

**Presidencia de la República**  
**Ministerio de Asuntos Civiles**  
**Departamento de Asuntos Jurídicos**

**LEY N° 9.279 DEL 14 DE MAYO DE 1996.**

Regula derechos y obligaciones relativos a la  
propiedad industrial.

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**, Declaro que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1. Esta Ley regula derechos y obligaciones con respecto a la propiedad industrial.

Artículo 2. La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerado el interés de la sociedad y el desarrollo tecnológico y económico del País, ocurre por medio de:

- I – concesión de patentes de invención y modelos de utilidad;
- II – concesión de registro de diseño industrial;
- III – concesión de registro de marca;
- IV – represión a las falsas indicaciones geográficas; y
- V – represión a la competencia desleal.

Artículo 3. Aplícase también a lo dispuesto en esta ley:

I – a la solicitud de patente o de registro proveniente del extranjero y presentado en el País por quien tenga protección asegurada por un tratado o convención vigente en Brasil; y

II – a los nacionales o personas con domicilio en un país que asegure a los brasileños o personas con domicilio en Brasil la reciprocidad de derechos iguales o equivalentes.

Artículo 4. Las disposiciones de los tratados vigentes en Brasil se aplican, en iguales condiciones, a las personas físicas y jurídicas nacionales o con domicilio en el País.

Artículo 5. Considéranse bienes muebles, para los efectos legales, los derechos de propiedad industrial.

**TÍTULO I**  
**DE LAS PATENTES**

## CAPÍTULO I DE LA TITULARIDAD

Artículo 6. Al autor de una invención o modelo de utilidad se asegurará el derecho de obtener la patente que le garantiza la propiedad, en las condiciones establecidas en esta Ley.

Párrafo 1. Salvo prueba en contrario, se supone que el solicitante está legitimado a obtener la patente.

Párrafo 2. Se podrá solicitar la patente en nombre propio, por los herederos o sucesores del autor, por el cesionario o por aquel a quien la ley o el contrato de trabajo o de entrega de servicios determinar que pertenezca la titularidad.

Párrafo 3. Cuando una invención o modelo de utilidad sea realizado conjuntamente por dos personas o más, se podrá solicitar la patente por todas o cualquiera de ellas, por medio de nombramiento y calificación de las demás, para salvedad de los respectivos derechos.

Párrafo 4. El inventor será nombrado y calificado, y puede solicitar que su nombramiento no sea divulgado.

Artículo 7. Si dos o más autores realizaron la misma invención o modelo de utilidad, de manera independiente, el derecho de obtener patente se asegurará a lo que pruebe el depósito más antiguo, independientemente de las fechas de invención o creación.

Párrafo único. La retirada del depósito anterior sin generación de cualquier efecto conferirá prioridad al depósito inmediatamente posterior.

## CAPÍTULO II DE LA PATENTABILIDAD

### **Sección I** **DE LAS INVENCIONES Y DE LOS MODELOS DE UTILIDAD PATENTABLES**

Artículo 8. Es patentable la invención que cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Artículo 9. Es patentable como modelo de utilidad el objeto de uso práctico, o parte de ese, susceptible de aplicación industrial, que presente una nueva forma o disposición, involucrando un acto inventivo, que resulte en mejora funcional en su uso o en su fabricación.

Artículo 10. No se considera invención tampoco modelo de utilidad:

I – descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;

II – concepciones puramente abstractas;

III – esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteos y de fiscalización;

IV – las obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética;

V – programas informáticos en sí;

VI – presentación de informaciones;

VII – reglas de juego;

VIII – técnicas y métodos operatorios o quirúrgicos, así como métodos terapéuticos o de diagnóstico, para aplicación en el cuerpo humano o animal; y

IX – el todo o parte de los seres vivos naturales y materiales biológicos que se encuentran en la naturaleza, o, aunque aislados de ella, incluso el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales.

Artículo 11. La invención y el modelo de utilidad son considerados nuevos si no están comprendidos en el estado de la técnica.

Párrafo 1. El estado de la técnica consiste en todo lo que ha sido hecho accesible al público antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente, por descripción escrita u oral, por uso o cualquier otro medio, en Brasil o en el extranjero, salvo las disposiciones de los artículos 12, 16 y 17.

Párrafo 2. Con fines de verificación de la novedad, el contenido completo de solicitud depositada en Brasil, y todavía no publicada, se considerará estado de la técnica a partir de la fecha de depósito, o de la prioridad reivindicada, a condición de que sea publicada, aunque subsiguientemente.

Párrafo 3. La disposición del párrafo anterior se aplicará a la solicitud internacional de patente depositada según tratado o convención vigente en Brasil, a condición de que ocurra procesamiento nacional.

Artículo 12. No se considerará como estado de la técnica la divulgación de invención o modelo de utilidad, cuando ocurra durante los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de depósito o la de prioridad de la solicitud de patente, si promovida:

I – por el inventor;

II – por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a través de publicación oficial de la solicitud de patente depositada sin el consentimiento del inventor, basado en informaciones obtenidas de él o en razón de actos realizados por él; o

III – por terceros, basándose en información obtenida directa o indirectamente del inventor o en razón de actos realizados por él.

Párrafo único. INPI podrá requerir del inventor una declaración con respecto a la divulgación, acompañada o no de pruebas, en las condiciones establecidas en reglamento.

Artículo 13. La invención posee actividad inventiva siempre que, para un experto, no resulte de una manera evidente u obvia del estado de la técnica.

Artículo 14. El modelo de utilidad posee acto inventivo siempre que, para un experto, no resulte de manera común o vulgar del estado de la técnica.

Artículo 15. Se considera que la invención y el modelo de utilidad son susceptibles de aplicación industrial cuando se pueden usar o producir en cualquier tipo de industria.

## **Sección II De la Prioridad**

Artículo 16. A la solicitud de patente depositada en país que mantenga acuerdo con Brasil, o en organización internacional, que produzca efecto de depósito nacional, será asegurado el derecho de prioridad, en los plazos establecidos en el acuerdo, no siendo el depósito invalidado, tampoco perjudicado por hechos ocurridos en esos plazos.

Párrafo 1. La reivindicación de prioridad será hecha en el acto del depósito, pudiendo ser suplementada dentro de 60 (sesenta) días por otras prioridades anteriores a la fecha del depósito en Brasil.

Párrafo 2. La reivindicación de prioridad será comprobada por documento hábil del origen, conteniendo número, fecha, título, descripción y, si fuese el caso, reivindicaciones y dibujos, acompañado de traducción simple del certificado de depósito o documento equivalente, conteniendo datos identificadores de la solicitud, cuyo contenido será de entera responsabilidad del solicitante.

Párrafo 3. Si no efectuada por ocasión del depósito, la comprobación deberá ocurrir dentro de 180 (ciento ochenta) días contados del depósito.

Párrafo 4. Para las solicitudes internacionales depositadas en virtud de tratado vigente en Brasil, la traducción prevista en el párrafo 2 deberá ser presentada en el plazo de 60 (sesenta) días contados de la fecha de entrada en el procesamiento nacional.

Párrafo 5. En el caso de la solicitud depositada en Brasil estar fielmente contenida en el documento de origen, será suficiente una declaración del depositante a este respecto para sustituir la traducción simple.

Párrafo 6. Tratándose de prioridad obtenida por cesión, el documento correspondiente deberá ser presentado dentro de 180 (ciento ochenta) días contados del depósito, o si fuese el caso, dentro de 60 (sesenta) días de la fecha de la entrada en el procesamiento nacional, dispensada la legalización consular en el país de origen.

Párrafo 7. La falta de comprobación en los plazos establecidos en este artículo causará la pérdida de la prioridad.

Párrafo 8. En caso de solicitud depositada con reivindicación de prioridad, la petición para la anticipación de publicación deberá ser instruida con la comprobación de la prioridad.

Artículo 17. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad depositada originalmente en Brasil, sin reivindicación de prioridad y no publicada, asegurará el derecho de prioridad a la solicitud posterior sobre la misma materia depositada en Brasil por el mismo solicitante o sucesores, dentro del plazo de 1 (un) año.

Párrafo 1. La prioridad será admitida apenas para la materia revelada en la solicitud anterior, no extendiéndose a la materia nueva introducida.

Párrafo 2. La solicitud anterior aún pendiente será considerada definitivamente archivada.

Párrafo 3. La solicitud de patente originaria de división de solicitud anterior no podrá servir de base a la reivindicación de prioridad.

### **Sección III**

#### **De las Invenciones y de los Modelos de Utilidad No Patentables**

Artículo 18. No son patentables:

I – lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad, al orden y a la salud públicos;

II – las sustancias, materias, mezclas, elementos o productos de cualquier especie, así como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención o modificación, cuando resultantes de transformación del núcleo atómico; y

III – el todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que atiendan a los tres requisitos de patentabilidad - novedad, actividad inventiva y aplicación industrial - previstos en el art. 8 y que no sean un mero descubrimiento.

Párrafo único. Para los fines de esta Ley, microorganismos transgénicos son organismos, excepto el todo o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética,

una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.

### **CAPÍTULO III DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

#### **Sección I Del Depósito de la Solicitud**

Artículo 19. La solicitud de patente, en las condiciones establecidas por el INPI, contendrá:

I – petición;

II – descripción;

III – reivindicaciones;

IV – dibujos, si es el caso;

V – resumen; y

VI – comprobante del pago de la tasa relativa al depósito.

Artículo 20. Presentada la solicitud, será sometida a examen formal preliminar y, si debidamente instruida, será protocolada, considerando la fecha de depósito la de su presentación.

Artículo 21. La solicitud que no atienda formalmente lo dispuesto en el art. 19, pero que contenga datos relativos al objeto, al solicitante y al inventor, podrá entregarse, mediante recibo fechado, al INPI, que establecerá las exigencias a ser cumplidas, en el plazo de 30 (treinta) días, bajo pena de devolución o archivo de la documentación.

Párrafo único. Cumplidas las exigencias, el depósito será considerado como efectuado en la fecha del recibo.

#### **Sección II De las Condiciones de la Solicitud**

Artículo 22. La solicitud de patente de invención tendrá que referirse a una única invención o a un grupo de invenciones interrelacionadas de manera que comprendan un único concepto inventivo.

Artículo 23. La solicitud de patente de modelo de utilidad tendrá que referirse a un único modelo principal, que podrá incluir una pluralidad de elementos distintos, adicionales o variantes constructivas o configurativas, desde que mantenida la unidad técnico-funcional y corporal del objeto.

Artículo 24. La descripción deberá describir clara y suficientemente el objeto, de modo a posibilitar su realización por experto e indicar, cuando sea el caso, la mejor forma de ejecución.

Párrafo único. En el caso de material biológico esencial a la realización práctica del objeto de la solicitud, que no pueda ser descrito en la forma de este artículo y que no esté accesible al público, la descripción será suplementada por depósito del material en institución autorizada por el INPI o indicada en acuerdo internacional.

Artículo 25. Las reivindicaciones deberán ser fundamentadas en la descripción, caracterizando las particularidades de la solicitud y definiendo, de modo claro y preciso, la materia objeto de protección.

Artículo 26. La solicitud de patente podrá ser dividida en dos o más, de oficio o a petición del solicitante, hasta el final del examen, desde que la solicitud dividida:

I – haga referencia específica a la solicitud original; y

II – no exceda la materia revelada constante en la solicitud original.

Párrafo único. La petición de división en desacuerdo con lo dispuesto en este artículo será archivada.

Artículo 27. Las solicitudes divididas tendrán la fecha de depósito de la solicitud original y el beneficio de prioridad de ésta, si es el caso.

