



Coordenação
Grace Ferreira Ghesti

CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE PROPRIEDADE INTELLECTUAL





CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE **PROPRIEDADE INTELLECTUAL**

Coordenação

Grace Ferreira Ghesti

Autores:

Bruno Santos de Faria

Fabrcia Ribeiro Dias

Gildemar Cardoso da Cunha Junior

Helena de Lima Amaral

Larisse Araújo Lima

Leonara Gonçalves e Silva Pires

Lvia Pereira de Araújo

Luiza Xavier da Silva Tenório

Marcio Lima da Silva

Thiago Lara Fernandes

Brasília,
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Universidade de Brasília – CDT/UnB
2016

© 2016 Universidade de Brasília

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é da área técnica do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT/UnB.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

Bibliotecária responsável: Thais Moraes CRB-1/1922

Conhecimentos básicos sobre propriedade intelectual / Bruno Santos de Faria
...[et al.] – Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico -
CDT, UnB, 2016.

150 p. : tabs.; 21 x 28 cm.

Contém referência bibliográfica ao final.

ISBN 978-85-93309-01-4

1. Pesquisa, Bases de dados. 2. Banco de patentes. I. Bruno Santos de Faria. II. Fabrícia Ribeiro Dias. III. Gildemar Cardoso da Cunha Junior. IV. Helena de Lima Amaral. V. Larisse Araújo Lima. VI. Leonara Gonçalves e Silva Pires. VII. Livia Pereira de Araújo. VIII. Luiza Xavier da Silva Tenório. IX. Marcio Lima da Silva. X. Thiago Lara Fernandes.

CDD – 342.27



Coordenação
Grace Ferreira Ghesti

**CONHECIMENTOS
BÁSICOS SOBRE
PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**

Brasília,
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Universidade de Brasília – CDT/UnB
2016

Ficha catalográfica elaborada por Thais Marques Bibliotecária CRB 1/1922

Este livro é fruto do trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) na qualidade de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade de Brasília e visa difundir a importância da política de proteção e disseminação estratégica do conhecimento gerado na Universidade.
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília

Reitor

Ivan Marques de Toledo Camargo

Vice-Reitora

Sônia Nair Bão

Diretor

Paulo Anselmo Ziani Suarez

Coordenação técnica do projeto

Grace Ferreira Ghesti

Autores

Bruno Santos de Faria
Fabrícia Ribeiro Dias
Gildemar Cardoso da Cunha Junior
Helena de Lima Amaral
Larisse Araújo Lima
Leonara Gonçalves e Silva Pires
Lívia Pereira de Araújo
Luiza Xavier da Silva Tenório
Marcio Lima da Silva
Thiago Lara Fernandes

Projeto gráfico e diagramação

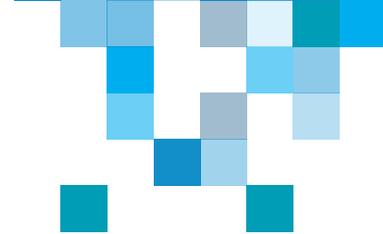
Logpress Soluções Gráficas

Revisão

Lívia Pereira de Araújo

Elaboração, distribuição e informações:

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT/UnB
Gerência de Inovação e Transferência de Tecnologia – GITT
Universidade de Brasília - Edifício CDT
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Brasília - Distrito Federal Caixa Postal: 04397
Cep: 70904-970, Brasília – DF
Tel.: (61) 3107-4100
E-mail: atendimento@cdt.unb.br
www.cdt.unb.br

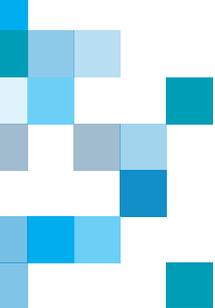


SUMÁRIO

Prefácio	12
Introdução	13
Direitos relativos à Propriedade Intelectual	15
Modalidades	17
Normas Legais	19
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual	22
Os órgãos que regulam e protegem os direitos de Propriedade Intelectual no Brasil	23
Propriedade Intelectual no âmbito das Universidades Federais	24
Núcleos de Inovação Tecnológica	26
A política de propriedade intelectual da Universidade de Brasília	28
Os vinte anos da Lei da Propriedade Industrial – LPI	30
Projeto de lei – Atualização da LPI	32

CAPÍTULO I: DIREITO AUTORAL

1. Direito de Autor	35
1.1. Conceito e Normas Legais	35
1.2. Direito Moral e Direito Material	36
1.3. Proteção ao Direito de Autor	38
1.4. Limitações ao Direito de Autor	41
1.5. Transferência do Direito de Autor	43



