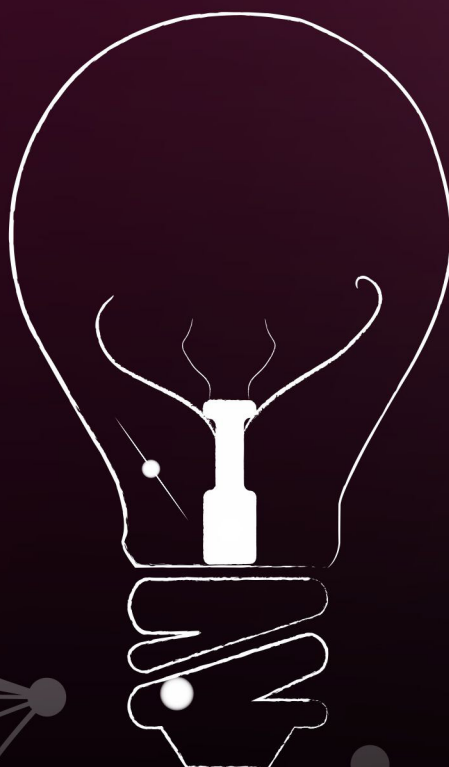


GUIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dianne Galiotto

Editores

**Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual
do Oeste de Santa Catarina (NIT – OESTE)**



Editora Unoesc



Apoio:



UNOESC

Universidade do Oeste de Santa Catarina
Rua Getúlio Vargas, 2125 | Bairro Flor da Serra
89600-000 | Joaçaba | SC
www.unoesc.edu.br



Editora Unoesc



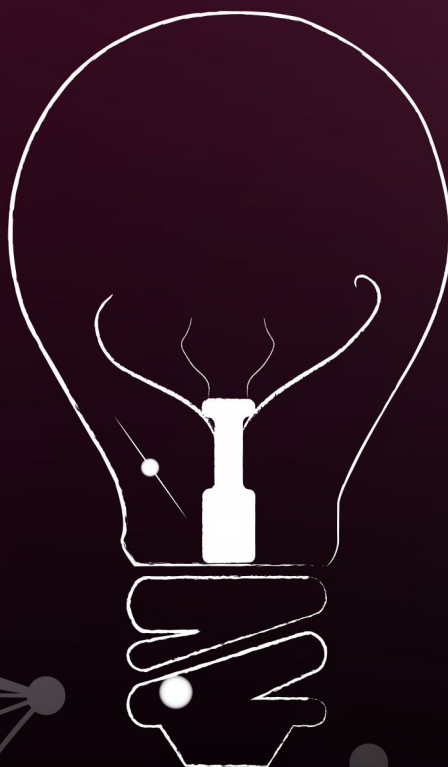
9 788584 220649

GUIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dianne Galiotto

Editores

**Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual
do Oeste de Santa Catarina (NIT – OESTE)**



Editora Unoesc

Editora Unoesc

Coordenação
Débora Diersmann Silva Pereira - Editora Executiva

Copidesques: Bianca Regina Paganini
Revisão eletrônica: Talita Varela da Silva
Projeto Gráfico e Capa: Simone Dal Moro

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

| | |
|--------------|--|
| G158g | <p>Galiotto, Dianne. Guia de propriedade intelectual / Dianne Galiotto ; editores: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual do Oeste de Santa Catarina (Nit - Oeste) - Joaçaba: Unoesc, 2016. 42 p. ; 30 cm.</p> <p>ISBN 978-85-8422-064-9 E-book</p> <p>1. Propriedade intelectual. 2. Direitos autorais. 3. Patentes. I. Pró-reitoria de Pesquisa, Pós- graduação e Extensão. II. Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual do Oeste de Santa Catarina. III. Título.</p> <p style="text-align: right;">Doris 342.27</p> |
|--------------|--|

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc

Reitor
Aristides Cimadon

Vice-reitores de *Campi*
Campus de Chapecó
Ricardo Antonio De Marco
Campus de São Miguel do Oeste
Vitor Carlos D'Agostini
Campus de Videira
Antonio Carlos de Souza
Campus de Xanxerê
Genesio Téo

Pró-reitor de Graduação
Ricardo Marcelo de Menezes

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão
Fábio Lazzarotti

Diretor Executivo da Reitoria
Alciomar Marin

Conselho Editorial

Fabio Lazzarotti
Débora Diersmann Silva Pereira
Andréa Jaqueline Prates Ribeiro
Glauber Wagner
Eliane Salette Filipim
Carlos Luiz Strapazon
Marilda Pasqual Schneider
Claudio Luiz Orço
Maria Rita Nogueira
Daniele Cristine Beuron

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL DO OESTE DE SANTA CATARINA (NIT – OESTE) | 5 |
| ATIVIDADES | 5 |
| QUEM DEVE PROCURAR O NIT – OESTE..... | 5 |
| TITULARIDADE | 5 |
| COMO PROTEGER | 6 |
| EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA CRIAÇÃO INTELECTUAL PROTEGIDA..... | 6 |
| GANHOS ECONÔMICOS | 6 |
| CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL | 7 |
| DIMENSÕES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL..... | 8 |
| FORMAS DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL | 8 |
| PATENTE | 9 |
| MARCA..... | 16 |
| DESENHO INDUSTRIAL | 24 |
| INDICAÇÃO GEOGRÁFICA..... | 27 |
| PROTEÇÃO DE NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS (CULTIVARES) | 29 |
| PROGRAMA DE COMPUTADOR | 32 |
| TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS..... | 33 |
| DIREITOS AUTORAIS | 35 |

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL DO OESTE DE SANTA CATARINA (NIT – OESTE)

Órgão suplementar da Administração Central da Universidade do Oeste de Santa Catarina e subordinado à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; tem como função oferecer apoio à pesquisa e inovação, estabelecer parcerias e cooperação técnico-científica com outras instituições e entidades e gerir a propriedade intelectual no âmbito da Universidade.

ATIVIDADES

Proteção da Propriedade Intelectual

- Atender à comunidade acadêmica e externa nas dúvidas referentes à Propriedade Intelectual.
- Auxiliar na proteção e registro da Propriedade Intelectual junto ao órgão competente.

Transferência de Tecnologia (Apoio a Negócios)

- Estreitar a relação universidade/empresa, visando compatibilizar as ofertas de pesquisa e de serviços desenvolvidos pela Universidade com as demandas do setor produtivo com o propósito de desenvolver projetos de parceria em conjunto.
- Prestar assessoria à elaboração de convênios e contratos de transferência de tecnologias, produtos, processos e serviços oferecidos pela Universidade ao setor produtivo.

Difusão da Propriedade Intelectual

- Apoiar e promover eventos, cursos de capacitação e palestras relacionados à Propriedade Intelectual.

QUEM DEVE PROCURAR O NIT – OESTE¹

Discentes, docentes e técnicos-administrativos que tenham vínculo permanente ou eventual com a Unoesc, no exercício de suas funções, ou qualquer pessoa, sempre que sua criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nos laboratórios ou instalações, com equipamentos, instrumentos, ou com o emprego de recursos ou informações da Unoesc.

TITULARIDADE²

Será propriedade da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc) a criação intelectual desenvolvida no âmbito da Unoesc, decorrente da atuação de recursos humanos, uso de recursos financeiros,

¹ As pessoas anteriormente indicadas responderão nas esferas administrativa, civil e penal, de modo simultâneo, isolado ou sucessivo, pelos prejuízos decorrentes da inobservância das normas que regulam a propriedade intelectual e o disposto na Resolução n. 213/CONSUN/2009 (art. 3º).

² Assim, ao negociar a propriedade intelectual dos resultados de um projeto cooperativo desenvolvido com empresas é fundamental estabelecer esses direitos, antes de formalizar a relação de parceria, para evitar possíveis conflitos no futuro.



com ou sem a utilização de dados, informações, laboratórios, equipamentos ou instalações da Instituição, independentemente da natureza do vínculo existente com o criador (Resolução n. 213/CONSUN/2009, art. 8).

O direito de propriedade mencionado poderá ser exercido em conjunto (co-titularidade) com outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, participantes do projeto gerador do invento, desde que, no instrumento contratual celebrado pelos participantes, tenha sido fixado expressamente o percentual de participação e as obrigações das partes.

COMO PROTEGER³

O pesquisador comunicará ao NIT – Oeste a respeito de sua criação, para que seja realizada a devida proteção jurídica. A proteção jurídica pode ser feita por meio de patente (invenção e modelo de utilidade), registro (marcas, desenho industrial, indicação geográfica) e certificado (cultivar). O NIT – Oeste incumbir-se-á do requerimento e acompanhamento dos pedidos de proteção de criação intelectual da Unoesc ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e a outros órgãos encarregados de patente, registro ou certificado de propriedade intelectual no País e no exterior. Sendo possível que a Unoesc contrate escritório ou profissional especializado na matéria, sempre que as exigências ou especificidades da criação intelectual assim o indicarem.

O pesquisador deverá manter segredo sobre a sua criação até obter a proteção jurídica adequada e apoiar as ações que visem à sua proteção e à exploração econômica pertinente.

EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA CRIAÇÃO INTELECTUAL PROTEGIDA

Caberá à Unoesc, salvo disposição em contrário expressamente estabelecida em contrato ou convênio celebrado com terceiros, o direito exclusivo de exploração da criação intelectual concebida e desenvolvida, assegurada ao criador a participação nos resultados financeiros daí decorrentes (Resolução n. 213/CONSUN/2009, art. 13).