Artículo 28. Cada solicitud dividida estará sujeta al pago de las tasas correspondientes.

Artículo 29. La solicitud de patente retirada o abandonada será obligatoriamente publicada.

Párrafo 1. La solicitud de retirada deberá ser presentada hasta 16 (dieciséis) meses, contados a partir de la fecha del depósito o de la prioridad más antigua.

Párrafo 2. La retirada de un depósito anterior sin producción de cualquier efecto dará prioridad al depósito inmediatamente posterior.

### **Sección III**

#### **Del Proceso y del Examen de la Solicitud**

Artículo 30. La solicitud de patente será mantenida en sigilo durante 18 (dieciocho) meses contados de la fecha del depósito o de la prioridad más antigua, cuando exista, después de lo que será publicada, a excepción del caso previsto en el art. 75.

Párrafo 1. La publicación de la solicitud podrá ser anticipada a petición del solicitante.

Párrafo 2. De la publicación deberán constar datos identificadores de la solicitud de patente, quedando copia de la descripción, de las reivindicaciones, del resumen y de los dibujos a disposición del público, en el INPI.

Párrafo 3. En el caso previsto en el párrafo único del art. 24, el material biológico se volverá accesible al público con la publicación de lo que trata este artículo.

Artículo 31. Publicada la solicitud de patente y hasta el final del examen, será facultada la presentación, por los interesados, de documentos e informaciones para dar soporte al examen.

Párrafo único. El examen no será iniciado antes de transcurridos 60 (sesenta) días de la publicación de la solicitud.

Artículo 32. Para esclarecer mejor o definir la solicitud de patente, el solicitante podrá efectuar alteraciones hasta la petición del examen, siempre que éstas se limiten a la materia inicialmente revelada en la solicitud.

Artículo 33. El examen de la solicitud de patente deberá ser solicitado por el solicitante o por cualquier interesado, en el plazo de 36 (treinta y seis) meses contados de la fecha del depósito, bajo pena de archivo de la solicitud.

Párrafo único. La solicitud de patente podrá ser desarchivada, si el solicitante así lo solicite, dentro de 60 (sesenta) días contados del archivo, mediante pago de una tasa específica, bajo pena de archivo definitivo.

Artículo 34. Solicitado el examen, deberán ser presentados, en el plazo de 60 (sesenta) días, siempre que solicitado, bajo pena de archivo de la solicitud:

I – objeciones, búsquedas de anterioridad y resultados de examen para concesión de solicitud correspondiente en otros países, cuando exista reivindicación de prioridad;

II – documentos necesarios a la regularización del proceso y examen de la solicitud; y

III – traducción simple del documento hábil referido en el párrafo 2 del art. 16, en caso de que ésta haya sido sustituida por la declaración prevista en el párrafo 5 del mismo artículo.

Artículo 35. Por ocasión del examen sustantivo, será elaborado el informe de búsqueda y parecer relativo a:

I – la patentabilidad de la solicitud;

II – la adaptación de la solicitud a la naturaleza reivindicada;



III – la reformulación de la solicitud o división; o

IV – las exigencias técnicas.

Artículo 36. Cuando el parecer sea por la no patentabilidad o por el no encuadramiento de la solicitud en la naturaleza reivindicada o formular cualquier exigencia, el solicitante será intimado a manifestarse en el plazo de 90 (noventa) días.

Párrafo 1. No respondida la exigencia, la solicitud será definitivamente archivada.

Párrafo 2. Respondida la exigencia, aunque no cumplida o contestada su formulación, y habiendo o no manifestación sobre la patentabilidad o el encuadramiento, se dará proseguimiento al examen.

Artículo 37. Concluido el examen, será proferida decisión concediendo o denegando la solicitud de patente.

## CAPÍTULO IV DE LA CONCESIÓN Y DE LA VIGENCIA DE LA PATENTE

### **Sección I De la Concesión de la Patente**

Artículo 38. La patente será concedida después de otorgada la solicitud, y comprobado el pago de la tasa correspondiente, expidiéndose el respectivo documento de la patente concedida.

Párrafo 1. El pago de la tasa y respectiva comprobación deberán ser efectuados en el plazo de 60 (días) contados a partir del otorgamiento.

Párrafo 2. La tasa prevista en este artículo podrá aún ser pagada y comprobada dentro de 30 (treinta) días después del plazo previsto en el párrafo anterior, independientemente de notificación, mediante pago de tasa específica, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Párrafo 3. Júzgase concedida la patente en la fecha de publicación del respectivo acto.

Artículo 39. En el documento de la patente concedida deberán constar el número, el título y la naturaleza respectivos, el nombre del inventor, observado lo dispuesto en el párrafo 4 del art. 6, la calificación y el domicilio del titular, el plazo de vigencia, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, así como los datos relativos a la prioridad.

### **Sección II De la Vigencia de la Patente**

Artículo 40. La patente de invención tendrá vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha de depósito.

Párrafo único. El plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y a 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a contar de la fecha de concesión, resguardada la hipótesis del INPI estar impedido de proceder al examen sustantivo de la solicitud, por pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor.

## CAPÍTULO V DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR LA PATENTE

### **Sección I De los Derechos**

Artículo 41. La extensión de la protección proporcionada por la patente será determinada por el contenido de las reivindicaciones, interpretado con base en la descripción y en los dibujos.

Artículo 42. La patente provee a su titular el derecho de impedir a terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, poner a la venta, vender o importar con estos propósitos:

I – producto objeto de patente;

II – proceso o producto obtenido directamente por proceso patentado.

Párrafo 1. Al titular de la patente aún le es asegurado el derecho de impedir que terceros contribuyan para que otros practiquen los actos referidos en este artículo.

Párrafo 2. Ocurrirá violación de derecho de la patente de proceso, a que se refiere la fracción II, cuando el poseedor o propietario no compruebe, mediante determinación judicial específica, que su producto fue obtenido por proceso de fabricación diferente de aquel protegido por la patente.

Artículo 43. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica:

I – a los actos practicados por terceros no autorizados, en carácter privado y sin finalidad comercial, desde que no causen perjuicio al interés económico del titular de la patente;

II – a los actos practicados por terceros no autorizados, con finalidad experimental, relacionados a estudios o investigaciones científicas o tecnológicas;

III – a la preparación de medicamento según prescripción médica para casos individuales, ejecutada por profesional habilitado, así como al medicamento preparado de esa manera;

IV – a producto fabricado según patente de proceso o de producto que haya sido puesto en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento;

V – a terceros que, en caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, sin finalidad económica, el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos; y

VI – a terceros que, en caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, pongan en circulación o comercialicen un producto patentado que haya sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la patente o por el titular de licencia, desde que el producto patentado no sea utilizado para multiplicación o propagación comercial de la materia viva en causa.

VII – a los actos practicados por terceros no autorizados, relacionados con la invención protegida por patente, destinados exclusivamente a la producción de informaciones, datos y resultados de pruebas, a fin de obtener registro de comercialización, en Brasil o en otro país, para la explotación y comercialización del producto objeto de la patente, después de la expiración de los plazos estipulados en el artículo 40. (Incluido por la Ley nº 10.196 de 2001)

Artículo 44. Al titular de la patente se le asegura el derecho de obtener indemnización por la explotación indebida de su objeto, incluso con respecto a la explotación ocurrida entre la fecha de publicación de la solicitud y la de concesión de la patente.

Párrafo 1. Si el infractor obtuvo, por cualquier medio, conocimiento del contenido de la solicitud depositada, anteriormente a la publicación, se contará el período de la explotación indebida para efecto de la indemnización a partir de la fecha de inicio de la explotación.

Párrafo 2. Cuando el objeto de la solicitud de patente se refiera a material biológico, depositado según el párrafo único del artículo 24, el derecho a la indemnización solo será concedido cuando el material biológico haya sido puesto accesible al público.

Párrafo 3. El derecho de obtener indemnización por explotación indebida, incluso con relación al período anterior a la concesión de la patente, está limitado al contenido de su objeto, en la forma del artículo 41.

## **Sección II Del Usuario Anterior**

Artículo 45. A la persona de buena fe que, antes de la fecha del depósito o de prioridad de solicitud de patente, exploraba su objeto en el País, le será asegurado el derecho de continuar la explotación, sin encargo en la forma y condición anteriores.

Párrafo 1. El derecho concedido en la forma de este artículo sólo podrá ser cedido juntamente con el negocio o empresa, o parte de ésta que tenga directa relación con la explotación del objeto de la patente, por enajenación o arrendamiento.

Párrafo 2. El derecho de que trata este artículo no será asegurado a persona que haya tenido conocimiento del objeto de la patente a través de divulgación en la forma del art. 12, desde que la solicitud haya sido depositada en el plazo de 1 (un) año, contado de la divulgación.

## **CAPÍTULO VI DE LA NULIDAD DE LA PATENTE**

### **Sección I De las Disposiciones Generales**

Artículo 46. Es nula la patente concedida contrariando las disposiciones de esta Ley.

Artículo 47. La nulidad podrá no incidir sobre todas las reivindicaciones, siendo condición para la nulidad parcial el hecho de que las reivindicaciones subsistentes constituyan materia patentable por si mismas.

Artículo 48. La nulidad de la patente producirá efectos a partir de la fecha del depósito de la solicitud.

Artículo 49. En el caso de no observancia de lo dispuesto en el artículo 6, el inventor podrá, alternativamente, reivindicar, en acción judicial, la adjudicación de la patente.

### **Sección II Del Proceso Administrativo de Nulidad**

Artículo 50. La nulidad de la patente será declarada administrativamente cuando:

I – no haya sido atendido cualquiera de los requisitos legales;

II – la descripción y las reivindicaciones no cumplan lo dispuesto en los art. 24 y 25, respectivamente;

III – el objeto de la patente se extienda más allá del contenido de la solicitud originalmente depositada; o

IV – en su procesamiento, haya sido omitida cualquiera de las formalidades esenciales, indispensables para la concesión.

Artículo 51. El proceso de nulidad podrá ser instaurado de oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 6 (seis) meses contados de la concesión de la patente.

Párrafo único. El proceso de nulidad proseguirá, aunque sea extinta la patente.

Artículo 52. El titular será intimado para manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días.

Artículo 53. Habiendo o no manifestación, transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el INPI emitirá parecer, intimando al titular y al solicitante para manifestarse en el plazo común de 60 (sesenta) días.

Artículo 54. Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, aunque que no hubieran sido presentadas las manifestaciones, el proceso será decidido por el Presidente del INPI, encerrándose la instancia administrativa.

Artículo 55. Aplícanse, en lo que compete, a los certificados de adición, las disposiciones de esta Sección.

### **Sección III De la Acción de Nulidad**

Artículo 56. La acción de nulidad podrá ser propuesta a cualquier tiempo de la vigencia de la patente, por el INPI o por cualquier persona con legítimo interés.

Párrafo 1. La nulidad de la patente podrá ser argüida, a cualquier tiempo, como materia de defensa.

Párrafo 2. El juez podrá, preventiva o incidentalmente, determinar la suspensión de los efectos de la patente, atendidos los requisitos procesales propios.

Artículo 57. La acción de nulidad de patente será enjuiciada en el foro de la Justicia Federal y el INPI, cuando no sea el autor, intervendrá en lo hecho.

Párrafo 1. El plazo para respuesta del procesado titular de la patente será de 60 (sesenta) días.

Párrafo 2. Transitada en juzgado la decisión de acción de nulidad, el INPI publicará anotación, para conocimiento de terceros.