SUMÁRIO

2. Direitos Conexos43

2.1. Conceito e Normas Legais..... 44

2.1.1. Os artistas intérpretes ou executantes 44

2.1.2. Os produtores fonográficos 45

2.1.3. As empresas de radiodifusão 45

2.2. Direito Moral e Direito Material 46

2.3. Proteção dos Direitos Conexos..... 46

2.4. Duração dos Direitos Conexos..... 47

3. Programa de computador49

3.1. Conceito e Normas Legais..... 49

3.2. Classificações 50

3.3. Proteção 51

3.4. Transferência 52

CAPÍTULO 2: PROTEÇÃO SUI GENERIS53

1. Cultivar.....55

1.1. Conceito e Normas Legais..... 56

1.2. Proteção 58

1.2.1. Requisitos específicos 58

1.2.2. Requisitos legais 59

1.2.3. Tramitação 60

1.3. Vigência..... 62

1.4. Cultivar Essencialmente Derivada (CED) 62

1.5. Transferência 63

2. Topografia de circuitos Integrados.....63

2.1. Conceito e Normas Legais..... 64

2.2. Divisões 65

2.3. Proteção 65

2.4. Transferência 66

3. Conhecimento Tradicional Associado e Acesso

ao patrimônio Genético..... 66

3.1. Conceitos e Normas Legais 67

3.2. Nova Lei da Biodiversidade..... 69

3.3. Proteção e Sanções..... 70

3.4. Casos polêmicos de Biopirataria..... 71

CAPÍTULO 3: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....73

1. Desenho Industrial (DI)75

1.1. Conceito e normas legais 75

1.2. Proteção 77

1.3. Desenho industrial e design 78

1.4. Desenho Industrial e Marca tridimensional..... 78

1.5. Registro de Desenho Industrial..... 79

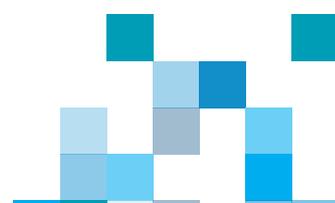
1.5.1. Direitos e vigência..... 79

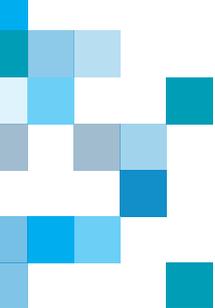
1.5.2. Protocolo..... 79

1.5.3. Procedimento para protocolo 80

1.5.4. Após o protocolo 90

1.5.4. Após a concessão 91

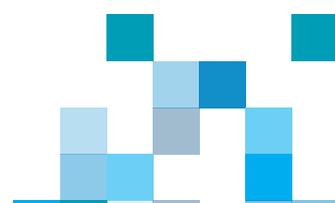


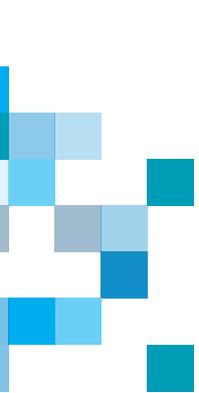


SUMÁRIO

1.5.6. Legislação aplicável.....	92
2. Indicação Geográfica.....	93
2.1. Normas Legais e Modalidades.....	93
2.2. Proteção	95
2.3. Indicações Geográficas e Marcas.....	96
2.4. Casos.....	97
3. Marca.....	99
3.1. Conceito e Normas Legais.....	100
3.2. Classificação dos tipos de marcas.....	101
3.2.1 Classificação quanto à natureza	101
Marca de Produtos ou Serviços	102
Marca de Certificação	103
Marca Coletiva	104
3.2.2. Classificação quanto à forma.....	106
3.3. Proteção	114
3.4. Transferência	115
4. Patente.....	116
4.1. Conceito e Normas Legais.....	116
4.2. Modalidades de proteção	118
4.3. Estrutura do pedido de patente	124
4.3.1. Formulário específico do INPI.....	124
4.3.2. Relatório descritivo	124
4.3.4. Resumo	126
4.3.6. Listagem de sequências biológicas.....	126

4.3.6. Reivindicações.....	126
4.3.7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuição	128
4.3.8. Documentos dos depositantes.....	128
4.4. Proteção	129
4.4.1. Requisitos legais.....	131
4.4.2. Trâmite	132
4.5. Transferência	135
CAPÍTULO IV: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEI DE INOVAÇÃO.....	136
Estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação	139
O estímulo à participação das ICT no processo de inovação	142
O estímulo à inovação nas empresas.....	145
O estímulo ao inventor independente.....	146
REFERÊNCIAS	147





PREFÁCIO

Para impulsionar a inovação do país, é mais do que necessário uma difusão da cultura e do conhecimento em Propriedade Intelectual. Além dos direitos serem garantidos por uma legislação forte, é preciso que eles sejam colocados em prática e passem a ser intrínsecos em qualquer ramo econômico, além das áreas de ensino e pesquisa.

O conhecimento vem se tornando um importante aspecto econômico na valoração de um negócio. Influenciam diretamente no comércio e nas relações internacionais. Diversas empresas já começaram a colocar a propriedade intelectual no ponto central de suas estratégias de negócios. Cresce o número de portfólios voltados a apresentação de ativos intangíveis para impulsionar a transferência de tecnologia.

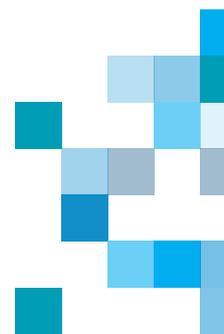
A difusão da Propriedade Intelectual abre novas possibilidades de negócios inovadores, além de gerar novas oportunidades de formação acadêmica e empregos. Além do incentivo às pesquisas para desenvolvimento de novas criações, pois o indivíduo se sente motivado ao saber que sua capacidade intelectual, pode lhe gerar reconhecimento e retorno financeiro.