A exploração dos resultados poderá ocorrer direta ou indiretamente pela Unoesc, por meio de cessão ou de licenciamento de direitos a ser formalizado mediante contrato ou convênio.

GANHOS ECONÔMICOS

Considera-se *ganho econômico* qualquer resultado pecuniário da exploração econômica direta ou indireta, por meio de licença ou cessão de direito de propriedade intelectual (Resolução n. 213/CONSUN/2009, art. 2º, V).

Os ganhos econômicos resultantes da exploração da criação intelectual protegida por direitos de propriedade intelectual, consubstanciados nos rendimentos líquidos efetivamente auferidos pela Unoesc, serão divididos em parcelas, conforme segue:

- I. Para o Núcleo de Inovação Tecnológica: 20% dos rendimentos líquidos.
- II. Para o laboratório, curso ou órgão suplementar onde foram realizadas as atividades das quais resultou a criação intelectual protegida: 20% dos rendimentos líquidos.
- III. Para o autor ou autores da criação intelectual protegida: 30% dos rendimentos líquidos.
- IV. Para a Unoesc: 30% dos rendimentos líquidos. (Resolução n. 213/CONSUN/2009, art. 14).

³ Sempre que tiver um resultado de pesquisa potencialmente patenteável, o pesquisador deverá, antes de publicá-lo, procurar o NIT – Oeste, que realizará uma avaliação sobre a patenteabilidade de seu invento. Essa providência é fundamental para assegurar ao titular e ao inventor os direitos que lhes serão assegurados pelo sistema de proteção de propriedade intelectual. Bem como, uma vez identificada pelo professor orientador ou pelo aluno, a possibilidade de proteção da tecnologia, objeto do Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação ou Tese, recomenda-se procurar o NIT – Oeste imediatamente, para o adequado encaminhamento dos trâmites.



CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O termo *propriedade intelectual* se refere a tipos de propriedade que resultem da criação do espírito humano (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Portanto, para compreender o significado da expressão *propriedade intelectual*, é necessário saber o que o Direito define como propriedade. A *propriedade* é o poder de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Lei n. 10.406/2002, art. 1.228) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010). Os diferentes tipos de propriedade têm em comum o fato de que o titular da propriedade é livre para usá-la (desde que esse uso não seja contrário à lei e não interfira no direito de terceiros) e para impedir alguém de utilizá-la (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Ou seja, existem algumas restrições e limites legais ao exercício da propriedade intelectual (segurança nacional, uso social, abuso ou falta de uso) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Assim, de forma resumida, a propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de direitos sobre as criações humanas (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

É um conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos intangíveis (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010) (elementos imateriais importantes para a competitividade e o sucesso no mercado) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Segundo a *World Intellectual Property Organization* ([200-?]), a propriedade intelectual compreende os direitos de autor e a propriedade industrial.

A propriedade industrial, de acordo com o art. 2º da Lei n. 9.279/1996, abrange os direitos de patente de invenção e de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial, o registro de marcas, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Os direitos autorais e conexos são atualmente regidos pela Lei n. 9.610/1998 (art. 1º). Enquanto os direitos do autor tratam sobre a proteção de criações do espírito humano (art. 7º), os direitos conexos, também denominados direitos afins ou direitos vizinhos, originam-se de uma obra protegida pelo direito autoral e têm por objetivo proteger os interesses jurídicos de certas pessoas, físicas ou jurídicas, que contribuem para tornar as obras acessíveis ao público e/ou acrescentam criatividade e habilidade técnica ou organizacional no processo de tornar uma obra conhecida do público (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Protegem-se também os cultivares, por certificado de cultivar, e as topografias de circuito integrado, por registro.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual o Brasil ratificou e incorporou no seu ordenamento jurídico, considerando os padrões relativos à existência, à abrangência e ao exercício de direitos, divide a propriedade intelectual em:

- a) direito de autor e direitos conexos;
- b) marcas;



- c) indicações geográficas;
- d) desenhos industriais;
- e) patentes;
- f) topografias de circuitos integrados;
- g) proteção de informação confidencial;
- h) controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

DIMENSÕES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dimensão temporal: os direitos de propriedade intelectual são concedidos por prazos estipulados legalmente, de modo que o titular possa explorar, economicamente, com exclusividade, os bens e os processos produtivos decorrentes desse direito.

Escopo do direito: cada objeto protegido pela propriedade intelectual apresenta uma delimitação de proteção definida por lei.

Segurança jurídica: o direito de propriedade intelectual evita que terceiros possam explorar indevidamente sem a prévia autorização do titular do direito.

Territorialidade do direito de propriedade industrial: embora os objetos protegidos pelo Direito de Autor tenham validade internacional, aqueles protegidos pela Propriedade Industrial somente tem validade no país de depósito, desde que analisado e concedido, segundo os trâmites legais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

FORMAS DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os diferentes tipos de criação⁴ são protegidos de formas diferentes, de acordo com a sua natureza.

A propriedade intelectual refere-se a uma expressão genérica e ampla. Por essa razão, ela pode ser dividida em grandes áreas, cada uma com peculiaridades e tratamento jurídico próprios (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Quadro 1 – Áreas da Propriedade Intelectual

| Criação | Forma de Proteção | Legislação |
|---|--|--|
| Direito de Autor/Conexos | Não há formalidades Criação = Proteção | Lei n. 9.610/1998 |
| Marcas | Registro | Lei n. 9.276/1996 |
| Patentes | Registro | Lei n. 9.276/1996 |
| Desenho Industrial | Registro | Lei n. 9.276/1996 |
| Indicações Geográficas | Registro | Lei n. 9.276/1996; IN n. 25/2013 (INPI) |
| Proteção de Novas Variedades de Plantas | Certificado de Proteção | Lei n. 9.456/1997 |
| Topografia de Circuito Integrado INPI n. 10/2013 | Registro | Lei n. 11.484/2007 |
| Programa de Computador IN n. 11/2013 (INPI) | Registro | Lei n. 9.609/1998 |

⁴ Criação: toda obra que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido amplo, como: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtidos por um ou mais criadores (Resolução n. 213/CONSUN/2009, art. 2º, II).



PATENTE

Conceito

É um título temporário de propriedade sobre uma invenção ou modelo de utilidade, concedido pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação (BRASIL, 2015e).

Tipos de Patente

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) prevê dois tipos de proteção por patentes: *as patentes de invenção* (PI) e *as patentes de modelo de utilidade* (MU).

Uma *invenção* pode ser definida como uma nova solução para um problema técnico específico, dentro de determinado campo tecnológico.

Um *modelo de utilidade* pode ser definido como uma nova forma ou disposição em um objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

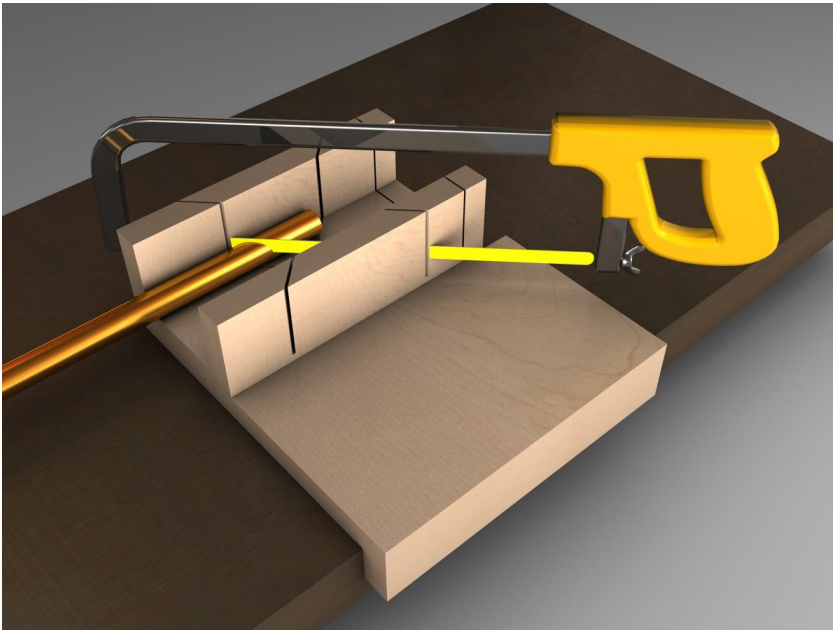
Imagem 1 – Patente de Invenção – bilitron



Fonte: Fanem (2013).



Imagem 2 – Modelo de Utilidade – Suporte para corte reto ou meia-esquadria para serra



Fonte: Patentes Mauricio Duarte (2009).

Requisitos de Patenteabilidade

A LPI, em seus artigos 8° a 15, estabelece os requisitos de patenteabilidade, tanto para invenções quanto para modelos de utilidade. “Art. 8° - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” (BRASIL, 1996).

Para serem patenteáveis, uma invenção ou um modelo de utilidade devem atender aos requisitos de *novidade*, *atividade* (PI) ou *ato inventivo* (MU) e *aplicação industrial*.