### **CAPÍTULO VII DE LA CESIÓN Y DE LAS ANOTACIONES**

Artículo 58. La solicitud de patente o la patente, ambas de contenido indivisible, podrán ser cedidas, total o parcialmente.

Artículo 59. El INPI hará las siguientes anotaciones:

I – de la cesión, haciendo constar la calificación completa del cesionario;

II – de cualquier limitación o encargo que recaiga sobre la solicitud o la patente; y

III – de los cambios de nombre, sede o dirección del solicitante o titular.

Artículo 60. Las anotaciones producirán efecto en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

## **CAPÍTULO VIII DE LAS LICENCIAS**

### **Sección I De la Licencia Voluntaria**

Artículo 61. El titular de la patente o el solicitante podrá firmar contrato de licencia para explotación.

Párrafo único. El licenciatario podrá ser investido por el titular de todos los poderes para actuar en defensa de la patente.

Artículo 62. El contrato de licencia deberá ser registrado en el INPI para que produzca efectos en relación a terceros.

Párrafo 1. El registro producirá efectos en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

Párrafo 2. Para efecto de validez de prueba de uso, el contrato de licencia no precisará estar registrado en INPI.

Artículo 63. El perfeccionamiento introducido en patente licenciada pertenece a quien lo haga, siendo asegurado a la otra parte contratante el derecho de preferencia para su licenciamiento.

### **Sección II Del Ofrecimiento de Licencia**

Artículo 64. El titular de la patente podrá solicitar al INPI que la ponga en ofrecimiento para fines de explotación.

Párrafo 1. INPI promoverá la publicación del ofrecimiento.

Párrafo 2. Ningún contrato de licencia voluntaria de carácter exclusivo será registrado en el INPI sin que el titular haya desistido del ofrecimiento.

Párrafo 3. La patente bajo licencia voluntaria, con carácter de exclusividad, no podrá ser objeto de ofrecimiento.

Párrafo 4. El titular podrá, a cualquier momento, antes de la expresa aceptación de sus términos por el interesado, desistir de la oferta, no aplicándose lo dispuesto del artículo 66.

Artículo 65. En la falta de acuerdo entre el titular y el licenciatario, las partes podrán requerir al INPI la acción de arbitraje de la remuneración.

Párrafo 1. Para efecto de este artículo, el INPI observará lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 73.

Párrafo 2. La remuneración podrá ser revista transcurrido 1 (un) año de su establecimiento.

Artículo 66. La patente en ofrecimiento tendrá su anualidad reducida a la mitad en el período comprendido entre el ofrecimiento y la concesión de la primera licencia, a cualquier título.

Artículo 67. El titular de la patente podrá solicitar la cancelación de la licencia si el licenciatario no dé inicio a la explotación efectiva dentro de 1 (un) año de la concesión, interrumpa la explotación por plazo superior a 1 (un) año o, también, si no sean obedecidas las condiciones para la explotación.

### **Sección III De la Licencia Obligatoria**

Artículo 68. El titular quedará sujeto a tener la patente licenciada obligatoriamente si ejerza los derechos de ella originados de forma abusiva, o por medio de ella practique abuso de poder económico, comprobado en los términos de la ley, por decisión administrativa o judicial.

Párrafo 1. Proporcionan, igualmente, licencia obligatoria:

I – la no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño por falta de fabricación o fabricación incompleta del producto, o también, la falta de uso integral del proceso patentado, resguardando los casos de inviabilidad económica, cuando será admitida la importación; o

II – la comercialización que no satisfaga las necesidades del mercado.

Párrafo 2. La licencia sólo podrá ser solicitada por persona con legítimo interés y que tenga capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente del objeto de la patente, que deberá destinarse, predominantemente, al mercado interno, extinguiéndose en ese caso la excepcionalidad prevista en la fracción I del párrafo anterior.

Párrafo 3. En el caso de la licencia obligatoria ser concedida en razón de abuso de poder económico, al licenciatario, que propone fabricación local, será garantizado un plazo, limitado a lo establecido en el art. 74, para proceder a la importación del objeto de la licencia, desde que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o con su consentimiento.

Párrafo 4. En el caso de importación para explotación de patente y en el caso de la importación prevista en el párrafo anterior, será igualmente admitida la importación por terceros de producto fabricado de acuerdo con patente de proceso o de producto, desde que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o con su consentimiento.

Párrafo 5. La licencia obligatoria de que trata el párrafo 1 solamente será solicitada después de transcurridos 3 (tres) años de la concesión de la patente.

Artículo 69. La licencia obligatoria no será concedida si, a la fecha de la petición, el titular:

I – justificar el desuso por razones legítimas;

II – comprobar la realización de serios y efectivos preparativos para la explotación; o

III – justificar la falta de fabricación o comercialización por obstáculo de orden legal.

Artículo 70. La licencia obligatoria será aún concedida cuando, acumulativamente, se verifiquen las siguientes hipótesis:

I – quedar caracterizada situación de dependencia de una patente en relación a otra;

II – el objeto de la patente dependiente constituir sustancial progreso técnico en relación a la patente anterior; y

III – el titular no realizar acuerdo con el titular de la patente dependiente para explotación de la patente anterior.

Párrafo 1. Para los fines de este artículo considérase patente dependiente aquella patente cuya explotación dependa obligatoriamente de la utilización del objeto de patente anterior.

Párrafo 2. Para efecto de este artículo, una patente de proceso podrá ser considerada dependiente de patente del producto respectivo, así como una patente de producto podrá ser dependiente de patente de proceso.

Párrafo 3. El titular de la patente licenciada en la forma de este artículo tendrá derecho a licencia obligatoria cruzada de la patente dependiente.

Artículo 71. En los casos de emergencia nacional o interés público declarados en acto del Poder Ejecutivo Federal, desde que el titular de la patente o su licenciataria no atienda a esa necesidad, podrá ser concedida, de oficio, licencia obligatoria, temporal y no exclusiva, para la explotación de la patente, sin perjuicio de los derechos del respectivo titular. (Reglamento)



Párrafo único. El acto de concesión de la licencia establecerá su plazo de vigencia y la posibilidad de prorrogación.

Artículo 72. Las licencias obligatorias serán siempre concedidas sin exclusividad, no admitiéndose la sublicencia.

Artículo 73. La solicitud de licencia obligatoria deberá ser formulada mediante indicación de las condiciones ofrecidas al titular de la patente.

Párrafo 1. Presentada la solicitud de licencia, el titular será invitado a manifestarse en un plazo de 60 (sesenta) días, el cual, transcurrido sin manifestación del titular, será considerada aceptada la propuesta en las condiciones ofrecidas.

Párrafo 2. El solicitante de licencia que invocar abuso de derechos de patente o abuso de poder económico deberá adjuntar documentación que lo compruebe.

Párrafo 3. En el caso de la licencia obligatoria ser solicitada con fundamento en la falta de explotación, cabrá al titular de la patente comprobar la explotación.

Párrafo 4. Habiendo contestación, el INPI podrá realizar las necesarias diligencias, bien como designar comisión, que podrá incluir especialistas no integrantes de los cuadros de la autarquía, visando arbitrar la remuneración que será paga al titular.

Párrafo 5. Los órganos y entidades de la administración pública directa o indirecta, federal, estatal y municipal, prestarán al INPI las informaciones solicitadas con el objetivo de dar soporte al arbitrio de la remuneración.

Párrafo 6. En el arbitrio de la remuneración, serán consideradas las circunstancias de cada caso, tomando en cuenta, obligatoriamente, el valor económico de la licencia concedida.

Párrafo 7. Instruido el proceso, el INPI decidirá sobre la concesión y condiciones de la licencia obligatoria en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo 8. El recurso de la decisión que conceda la licencia obligatoria no tendrá efecto suspensivo.

Artículo 74. Salvo razones legítimas, el licenciatario deberá iniciar la explotación del objeto de la patente en el plazo de 1 (un) año de la concesión de la licencia, admitida la interrupción por igual plazo.

Párrafo 1. El titular podrá solicitar la casación de la licencia cuando no cumplido lo dispuesto de este artículo.

Párrafo 2. El licenciatario quedará investido de todos los poderes para actuar en defensa de la patente.

Párrafo 3. Después de la concesión de la licencia obligatoria, solamente será admitida su cesión cuando realizada conjuntamente con la cesión, enajenación o arrendamiento de la parte de la empresa que la explote.

## CAPÍTULO IX DE LA PATENTE DE INTERÉS DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 75. La solicitud de patente originaria de Brasil cuyo objeto interese a la defensa nacional será procesada en carácter sigiloso y no estará sujeta a las publicaciones previstas en esta Ley. [\(Reglamento\)](#)

Párrafo 1. El INPI encaminará la solicitud, de inmediato, al organismo competente del Poder Ejecutivo para, en el plazo de 60 (sesenta) días, manifestarse sobre el carácter sigiloso. Transcurrido el plazo sin la manifestación del organismo competente, la solicitud será procesada normalmente.

Párrafo 2. Está vedado el depósito en el extranjero de solicitud de patente cuyo objeto haya sido considerado de interés de la defensa nacional, así como cualquier divulgación del mismo, salvo expresa autorización del organismo competente.

Párrafo 3. La explotación y la cesión de la solicitud o de la patente de interés de la defensa nacional están condicionadas a la previa autorización del organismo competente, asegurada indemnización siempre que exista restricción de los derechos del solicitante o del titular. (Consulte el Decreto n° 2.553, de 1998)

## CAPÍTULO X DEL CERTIFICADO DE ADICIÓN DE INVENCION

Artículo 76. El solicitante de la solicitud o el titular de patente de invención podrá solicitar, mediante pago de tasa específica, certificado de adición para proteger el perfeccionamiento o desenvolvimiento introducido en el objeto de la invención, mismo que destituido de actividad inventiva, desde que la materia se incluya en el mismo concepto inventivo.

Párrafo 1. Cuando haya ocurrido la publicación de la solicitud principal, la solicitud de certificado de adición será inmediatamente publicada.

Párrafo 2. El examen de la solicitud de certificado de adición obedecerá a lo dispuesto en los artículos 30 a 37, resguardado lo dispuesto en el párrafo anterior.

Párrafo 3. La solicitud de certificado de adición será denegada si su objeto no presentar el mismo concepto inventivo.

Párrafo 4. El solicitante podrá, en el plazo del recurso, solicitar la transformación de la solicitud de certificado de adición en solicitud de patente,

beneficiándose de la fecha de depósito de la solicitud de certificado, mediante pago de las tasas aplicables.

Artículo 77. El certificado de adición es accesorio de la patente, tiene la fecha final de vigencia de ésta y la acompaña para todos los efectos legales.

Párrafo único. En el proceso de nulidad, el titular podrá solicitar que la materia contenida en el certificado de adición sea analizada para verificar la posibilidad de su subsistencia, sin perjuicio del plazo de vigencia de la patente.

## CAPÍTULO XI DE LA EXTINCIÓN DE LA PATENTE

Artículo 78. La patente extingue:

I – por la expiración del plazo de vigencia;

II – por la renuncia de su titular, resguardado el derecho de terceros;

III – por la caducidad;

IV – por la falta de pago de la tasa anual, en los plazos previstos en el párrafo 2 del artículo 84 y en el artículo 87; y

V – por la no observancia de lo dispuesto en el artículo 217.

Párrafo único. Extinta la patente, su objeto cae en dominio público.

Artículo 79. La renuncia sólo será admitida si no perjudicar derechos de terceros.

Artículo 80. Caducará la patente, de oficio o por solicitud de cualquier persona con legítimo interés si, transcurridos 2 (dos) años de la concesión de la primera licencia obligatoria, ese plazo no haya sido suficiente para prevenir o sanar el abuso o desuso, salvo motivos justificables.