O Brasil ainda está na fase inicial de conhecimento e expansão desta área, e necessita da disseminação dessa cultura para estimular a inovação visando à melhoria das condições de vida da sociedade.

É notória a necessidade de que haja todo um conjunto de esforços visando o incentivo ao desenvolvimento e à tecnologia desde a sua raiz, ou seja, a educação e a aproximação entre institutos de pesquisa e as empresas. A exigência de que todo o insumo provido à inovação seja direcionado à solução das necessidades brasileiras mais urgentes, de maneira que seja conferido acesso aos frutos desse progresso àqueles que realmente precisam (Pereira, 2013).

Sendo assim, objetivando criar essa consciência a respeito da importância de se propagar uma Política de Propriedade Intelectual no país, o presente livro se propõe a esclarecer e a difundir os conhecimentos basilares e imprescindíveis sobre o tema.

INTRODUÇÃO



A competência competitiva de um país está diretamente ligada ao seu grau de investimento em tecnologia e inovação, refletindo assim, em seu desenvolvimento econômico e social. Para produzir uma nova tecnologia que pode se tornar uma inovação, é necessário investir no conhecimento e na formação científica e intelectual dos cidadãos. Desta forma, qualquer instituição ou país que detêm o conhecimento sobre certa área tecnológica, tem um modelo de riqueza diretamente relacionado a este.

A análise dos indicadores que tratam da evolução da economia mundial nas três últimas décadas revela uma forte correlação entre o crescimento da concorrência e os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Esse cenário sinaliza que a priorização de investimentos nessas áreas é essencial para permitir que um país alcance um nível adequado de desenvolvimento sustentável, evitando, dessa forma, utilizar-se da exploração predatória de seus recursos naturais ou humanos para elevar sua competitividade (Unesco, 2010).

A fim de incentivar este investimento no conhecimento e basear um modelo econômico no grau de inovação, é necessário garantir os direitos de propriedade sobre a tecnologia ou a criação intelectual para quem a desenvolveu. Assim, ela terá exclusividade na comercialização sobre sua produção, por pelo menos um determinado período de tempo.

A partir disto, nasceu o conceito de propriedade intelectual que se baseia na garantia de que o titular possa usar ou dispor de sua criação, recuperando o investimento inicial e auferindo lucro ao seu conhecimento em troca da revelação das informações contidas em sua obra ou tecnologia para a sociedade.

Portanto, o conceito de propriedade intelectual passou a ser um mecanismo para incentivar a inovação e a competitividade entre instituições e países. Até que no ano 1967 foi necessário instituir um órgão com abrangência mundial para tratar sobre o assunto e definir um conceito para delimitar a propriedade intelectual. Desta forma, no mês de julho do ano acima citado, ocorreu na cidade de Estocolmo, a Convenção que criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

O documento gerado a partir desta define em seu artigo 2º, § viii, a expressão propriedade intelectual como:

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções 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.

Todos os tipos de propriedade se alicerçam no conceito de que o seu titular é livre para usá-la dentro dos limites da legislação vigente e sem interferir no direito de terceiros, impedindo a apropriação indevida. Baseado neste conceito geral, a expressão “Propriedade Intelectual” se restringe aos direitos de propriedade que resultem da criação do espírito humano.

Esta definição de propriedade intelectual abarca uma infinidade de direitos distintos entre si, pois as atividades intelectuais humanas não são tangíveis, e por isso, em relação à uma legislação jurídica há uma certa dificuldade em gerar um termo legal para tal denominação. A propriedade intelectual é uma posse e pode gerar renda. Por isso, é considerada um ativo com um retorno financeiro. Mas como não possui uma forma física, acabou sendo convencionada como um ativo intangível.

O crescimento substancial nos custos da pesquisa e desenvolvimento (P&D) e os problemas relativos à apropriação dos resultados das atividades inovativas, principalmente no campo das novas tecnologias, num panorama internacional de globalização econômica, são elencados entre as razões que explicam a atitude dos países, sobretudo os desenvolvidos, em direção ao fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual em todo o mundo.

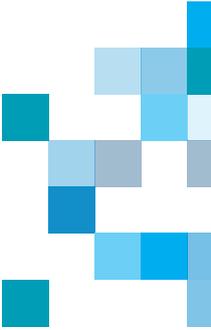
Nesse contexto, a proteção da propriedade intelectual tinha, e ainda tem, grande importância para pessoas e organizações que geram inovações – e também para aqueles que as gerem, como é o caso dos órgãos formuladores de políticas públicas e financiadores de P&D, sobretudo nos países em desenvolvimento (Scholze, 2001).

Este crescente aumento na proteção da Propriedade Intelectual foi necessário para criar o conceito de informação tecnológica, que pode ser definido como todo o conhecimento relacionado ao modo de conceber um produto ou processo, ou prestar um serviço, transformando-os em inovação.

O uso desta ferramenta permite mostrar as tendências de mercado, as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas dentro de certa área do conhecimento, a verificação da disponibilidade de certo produto ou processo e quais suas garantias legais e proporciona a verificação de oportunidade de criar produtos inovadores que resolvam problemas ainda carentes de solução.

Atualmente, uma das principais fontes de informação tecnológica são as bases de dados que compilam documentos patentários.

DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL



A partir do momento em que a Propriedade Intelectual (PI) passou a ter status de um ativo intangível de alto valor agregado, ela se transformou em um bom indicador de desempenho econômico decorrente do grau de inovação e também uma estratégia de crescimento para várias organizações.

