação Oral	Pontuação (Análise Curricular e Análise de Títulos)
Direito	1 Anna Carolina Nogueira Abib	6
	2 Bernardo Filgueiras Costa	1
	3 Clarice Fernandes Santos	13
	4 Elaine Ribeiro Bueno de Mendonça	7
	5 Gisele Cristina Cunha de Oliveira	10
	6 Jhessica Larissa Oliveira Ribeiro	0
	7 Luiz Eduardo Gonçalves Garcia	0
	8 Luiz Nunes Filho	11
	10 Marissol Barbosa de Souza Pinheiro	12
	11 Paloma Elaine Santos Goulart	15
	12 Patricia Barbosa Ramos	6
	13 Patrícia Cristina de Castro Antonucci	7
	14 Paula de Moraes Couto	3
	15 Samyr Leal da Costa Brito	16
	16 Taís Bigarella Lemos	0
	17 Vinícius Miranda Tallarida Serra	3

Área	Habilitados e Classificados para a Avaliação Oral	Pontuação (Análise Curricular e Análise de Títulos)
Desenho Industrial	1 Bruna Milam Almeida	9

	2	Igor César Rosa da Silva	3
	3	Mario Soares de Oliveira	0
	4	Moema David Oliveira	6
	5	Thiago Barboza Crespo	0
	6	Victor Ataide da Silva	0

Faz saber que embora a presente retificação não tenha resultado em modificações das pontuações de todos os candidatos habilitados e classificados para a etapa de avaliações orais, viu por bem publicar lista completa da pontuação de todos.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

COMITÊ JULGADOR  
PORTARIA /INPI /DIRAD Nº 097, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020  
(SEI nº 52402.006056/2020-09)



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PRESIDÊNCIA**

**COMUNICADO**

**Resultado do Processo de Seleção de Bolsistas CGREC/2020**

**Edital nº 02/2020**

**(Processo SEI nº 52402.006056/2020-09)**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por intermédio do Comitê Julgador instituído pela Portaria/INPI/ DIRAD N° 097, de 04 de novembro de 2020, vem, em cumprimento ao disposto no item 5.31 do Regulamento o Edital nº 02/2020, apresentar os resultados finais do processo de seleção de bolsistas da CGREC, conforme tabelas abaixo.

Vagas (3): Assistente de Pesquisa (Desenho Industrial)

<b>Pontuação Total</b>	<b>Bruna Milam</b>	<b>Igor Cesar Rosa da Silva</b>	<b>Mario Soares</b>	<b>Moema Davi Oliveira</b>	<b>Thiago Crespo</b>	<b>Victor Ataide</b>
<b>Avaliação Oral</b>	21,5	2,2	10,1	19,9	4,4	21,8
<b>Análise de Títulos e Análise Curricular (Experiência Profissional em Propriedade Industrial)</b>	9	3	0	6	0	0
<b>Pontuação Total</b>	30,5	5,2	10,1	25,9	4,4	21,8

Aprovados:

<b>Bruna Milam</b>	<b>1°</b>
<b>Moema Oliveira</b>	<b>2°</b>
<b>Vitor Ataíde</b>	<b>3°</b>

Vagas (5): Assistente de Pesquisa (Direito)

<b>Candidato</b>	<b>Avaliação Oral</b>	<b>Análise de Títulos e Análise Curricular (Experiência Profissional em Propriedade Industrial)</b>	<b>Pontuação Total</b>
<b>Anna Carolina Nogueira Abib</b>	20,5	6	26,5
<b>Bernardo Filgueiras Costa</b>	0 (ausência)	1	1
<b>Clarice Fernandes Santos</b>	11,3	13	24,3
<b>Elaine Ribeiro Bueno de Mendonça</b>	2,7	7	9,7
<b>Gisele Cristina Cunha de Oliveira</b>	17,1	10	27,1
<b>Jhessica Larissa Oliveira Ribeiro</b>	14,3	0	14,3
<b>Luiz Eduardo Gonçalves Garcia</b>	15,4	0	15,4
<b>Luiz Nunes Filho</b>	8,2	11	19,2
<b>Marissol Barbosa de Souza Pinheiro</b>	16,2	12	28,3
<b>Paloma Elaine Santos Goulart</b>	8,1	15	23,1
<b>Patrícia Barbosa Ramos</b>	20,6	6	26,6
<b>Patrícia Cristina de Castro Antonucci</b>	8,2	7	15,2
<b>Paula de Moraes Couto</b>	0 (ausência)	3	3
<b>Samyr Leal da Costa Brito</b>	8	16	24

<b>Tais Bigarella Lemos</b>	0 (ausência)	0	0
<b>Vinícius Miranda Tallarida Serra</b>	5,6	3	8,6

Aprovados:

<b>Marissol Barbosa de Souza Pinheiro</b>	1°
<b>Gisele Cristina Cunha de Oliveira</b>	2°
<b>Patrícia Barbosa Ramos</b>	3°
<b>Anna Carolina Nogueira Abib</b>	4°
<b>Clarice Fernandes Santos</b>	5°

Solicita-se aos candidatos aprovados que atentem para o prazo previsto no item 8.1 do Regulamento da Chamada Pública, bem como para a necessidade de apresentação, no mesmo prazo, dos documentos exigidos no item 8.2. Os modelos do “formulário de solicitação de bolsa” (item 8.2.1) e do “termo de compromisso” (item 8.2.2) estarão disponíveis no Portal do INPI.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020.

**COMITÊ JULGADOR**  
**PORTARIA /INPI /DIRAD Nº 097, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020**  
**(SEI nº 52402.006056/2020-09)**