Párrafo 1. La patente caducará cuando, en la fecha de la petición de la caducidad o de la instauración de oficio del respectivo proceso, no haya sido iniciada la explotación.

Párrafo 2. En el proceso de caducidad instaurado a petición, el INPI podrá proseguir si existir retirada voluntaria del solicitante.

Artículo 81. El titular será intimado mediante publicación para manifestarse, en el plazo de 60 (sesenta) días, cabiéndole el encargo de la prueba cuanto a la explotación.

Artículo 82. La decisión será proferida dentro de 60 (sesenta) días, contados del término del plazo mencionado en el artículo anterior.

Artículo 83. La decisión de caducidad producirá efectos a partir de la fecha de la petición o de la publicación de la instauración de oficio del proceso.

## CAPÍTULO XII DE LA TASA ANUAL

Artículo 84. El solicitante de la solicitud y el titular de la patente están sujetos al pago de tasa anual, a partir del inicio del tercer año de la fecha del depósito.

Párrafo 1. El pago anticipado de la tasa anual será regulado por el INPI.

Párrafo 2. El pago deberá ser efectuado dentro de los primeros 3 (tres) meses de cada período anual, pudiendo, aún, ser hecho, independientemente de notificación, dentro de los 6 (seis) meses subsecuentes, mediante pago de tasa adicional.

Artículo 85. Lo dispuesto en el artículo anterior aplícase a las solicitudes internacionales depositadas en virtud de tratado vigente en Brasil, debiendo el pago de las tasas anuales vencidas antes de la fecha de entrada en el procesamiento nacional ser efectuado en el plazo de 3 (tres) meses de esa fecha.

Artículo 86. La falta de pago de la tasa anual, en los términos de los artículos 84 y 85, causará el archivo de la solicitud o la extinción de la patente.

## Capítulo XIII DE LA REHABILITACIÓN

Artículo 87. La solicitud de patente y la patente podrán ser rehabilitadas, si el solicitante o el titular así lo requieran, dentro de 3 (tres) meses, contados de la notificación del archivo de la solicitud o de la extinción de la patente, mediante pago de tasa específica.

## CAPÍTULO XIV DE LA INVENCION Y DEL MODELO DE UTILIDAD REALIZADO POR EMPLEADO O PRESTADOR DE SERVICIO

Artículo 88. La invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador cuando provenga de contrato de trabajo cuya ejecución ocurra en Brasil y que tenga por objeto la investigación o la actividad inventiva, o resulte de la naturaleza de los servicios para los cuales fue contratado el empleado. (Reglamento)

Párrafo 1. Salvo expresa disposición contractual en contrario, la retribución por el trabajo a que se refiere este artículo se limita al salario ajustado.

Párrafo 2. Salvo prueba en contrario, considéranse desenvueltos en la vigencia del contrato la invención o el modelo de utilidad, cuya patente sea

solicitada por el empleado hasta 1 (un) año después de la extinción del vínculo de empleo.

Artículo 89. El empleador, titular de la patente, podrá conceder al empleado, autor de invento o perfeccionamiento, participación en las ganancias económicas resultantes de la explotación de la patente, mediante negociación con el interesado o conforme dispuesto en norma de la empresa.

Párrafo único. La participación referida en este artículo no se incorpora, a cualquier título, al salario del empleado.

Artículo 90. Pertenecerá exclusivamente al empleado la invención o el modelo de utilidad por él desenvuelto, desde que desvinculado del contrato de trabajo y no originado de la utilización de recursos, medios, datos, materiales, instalaciones o equipos del empleador. (Reglamento)

Artículo 91. La propiedad de invención o de modelo de utilidad será común, en partes iguales, cuando resultar de la contribución personal del empleado y de recursos, datos, medios, materiales, instalaciones o equipos del empleador, resguardada expresa disposición contractual en contrario. (Reglamento)

Párrafo 1. En caso de más de un empleado, la parte que les compete será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste en contrario.

Párrafo 2. Está garantizado al empleador el derecho exclusivo de licencia de explotación y asegurada al empleado la justa remuneración.

Párrafo 3. La explotación del objeto de la patente, en la falta de acuerdo, deberá ser iniciada por el empleador dentro del plazo de 1 (un) año, contado de la fecha de su concesión, bajo pena de pasar a la exclusiva propiedad del empleado la titularidad de la patente, resguardadas las hipótesis de falta de explotación por razones legítimas.

Párrafo 4. En el caso de cesión, cualquiera de los cotitulares, en igualdad de condiciones, podrá ejercer el derecho de preferencia.

Artículo 92. Lo dispuesto en los artículos anteriores aplícase, en lo que compete, a las relaciones entre el trabajador autónomo o el aprendiz y la empresa contratante y entre empresas contratantes y contratadas. (Reglamento)

Artículo 93. Aplícase lo dispuesto en este Capítulo, en lo que compete, a las entidades de la Administración Pública, directa, indirecta y fundacional, federal, estatal o municipal. (Reglamento)

Párrafo único. En la hipótesis del artículo 88, será asegurada al inventor, en la forma y condiciones previstas en el estatuto o reglamento interno de la entidad a que se refiere este artículo, premiación de parcela en el valor de las ventajas obtenidas con la solicitud o con la patente, a título de incentivo.

## TÍTULO II DISEÑOS INDUSTRIALES

### CAPÍTULO I TITULARIDAD

Artículo 94. Al autor le será asegurado el derecho de obtener el registro de diseño industrial que le confiera la propiedad, en las condiciones establecidas en esta ley.

Párrafo único. Se aplican al registro de diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones de los artículos 6 y 7.

### CAPÍTULO II REGISTRABILIDAD

#### **Sección I** **Diseños Industriales Registrables**

Artículo 95. Se considera diseño industrial la forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que puedan ser aplicados a un producto, proporcionando resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial.

Artículo 96. El diseño industrial es considerado nuevo cuando no comprendido en el estado de la técnica.

Párrafo 1. El estado de la técnica se constituye por todo aquello que se vuelve accesible al público antes de la fecha de depósito de la solicitud, en Brasil o en el exterior, por uso o cualquier otro medio, resguardando lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo y en el artículo 99.

Párrafo 2. Para evaluar únicamente la novedad, el contenido completo de la solicitud de patente o de registro depositado en Brasil, y todavía no publicado será considerado incluido en el estado de la técnica a partir de la fecha de depósito, o de la prioridad reivindicada, desde que sea publicado, incluso si posteriormente.

Párrafo 3. No será considerado incluido en el estado de la técnica el diseño industrial cuya divulgación haya ocurrido durante los 180 (ciento ochenta) días antes de la fecha del depósito o de la prioridad reivindicada, si promovida en las situaciones previstas en los incisos I a III del artículo 12.

Artículo 97. El diseño industrial es considerado original cuando resulta en una configuración visual distintiva, en relación a otros objetos anteriores.

Párrafo único. El resultado visual podrá resultar de la combinación de elementos conocidos.

Artículo 98. No se considera diseño industrial cualquier obra de carácter puramente artístico.

## **Sección II Prioridad**

Artículo 99. Se aplican a la solicitud de registro, en lo que compete, las disposiciones del artículo 16, excepto el plazo previsto en su párrafo 3, que será de 90 (noventa) días.

## **Sección III Diseños Industriales No Registrables**

Artículo 100. No es registrable como diseño industrial:

I – lo que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas, o atente contra la libertad de conciencia, creencias, culto religioso o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración;

II – la forma necesaria común o vulgar del objeto o, aún, aquella determinada esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

## **CAPÍTULO III SOLICITUD DE REGISTRO**

### **Sección I Depósito de la Solicitud**

Artículo 101. La solicitud de registro, en las condiciones establecidas por INPI, contendrá:

I – petición;

II – informe descriptivo, si aplicable;

III – reivindicaciones, si aplicable;

IV – dibujos o fotografías;

V – campo de aplicación del objeto; y

VI – prueba de pago de la tasa con respecto a la solicitud.

Párrafo único. Los documentos que integran la solicitud de registro se deberán presentar en lengua portuguesa.

Artículo 102. Presentada la solicitud, ella se someterá a un examen formal preliminar y, si debidamente instruida, se protocolará, considerando la fecha de depósito a la de su presentación.

Artículo 103. La solicitud que no atienda formalmente a lo dispuesto en el artículo 101, pero que contenga datos suficientes con respecto al solicitante, al diseño industrial y al autor, se podrá entregar, mediante recibo fechado, a INPI, que establecerá las exigencias a cumplir, en 5 (cinco) días, bajo pena de ser considerado inexistente.

Párrafo único. Después de cumplidas las exigencias, el depósito será considerado efectuado en la fecha de la presentación de la solicitud.

## **Sección II**

### **Condiciones de la Solicitud**

Artículo 104. La solicitud de registro de diseño industrial tendrá que referirse a un único objeto, permitida una pluralidad de variaciones, desde que se destinen al mismo propósito y guarden entre sí la misma característica distintiva preponderante, limitada cada solicitud al máximo de 20 (veinte) variaciones.

Párrafo único. El dibujo deberá representar clara y suficientemente el objeto y sus variaciones, si existir, de modo a posibilitar su reproducción por un experto.

Artículo 105. Si solicitado sigilo en la forma del párrafo 1 del artículo 106, podrá la solicitud ser retirada dentro de 90 (noventa) días contados de la fecha del depósito.

Párrafo único. Si el depósito anterior es cancelado sin cualquier efecto, el depósito inmediatamente posterior tendrá prioridad.

## **Sección III**

### **Proceso y Examen de la Solicitud**

Artículo 106. Depositada la solicitud de registro de diseño industrial y observado lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 104, será automáticamente publicado y simultáneamente concedido el registro, expidiéndose el respectivo certificado.

Párrafo 1. A requerimiento del solicitante, por ocasión del depósito, la solicitud podrá ser mantenida en sigilo por el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha del depósito, después de lo cual, será procesada.

Párrafo 2. Si el solicitante se beneficia de lo dispuesto en el artículo 99, se aguardará la presentación del documento de prioridad para el procesamiento de la solicitud.

Párrafo 3. No atendiendo lo dispuesto en los artículos 101 y 104, será formulada exigencia, que deberá ser respondida en 60 (sesenta) días, bajo pena de archivamiento definitivo.



Párrafo 4. No atendiendo a lo dispuesto en el artículo 100, la solicitud de registro será denegada.

#### CAPÍTULO IV CONCESIÓN Y VIGENCIA DEL REGISTRO

Artículo 107. Del certificado deberán constar el número y el título, nombre del autor – observado lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular, el plazo de vigencia, los dibujos, los datos relativos a la prioridad extranjera, y, cuando existir, informe descriptivo y reivindicaciones.

Artículo 108. El registro estará en vigor por el plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha del registro, prorrogable por 3 (tres) periodos sucesivos de 5 (cinco) años cada.

Párrafo 1. La solicitud de prorrogación deberá ser formulada durante el último año de vigencia del registro, instruido con el comprobante de pago de la respectiva tasa.

Párrafo 2. Si la solicitud de prorrogación no ha sido formulada hasta el término de la vigencia del registro, el titular podrá hacerlo en los 180 (ciento ochenta) días subsiguiente, mediante el pago de tasa adicional.

#### CAPÍTULO V PROTECCIÓN CONCEDIDA POR EL REGISTRO

Artículo 109. La propiedad del diseño industrial se adquiere por el registro válidamente concedido.

Párrafo único. Se aplican al registro de diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones del artículo 42, incisos I, II y III, y artículo 43.