No atual processo de globalização, a inovação e o conhecimento são os principais fatores estratégicos para determinar o nível de competitividade e desenvolvimento das empresas e indústrias. O mercado capitalista tem acirrado a concorrência cada vez mais baseada no conhecimento e no processo organizacional do aprendizado. (Santos e Romeiro, 2007).

Devido a esta importância e o alto valor agregado, foi necessário desenvolver e aprimorar as legislações vigentes para garantir à proteção devida as criações, e ao mesmo tempo, equilibrá-las com os interesses da sociedade. As novas legislações também buscavam integrar a propriedade intelectual ao comércio e incentivar novos investimentos em pesquisas e desenvolvimento tecnológico.

Os direitos de propriedade intelectual são analisados tanto por seu caráter patrimonial quanto pelo moral. Sendo o primeiro definido como a possibilidade da exploração dos benefícios econômicos advindos da comercialização dos produtos, processos ou serviços, pelo titular da proteção. Os direitos morais garantem que os autores ou inventores sejam reconhecidos por suas criações. Os direitos patrimoniais valem durante um período específico que varia conforme o tipo de proteção e a legislação vigente. Já os direitos morais são eternos e não expiram mesmo que haja o fim da exploração comercial da propriedade. Desta forma, o titular recebe os direitos de usar, gozar e dispor de sua criação intelectual.

A criação de instrumentos de proteção intelectual também estimula o desenvolvimento de novas tecnologias passíveis de proteção, a abertura de novas linhas de financiamento de pesquisas, a disseminação da cultura entre um maior número de pesquisadores e o surgimento e fortalecimento de empresas especializadas na exploração comercial do resultado gerado pelo

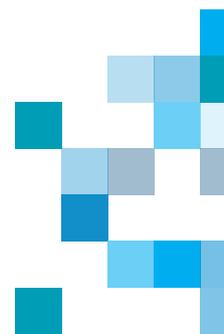
conhecimento protegido. Além disso, permite o intercâmbio de conhecimento entre instituições por meio do licenciamento da tecnologia para o aperfeiçoamento ou desenvolvimento de novos produtos e processos.

Atualmente, muitas indústrias investem milhões para desenvolver e colocar um novo produto no mercado. Se não houvesse a proteção dos direitos de propriedade intelectual, nenhuma empresa iria se sentir incentivada a despender recursos financeiros, humanas, espaço físico e horas de trabalho para desenvolver um produto que pudesse ser replicado e comercializado por qualquer um de seus concorrentes sem nenhuma compensação financeira e moral aos titulares e criadores. Desta forma, outras empresas ficariam apenas vivendo da dependência de quem investe no desenvolvimento do produto/processo, sem a necessidade de gastos financeiros.

Os direitos de propriedade intelectual também permitem proteger elementos da expressão cultural, conhecimento tradicional e folclore de certas regiões, preservando o patrimônio, por meio de exploração legalizada destes. Revertendo os benefícios ao país de origem ou aos povos detentores do conhecimento.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia promove o crescimento de uma nação, mas para que tudo isso se reverta em inovação é necessário à implementação de um código ou estatuto que normatize um órgão que irá regular os direitos de propriedade intelectual e garantir que a legislação concernente seja cumprida.

MODALIDADES



A Propriedade Intelectual compreende três campos distintos de direitos: a Propriedade Industrial, o Direito Autoral e a Proteção *sui generis*. Estes três campos de direitos garantem à proteção de criação por diferentes modalidades.

1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

Trata das criações intelectuais voltadas para as atividades da indústria, comércio e prestação de serviços que visem o avanço da tecnologia. Desta forma, promovem a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial.

A Propriedade Industrial engloba os seguintes tipos de proteção:

- Patente: Proteção relacionada ao desenvolvimento de uma invenção ou modelo de utilidade de um produto ou processo;
- Desenhos Industriais: Visa proteger os aspectos estéticos e ornamentais de um objeto ou interface gráfica;
- Marcas: Se refere ao direito de proteção sobre um sinal distintivo, seja ele: nominal, figurativo ou misto.
- Indicação Geográfica: Trata do reconhecimento de um produto ou processo proveniente de uma determinada localidade.

2. DIREITO AUTORAL:

Refere-se aos direitos sobre as obras intelectuais expressas por qualquer meio. Já nasce com a criação, por isso não é obrigatório seu registro para a garantia dos direitos. Também se aplica a obras técnicas que possuem elementos de originalidade. Esta modalidade engloba:

- Direito de Autor – obras literárias, artísticas e científicas;
- Direitos Conexos - interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão;
- Programas de computador.

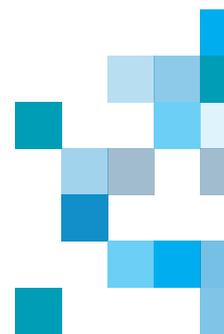
3 . PROTEÇÃO *SUI GENERIS*:

Engloba todos os tipos de proteção que não se enquadram nas duas modalidades citadas acima, mas que também são classificadas como criações do intelecto. São eles:

- Cultivar: Refere-se à proteção de aperfeiçoamento de variedades de plantas a fim de incentivar as atividades dos criadores e desenvolvedores.
- Topografia de Circuito Integrado: é uma série de imagens relacionadas, que representam 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 em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.
- Conhecimento Tradicional: referem-se à parcela do conhecimento, de prática isolada ou coletiva, e desenvolvida de forma isolada ou em uma determinada comunidade, que não necessariamente está formalizado pela ciência.