Novidade: esse requisito significa que o invento não deve ter sido revelado, nem de forma escrita, nem falada (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

IMPORTANTE! A Lei n. 9.279/96 permite que o inventor faça o pedido de depósito da patente até um ano após a primeira divulgação do invento, graças ao chamado *período de graça* (art. 12 da LPI). Entretanto, em alguns países, essa previsão não está presente, de modo que, depois que tornou público o invento, não pode mais patentear. Portanto, é recomendável que se deposite o pedido de patente ANTES de divulgar a invenção (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Atividade Inventiva: uma invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (art. 13 da LPI) (PIMENTEL, 2005).

Ato Inventivo: o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art. 14 da LPI) (PIMENTEL, 2005).

Aplicação Industrial: para atender a esse requisito, o invento deve ser passível de fabricação em série ou utilização em algum ramo da indústria, ou seja, deve apresentar replicabilidade (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Em resumo, para ser patenteável (art. 8° da LPI), uma invenção precisa ser nova, possuir atividade inventiva e ser suscetível de aplicação industrial. Um modelo de utilidade (art. 9° da LPI) deve ser novo, possuir ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação e ser suscetível de aplicação industrial (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).





Estado da técnica

Para avaliar se uma invenção/MU é nova, precisamos conhecer o estado da técnica, que, conforme definido no art. 11 da LPI, é *tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente*, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no país ou no exterior, ressalvados o período de graça, a prioridade unionista e a prioridade interna (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

O *período de graça* (art. 12 da LPI) assegura que as divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros não serão consideradas integrantes do estado da técnica, desde que tenham sido realizadas até 12 meses antes da data do depósito ou da prioridade reivindicada (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

A *prioridade unionista* (art. 16 da LPI) assegura que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países signatários, o solicitante poderá, durante o período de 12 meses, solicitar proteção para o mesmo invento em qualquer um dos demais países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) ou TRIPS (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

A *prioridade interna* (art. 17 da LPI) assegura ao pedido de patente, depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre mesma matéria, desde que depositado no Brasil, não se estendendo à matéria nova introduzida. Somente poderá ser requerida pelo mesmo depositante ou sucessores e terá prazo de um ano a partir da data de depósito, sendo o pedido anterior definitivamente arquivado (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Exclusões/Exceções de Patenteabilidade

De acordo com a legislação de cada país, existem objetos que não podem ser patenteados. Na lei brasileira (Lei n. 9.276/1996 (LPI)), os artigos 10 e 18 tratam dessas exclusões/exceções (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

O art. 10 da LPI determina o que não é invenção nem modelo de utilidade.

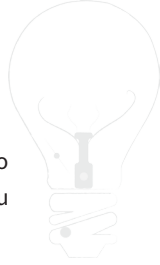
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (BRASIL, 1996).

O art. 18 da LPI determina que não são patenteáveis:

Art. 18. Não são patenteáveis:

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



- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam ao três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. (BRASIL, 1996).

Vigência

O Brasil adota 20 e 15 anos, respectivamente, como prazos de vigência para proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade (art. 40 da LPI) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Esse prazo é contado a partir da data do depósito do pedido de patente. O depósito é a ocasião em que é apresentado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a documentação mínima exigida para se solicitar uma patente (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

Esse prazo de vigência da patente não poderá ser inferior a 10 anos para patentes de invenção, e de sete anos para modelos de utilidade, a contar da concessão, ressalvado o caso de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Findo esse prazo, o privilégio se extingue, e a invenção cai em domínio público, sendo possível sua utilização para fins comerciais por qualquer pessoa (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Abrangência de uma patente

Não existe patente que cubra todos os países, ou mesmo diversos países. O sistema de patentes é ainda um sistema territorial. Portanto, para obter a proteção em vários países diferentes, é necessário requerer uma patente para cada um deles (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Cada país é soberano para conceder ou não a patente, independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes neles depositados – patentes correspondentes (art. 4º bis da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – CUP) (BRASIL, 2015b).

Pedido de Patente

No Brasil, o órgão responsável por receber e processar um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Procedimento para obtenção de uma patente no Brasil

O depósito do pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade (*art. 19 da LPI*), de acordo com o estabelecido pela Instrução Normativa INPI n. 030/2013, deverá constar de: requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), listagem de sequências biológicas (se for o caso), depósito do material biológico (se for o caso) e resumo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Importante destacar que para proteger seu invento, o depositante ou inventor deverá realizar a chamada *Busca de Anterioridades* em bancos de patentes disponíveis, para se assegurar de que seu invento é novo. Ou seja,



deverá realizar um levantamento no estado da técnica sobre a matéria em questão. Essa pesquisa permite verificar se já existem produtos ou resultados de pesquisas similares ou iguais, já patenteados (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Quadro 2 – Bases de Informação Tecnológica

| Bases de Informação Tecnológica - Públicas | | |
|---|---|--|
| Instituto Nacional de Propriedade Industrial | www.inpi.gov.br | Patentes depositadas no Brasil. |
| Escritório Europeu de Patentes | http://worldwide.espacenet.com | Patentes de mais de 90 países, permitindo o acesso ao texto completo de grande parte dos pedidos depositados. |
| Escritório Americano de Patentes e Marcas | http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp | Oferece acesso a duas bases de dados distintas de patentes: depositadas/concedidas. |
| Patentes do LATIPAT | http://lp.espacenet.com | Disponibiliza o acesso a documentos de patentes públicas de 20 países, na América Latina e Espanha. |
| PATENSCOPE | http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf | Disponibiliza o acesso a 49 milhões de documentos de patentes, incluindo 2,7 milhões de pedidos de patentes internacionais publicados (PCT). Fornece informação que pode ser tabulada. |
| Free Patents Online (FPO) | www.freepatentsonline.com | Serviço gratuito contendo patentes norte-americanas e europeias. |
| Google Patents | www.google.com/patents | Serviço gratuito contendo patentes norte-americanas ou patentes que tenham sido depositadas no escritório americano USPTO. |
| Escritório Japonês de Patentes | www.jpo.go.jp/ | Pesquisa nos dados bibliográficos dos pedidos de patentes no Japão. |

Fonte: World Intellectual Property Organization, (2015); Bittencourt; Pedrosa (2010).

Etapas do processamento de pedido de patente

Após o depósito, o pedido será processado de acordo com o Fluxograma 1.

O depositante fará a *entrega (depósito) do pedido* pessoalmente na sede do INPI, no Rio de Janeiro ou nas Divisões Regionais ou Representações nos demais estados, por via postal com aviso de recebimento, endereçado à Diretoria de Patentes do INPI ou, ainda, pelo depósito eletrônico de patentes (e-Patentes).

Após a apresentação do pedido ele será submetido ao *exame formal preliminar* (art. 20 da LPI), para verificar se está devidamente instruído. Então, será protocolado, e a data do depósito será considerada a data da apresentação.

O pedido de patente será, então, mantido em *sigilo por dezoito meses* (art. 30 da LPI), contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Findo esse prazo, o pedido será publicado, e a notificação de sua *publicação ocorrerá na Revista de Propriedade Industrial* (RPI, semanal, publicada na página do INPI), à exceção da patente de interesse da defesa nacional (art. 75 da LPI), que será processada em sigilo. Após a publicação do pedido de patente e até o final do exame técnico, interessados poderão apresentar documentos e informações para *subsidiar o exame técnico* (art. 31 da LPI).

O *pedido de exame de patente* (art. 33 da LPI) deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena de arquivamento de pedido.

O *exame técnico* aferirá as condições de patenteabilidade do pedido, bem como a suficiência descritiva, sendo emitido um parecer que poderá ser pela não patenteabilidade ou a formulação de exigências. O depositante será intimado a manifestar-se no prazo de 90 dias (art. 36 da LPI). Não respondida a exigência, o pedido será



definitivamente arquivado (art. 36, § 1º da LPI). Não respondido o parecer de não patenteabilidade, o pedido será indeferido. Havendo resposta/manifestação ao parecer, dar-se-á prosseguimento ao exame (art. 36, § 2º da LPI).

Concluído o exame, será proferida *decisão, deferindo ou indeferindo* o pedido de patente (art. 37 da LPI). No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispõe de 60 dias para iniciar um *procedimento administrativo de recurso* (art. 212 da LPI). No caso de deferimento da patente, terceiros dispõem de um prazo de seis meses para iniciar um *procedimento administrativo de nulidade* (art. 51 da LPI). Ultrapassados tais prazos, a decisão somente poderá ser contestada judicialmente.

A patente será concedida depois de deferido o pedido da patente (art. 38 da LPI) e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, *expedindo-se a respectiva carta patente*.