Artículo 110. A la persona que, de buena fe, explotaba su objeto en el País, antes de la fecha del depósito o de la prioridad de la solicitud de registro, le será asegurado el derecho de continuar la explotación, sin encargos, en la forma y condiciones anteriores.

Párrafo 1. El derecho concedido en acuerdo con este artículo sólo podrá ser cedido juntamente con el negocio o empresa, o parte de éste, que tenga directa relación con la explotación del objeto del registro, por alienación o arrendamiento.

Párrafo 2. El derecho de que trata este artículo no será asegurado a la persona que haya tenido conocimiento del objeto del registro a través de la divulgación en los términos del párrafo 3 del artículo 96, desde que la solicitud haya sido depositada en el plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la divulgación.

## CAPÍTULO VI EXAMEN DE MÉRITO

Artículo 111. El titular del diseño industrial podrá solicitar el examen del objeto del registro, a cualquier tiempo durante la vigencia, cuanto a los aspectos de novedad y de originalidad.

Párrafo único. INPI emitirá parecer de mérito, que, si concluir por la ausencia de por lo menos uno de los requisitos definidos en los artículos 95 a 98, servirá de fundamento para instauración de oficio del proceso de nulidad del registro.

## CAPÍTULO VII NULIDAD DEL REGISTRO

### **Sección I Disposiciones Generales**

Artículo 112. Es nulo el registro concedido en desacuerdo con las disposiciones de esta Ley.

Párrafo 1. La nulidad del registro producirá efecto a partir de la fecha del depósito de la solicitud.

Párrafo 2. En el caso de no observancia a lo dispuesto en el artículo 94, el autor podrá, alternativamente, reivindicar la adjudicación del registro.

### **Sección II Proceso Administrativo de Nulidad**

Artículo 113. La nulidad del registro se declarará administrativamente cuando haya sido concedido con violación de los artículos 94 a 98.

Párrafo 1. El proceso de nulidad podrá ser instaurado de oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la concesión del registro, resguardada la hipótesis prevista en el párrafo único del artículo 111.

Párrafo 2. La solicitud o instauración de oficio suspenderá los efectos de la concesión del registro si presentada o publicada en el plazo de 60 (días) a partir de la concesión.

Artículo 114. El titular se será intimado para manifestarse dentro de 60 (sesenta) días después de la fecha de publicación.

Artículo 115. Ya sea que haya una manifestación o no, después del plazo establecido en el artículo anterior, INPI emitirá una opinión, convocando al titular y al solicitante a manifestarse dentro del plazo común de 60 (sesenta) días.

Artículo 116. Transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, aunque que no hubieran sido presentadas las manifestaciones, el proceso será decidido por el Presidente de INPI, encerrándose la instancia administrativa.

Artículo 117. El proceso de nulidad continuará, aunque la patente se extinga.

### **Sección III Acción de Nulidad**

Artículo 118. Se aplican a la acción de nulidad del registro de diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones de los artículos 56 y 57.

## **CAPÍTULO VIII EXTINCIÓN DEL REGISTRO**

Artículo 119. El registro se extingue:

- I – por la expiración del plazo de vigencia;
- II – por la renuncia de su titular, resguardado el derecho de terceros;
- III – por la falta de pago de la tasa prevista en los artículos 108 y 120; o
- IV – por la no observancia de lo dispuesto en el artículo 217.

## **CAPÍTULO IX TASA QUINQUENAL**

Artículo 120. El titular del registro está sujeto al pago de una tasa quinquenal, a partir del segundo quinquenio de la fecha del depósito.

Párrafo 1. El pago del segundo quinquenio se hará durante el 5º (quinto) año de la vigencia del registro.

Párrafo 2. El pago de los demás quinquenios se presentará junto con la solicitud de prorrogación a que se refiere el artículo 108.

Párrafo 3. El pago de los quinquenios podrá también ser efectuado dentro de los 6 (seis) meses después del plazo establecido en el párrafo anterior, mediante pago de una tasa adicional.

## **CAPÍTULO X DISPOSICIONES FINALES**

Artículo 121. Las disposiciones de los artículos 58 a 63 se aplican, en lo que compete, a la materia de qué trata el presente Título, disciplinándose el derecho del empleado o prestador de servicios por las disposiciones de los artículos 88 a 93.

## TÍTULO III MARCAS

### CAPÍTULO I REGISTRABILIDAD

#### **Sección I** **Signos Registrables como Marca**

Artículo 122. Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales.

Artículo 123. Para los efectos de esta ley, se considera:

I – marca de producto o servicio: aquella usada para distinguir producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso;

II – marca de certificación: aquella usada para atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, especialmente cuanto a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada; y

III – marca colectiva: aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada entidad.

#### **Sección II** **Signos no Registrables como Marca**

Artículo 124. No son registrables como marca:

I – blasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, bien como la respectiva designación, figura o imitación;

II – letra, número y fecha, aisladamente, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración;

IV – designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no solicitado el registro por la propia entidad u órgano público;

V – reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar confusión o asociación con estos signos distintivos;

VI – signo de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o aquel usado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, salvo cuando resguardados de suficiente forma distintiva;

VII – signo o expresión utilizada solamente como medio de propaganda;

VIII – colores y sus denominaciones, salvo si dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva;

IX — indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir una indicación geográfica;

X – signo que induzca a falsa indicación cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina;

XI – reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para garantía de padrón de cualquier género o naturaleza;

XII – reproducción o imitación de un signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el artículo 154;

XIII – nombre, premio o símbolo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la imitación susceptible de crear confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente o entidad promotora del evento;

XIV – reproducción o imitación de título, póliza, moneda y cédula de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios, o de un país;

XV – nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;

XVI – seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores

XVII – obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular;

XVIII – término técnico usado en la industria, en ciencia y en arte, que tenga relación con el producto o servicio a distinguir;

XIX – reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con adición, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena;

XX – dualidad de marcas de un sólo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistan de suficiente forma distintiva;

XXI – la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento, o aún, aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico;

XXII – objeto que sea protegido por registro de diseño industrial de tercero; y

XXIII – signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el solicitante evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular tenga sede o domicilio en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca fuese destinada a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con aquella marca ajena.

### **Sección III**

#### **Marca de Alto Renombre**

Artículo 125. A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le asegurará protección especial, en todos los ramos de actividad.

### **Sección IV**

#### **Marca Notoriamente Conocida**

Artículo 126. La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del artículo 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, posee protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil.

Párrafo 1. La protección de que trata este artículo también se aplica a las marcas de servicio.

Párrafo 2. INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida.

## **CAPÍTULO II**

### **PRIORIDAD**

Artículo 127. A la solicitud de registro de marca depositada en país que mantenga acuerdo con Brasil o en organización internacional, que produzca efecto de depósito nacional, le será asegurado el derecho de prioridad, en los

plazos establecidos en el acuerdo, no siendo el depósito invalidado ni perjudicado por hechos ocurridos en esos plazos.

Párrafo 1. La reivindicación de prioridad será hecha en el acto del depósito, pudiendo ser suplementada dentro de 60 (sesenta) días, por otras prioridades anteriores a la fecha del depósito en Brasil.

Párrafo 2. La reivindicación de prioridad será comprobada por documento hábil de origen, conteniendo el número, fecha y reproducción de la solicitud o del registro, acompañado de traducción simple, cuyo contenido será de entera responsabilidad del solicitante.

Párrafo 3. Si no efectuada por ocasión del depósito, la comprobación deberá ocurrir en hasta 4 (cuatro) meses, contados del depósito, bajo pena de pérdida de la prioridad.

Párrafo 4. Tratándose de prioridad obtenida por cesión, el documento correspondiente deberá ser presentado junto con el propio documento de prioridad.

### **CAPÍTULO III SOLICITANTES DEL REGISTRO**

Artículo 128. Pueden solicitar registro de marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado.

Párrafo 1. Las personas de derecho privado sólo pueden solicitar registro de marca relativa a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, en la propia petición, esta condición bajo las penas de la ley.

Párrafo 2. El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitado por persona jurídica representativa de colectividad, la cual podrá ejercer actividad distinta a la de sus miembros.

Párrafo 3. El registro de la marca de certificación sólo podrá ser solicitado por personas sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio atestado.

Párrafo 4. La reivindicación de prioridad no exenta la solicitud de la aplicación de los dispositivos incluidas en este Título.

### **CAPÍTULO IV DERECHOS SOBRE LA MARCA**

#### **Sección I Adquisición**

Artículo 129. La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme las disposiciones de esta ley, siendo

asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observado cuanto a las marcas colectivas y de certificación en las disposiciones de los artículos 147 y 148.

Párrafo 1. Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de precedencia al registro.

Párrafo 2. El derecho de precedencia solamente podrá ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de este, que tenga directa relación con el uso de la marca, por enajenación o arrendamiento.

## **Sección II**

### **Protección Conferida por el Registro**

Artículo 130. Al titular de la marca o al solicitante le es también asegurado el derecho de:

- I – ceder su registro o solicitud de registro;
- II – licenciar su uso;
- III – asegurar su integridad material o reputación.

Artículo 131. La protección de que trata esta ley abarca el uso de la marca en papeles, impresos, propaganda y documentos relativos a la actividad del titular.

Artículo 132. El titular de la marca no podrá:

- I – impedir que comerciantes o distribuidores, usen signos distintivos que les sean propios, juntamente con la marca del producto, en su promoción y comercialización;
- II – impedir que fabricantes de accesorios usen la marca para indicar la destinación del producto, desde que obedecidas las prácticas leales de competencia;
- III – impedir la libre circulación de producto colocado en el mercado interno, por sí o por otros con su consentimiento, resguardado lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 68; y
- IV – impedir la citación de la marca en discurso, obra científica o literaria o cualquier otra publicación, desde que sin connotación comercial y sin perjuicio para su carácter distintivo.

## **CAPÍTULO V**

### **VIGENCIA, CESIÓN Y ANOTACIONES**



## **Sección I Vigencia**

Artículo 133. El registro de la marca vigorará por el plazo de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha de la concesión del registro, prorrogable por períodos iguales y sucesivos.

Párrafo 1. La solicitud de prorrogación deberá ser formulada durante el último año de vigencia del registro, instruido con el comprobante de pago de la respectiva tasa.

Párrafo 2. En caso que la solicitud de prorrogación no haya sido efectuada hasta el término de la vigencia del registro, el titular podrá hacerlo en los 6 (seis) meses subsiguientes, mediante el pago de tasa adicional.

Párrafo 3. La prorrogación no será concedida si no atendidas las disposiciones del artículo 128.

## **Sección II Cesión**

Artículo 134. La solicitud de registro y el registro podrán ser cedidos, desde que el cesionario atienda a los requisitos legales para solicitar tal registro.

Artículo 135. La cesión deberá comprender todos los registros o solicitudes, en nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a producto o servicio idéntico, semejante o afín, bajo pena de cancelación de los registros o archivo de las solicitudes no cedidas.

## **Sección III Anotaciones**

Artículo 136. INPI hará las siguientes anotaciones:

I – de la cesión, incluyendo la calificación completa del cesionario;

II – de cualquier limitación o encargo que recaiga sobre la solicitud o la patente; y

III – de los cambios de nombre, domicilio o dirección del solicitante o titular.

Artículo 137. Las anotaciones tendrán efecto en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

Artículo 138. Cabe recurso de la decisión que:

I – denegar anotación de cesión;

II – cancelar el registro o archivar la solicitud, en los términos del artículo 135.

#### **Sección IV Licencia de Uso**

Artículo 139. El titular de registro o el solicitante de solicitud de registro podrán celebrar contrato de licencia para uso de la marca, sin perjuicio de su derecho de ejercer control efectivo sobre las especificaciones, naturaleza y calidad de los respectivos productos o servicios.