Outras modalidades são utilizadas para a proteção do conhecimento além do direito autoral como o *Know how* e o segredo de negócio. Uma diferença entre direitos autorais e propriedade industrial é que geralmente os direitos autorais não exigem registro com uma autoridade governamental, como condição para proteção contra o uso não autorizado. Os direitos de propriedade industrial, por outro lado, devem ser expressamente concedidos e registrados com uma autoridade governamental, antes de serem reconhecidos e colocados em prática. (Ompi, 2014)

NORMAS LEGAIS



Os Estados promulgam textos de lei e são signatários de tratados regionais ou internacionais (ou ambos) que regem os direitos da propriedade intelectual pelas seguintes razões:

- - Incentivo às diversas formas da atividade criativa graças à concessão de proteções.
- - Reconhecimento oficial dos criadores/inventores.
- - Criação de bancos de dados reunindo informações vitais.
- - Promoção do desenvolvimento tecnológico setorial, da difusão da cultura nacional e do comércio internacional. (WIPO/OMPI/INPI, 2012).

No Brasil a legislação vem prevendo direitos relativos à propriedade intelectual desde a Constituição Imperial de 1824. A Constituição Federal promulgada em 1988, no seu artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o direito à proteção das criações intelectuais:

Inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei deixar.

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

Em relação à legislação brasileira, temos as seguintes leis que tratam da matéria:

- Lei nº 9.279, de 14/05/96 - Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
- Lei nº 9.456, de 25/04/97 - Lei da Proteção de Cultivares - Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.
- Lei nº 9.609, de 19/02/98 - Lei de *Software* - Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
- Lei nº 9.610, de 19/02/98 - Lei de Direitos Autorais - Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
- Lei nº 10.973, de 02/12/2004 - Lei da Inovação - Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação.

- Lei nº 11.484, de 31/05/07 – Lei que trata sobre Topografia de Circuitos Integrados - Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
- Lei nº 13.123, de 20/05/15 – Lei que trata sobre Conhecimento Tradicional - Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.
- Lei nº 13.243, 11/01/2016 – Lei que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e alterou a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, dentre outras.

Além disso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publica diversos atos normativos e resoluções que regulam aspectos das proteções dos tipos de propriedades industriais, além do programa de computador e topografia de circuitos integrados.

Cada país ou região possui uma legislação específica sobre Propriedade Intelectual, mas alguns tratados e acordos têm abrangência internacional, regulando diversos aspectos em diversos países.

Os principais tratados internacionais são:

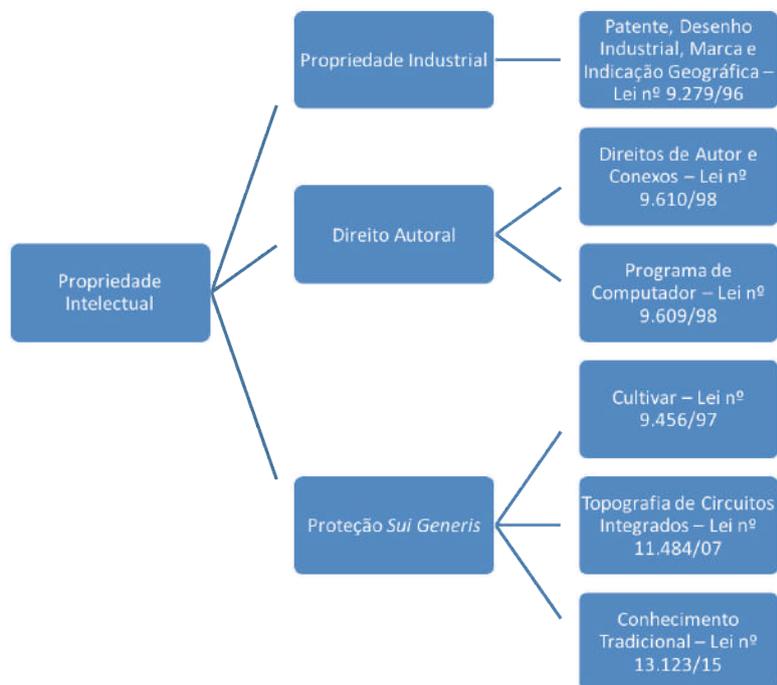
- Convenção da União de Paris de 1883 (CUP) – Promoveu a unificação e a padronização da legislação sobre propriedade industrial dos países signatários. Ao longo dos anos, outros países aderiram ao tratado tornando-se membros. Seus princípios básicos são: Tratamento Nacional, Prioridade Unionista, Territorialidade e Independência das Patentes;
- Convenção de Berna de 1886 (CUB) – Tratou sobre a padronização das legislações referentes aos direitos autorais;
- Acordo TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) – Tratou da uniformização internacional dos instrumentos jurídicos na área de propriedade intelectual. Estabeleceu os princípios básicos, quanto à existência, abrangência e exercício dos direitos. Este tratado é administrado pela Organização Mundial do Comércio – OMC;

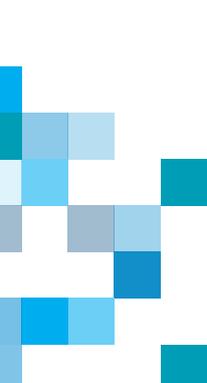
- Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 (PCT) – Tem como finalidade prever os meios de cooperação entre países industrializados e em desenvolvimento, visando aperfeiçoar e desenvolver os sistemas patentários e de transferência de tecnologia. Desta forma, o PCT simplifica o processo para realizar o depósito de um pedido de patente em diferentes países, tornando o mais eficaz e econômico para os titulares e para os escritórios regionais.