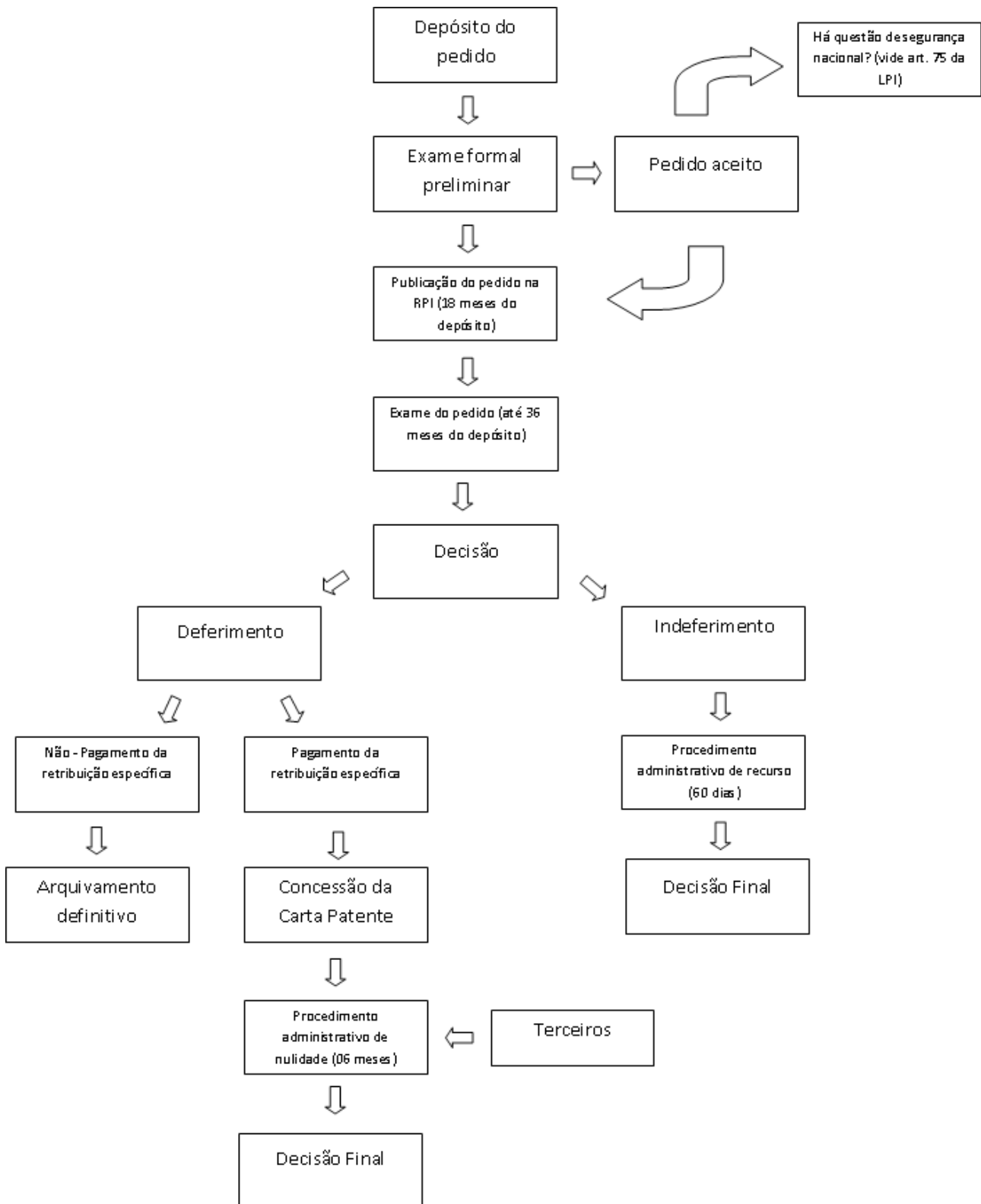
O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de *retribuição anual* (art. 84 da LPI) a partir do terceiro ano da data do depósito. A falta de pagamento da retribuição anual acarretará o *arquivamento de pedido ou a extinção da patente* (art. 86 da LPI) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Direitos conferidos pela patente

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos: produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é, ainda, assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem esses atos (PIMENTEL, 2005). Entretanto, o titular da patente tem o direito de ceder (vender) ou licenciar a patente (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).



Fluxograma 1 – Pedido de Patente



Fonte: adaptado de Brasil (2015c).

Deveres do titular de uma patente

O titular deve efetuar o pagamento das anuidades ao INPI, devidas desde o terceiro ano do depósito do pedido de patente até o final da vigência da patente; o não pagamento implica a extinção do privilégio, quando já foi concedido, ou o arquivamento do pedido, caso o processo ainda esteja em andamento (SOUZA; MURAKAWA, 2014).



Licença Compulsória

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou se, por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Também ensejam a licença compulsória a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, por falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou, ainda, pela comercialização que não satisfizer a necessidade do mercado.

A licença compulsória será concedida quando, cumulativamente, verificarem-se as seguintes hipóteses: ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra, o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à anterior, e o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da anterior.

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (PIMENTEL, 2005).

Extinção de uma patente

Uma patente pode ser extinta: pela falta de pagamento da retribuição anual nos prazos previstos na lei, pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular (ressalvado o direito de terceiros), pela caducidade e, no caso de pessoa domiciliada no exterior, pela falta de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações (art. 78 da LPI) (PIMENTEL, 2005).

Importante salientar que, findo o prazo de vigência de uma patente, a invenção cai em domínio público, sendo possível sua utilização para fins comerciais por qualquer pessoa (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

MARCA

Conceito

Segundo a lei brasileira, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue um produto ou serviço de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade destes com determinadas normas ou especificações técnicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

Quais são as características que uma marca deve ter?

Uma marca deve ter um caráter distintivo e não deve ser enganosa (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).



Marcas Nominativa, Figurativa, Mista e Tridimensional

Quanto à apresentação, a marca pode ser:

Nominativa: consiste em palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letras e/ou algarismos, desde que estes não se apresentem de forma fantasiosa.

Figurativa: constituída apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados, ou ideogramas.

Mista: composta pela combinação de imagens e palavras, em apresentação mista (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Tridimensional: a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes (BRASIL, 2015d).

Imagem 3 – Marca Nominativa

PHILIPS

Fonte: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (2015b).

Imagem 4 – Marca Figurativa



Fonte: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (2015a).

Imagem 5 – Marca Mista



Fonte: E-marcas (2016).



Natureza das Marcas

Quanto à natureza, a marca pode ser:

Marca de produtos e de serviços: é utilizada para identificar produtos e serviços provenientes de uma fonte comercial e diferenciá-los dos demais idênticos ou assemelhados que provenham de outras fontes.

Marca coletiva: distingue os produtos ou serviços dos membros de uma associação daqueles produtos ou serviços de origem diversa. Essa natureza de marca somente pode ser registrada por entidades jurídicas representativas de coletividade; é utilizada por seus membros de acordo com um regulamento de utilização.

Marca de certificação: indica que os produtos e serviços assinalados por ela são certificados pelo titular da marca em relação à origem, ao modo de fabricação dos produtos, à qualidade e a outras características (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Imagem 6 – Marca De Serviço



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2013).

Imagem 7 – Marca Marca Coletiva



Fonte: Barbosa (2013).

Imagem 8 – Marca De certificação



Fonte: O Globo (2014).

O que pode ser registrado como marca?

De acordo com o art. 122 da Lei n. 9.279/96, “[...] são suscetíveis de registro como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996).

A lei brasileira não permite o registro de marcas olfativas ou sonoras, por não serem visualmente perceptíveis (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).





Proibições legais

Não são registráveis como marca (art. 124 da LPI):

- I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
- II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;
- IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
- V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
- VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
- X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
- XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no *art. 154*;
- XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
- XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
- XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
- XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
- XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
- XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
- XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e



XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996).

Tais proibições podem ser agrupadas em quatro categorias, que versam sobre veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.

Veracidade: um sinal deve possuir um caráter verdadeiro, vedando-se o registro de marcas intrinsecamente enganosas quanto à origem, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados a esse sinal.

Liceidade: um sinal é considerado lícito para ser registrado como marca quando não atentar contra a ordem pública ou a moral e os bons costumes.

Distintividade: a marca deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que assinala, vedando-se o registro de sinais desprovidos dessa capacidade.

Disponibilidade: para que o sinal seja registrável como marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-se de outros sinais já apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Titularidade

Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

O registro de marca coletiva somente poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

O registro de marca de certificação poderá ser requerido apenas por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (PIMENTEL, 2005).

Registro

De acordo com o *art. 129* da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional. Após a concessão do registro a marca estará protegida, e seu titular terá o direito de impedir terceiros de utilizá-la. Cabe ressaltar que o depósito da marca não gera automaticamente um direito, o qual será adquirido quando do registro, mas, sim, uma expectativa deste (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Após verificar se a marca inventada atende a todos os requisitos legais e certificar-se de que ela não se encaixa em qualquer das hipóteses de proibição, pode-se requerer o registro junto ao INPI. Vale lembrar, entretanto, que a marca somente poderá ser requerida caso efetivamente se fabrique o produto ou se preste o serviço que será identificado pela marca (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Procedimento para o registro da marca

A primeira etapa se inicia com o depósito do pedido de registro no INPI feito pelo próprio interessado ou procurador por ele constituído, por meio de formulário eletrônico ou em papel, de modo que se verifique se o pedido





atende aos requisitos de admissibilidade, se todos os campos do formulário foram preenchidos e se a documentação indicada foi efetivamente juntada. Após o depósito, o pedido será processado de acordo com o que se expressa no Fluxograma 2.

Caso o formulário esteja em ordem, o pedido receberá um número de pedido. Após, será submetido a um exame formal preliminar e, se estiver devidamente instruído, será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível no *site* do INPI, para a manifestação de terceiros legitimamente interessados que desejem contestar o pedido de registro, por meio de petição de oposição, em até 60 dias dessa publicação.

Em seguida, com apresentação ou não de oposição, o sinal em exame terá sua registrabilidade examinada pelo INPI, que decidirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido, com base nas proibições estabelecidas pela LPI.

Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento de taxa final, sempre contado da data da publicação na RPI, relativo à expedição do certificado de registro decenal. Em caso de indeferimento por parte do INPI, é facultada ao requerente a contestação à decisão, por meio da apresentação de um recurso que deve ser apresentado em até 60 dias contados da data da publicação do ato na RPI.

Após a concessão do registro, o titular da marca está apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares de marcas, durante a vigência de seu registro, válida por 10 anos e renovável por períodos idênticos. Em caso de não recolhimento das taxas, o pedido é definitivamente arquivado (SOUZA; MURAKAWA, 2014; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

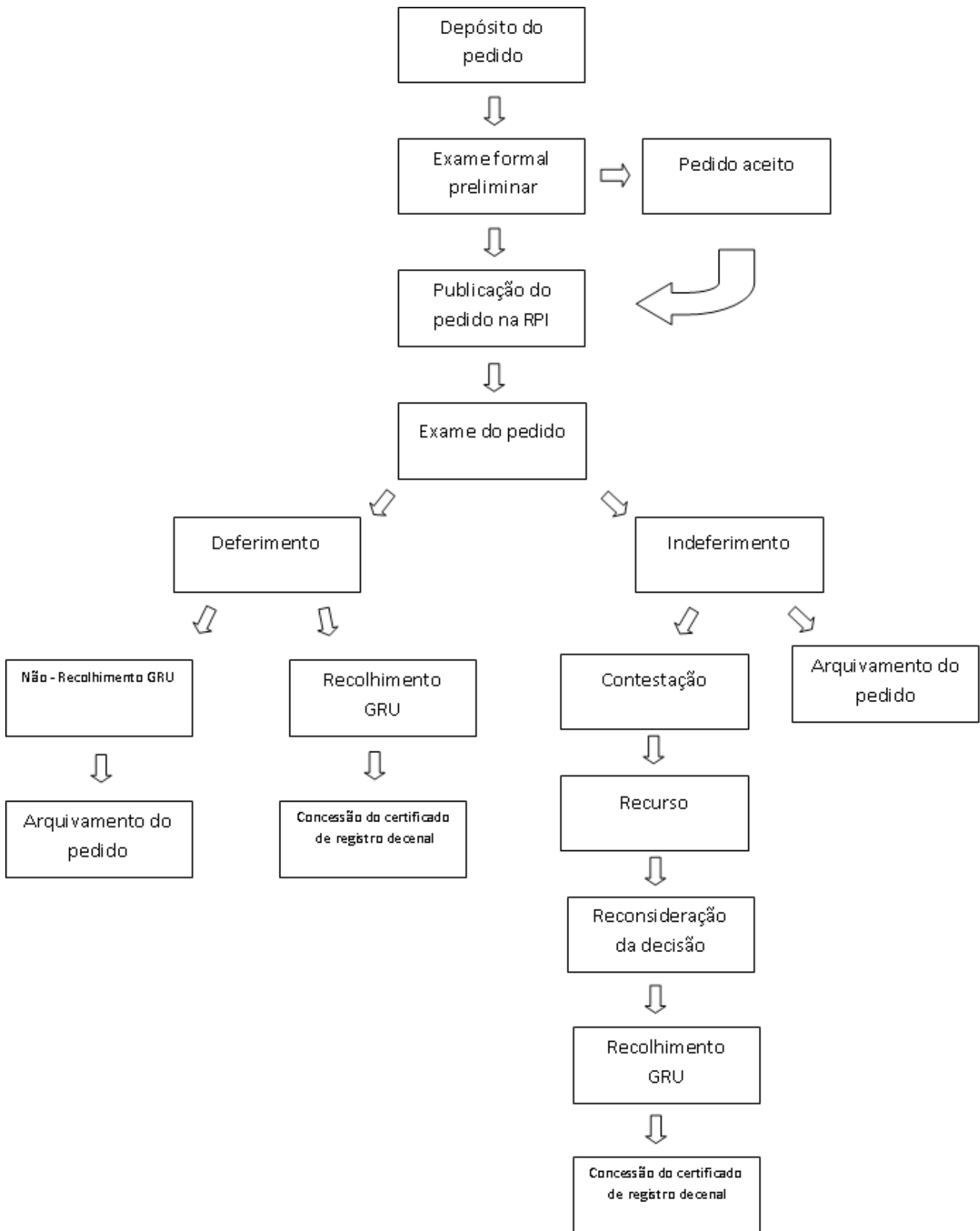
Vigência

O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data da concessão do registro, prorrogável por iguais períodos sucessivos, mediante requerimento do titular (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010). Caso a prorrogação não seja requerida, a marca cairá em domínio público (SOUZA; MURAKAWA, 2014).





Fluxograma 2 – Pedido de marca



Fonte: adaptado de World Intellectual Property Organization (2015).

Abrangência

O registro de uma marca é concedido pelo Estado e válido para todo o território nacional (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).



Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente conhecidas

As *marcas de alto renome* são consideradas notórias, que transpassam o conhecimento comum da população, e o renome é estendido para todas as classes sociais e econômicas e para todos os setores empresariais. Gozam de uma proteção especial perante o INPI, que engloba todas as classes de produtos e serviços (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013). Essa proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, ou seja, que as marcas terão sua exclusividade reconhecida independentemente de sua classe e segmento de mercado, é possível apenas se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende do art. 125 da LPI (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015; INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

As *marcas notoriamente conhecidas* são marcas consideradas notórias e renomadas no ramo de atividade em que são utilizadas para identificar produtos e/ou serviços, nos termos do art. 6º, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Elas gozam de proteção especial, pois são reconhecidas independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil (art. 126 da LPI), apresentando-se essa proteção como exceção ao princípio da territorialidade (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013). Assim, o Brasil, na qualidade de signatário da Convenção, compromete-se a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, sendo essa norma aplicada de ofício ou a requerimento do interessado (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

Imagem 9 – marca de alto renome



Fonte: Academia Propriedade Intelectual (2012).

Imagem 10 – marca notoriamente conhecida



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015).



Direitos e Deveres do Titular

O registro de uma marca garante ao seu titular o direito de utilizá-la com exclusividade e, conseqüentemente, de impedir sua utilização, por terceiros não autorizados, para que o consumidor não seja induzido ao erro. Poderá, ainda, ceder o registro ou o pedido de registro e licenciar o uso da marca, sem prejuízo de seu direito de controlar as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. É importante que o titular mantenha o pagamento das taxas devidas em razão da expedição do certificado de registro e da proteção da marca (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Extinção de uma marca

Conforme disposto no art. 142 da LPI, o registro da marca extingue-se: pela expiração do prazo de vigência, sem que haja pedido de renovação; pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; pela caducidade, que ocorre nas hipóteses em que, decorridos cinco anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, sem motivo justificado, ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos; ou pela inobservância do disposto no art. 217 – não constituição ou não manutenção de procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, se o titular for domiciliado no exterior (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

DESENHO INDUSTRIAL

Conceito

De acordo com o art. 95 da LPI, considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Imagem 11 – Desenho Industrial



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2013).





Registro

No Brasil, desde a promulgação da Lei n. 9.279/1996, o desenho industrial é protegido por meio de registro, que é um título de propriedade temporário concedido pelo Estado, e a proteção conferida tem validade somente dentro dos limites territoriais do país (abrangência) (SOUZA; MURAKAWA, 2014; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Requisitos para concessão do Registro

Os requisitos para proteção de um objeto por desenho industrial são novidade, originalidade, utilidade ou aplicabilidade industrial.

Novidade: para que seja considerado novo, é necessário que o desenho industrial não esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, não tenha se tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido. Entretanto, assim como ocorre para as patentes, a Lei prevê um período de graça para o desenho industrial, o qual, nesse caso, é de 180 dias.

Originalidade: o desenho é considerado original quando resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos (ou padrões) conhecidos, ainda que resultantes da combinação inovadora de elementos já conhecidos.

Servir de tipo de fabricação industrial: o objeto reivindicado deve poder ser reproduzido industrialmente, quer dizer, deve ser reproduzível em escala, de tal forma que todos os exemplares saiam exatamente iguais entre si (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

O que pode ser protegido pelo registro de Desenho Industrial

O registro de Desenho Industrial limita o escopo da proteção ao aspecto ornamental. Assim, não são protegidos pelo registro de desenho industrial funcionalidades, vantagens práticas, tipos de materiais ou processos de fabricação (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

O que não é registrável como Desenho Industrial

De acordo como o art. 100 da LPI, não são registráveis como desenho industrial:

- I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (BRASIL, 1996).

A forma comum ou vulgar do objeto diz respeito a objetos cuja forma já é conhecida do público e, portanto, não apresenta originalidade. Exemplo: formas geométricas comuns, como cubo ou esfera.





O que é determinado essencialmente por características técnicas ou funcionais são objetos cujas formas não apresentam caráter ornamental, isto é, suas formas são condicionadas por seus aspectos técnicos, em geral, relacionados à função que os objetos desempenham, como engrenagens e parafusos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Procedimento adotado para o registro

O exame preliminar é o primeiro passo para a obtenção do registro de desenho industrial. Nessa fase, serão verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Caso essas condições sejam atendidas, o pedido de registro será publicado na RPI, de modo que todos tomarão conhecimento de que seu pedido foi depositado.

Caso o exame preliminar verifique alguma irregularidade, serão feitas exigências ao depositante, que deverá atendê-las no prazo de cinco dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência. Atendidas as exigências, o pedido será publicado na RPI.