Párrafo único. El licenciatario podrá ser invertido por el titular de todos los poderes para actuar en defensa de la patente, sin perjuicio de sus propios derechos.

Artículo 140. El contrato de licencia se deberá registrar en INPI para que produzca efectos en relación a terceros.

Párrafo 1. La anotación tendrá efecto en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

Párrafo 2. Para efecto de validez de prueba de uso, el contrato de licencia no precisará estar registrado en INPI.

Artículo 141. De la decisión que denegar el registro del contrato de licencia cabe recurso.

#### **CAPÍTULO VI PÉRDIDA DE DERECHOS**

Artículo 142. El registro de la marca se extingue:

I – por la expiración del plazo de vigencia;

II – por la renuncia, que podrá ser total o parcial en relación a los productos o servicios señalados por la marca;

III - por la caducidad; o

IV – por la no observancia de lo dispuesto en el artículo 217.

Artículo 143. Caducará el registro, a petición de cualquier persona con legítimo interés si, transcurridos 5 (cinco) años de su concesión, en la fecha de la petición:

I – el uso de la marca no haya sido iniciado en Brasil; o

II – el uso de la marca haya sido interrumpido por más de 5 (cinco) años consecutivos, o si, en el mismo plazo, la marca haya sido usada con

modificación que implique cambio de su carácter distintivo original, tal como constante del certificado de registro.

Párrafo 1. No ocurrirá caducidad si el titular justificar el desuso de la marca por razones legítimas.

Párrafo 2. El titular será intimado a manifestarse en un plazo de 60 (sesenta) días, cabiéndole el encargo de probar el uso de la marca o justificar su desuso por razones legítimas.

Artículo 144. El uso de la marca deberá comprender productos o servicios constantes del certificado, bajo pena de caducar parcialmente el registro en relación a los no semejantes o afines de aquellos para los cuales la marca fue comprobadamente usada.

Artículo 145. No se reconocerá la petición de caducidad si el uso de la marca haya sido comprobado o justificado su desuso en proceso anterior, solicitado hace menos de 5 (cinco) años.

Artículo 146. De la decisión que declarar o denegar la caducidad cabrá recurso.

## CAPÍTULO VII MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

Artículo 147. La solicitud de registro de marca colectiva contendrá el reglamento de utilización, disponiendo sobre condiciones y prohibiciones del uso de la marca.

Párrafo único. El reglamento de utilización, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolado en el plazo de 60 (sesenta) días del depósito, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Artículo 148. La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá:

- I – las características del producto o servicio objeto de certificación; y
- II – las medidas de control que se adoptarán por el titular.

Párrafo único. La documentación prevista en los incisos I y II de este artículo, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolado en el plazo de 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Artículo 149. Cualquier alteración en el reglamento de utilización deberá ser comunicada a INPI, mediante petición protocolada, conteniendo todas las condiciones alteradas, bajo pena de no ser considerada.

Artículo 150. El uso de la marca independe de licencia, bastando su autorización en el reglamento de utilización.

Artículo 151. Además de las causas de extinción establecidas en el artículo 142, el registro de la marca colectiva y de certificación se extingue cuando:

I – la entidad dejar de existir; o

II – la marca sea utilizada en condiciones otras que no aquellas previstas en el reglamento de utilización.

Artículo 152. Sólo será admitida la renuncia al registro de marca colectiva cuando solicitada en los términos del contrato social o estatuto de la propia entidad, o aún, conforme el reglamento de utilización.

Artículo 153. La caducidad del registro se declarará si la marca colectiva no sea usada por más de una persona autorizada observado lo dispuesto en los artículos 143 y 146.

Artículo 154. La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro.

## CAPÍTULO VIII DEPÓSITO

Artículo 155. La solicitud deberá referirse a un único signo distintivo y, en las condiciones establecidas por INPI, contendrá:

I – petición;

II – etiquetas, si necesario; y

III – prueba de pago de la tasa con respecto a la solicitud.

Párrafo único. La petición y cualquier documento que lo acompañe deberá ser presentada en lengua portuguesa y, cuando existir documento en lengua extranjera, su traducción simple deberá ser presentada en el acto del depósito o dentro de los 60 (sesenta) días subsecuentes, bajo pena de no ser considerado el documento.

Artículo 156. Presentada la solicitud, ella se someterá a un examen formal preliminar y, si debidamente instruida, se protocolará, considerando la fecha de depósito a la de su presentación.

Artículo 157. La solicitud que no atienda formalmente a lo dispuesto en el artículo 155, pero que contenga datos suficientes con respecto al solicitante, al signo y a la clase, se podrá entregar, mediante recibo fechado, a INPI, que establecerá las exigencias a cumplir, en 5 (cinco) días, bajo pena de ser considerado inexistente.

Párrafo único. Después de cumplidas las exigencias, el depósito será considerado efectuado en la fecha de la presentación de la solicitud.

## CAPÍTULO IX EXAMEN

Artículo 158. Después de protocolada, la solicitud se publicará para presentación de oposición en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo 1. El solicitante se intimará de la oposición, y podrá manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo 2. No se conocerá de la oposición nulidad administrativa o acción de nulidad si, con base en el inciso XXIII del artículo 124 o en el artículo 126, no se comprobar en el plazo de 60 (sesenta) días después de la solicitud de registro de la marca en la forma de esta Ley.

Artículo 159. Después de transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de manifestación, se hará el examen, durante el cual podrán ser formuladas exigencias, que deberán ser respondidas en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo 1. Si no se cumple el requisito, el pedido se archivará definitivamente.

Párrafo 2. Una vez que se haya contestado al requisito, aunque no lo cumpla, el examen continúa.

Artículo 160. Al finalizar el examen, se dictará una decisión, otorgando o denegando la solicitud de patente.

## CAPÍTULO X EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO

Artículo 161. El certificado de registro se concederá después de concedida la solicitud y comprobado el pago de las tasas correspondientes.

Artículo 162. El pago de las tasas y su comprobación, con respecto a la expedición del certificado de registro y al primero decenio de su vigencia, se deberán efectuar en el plazo de 60 (sesenta) días después del otorgamiento.

Párrafo único. Se podrá pagar y comprobar la tasa establecida en este artículo dentro de 30 (treinta) días siguientes al plazo establecido en este artículo, sin necesidad de notificación, por medio de pago de una tasa específica, bajo pena de archivamiento definitivo de la solicitud.

Artículo 163. Se considera concedido el certificado de registro en la fecha de la publicación del respectivo acto.

Artículo 164. El certificado deberá incluir la marca, el número y fecha de registro, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular, los productos o servicios, las características del registro y la prioridad extranjera.

## **CAPÍTULO XI NULIDAD DEL REGISTRO**

### **Sección I Disposiciones Generales**

Artículo 165. Es nulo el registro concedido en desacuerdo con las disposiciones de esta Ley.

Párrafo único. La nulidad del registro podrá ser total o parcial, y el hecho de la parte subsistente poder ser considerada registrable es una condición para la nulidad parcial.

Artículo 166. El titular de una marca registrada en país signatario de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, alternativamente, reivindicar, a través de acción judicial, la adjudicación del registro, en los términos previstos en el artículo 6 *septies* (1) de aquella Convención.

Artículo 167. La declaración de nulidad tendrá efectos a partir de la fecha de depósito de la solicitud.

### **Sección II Proceso Administrativo de Nulidad**

Artículo 168. La nulidad del registro se declarará administrativamente cuando haya sido concedido con violación de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 169. El proceso de nulidad puede iniciarse de oficio o a solicitud de cualquier persona con interés legítimo, dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes a la fecha de emisión del certificado de registro.

Artículo 170. El titular será convocado para manifestarse dentro de 60 (sesenta) días.

Artículo 171. Transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, aunque que no hubiera sido presentada la manifestación, el Presidente de INPI decidirá el proceso, encerrándose la instancia administrativa.

Artículo 172. El proceso de nulidad continuará, aunque el registro se extinga.

### **Sección III Acción de Nulidad**

Artículo 173. La acción de nulidad se podrá proponer por INPI o cualquier persona con legítimo interés.

Párrafo único. El juez podrá, en los autos de la acción de nulidad, determinar, por liminar, la suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca, después de cumplidos los requisitos procesuales propios.

Artículo 174. La acción para declarar la nulidad del registro expira 5 (cinco) años después de fecha de su concesión.

Artículo 175. La acción de nulidad del registro se enjuiciará en el foro de la justicia federal; e INPI, cuando no sea el autor, intervendrá en lo hecho.

Párrafo 1. El plazo para respuesta del titular del registro será de 60 (sesenta) días.

Párrafo 2. Después de transitada en juzgado la decisión de acción de nulidad, INPI publicará una anotación para conocimiento de terceros.

#### TÍTULO IV INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 176. Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o la denominación de origen.

Artículo 177. Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya hecho conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

Artículo 178. Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 179. La protección se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica, así como a la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre sea indicación geográfica.

Artículo 180. Cuando el nombre geográfico se haya convertido en un nombre de uso común, designando producto o servicio, no será considerado indicación geográfica.

Artículo 181. El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen podrá constituirse en elemento característico de marca para producto o servicio, siempre que no induzca a falsa procedencia.

Artículo 182. El uso de la indicación geográfica está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el local, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Párrafo único. INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas.

## TÍTULO V DE LOS CRÍMENES CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### CAPÍTULO I DE LOS CRÍMENES CONTRA LAS PATENTES

Artículo 183. Comete crimen contra patente de invención o de modelo de utilidad quien:

I – fabrica producto que sea objeto de invención o de modelo de utilidad, sin autorización del titular; o

II – usa medio o proceso que sea objeto de patente de invención, sin autorización del titular.

Pena – detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

Artículo 184. Comete crimen contra patente de invención o de modelo de utilidad quien:

I – exporta, vende, expone u ofrece para venta, tiene en *stock*, oculta o recibe, para utilización con fines económicos, producto fabricado con violación de patente de invención o de modelo de utilidad, u obtenido por medio o proceso patentado; o

II – importa producto que sea objeto de patente de invención o de modelo de utilidad u obtenido por medio o proceso patentado en el País, para los fines previstos en el inciso anterior, y que no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 185. Suministrar componente de un producto patentado, o material o equipamiento para realizar un proceso patentado, desde que la aplicación final del componente, material o equipo induzca, necesariamente, a la explotación del objeto de la patente.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 186. Los crímenes de este Capítulo caracterízense aunque la violación no alcance todas las reivindicaciones de la patente o esté restringida a la utilización de medios equivalentes al objeto de la patente.



## CAPÍTULO II DE LOS CRÍMENES CONTRA DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 187. Fabricar, sin autorización del titular, producto que incorpore diseño industrial registrado, o imitación sustancial que pueda inducir en error o confusión.

Pena – detención, de 3 (un) a 1 (tres) meses, o multa.

Artículo 188. Comete crimen contra registro de diseño industrial quien:

I – exporta, vende, expone u ofrece para venta, tiene en stock, oculta o recibe, para utilización con fines económicos, objeto que incorpore ilegalmente un diseño industrial registrado o imitación sustancial que pueda inducir a error o confusión; o

II – importa producto que incorpore diseño industrial registrado en el País, o imitación sustancial que pueda inducir a error o confusión, para los fines previstos en el inciso anterior, y que no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular o con su consentimiento.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

## CAPÍTULO III DE LOS CRÍMENES CONTRA LAS MARCAS

Artículo 189. Comete crimen contra registro de marca quien:

I – reproduzca, sin autorización del titular, en todo o en parte, marca registrada, o imitada de modo que pueda inducir confusión; o

II – cambie marca registrada de otros ya puesta en un producto colocado en el mercado.