Os principais acordos internacionais são:

- Acordo de Estrasburgo - Implementou a Classificação Internacional de Patentes (IPC), uniformizando a maneira de codificar os documentos a serem inseridos em bancos de patentes;
- Acordo de Madrid – Relativo às regras para o registro internacional de marcas;
- Acordo de Haia - Trata do depósito internacional de desenhos industriais;
- Acordo de Nice – Regula a classificação internacional dos bens e serviços relativos ao registro de marcas.

O quadro abaixo resume os direitos englobados pela Propriedade Intelectual e qual é a legislação vigente para cada um deles no Brasil:





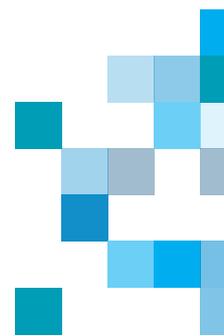
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ou originalmente *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, é uma entidade especializada direito internacional vinculada ao sistema das Nações Unidas (ONU). Trata-se de um dos dezesseis organismos especializados da ONU, de caráter intergovernamental, sendo sua sede localizada na cidade de Genebra, na Suíça.

Esta organização foi criada no ano de 1967, durante a Convenção de Estocolmo, a qual definiu o conceito de Propriedade Intelectual, sendo designadas a ela as seguintes funções:

1. Estimular a proteção da Propriedade Intelectual em todo o mundo mediante a cooperação entre os Estados;
2. Assegurar a cooperação administrativa entre os signatários e países membros da Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), Acordo de Madri, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 (PCT), dentre outros;
3. Estabelecer e estimular medidas apropriadas para promover a atividade intelectual criadora e facilitar a transferência de tecnologia visando o desenvolvimento econômico, social e cultural de diversos países;
4. Administrar, revisar e atualizar todas as vinte e quatro Convenções, Tratados e Acordos relativos à propriedade intelectual.

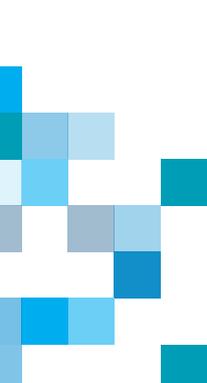
OS ÓRGÃOS QUE REGULAM E PROTEGEM OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL



No Brasil, existem diversos órgãos no âmbito da matéria de Propriedade Intelectual, sendo o principal deles o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), responsável pelos pedidos de patente, marcas, desenhos industriais e indicação geográfica. Além destes, também é responsável por analisar e realizar o registro de Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

No âmbito dos direitos autorais, os registros podem ser realizados em diversos órgãos, dependendo da natureza da criação intelectual. Por exemplo, os direitos de autor são registrados junto à Fundação Biblioteca Nacional (BN), as composições musicais na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e as obras de desenho, pintura, escultura, litografia e artes cinéticas são registradas na Escola de Belas Artes da UFRJ.

Em relação ao pedido de registro e certificação de cultivares, o órgão responsável é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento (MAPA).



PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

É notório que as universidades são um dos principais polos de geração de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias do país. Mas, quando vamos observar a sociedade em geral é fácil concluir que a maioria das pesquisas desenvolvidas na universidade nunca chega ao mercado. Muitos desses produtos e processos poderiam com certeza resolver grandes problemas sociais e trazer mais bem-estar à população.

O papel da universidade é preponderante para o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento. É, assim, hoje em dia, necessária uma Instituição de Ensino Superior (IES) que permanentemente desenvolva novos conhecimentos e saberes, uma instituição em que a inovação e a produtividade sejam um requisito permanente (Lamas, 2006).

A proteção do conhecimento desenvolvido nas universidades não só permite que ele seja transmitido de forma mais eficaz para a sociedade, como proporciona uma maior valorização dos pesquisadores e o aumento da motivação de carreira acadêmica para as novas gerações.

Assim a elevação do conceito das universidades como instituições de pesquisa é um atrativo para professores, pesquisadores e alunos conscientes da importância da proteção dos resultados de suas pesquisas, abrindo a possibilidade de obtenção de retorno financeiro com a exploração comercial das tecnologias desenvolvidas no âmbito acadêmico e trazendo uma contribuição social e econômica para a região na qual a universidade está inserida (Unisc, 2010).

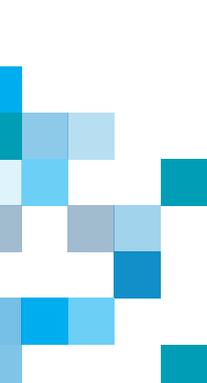
Analisando os números relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil, é possível notar que ainda são baixos os pedidos de titularidade de universidades. Isto ainda ocorre, pois a cultura de Propriedade Intelectual ainda não está amplamente difundida e enraizada neste meio.