Após aprovação pelo exame preliminar e publicação do pedido, o passo seguinte é o exame formal (ou exame técnico). Nessa fase, analisa-se o título do pedido, o campo de aplicação informado e as figuras incluídas no pedido. Caso tenham sido incluídos relatório descritivo e reivindicações, que são opcionais, estes também serão analisados nessa etapa, em que se verifica se o pedido atende às condições previstas em lei para ser concedido.

Se não estiver enquadrado nas condições do *art. 100* da LPI (o que não é registrável como desenho industrial), o pedido é analisado em relação à apresentação, especialmente quanto às figuras, título e campo de aplicação, e, se for o caso, relatório descritivo e reivindicações. Caso sejam necessários ajustes, serão feitas exigências técnicas ao depositante, que deverá atendê-las no prazo de 60 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência técnica. Atendidas as exigências, o pedido terá sua concessão publicada na RPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

Vigência

A vigência do registro é de 10 anos contados da data de depósito e poderá ser prorrogada por até três períodos de cinco anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja do interesse do titular do registro (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Direitos e Deveres do titular do registro

O registro confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto com o desenho industrial. Também, o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os referidos atos (PIMENTEL, 2005).

Extinção do registro

O registro se extinguirá pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, pela falta de pagamento da retribuição, ou se a pessoa domiciliada no exterior não constituir e



mantiver procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber intimações (PIMENTEL, 2005).

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Conceito

Indicações geográficas (IG) identificam produtos ou serviços em razão de sua origem geográfica e incorporam atributos como reputação e fatores naturais e humanos, proporcionando produtos ou serviços com características próprias, que traduzem a identidade e a cultura de um espaço geográfico.

A proteção das Indicações Geográficas pode ser para produtos industriais e agrícolas, e nas legislações de alguns países, como o Brasil, também para artesanato e serviços (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Tem a finalidade de agregar valor e credibilidade a produtos ou serviços, atestando sua procedência. O órgão responsável por gerir os registros de indicação geográfica é o INPI, e a legislação aplicável é a Lei n. 9.279/96 (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Diferentes formas de indicação geográfica

Dentro de um conceito mais amplo de Indicação Geográfica, pode-se incluir a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO).

Indicação de Procedência: é “[...] o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.” (art. 177 da LPI) (BRASIL, 1996). Exemplo: Fabricado no Japão (*made in Japan*).

Denominação de Origem: é “[...] o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.” (art. 178 da LPI) (BRASIL, 1996). Exemplo: *Champagne*, região francesa que produz vinhos espumantes (PIMENTEL, 2005; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Imagem 12 – Indicação de Procedência



Fonte: Vinho Fortaleza (2011).



Imagem 13 – Denominação de Origem



Fonte: Conselho Nacional do Café (2014).

Proteção das Indicações Geográficas

As Indicações Geográficas são passíveis de uma grande variedade de proteções. Podem ser protegidas por legislação *sui generis*, decretos ou registro próprio.

O Brasil protege suas Indicações Geográficas por meio de LPI, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dispõe sobre as Indicações Geográficas. O INPI é a entidade governamental responsável pelo registro das Indicações Geográficas, sendo a Instrução Normativa INPI n. 25/2013 o instrumento legal normativo vigente que estabelece as condições de registro para as Indicações Geográficas (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).


Procedimento de Registro

Conforme estabelecido na IN n. 25/2013, para solicitar um pedido de registro de Indicação Geográfica, é necessário apresentar a Guia de Recolhimento da União (GRU) paga para esse serviço e preencher o formulário de solicitação de registro específico (próprio do INPI), em duas vias, com os dados do requerente, espécie de IG solicitada (Indicação de Procedência ou Denominação de Origem), nome geográfico que se quer proteger, delimitação da área e produto.

Também são necessários os seguintes documentos: instrumento comprobatório da legitimidade da entidade requerente; documentos referentes aos atos constitutivos da entidade requerente (ex: estatuto social); documento que identifique o representante legal da entidade requerente; procuração, se for o caso; regulamento de uso do nome geográfico; instrumento oficial que delimita a área geográfica; descrição do produto ou serviço; características do produto ou serviço; representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica, caso exista; comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger, e existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores que tenham direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como ao produto ou prestação do serviço distinguido pela IG (BRASIL, 2015a).

O pedido de registro de IG será submetido a exame formal, durante o qual poderão ser formuladas exigências para sua regularização, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento





definitivo. Concluído o exame formal do pedido de registro, será publicado, para apresentação de manifestação de terceiros, no prazo de 60 dias. Decorrido o prazo sem que tenha sido apresentada manifestação de terceiros ou, se apresentada esta, findo o prazo para contestação do requerente, será proferida decisão reconhecendo ou negando reconhecimento à indicação geográfica (PIMENTEL, 2015).

Na hipótese de deferimento, o requerente deve pagar as taxas de concessão do registro e emissão do certificado em até 60 dias (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Legitimidade para requerer o registro de indicações geográficas

O registro de indicações geográficas, que terá caráter declaratório, poderá ser requerido pelas associações, institutos e pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimadas ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território, na qualidade de substitutos processuais.

Na hipótese de haver um único produtor ou prestador de serviço legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, estará este (pessoa física ou jurídica) autorizado a requerer o registro da indicação geográfica em nome próprio (PIMENTEL, 2015).

Abrangência

O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local (territorial), exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade (art. 182 da LPI) (PIMENTEL, 2015).

Vigência

A Lei não estabelece prazo para a vigência da indicação geográfica, porém, entende-se que ela vigorará enquanto persistirem as razões pelas quais o registro fora concedido, inexistindo instrumento administrativo hábil para seu cancelamento nessa hipótese (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

PROTEÇÃO DE NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS (CULTIVARES)

Conceito

Cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores por meio de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como à linhagem componente de híbridos (Inciso IV, art. 3º, Lei n. 9.456/1997) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).



Imagem 14 – Cultivar



Fonte: Jeacontece (2013).

Requisitos para concessão do registro


Para ser protegido, o cultivar deve atender aos seguintes requisitos:

- a) não ter sido comercializado no Brasil há mais de um ano;
- b) não ter sido comercializado no exterior há mais de quatro anos (há mais de seis anos para videiras, frutíferas e espécies florestais);
- c) ser produto de melhoramento genético;
- d) ser de uma espécie passível de proteção no Brasil;
- e) possuir denominação própria;
- f) ser distinto (diferente de outros cujos descritores sejam conhecidos);
- g) ser homogêneo (quanto às características em cada ciclo reprodutivo);
- h) ser estável (quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Certificado de Proteção

Para solicitação de proteção de cultivares no Brasil, regulamentada pela Lei n. 9.456/1997, os interessados devem apresentar uma série de documentos ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão ao qual a





Lei atribui a competência pela proteção de cultivares no País, e que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2010).

Para requerer o certificado de proteção, o próprio requerente ou seu representante legalmente qualificado deve cadastrar-se no Sistema CultivarWeb, disponível no portal da internet do MAPA, na página de Proteção de cultivares, e preencher os formulários que devem ser encaminhados ao SNPC, para formalização do processo inicial que deverá corresponder a uma única cultivar. Importante salientar que todos os formulários, mesmo quando enviados eletronicamente, deverão ser impressos e assinados para encaminhamento, via correio ou pessoalmente, ao SNPC.

Por meio do Sistema CultivarWeb, o usuário, além de ter acesso aos formulários eletrônicos de requerimento de proteção de cultivares, poderá acompanhar os trâmites e documentos constantes do processo de proteção de cultivar encaminhados ao SNPC (BRASIL, 2010; CULTIVARWEB, 2016).

Concessão do certificado de proteção de cultivar

O certificado de proteção de cultivar será expedido depois de decorrido o prazo de 60 dias para recurso do pedido ou, se este for interposto, após a publicação oficial de sua decisão.

No certificado de proteção de cultivar constará o número respectivo, nome e nacionalidade do titular ou, se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessionário, bem como o prazo de duração da proteção; se for o caso, o nome do melhorista e a circunstância de que a obtenção resultou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou outra atividade laboral, fato que deverá ser esclarecido no respectivo pedido de proteção. A proteção concedida terá divulgação em publicação oficial.


Obtido o certificado provisório de proteção ou o certificado de proteção de cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante todo o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo certificado se, notificado, não a apresentar. O titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame e outra para integrar a coleção de germoplasma (PIMENTEL, 2005).

Prazo de proteção de Cultivares

A proteção do cultivar vigorará pelo prazo de 15 anos, para a maioria das espécies, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais (inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto), para as quais a duração será de 18 anos (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

Direitos do titular

O titular tem direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, sem sua autorização (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).





Extinção do certificado de proteção de Cultivares

De acordo com o art. 40 da Lei n. 9.456/97, a proteção da cultivar extingue-se nas seguintes situações: pela expiração do prazo de proteção; pela renúncia do titular ou de seus sucessores e pelo cancelamento administrativo do Certificado de Proteção nas seguintes hipóteses: perda da homogeneidade ou estabilidade; ausência de pagamento da anuidade; ausência de Procurador; não apresentação de amostra viva quando solicitado ou a apresentação de impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde pública (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015; BRASIL, 1997).