Pena – detención, de 3 (un) a 1 (tres) meses, o multa.

Artículo 190. Comete crimen contra registro de marca quien importa, exporta, vende, ofrece o expone para venta, oculta o tiene en stock:

I – un producto signo con marca ilegalmente reproducida o imitada, de otros, en todo o en parte; o

II – un producto de su industria o comercio, contenido en envases, recipientes o embalajes que contenga marca legítima de otros.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

## CAPÍTULO IV DE LOS CRÍMENES COMETIDOS POR MEDIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABLECIMIENTO Y SIGNO DE PROPAGANDA

Artículo 191. Reproducir o imitar, de modo que pueda inducir a error o confusión, armas, blasones o distintivos oficiales nacionales, extranjeros o internacionales, sin la necesaria autorización, en su totalidad o en parte, en marca, título de establecimiento, nombre comercial, insignia o signo de propaganda, o usar esas reproducciones o imitaciones con fines económicos.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Párrafo único. Incurre en la misma pena quien vende o expone u ofrece a la venta productos señalados con esas marcas.

## CAPÍTULO V DE LOS CRÍMENES CONTRA INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DEMÁS INDICACIONES

Artículo 192. Fabricar, importar exportar, vender, exponer u ofrecer a la venta o tener en stock producto que presente falsa indicación geográfica.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 193. Usar, en un producto, recipiente, envoltorio, faja, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como “tipo”, “especie”, “género”, “sistema”, “semejante”, “sucedáneo”, “idéntico” o equivalente, no resguardando la verdadera procedencia del producto.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 194. Usar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o señal de propaganda, o cualquier otra forma que indique procedencia que no la verdadera, o vender o exponer a la venta producto con esas indicaciones.

Pena – detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

## CAPÍTULO VI DE LOS CRÍMENES DE COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 195. Comete crimen de competencia desleal quien:

I – publica, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de competidor, con fin de obtener ventaja;

II – presta o divulga, acerca del competidor, falsa información, con el fin de obtener ventaja;

III – emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otros;

IV – usa expresión o señal de propaganda ajenos, o los imita, de modo a crear confusión entre los productos o establecimientos;

V – usa, indebidamente, nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenos o vende, expone u ofrece para venta o tiene en stock producto con esas referencias;

VI – sustituye, por su propio nombre o razón social, en producto de otros, o nombre o razón social de éste, sin su consentimiento;

VII – se atribuye, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no obtuvo;

VIII – vende o expone u ofrece para venta, en recipiente o envoltorio de otros, producto adulterado, o falsificado o de él se utiliza para negociar con producto de la misma especie, mismo que no adulterado o falsificado, si el hecho no constituye infracción más grave;

IX – da o promete dinero u otra utilidad a empleado del competidor, para que éste, faltando al deber del empleo, le proporcione ventajas;

X – recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago o recompensa, para, faltando al deber de empleado, proporcionar ventaja al competidor del empleador;

XI – divulga, explora o utiliza, sin autorización, conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios, a excepción de aquellos que sean de conocimiento público o que sean evidentes para un experto, a su disposición mediante relación contractual o laboral, mismo después del término del contrato;

XII – divulga, explora o utiliza, sin autorización, conocimientos o informaciones a que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a su disposición mediante fraude; o

XIII – vende, expone u ofrece para venta producto, declarando ser objeto de patente solicitada, o concedida, o de diseño industrial registrado, que no lo sea, o mencionado, en anuncio o papel comercial, como solicitado o patentado, o registrado, pero no lo es;

XIV – divulga, explora o utiliza, sin autorización, resultados de testes u otros datos no divulgados, cuya elaboración involucre esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos.

Pena – detención, de 3 (un) a 1 (tres) meses, o multa.

Párrafo 1. Se incluye en las hipótesis a que se refieren los incisos XI y XII el empleador, socio o administrador de la empresa, que incurrir en las tipificaciones establecidas en los mencionados dispositivos.

Párrafo 2. Las disposiciones del inciso XIV no se aplican cuanto a la divulgación por órgano gubernamental competente para autorizar la comercialización de producto, cuando necesario para proteger el público.

## CAPÍTULO VII DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 196. Las penas de detención previstas en los Capítulos I, II y III de este Título serán aumentadas de un tercio a la mitad si:

I – el agente es o fue representante, mandatario, agente, socio o empleado del titular de la patente o del registro, o también de su licenciatario; o

II – la marca alterada, reproducida o imitada es de alto renombre, notoriamente conocida, de certificación o colectiva.

Artículo 197. Las penas de multa previstas en este Título serán fijadas, como mínimo, en 10 (diez) y, como máximo, en 360 (trescientos sesenta) días multa, de acuerdo con la sistemática del Código Penal.

Parágrafo único. La multa podrá ser aumentada o reducida, en hasta 10 (diez) veces, basado en las condiciones personales del agente y de la magnitud de ventajas obtenida, independientemente de la norma establecida en el artículo anterior.

Artículo 198. Podrán ser aprehendidos, voluntariamente o a petición del interesado, por las autoridades aduaneras, en el acto de conferencia, los productos señalados con marcas falsificadas, alteradas o imitadas o que presenten falsa indicación de procedencia.

Artículo 199. En los crímenes previstos en este Título solamente se procede mediante queja, salvo cuanto al crimen del artículo 191, en que la acción penal será publicada.

Artículo 200. La acción penal y las diligencias preliminares de búsqueda e incautación, en los crímenes contra la propiedad industrial, se regulan por las disposiciones del Código de Proceso Penal, con las modificaciones constantes de los artículos de este Capítulo.

Artículo 201. En la diligencia de búsqueda e incautación, en crimen contra patente que tenga por objeto la invención de proceso, el oficial del juicio será acompañado por perito, que verificará, preliminarmente, la existencia de lo ilícito, pudiendo el juez ordenar la aprehensión de productos obtenidos por el falsificador con el empleo del proceso patentado.

Artículo 202. Además de las diligencias preliminares de búsqueda e incautación, el interesado podrá solicitar:

I – la incautación de marca falsificada, alterada o imitada donde sea preparada o donde quiera que sea encontrada, antes de utilizada para fines criminosos; o

II – destrucción de marca falsificada en los volúmenes o productos que la contengan, antes de su distribución, aunque queden destruidos los envoltorios o los propios productos.

Artículo 203. Tratándose de establecimientos industriales o comerciales legalmente organizados y que estén funcionando públicamente, las diligencias preliminares se limitarán a la inspección e incautación de los productos, cuando ordenadas por el juez, no pudiendo ser paralizada su actividad ilegalmente realizada.

Artículo 204. Después de la diligencia de búsqueda e incautación, responderá por pérdidas y daños la parte que haya solicitado de mala fe, por espíritu de emulación, por mero capricho o error grosero.

Artículo 205. Podrá constituir materia de defensa en la acción penal la alegación de nulidad de la patente o registro en que la acción se fundar. La absolución del reo, entretanto, no importará la nulidad de la patente o del registro, que sólo podrá ser demandada por la acción competente.

Artículo 206. En el caso de ser reveladas, en juicio, para la defensa de los intereses de cualquiera de las partes, informaciones que se caractericen como confidenciales, sean secreto de industria o de comercio, deberá el juez determinar que el proceso prosiga en secreto de justicia, vedado el uso de tales informaciones también a la otra parte para otras finalidades.

Artículo 207. Independientemente de la acción criminal, el perjudicado podrá intentar las acciones civiles que considerar aplicables en la forma del Código de Proceso Civil.

Artículo 208. La indemnización se determinará por los beneficios que el perjudicado hubiese obtenido si la violación no hubiese ocurrido.

Artículo 209. Queda resguardado al perjudicado el derecho de pérdidas y daños en indemnización de perjuicios causados por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en esta ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios puestos en el comercio.

Párrafo 1. El juez podrá, en los autos de la propia acción y para evitar daño irreparable o de difícil reparación, determinar por liminar la suspensión de la violación o del acto que la ha causado, antes de la citación del reo, mediante, si juzga necesario, caución en dinero o fianza.

Párrafo 2. En los casos de reproducción o de imitación flagrante de marca registrada, el juez podrá determinar la aprehensión de todas las mercaderías,

productos, objetos, embalajes, etiquetas y otros que contengan la marca falsificada o imitada.

Artículo 210. Los lucros cesantes se determinarán por el criterio más favorable al perjudicado, dentro de los siguientes:

I – los beneficios que el perjudicado hubiese obtenido si la violación no hubiese ocurrido; o

II – los beneficios que fueron obtenidos por el autor de la violación del derecho; o

III – la remuneración que el autor de la violación hubiese pagado al titular del derecho violado por la concesión de una licencia que le permitiese legalmente explorar el bien.

## TÍTULO VI TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE LA FRANQUICIA

Artículo 211. INPI registrará los contratos que impliquen transferencia de tecnología, contratos de franquicia y similares para que tengan efectos en relación a terceros.

Párrafo único. La decisión con respecto a las solicitudes de registro de contratos de que trata este artículo será proferida en un plazo de 30 (treinta) días, contados de la fecha de la solicitud de registro.

## TÍTULO VII DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO I DE LOS RECURSOS

Artículo 212. Salvo expresa disposición en contrario, de las decisiones de que trata esta Ley cabe recurso, que será interpuesto en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo 1. Los recursos serán recibidos en los efectos suspensivo y devolutivo pleno, aplicándose todos los dispositivos pertinentes al examen de primera instancia, en lo que compete.

Párrafo 2. No cabe recurso de la decisión que determine el archivo definitivo de la solicitud de patente o de registro y de la que conceda la solicitud de patente, de certificado de adición o de registro de marca.

Párrafo 3. Los recursos serán decididos por el Presidente del INPI, cerrándose la instancia administrativa.

Artículo 213. Los interesados serán intimados para, en el plazo de 60 (sesenta) días, ofrecer argumentos a contrario al recurso.

Artículo 214. Para fines de complementación de las razones ofrecidas a título de recurso, el INPI podrá formular exigencias, que deberán ser cumplidas en el plazo de 60 (sesenta) días.

Párrafo único. Transcurrido el plazo, se decidirá el recurso.

Artículo 215. La decisión del recurso es final e irrecurrible en la esfera administrativa.

## CAPÍTULO II ACTOS DE LAS PARTES

Artículo 216. Los actos previstos en esta Ley serán practicados por las partes o por sus apoderados, debidamente identificados.

Párrafo 1. El instrumento de poder, original, traslado o fotocopia legalizada, deberá ser en lengua portuguesa, dispensando la legalización consular y el reconocimiento de firma.

Párrafo 2. El poder deberá ser presentado en hasta 60 (sesenta) días contados de la práctica del primer acto de la parte en el proceso, independiente de notificación o requisito, bajo pena de archivamiento, siendo definitivo el archivamiento de la solicitud de patente, de la solicitud de registro de diseño industrial y de registro de marca.

Artículo 217. La persona domiciliada en el extranjero deberá designar y mantener apoderado debidamente identificado y domiciliado en el País, con poderes para representarla administrativa y judicialmente, incluso para recibir citaciones.

Artículo 218. No se reconocerá la petición:

I – si presentada fuera del plazo legal; o

II – sin el acompañamiento del certificado de la respectiva tasa en el valor vigente en la fecha de su presentación.

Artículo 219. No serán reconocidos la petición, la oposición y el recurso, cuando:

I – presentados fuera del plazo previsto en esta Ley;

II – no contengan fundamentación legal; o

III – estén sin el acompañamiento del certificado del pago de la tasa correspondiente.