No meio acadêmico ainda predomina a noção de que os resultados advindos de uma pesquisa devem ser imediatamente divulgados e livremente intercambiados internacionalmente. Isto faz

com que haja apenas o reconhecimento moral da criação, sem a devida proteção a qual possibilita retorno financeiro ao se levar este conhecimento para o setor produtivo.

A tradição de desenvolver novos produtos para a transferência para o mercado e a obtenção de lucros, ainda está presente na atividade empresarial e na indústria. Muitas vezes lucram com o desenvolvimento de tecnologia cujo conhecimento foi advindo de uma pesquisa gerada nas IES e que foi amplamente divulgada o que não permitiu que os direitos de Propriedade Intelectual fossem devidamente protegidos e resguardados.

Em última análise, cabe ressaltar que diante de um mundo em transformação, os institutos federais de ensino superior, de modo geral assumem perante a sociedade não apenas a obrigação de ensinar, mas, principalmente, a publicação dos resultados da pesquisa para aprimorar o desenvolvimento econômico e social da comunidade a qual tais instituições estão inseridas. (Locatelli e Gastmann, 2011).



NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

No ano de 2004 a Lei nº 10.973, tornou obrigatório que toda Instituição Científica e Tecnológica (ICT) deveria contar com um núcleo responsável por gerir a sua política de inovação. Criando assim, o primeiro conceito de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

Como já abordado anteriormente, é impossível pensar em política de inovação sem falar em gestão da Propriedade Intelectual. Esta acabou sendo a principal função do NIT dentro das IES.

O NIT é responsável pelas seguintes atribuições:

- Gerir todo o processo de proteção das criações intelectuais, orientando as etapas de confecção dos documentos para protocolo de um pedido;
- Realizar a manutenção do ativo intangível durante toda sua vigência;
- Disseminar os conhecimentos e a cultura de proteção dos direitos de propriedade intelectual para a comunidade acadêmica;
- Elaborar, emitir ou avaliar os instrumentos jurídicos que envolvam questões relacionadas à propriedade intelectual e sigilo;
- Realizar a transferência das tecnologias geradas no âmbito acadêmico e devidamente protegidas, para a sociedade em geral.

Os NITs são criados como o órgão interno que cuidará da apropriação e delimitação das fronteiras de difusão do conhecimento científico e tecnológico gerado na organização de pesquisa. (Cabral et al., 2006)

Coube ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a tarefa de colher informações acerca da criação e funcionamento destes núcleos, anualmente. Ao longo destes doze anos, é possível observar que quase todas as instituições públicas de ensino e pesquisa já contam com o seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica. Até as instituições particulares, como as universidades privadas, começaram a estruturar seus próprios NITs, ao enxergarem os benefícios de sua existência.

Mesmo antes da Lei nº 10.973/2004, diversas universidades brasileiras já contavam com estruturas que realizavam a gestão de suas políticas de inovação e propriedade intelectual.

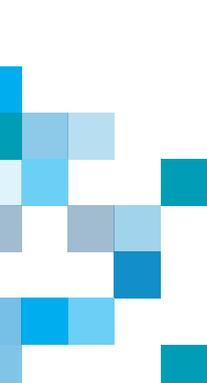
Neste caso, podemos citar a Universidade de Brasília (UnB), que já tinha o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), como sua Unidade Gestora destas políticas. Com a entrada em vigor da lei, foi possível regulamentar estas estruturas e propiciar linhas de investimento em pesquisa e formação específicas para esta área.

Por ainda ser um conhecimento pouco disseminado no Brasil e não instituído dentro das grades curriculares acadêmicas, a gestão da propriedade intelectual ainda requer uma formação complementar bem específica.

Diante do exposto, os NITs ainda são responsáveis por:

- Promover e apoiar a qualificação de profissionais para lidar com os diferentes tipos de proteção de direitos de propriedade intelectual;
- Realizar a gestão e a manutenção dos ativos;
- Adquirir o *know how* para transferir estas tecnologias para o mercado.

Verifica-se que os próprios pesquisadores não têm a formação específica para realizar tais atividades, portanto é importante que o NIT tenha condições de manter uma equipe qualificada, que garantirá a proteção da propriedade intelectual produzida no âmbito da IES, a transferência das tecnologias advindas destas criações para a comunidade externa, garantindo assim, que a IES transforme o conhecimento gerado em inovação para a sociedade.



A POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

No ano de 1998, o Conselho de Administração da Universidade de Brasília, publicou a Resolução nº 005, assinada pelo reitor, com o objetivo de dispor sobre a proteção e a alocação de direitos de propriedade intelectual. Este documento é conhecido com a Política de Propriedade Intelectual da Fundação Universidade de Brasília.

Baseada em toda a legislação relacionada à Propriedade Intelectual vigente no Brasil naquele ano, a Resolução veio para adequar todo este conteúdo à realidade da Universidade. Desta forma, o documento considera a importância em se proteger o patrimônio intelectual produzido no âmbito da UnB, estimulando e valorizando as criações intelectuais desenvolvidas pela comunidade acadêmica em forma de bens e serviços. Visando a exploração comercial para reverter compensação financeira aos autores e titulares, além da transferência desta tecnologia para a sociedade. Atribuindo assim um maior grau de segurança, confiabilidade e atratividade para a captação de recursos e o fortalecimento de parcerias externas.