Extinta a proteção por qualquer uma das hipóteses citadas, a cultivar cai em domínio público (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

PROGRAMA DE COMPUTADOR

Conceito

O art. 1º da Lei n. 9.609/98, conhecida como a Lei de *Software*, estabelece a definição legal de Programa de Computador, *in verbis*:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. (BRASIL, 1998).

Regime Jurídico

O regime jurídico para a proteção aos programas de computador é o do Direito do Autor, disciplinado pela Lei de *Software* (n. 9.609/98) e, subsidiariamente, pela Lei de Direito Autoral (n. 9.610/98). Conforme se infere na legislação autoral vigente, o registro no campo autoral tem conteúdo declaratório e não constitutivo, como ocorre no direito de propriedade industrial em relação a marcas, patentes e desenho industrial (BRASIL, 2015f).


Registro

O Registro de Programa de Computador no Brasil deve ser efetuado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), mediante requerimento próprio e de acordo com as normas e procedimentos dispostos na Instrução Normativa n. 11/2013 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015; BRASIL, 2013).

O pedido do registro de programa de computador será constituído por documentação formal e documentação técnica, de modo que toda informação prestada pelo depositante é tida como verdadeira, e é este quem responde por elas (ANDRADE, 2008; BRASIL, 2003).

A parte formal do pedido de registro de programa de computador consiste na apresentação dos seguintes documentos: formulário do pedido de registro preenchido e Guia de Recolhimento da União (GRU) paga. Ademais, podem ser solicitados: uma procuração (caso não seja o titular a fazer o depósito), um documento comprobatório





de titularidade (caso os criadores não sejam os titulares) e uma autorização do titular do programa original (caso o programa apresentado seja uma modificação de outro já existente) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016).

A documentação técnica, composta pelo código-fonte ou objeto, deve ser apresentada em duas vias, seja por meio de mídia eletrônica (CDs/DVDs) seja documentalmente, e ser capaz de identificar e caracterizar a originalidade do programa (art. 3º, § 1º, Inciso da Lei n. 9.609/98), de modo que o registro somente terá a eficácia desejada se a documentação técnica demonstrar que o programa correspondente é aquele que se encontra depositado (ANDRADE, 2008; BRASIL, 2016).

Prazo de proteção dos direitos sobre programa de computador

O prazo de proteção dos direitos relativos ao programa de computador é de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação, considerada, nesse caso, a ocasião na qual o programa passou a desempenhar as funções para as quais foi desenvolvido (PIMENTEL, 2005; SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Abrangência

Diferentemente dos casos de marcas e patentes, o reconhecimento do Registro é internacional. Assim, os programas estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil – salvo, para garantia das partes envolvidas, nos casos de cessão de direitos – e, da mesma forma, os nacionais não precisam ser registrados nos demais países, desde que haja o registro no INPI (Tratado sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional (TRIPs); Lei n. 9.609/98, art. 2º, § 4º) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Conceito

O circuito integrado é um dispositivo microeletrônico (microchip) capaz de desempenhar função eletrônica (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

De acordo com a Lei n. 11.484/2007, topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).





Imagem 15 – Topografia de Circuito Integrado



Fonte: Winzow (2015).

Requisitos para concessão do Registro


A proteção da topografia de circuitos integrados trata-se de uma proteção *sui generis* de propriedade intelectual, pois, por suas peculiaridades, não pertence ao ramo do direito autoral nem ao da propriedade industrial e dependerá do registro (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Será protegida a topografia de circuitos integrados que seja original, ou seja, que resulte do esforço intelectual de seu(s) criador(es), que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação, conforme disposto do art. 29 da Lei n. 11.484/2007, que atenda, também, aos requisitos da novidade, no sentido de que merecem proteção apenas os elementos de topografia que já não estejam no mercado em qualquer país há mais de dois anos, e da suficiência descritiva, ou seja, a exata reivindicação do material protegido como novo e original, de forma que somente possa individualizar o objeto da proteção (BRASIL, 2007; BARBOSA, 2016).

Registro

A proteção depende do registro, que deve ser efetuado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), seguindo os procedimentos relativos ao depósito e ao processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado, previstos na Instrução Normativa INPI n. 10/2013 (BRASIL, 2015g).





O pedido de registro será realizado pelo requerente em formulário próprio e deverá se referir a uma única topografia de circuito integrado, podendo, por ocasião do depósito, a requerimento do depositante, ser mantido em sigilo pelo prazo de seis meses, contados da data do depósito (BRASIL, 2007; BRASIL, 2013).

Protocolizado o pedido de registro, o INPI fará exame formal, podendo formular exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Não havendo exigências, ou sendo elas cumpridas integralmente, o INPI concederá o registro, publicando-o na íntegra e expedindo o respectivo certificado (BRASIL, 2007).

Vigência

Com a aprovação do registro pelo INPI, o titular terá proteção da topografia pelo prazo de 10 anos, a contar do depósito do registro ou da primeira exploração comercial, o que ocorrer primeiro (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Direitos conferidos ao titular

O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular: reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado, importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, ou importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente à medida que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

A realização de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro não autorizado, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após a dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente (BRASIL, 2007).

Extinção do registro

De acordo com o art. 38 da Lei n. 11.484/2007, o registro extingue-se pelo término do prazo de vigência ou pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvado o direito de terceiros.


Extinto o registro, o objeto cai em domínio público (BRASIL, 2007).

DIREITOS AUTORAIS

Conceito

É o ramo do direito que protege as obras literárias, artísticas ou científicas e que regulamenta as relações jurídicas surgidas a partir da sua criação e utilização. A garantia de proteção ao direito do autor é prevista no art. 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, e sua regulamentação é feita pela Lei n. 9.610/98 (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

De acordo com o art. 1º da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98), os direitos autorais englobam os *direitos de autor* e os que lhe são *conexos* (BRASIL, 1998). Os direitos de autor tratam sobre a proteção de criações do espírito humano. A legislação brasileira de direitos autorais, em seu art. 7º, descreve que são obras intelectuais protegidas as





criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (BRASIL, 1998; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Já os direitos conexos originam-se de uma obra protegida pelo direito autoral e estão, geralmente, associados à comunicação ao público (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Ou seja, são os direitos que a Lei estende aos artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão (PIMENTEL, 2005). Desse modo, por originarem-se de uma obra protegida pelo direito autoral, estabelece a Lei, que as normas relativas aos direitos de autor se aplicam, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

Quais são os direitos protegidos pelos direitos de autor?

Os direitos concedidos pelas legislações nacionais ao titular dos direitos de autor sobre uma obra protegida são, geralmente, “direitos exclusivos”: o titular tem o direito de autorizar terceiros a fazerem uso da obra, reservados os direitos e interesses reconhecidos legalmente a esses terceiros ou em razão do interesse público, que impõe limitações a esses direitos.

Existem dois tipos de direitos cobertos pelos direitos de autor: *direitos patrimoniais*, que permitem ao titular dos direitos extrair um benefício financeiro em virtude da utilização de sua obra por terceiros, e *direitos morais*, que permitem ao autor adotar certas medidas para preservar o vínculo pessoal existente entre ele e a obra.

Vale destacar que os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos para terceiros, geralmente, recebendo o autor ou titular de direitos, em contrapartida, uma remuneração ou *royalties*. Entretanto, os direitos morais jamais podem ser transferidos, ou seja, enquanto os direitos patrimoniais são considerados alienáveis, os direitos morais são tidos por inalienáveis (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Registro


De acordo com a legislação brasileira, o registro de obras literárias, artísticas ou científicas é facultativo, pois o ato da criação faz nascer a proteção do Direito Autoral (BRASIL, 1998; SOUZA; MURAKAWA, 2014), ou seja, de acordo com a lei brasileira, não existem formalidades a cumprir. Fundamentalmente, a obra está protegida pelo simples fato de o autor tê-la criado (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Entretanto, o registro é recomendado porque faz presumir que o titular do registro é o verdadeiro autor (SOUZA; MURAKAWA, 2014). Em Santa Catarina, para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la na Fundação Biblioteca Nacional (Escritório de Direito Autoral da UDESC) (BRASIL, 1973; BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

Vigência

No Brasil, os direitos patrimoniais do autor estão protegidos desde o momento da criação da obra e sua exteriorização e por mais 70 anos após a morte do autor, contados a partir do ano subsequente ao de seu falecimento. Exceção à regra são as obras fotográficas, audiovisuais e coletivas, cujos direitos patrimoniais duram por 70 anos contados da sua publicação (BRASIL, 1998; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).





Após esse prazo, a obra intelectual passará para o domínio público, podendo ser livremente utilizada por todos, sem a necessidade de autorização nem de pagamento para o seu uso (SOUZA; MURAKAWA, 2014). Assim, além das obras cujo prazo de proteção aos direitos se excedeu, pertencem também ao domínio público: as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal para os conhecimentos étnicos e tradicionais (BRASIL, 1998; AVCTORIS, 2016).

Transferência dos Direitos de Autor

Os direitos patrimoniais de autor podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, o que é feito geralmente por meio de licença, concessão ou cessão (PIMENTEL, 2005).

A transferência pode ser permanente (ou cessão) e envolver todos os direitos patrimoniais, ou apenas alguns deles. A transferência pode ser realizada por um período específico (licença) e em um território limitado, ou por toda a duração de um ou alguns dos direitos de autor e no mundo inteiro. São muitas as combinações possíveis, que dependem da negociação entre as partes.