Artículo 220. INPI aprovechará los actos de las partes, siempre que posible, cumpliendo los requisitos adecuados.

### CAPÍTULO III PLAZOS

Artículo 221. Los plazos establecidos en esta Ley son continuos, extinguiéndose automáticamente el derecho de practicar el acto, después de su recurso, salvo si la parte probar que no lo realizó por justa causa.

Párrafo 1. Se juzga justa causa el evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte y que la impidió de practicar el acto.

Párrafo 2. Reconocida la justa causa, la parte practicará el acto en el plazo que le sea concedido por INPI.

Artículo 222. En el cómputo de los plazos, se excluye el día del comienzo y se incluye el del vencimiento.

Artículo 223. Los plazos solamente comienzan a correr a partir del primer día útil después de la intimación, que será hecha mediante publicación en el órgano oficial de INPI.

Artículo 224. No habiendo expresa estipulación en esta Ley, el plazo para la práctica del acto será de 60 (sesenta) días.

### CAPÍTULO IV PRESCRIPCIÓN

Artículo 225. Prescribe en 5 (cinco) años la acción para reparación de daño causado al derecho de propiedad industrial.

### CAPÍTULO V ACTOS DE INPI

Artículo 226. Los actos de INPI en los procesos administrativos relacionados con la propiedad industrial sólo producen efectos a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, resguardados:

I – los que expresamente independieren de notificación o publicación por fuerza de las disposiciones de esta Ley;

II – las decisiones administrativas, cuando notificación sea hecha por vía postal o por ciencia dada al interesado en el proceso; y

III – los pareceres y despachos internos que no necesiten ser del conocimiento de las partes.

### CAPÍTULO VI CLASIFICACIONES



Artículo 227. Las clasificaciones relativas a las materias de los títulos I, II y III de esta Ley serán establecidas por INPI, cuando no estipuladas en tratado o acuerdo internacional en vigor en Brasil.

## CAPÍTULO VII TASA

Artículo 228. Para los servicios previstos en esta Ley será cobrada una tasa, cuyo valor y proceso de recaudación serán establecidos por acto del titular del órgano de la administración pública federal que esté vinculada a INPI.

## TÍTULO VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 229. A las solicitudes en curso serán aplicadas las disposiciones de esta Ley, excepto cuanto a la patentabilidad de las solicitudes depositadas hasta 31 de diciembre de 1994, cuyo objeto de protección sean sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos o sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación y cuyos solicitantes no hayan ejercido la facultad prevista en los artículos 230 y 231 de esta Ley, las cuales serán consideradas denegadas, para todos los efectos, debiendo el INPI publicar la comunicación de las citadas denegaciones. [\(Redacción dada por la Ley nº 10.196, de 2001\)](#)

Párrafo único. A las solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para agricultura, que hayan sido depositadas entre 1º de enero de 1995 y 14 de mayo de 1997, aplícanse los criterios de patentabilidad de esta Ley, en la fecha efectiva del depósito de la solicitud en Brasil o de la prioridad, si es el caso, asegurándose la protección desde la fecha de concesión de la patente, por el plazo restante contado del día del depósito en Brasil, limitado al plazo establecido en el artículo 40. [\(Incluido por la Ley nº 10.196, de 2001\)](#)

Artículo 229-A. Considéranse denegadas las solicitudes de patentes de proceso presentadas entre 1º de enero de 1995 y 14 de mayo de 1997, a los cuales el [artículo 9, inciso “c”, de la Ley nº 5.772, de 21 de diciembre de 1971,](#) no confería protección, debiendo el INPI publicar la comunicación de las citadas denegaciones. [\(Incluido por la Ley nº 10.196, de 2001\)](#)

Artículo 229-B. Las solicitudes de patentes de producto presentadas entre 1º de enero de 1995 y 14 de mayo de 1997, a los cuales el [artículo 9, incisos “b” y “c”, de la Ley nº 5.772, de 1971,](#) no confería protección y cuyos solicitantes no hayan ejercido la facultad prevista en los artículos 230 y 231, serán decididos hasta 31 de diciembre de 2004, de conformidad con esta Ley. [\(Incluido por la Ley nº 10.196, de 2001\)](#)

Artículo 229-C. La concesión de patentes para productos y procesos farmacéuticos dependerá de previa anuencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA. (Incluido por la Ley nº 10.196, de 2001)

Artículo 230. Podrá ser depositada la solicitud de patente relativa a las sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación, por quien tenga protección garantizada en tratado o convención vigente en Brasil, quedando asegurada la fecha del primer depósito en el extranjero, desde que su objeto no haya sido puesto en cualquier mercado, por iniciativa directa del titular o por tercero con su consentimiento, tampoco hayan sido realizados, por terceros, en el País, serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de la solicitud o de la patente.

Párrafo 1. El depósito deberá ser hecho dentro del plazo de 1 (un) año contado de la publicación de esta Ley, y deberá indicar la fecha del primer depósito en el extranjero.

Párrafo 2. La solicitud de patente depositada con base en este artículo será automáticamente publicada, siendo facultado a cualquier interesado manifestarse, en el plazo de 90 (noventa) días, cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Párrafo 3. Respetados los artículos 10 y 18 de esta Ley, y una vez cumplidas las condiciones establecidas en este artículo y comprobada la concesión de la patente en el país donde fue depositada la primera solicitud, será concedida la patente en Brasil, tal como concedida en el país de origen.

Párrafo 4. Queda asegurada a la patente concedida con base en este artículo el plazo restante de protección en el país donde fue depositada la primera solicitud, contado de la fecha del depósito en Brasil y limitada al plazo previsto en el artículo 40, no aplicándose lo dispuesto en su párrafo único.

Párrafo 5. El solicitante que tenga solicitud de patente en curso, relativa a las sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación, podrá presentar nueva solicitud, en el plazo y condiciones establecidos en este artículo, juntando prueba de retirada voluntaria de la solicitud en curso.

Párrafo 6. Aplícanse las disposiciones de esta Ley, en lo que compete, a la solicitud depositada y a la patente concedida con base en este artículo.

Artículo 231. Podrá ser depositada solicitud de patente relativa a las materias de que trata el artículo anterior, por nacional o persona domiciliada en el País, quedando asegurada la fecha de divulgación del invento, desde que su objeto no haya sido colocado en cualquier mercado, por iniciativa directa del

titular o por tercero con su consentimiento, tampoco hayan sido realizados, por terceros, en el País, serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de la solicitud.

Párrafo 1. El depósito deberá ser hecho dentro del plazo de 1 (un) año contado de la publicación de esta Ley.

Párrafo 2. La solicitud de patente depositada con base en este artículo será procesada en los términos de esta Ley.

Párrafo 3. Queda asegurado a la patente concedida con base en este artículo el plazo restante de protección de 20 (veinte) años contado de la fecha de la divulgación del invento, a partir del depósito en Brasil.

Párrafo 4. El solicitante que tenga solicitud de patente en curso, relativa a las materias de que trata el artículo anterior, podrá presentar nueva solicitud, en el plazo y condiciones establecidos en este artículo, juntando prueba de retirada voluntaria de la solicitud en curso.

Artículo 232. La producción o utilización, en los términos de la legislación anterior, de sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación, mismo que protegidos por patente de producto o proceso en otro país, de conformidad con tratado o convención vigente en Brasil, podrán continuar, en las mismas condiciones anteriores a la aprobación de esta Ley.

Párrafo 1. No será admitido cualquier cobro retroactivo o futuro, de cualquier valor, a cualquier título, relativo a productos producidos o procesos utilizados en Brasil en conformidad con este artículo.

Párrafo 2. No será admitida igualmente cobro en los términos del párrafo anterior, caso, en el período anterior a la entrada en vigencia de esa Ley, hayan sido realizadas inversiones significativas para la explotación de producto o de proceso referidos en este artículo, mismo que protegidos por patente de producto o de proceso en otro país.

Artículo 233. Las solicitudes de registro de expresión y signo de propaganda y de declaración de notoriedad serán definitivamente archivadas y los registros y declaración permanecerán en vigor por el plazo de vigencia restante, no pudiendo ser prorrogados.

Artículo 234. Queda asegurada al solicitante la garantía de prioridad de que trata el artículo 7 de la Ley nº 5.772, de 21 de diciembre de 1971, hasta el término del plazo en curso.

Artículo 235. Está asegurado el plazo en curso concedido en la vigencia de la Ley nº 5.772, de 21 de diciembre de 1971.

Artículo 236. La solicitud de patente de modelo o de diseño industrial depositada en la vigencia de la Ley nº 5.772, del 21 de diciembre de 1971, será automáticamente denominada solicitud de registro de diseño industrial, considerándose, para todos los efectos legales, la publicación ya hecha.

Párrafo único. En las solicitudes adaptadas serán considerados los pagos para efecto de cálculo de retribución quinquenal debida.

Artículo 237. A las solicitudes de patente de modelo o de diseño industrial que hayan sido objeto de examen en la forma de la Ley nº 5.772, del 21 de diciembre de 1971, no se aplicarán las disposiciones del artículo 111.

Artículo 238. Los recursos interpuestos en la vigencia de la Ley nº 5.772, de 21 de diciembre de 1971, serán decididos de la forma en ella prevista.

Artículo 239. Queda el poder Ejecutivo autorizado a promover las necesarias transformaciones en el INPI, para asegurar a la Autarquía autonomía financiera y administrativa, pudiendo ésta:

I – contratar personal técnico y administrativo mediante concurso público;

II – estipular tabla de salarios para sus funcionarios, sujeta a la aprobación del Ministerio a quien esté vinculado el INPI; y

III – disponer sobre la estructura básica y regimiento interno, que serán aprobados por el Ministerio a quien esté vinculado el INPI.

Párrafo único. Los gastos resultantes de la aplicación de este artículo correrán por cuenta de recursos propios del INPI.

Artículo 240. El artículo 2 de la Ley nº 5.648, del 11 de diciembre de 1970, queda redactado como sigue:

“Artículo 2. INPI tiene por finalidad principal ejecutar, en el ámbito nacional, las normas que regulan la propiedad industrial, teniendo en vista su función social, económica, jurídica y técnica, bien como pronunciarse cuanto a la conveniencia de firma, ratificación y denuncia de convenciones, tratados, convenios y acuerdos sobre propiedad industrial

Artículo 241. Queda el Poder Jurídico autorizado a crear juicios especiales para dirimir cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Artículo 242. El poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional Proyecto de Ley destinado a promover, siempre que necesario, la armonización de esta Ley con la política para propiedad industrial adoptada por los demás países integrantes del MERCOSUR.

Artículo 243. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación cuanto a las materias disciplinadas en los artículos 230, 231, 232 e 239 y 1 (un) año después de su publicación cuanto a los demás artículos.

Artículo 244. Se abrogan la [Ley nº 5.772, del 21 de diciembre de 1971](#), la [Ley nº 6.348, del 7 de julio de 1976](#), los [artículos 187 a 196 del Decreto Ley nº 2.848, del 7 de diciembre de 1940](#), los [artículos 169 a 189 del Decreto Ley nº 7.903, del 27 de agosto de 1945](#), y las demás disposiciones contrarias.

Brasília, 14 de mayo de 1996; 175º año de la Independencia y 108º año de la República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

*Nelson A. Jobim*

*Sebastião do Rego Barros Neto*

*Pedro Malan*

*Francisco Dornelles*

*José Israel Vargas*

Esta constitución no sustituye la publicación del Diario Oficial de la Unión (DOU) del 15 de mayo de 1996.