A principal diferença entre a cessão e a licença é que o criador (licenciante) autoriza apenas a utilização pelo licenciado por um período, sem que transfira a titularidade da obra, o que acontece com a cessão. Juridicamente, a pessoa para quem o direito ou os direitos foram contratualmente transferidos passa a ser o detentor desses direitos. Ele, então, torna-se o novo titular desses direitos pelo período e no território contratados. Desse modo, as licenças são mais vantajosas para os autores do que a cessão (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Limitações aos Direitos de Autor

São circunstâncias em que a lei determina a possibilidade de uso das obras sem a necessidade de autorização por parte dos titulares.

Há três categorias mais comuns de limitações aos direitos do autor.

A primeira limitação é a exclusão de certas categorias de obras da proteção dos direitos de autor. Os textos legais e as decisões judiciais e administrativas estão excluídos da proteção dos direitos de autor. Na legislação brasileira, essas situações estão previstas no artigo 8º da Lei n. 9.610/98.

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

- I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI - os nomes e títulos isolados;
- VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. (BRASIL, 1998).



Uma segunda categoria refere-se às obras cujo prazo de proteção expirou e, portanto, encontram-se em domínio público. Isso quer dizer que essas obras podem ser usadas livremente, de qualquer forma, por qualquer um, independentemente de autorização ou remuneração.

A terceira categoria de limitações dos direitos dos autores se refere a atos específicos de utilização, os quais, normalmente, necessitam da autorização do titular dos direitos, mas que podem, em certas circunstâncias, ser praticados sem autorização. Nessa categoria, existem dois tipos básicos de limitações:

1) *Utilizações livres*: constituem-se atos de exploração de obras que podem ser realizados sem autorização e sem a obrigação de remunerar o titular dos direitos pelo uso. Exemplo: a utilização de obras a título de ilustração para fins de ensino. Todas as situações de utilizações livres estão previstas nos artigos 46 a 48 da legislação autoral.

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. (BRASIL, 1998).

2) *Licenças não voluntárias*: constituem-se de atos de exploração de obras que podem ser realizados sem autorização, mas com a obrigação de remunerar o titular dos direitos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).



REFERÊNCIAS

- ACADEMIAPROPRIEDADEINTELECTUAL. **Marcas de alto renome declaradas pelo INPI**. 2012. Disponível em: <http://academiapropriedadeintelectual.blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html>. Acesso em: 02 mai. 2016.
- ANDRADE, Elvira (Org.). **Registro de Programa de Computador**. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, nov. 2008. Disponível em: <http://unesp.br/nit/mostra_arq_multi.php?arquivo=4701>. Acesso em: 15 mar. 2016.
- BARBOSA, Denis Borges. **A nova norma de proteção às topografias de circuitos integrados**. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SaqtbpqB4J:www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/home/topografias.ppt+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em: 16 mar. 2016.
- BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: marcas de uso coletivo. In: PIMENTEL, L. O.; SILVA, A. L. (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica. 3. ed. Florianópolis, MAPA; Funjab, 2013. cap. 8, p. 269-292.
- BITTENCOURT, Kelli C. H. de; PEDROSA, Rozangela C. **Guia de propriedade intelectual**. Florianópolis: Ed. UFSC, 2010.
- BRASIL. Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 dez. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm#art.17%C2%A71>. Acesso em: 16 mar. 2016.
- BRASIL. Lei n. 9.279, de 09 de maio de 1996. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 1996/1999 e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9276.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015.
- BRASIL. Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 ago. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm>. Acesso em: 15 mar. 2016.
- BRASIL. Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 15 mar. 2016.
- BRASIL. Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, [...] e revoga o art. 26 da Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2007. **Diário Oficial da União**, Brasília, 31 maio 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em: 15 mar. 2016.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária. Coordenação do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares**. “Carta de Serviços ao Cidadão”. 2010. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.



BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Documentos necessários para pedido de IG**. 2015a. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/documentos-necessarios-para-pedido-de-ig>>. Acesso em: 22 set. 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **fluxograma_SITE_pdf.pdf**. 2015b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/fluxograma_site_pdf.pdf/view>. Acesso em: 26 ago. 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Instruções para depósito de registro de programa de computador com documentação técnica no formato eletrônico**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/arquivos/instrucoes_deposito_registro_programa_computador.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Manual para o depositante de patentes**. 2015c. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes-29-julho-2015.doc>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Marca – Mais informações**. 2015d. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>. Acesso em: 16 mar. 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Patentes – Mais informações**. 2015e. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-completo-de-patente>>. Acesso em: 20 ago. 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Programa de computador – Mais informações**. 2015f. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/guia-completo-de-programa-de-computador>>. Acesso em: 24 set. 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Topografia de circuitos integrados – Mais informações**. 2015g. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/topografia-de-circuitos-integrados-mais-informacoes>>. Acesso em: 16 mar. 2016.

BRASIL. Serviço Público Federal. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. **Instrução normativa n. 11**, de 18 de março de 2013. Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_11-2013.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.

CNCAFE (Conselho Nacional do Café). **Cerrado Mineiro fará lançamento internacional da Denominação de Origem na 26ª SCAAloan**. 2014. Disponível em: <<http://www.cncafe.com.br/site/interna.php?id=9892>>. Acesso em: 02 mai. 2016.

CULTIVARWEB. **Gerenciamento de informação**. Requerimento de proteção de cultivar. Disponível em: <<http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/>>. Acesso em: 15 mar. 2016.

DOMÍNIO público. **Avctoris**. Disponível em: <<https://avctoris.com/quem-somos/>>. Acesso em: 16 mar. 2016.

E-MARCAS. **Tipos de Marca. Tipos de Marca conforme a Apresentação**: Marca Mista. 2016. Disponível em: <<http://www.e-marcas.com.br/registro-de-marcas/tipos-de-marca/#axzz46xoQS11Q>>. Acesso em: 26 abr. 2016.





FANEM. **Sucesso da Fanem, fototerapia Bilitron é reconhecida pelo United States Patent and Trademark Office.** 2013. Disponível em: <<http://www.fanem.com.br/noticia/83/sucesso-da-fanem-fototerapia-bilitron-e-reconhecida-pelo-united-states-patent-and-trademark-office>>. Acesso em 02 mai 2016.

GRDEDALL. **Propriedade Industrial - Marcas e Patentes.** 2012. Disponível em: <<http://grdedall.blogspot.com.br/2012/11/propriedade-industrial-marcas-e-patentes.html>>. Acesso em: 26 abr. 2016.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA. EUIPO. **Exemplos de Marcas. Marca Figurativa.** MEU 000012385; 29 jun. 1999 (data do registro). Espanha, 2015a. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet>. Acesso em: 26 abr. 2016.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA. EUIPO. **Exemplos de Marcas. Marca Nominativa.** MUE000205971, 22 out. 1999 (data do registro). Espanha, 2015b. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet>. Acesso em: 26 abr. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A beleza exterior:** uma introdução aos desenhos industriais para as pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: INPI, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca:** uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: INPI, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual de marcas.** Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#22-Natureza>. Acesso em: 10 set. 2015a.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual do usuário módulo de desenho industrial do peticionamento eletrônico do INPI.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_no_peticionamento_eletronico.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015b.

JEACONTECE. **Grandespe - Novo cultivar de trigo da Embrapa:** uma nova proposta de arquitetura de planta. Tapera, 2013. Disponível em: <<http://jeacontece.com.br/?p=53657>>. Acesso em: 26 abr. 2016.

OGLOBO. **Selo de produtos orgânicos ganha novo visual.** Tamanho, cor e formato do fundo foram atualizados. 2014. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/selo-de-produtos-organicos-ganha-novo-visual-13014411>>. Acesso em: 02 mai. 2016.

PATENTESMAURICIODUARTE. **Suporte para corte reto ou meia-esquadria para serra (patente requerida MU8802871-2).** 2009. Disponível em: <<http://patentesmauricioduarte.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 02 mai. 2016.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Universidade.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

SOUZA, Maria Aparecida de; MURAKAWA, Ligia S. G. **Guia Prático I – Introdução à Propriedade Intelectual.** São Paulo: USP Inovação, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Coordenadoria de Inovação Tecnológica. **Como faço para registrar um programa de computador e qual é a documentação que se deve apresentar?** Disponível em: <<http://www.prppg.ufc.br/cit/index.php/software/faq-de-software/110-como-faco-para-registrar-um-programa-de-computador-e-qual-e-a-documentacao-que-deve-ser-apresentada>>. Acesso em: 15 mar. 2016.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. **Propriedade Intelectual**. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec/?page_id=400>. Acesso em: 21 ago. 2015.

VINHOFORTALEZA. I.G. **Indicação Geográfica e D.O. Vale dos Vinhedos, uma conquista do Brasil**. 2011. Disponível em: <<http://vinhofortaleza.blogspot.com.br/2011/05/ig-indicacao-geografica-e-do-vale-dos.html>>. Acesso em: 02 mai. 2016.

WINZOW. **O que é? E como funciona um circuito integrado? [ilustração]**. 2015. Disponível em: <<http://www.winzow.com.br/news/o-que-e-e-como-funciona-um-circuito-integrado-ilustracao/>>. Acesso em: 26 abr. 2016.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **DL 101 BR**. WIPO/OMPI/INPI, 2015.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **What is Intellectual Property?** Geneva: WIPO Publication, [200-?]. Disponível em: <www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2015.