Desta forma, resolve os critérios de proteção e alocação de direitos de propriedade intelectual, decorrentes de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Universidade e a distribuição dos recursos gerados pela exploração econômica destes direitos. Apoiada na legislação, também resolve que a titularidade dos direitos de propriedade intelectual advindos das criações intelectuais geradas de uma solicitação específica da Universidade, em decorrência da natureza do trabalho de membros da comunidade acadêmica ou com a utilização de recursos da UnB, pertencerá à Fundação Universidade de Brasília.

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) é nomeado como a Unidade Gestora da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, anos antes da regulamentação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) pela Lei nº 10.973/2004.

Ao longo da resolução, são definidos conceitos importantes para delimitar as proteções dos direitos no âmbito da Universidade, como o de membros da comunidade acadêmica, o que se entende como inventor, autor, melhorista, recursos da universidade, bens de propriedade intelectual e rendimentos.

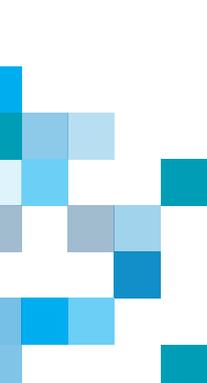
A Resolução esclarece que os direitos morais sempre pertencerão aos membros da comunidade acadêmica responsáveis pela criação intelectual. No caso de participação de terceiros resultantes de instrumentos de cooperação celebrados com a Universidade, os mesmos terão direito sobre uma porcentagem da titularidade a ser definida de acordo com a participação de cada uma das partes.

Sobre os rendimentos, advindos da exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual, devidos à FUB, eles serão distribuídos da seguinte forma:

- I. Um terço do total será dividido entre os inventores, autores e melhoristas. Sendo que esta divisão será acordada entre os mesmos, sem qualquer participação da Universidade;
- II. Os dois terços restantes serão revertidos para o Titular dos direitos, ou seja, a Fundação Universidade de Brasília, visando o investimento destes recursos em novas atividades de pesquisa e desenvolvimento, além de auxiliar nos custos de proteção e manutenção dos direitos de PI. Estes recursos serão assim compartilhados:
 - Vinte por cento à Faculdade a que pertencer ou estiverem vinculados os autores, inventores ou melhoristas;
 - Trinta por cento ao Departamento em que tiverem vinculados os membros citados acima;
 - Vinte por cento para a Unidade Gestora de Propriedade Intelectual, neste caso, o CDT;
 - Trinta por cento para Universidade/Administração Superior.

A resolução também resolve que todos os inventores, autores e melhoristas deverão prestar assistência técnica e científica, além de fornecer em tempo hábil todos os elementos que se fizerem necessário para garantir a proteção e a manutenção dos direitos de propriedade intelectual. Em qualquer momento em que ocorram tratativas e negociações para transferência ou exploração comercial destes direitos.

Uma nova Política de Propriedade Intelectual vem sendo delineada nos últimos anos, visando englobar as novas legislações e acompanhar todas as modificações advindas da implementação de novas tecnologias nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos próximos anos, este novo documento deverá substituir e atualizar a Resolução CAD/UnB nº 005/98.



OS VINTE ANOS DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LPI

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279, regula as obrigações e os direitos com relação à propriedade industrial: patentes, modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas. Além de versar sobre transferência de tecnologia e proteção contra a concorrência desleal. Foi promulgada pelo Governo Brasileiro em 14 de maio de 1996 e entrou em vigor em 15 de maio de 1997, um ano após sua publicação. A LPI veio para substituir e revogar o Código da Propriedade Industrial (CPI), a antiga Lei nº 5.772/71.

O antigo Código da Propriedade Industrial – CPI estava desatualizado em relação a toda legislação internacional, como convenções e tratados sobre a matéria. A Lei nº 9.279/96 já segue todas estas atualizações e vai de encontro com as regulamentações praticadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Neste ano em que a LPI completa vinte anos, foram realizadas diversas análises acerca das melhoras na proteção dos direitos de propriedade industrial, durante este tempo, no território brasileiro. Observa-se que há um consenso entre os profissionais da área de que estas melhoras realmente foram substanciais e adequadas a todo sistema internacional.

Durante um seminário sobre os vinte anos da LPI, o vice-presidente do INPI fez uma importante reflexão sobre o assunto: “A Lei da Propriedade Industrial (LPI) é uma ferramenta, um instrumento que confere segurança jurídica para o ambiente de inovação. Mas ela, por si só, não promove o desenvolvimento. É necessário aprimorá-la, pois a inovação tem que ser protegida, porém a conscientização quanto à relevância da propriedade industrial para o País é o ponto mais importante”. (Maia, 2016)

A Lei da Propriedade Industrial foi promulgada exatamente nos anos 90, quando houve uma abertura da economia brasileira para a entrada dos produtos estrangeiros. O Brasil teve uma industrialização tardia feita de forma aleatória, e apenas replicando tecnologias desenvolvidas fora do país. Não havia uma preocupação em investimentos na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nas indústrias nacionais. As que ainda procuravam estes investimentos, não tinham o

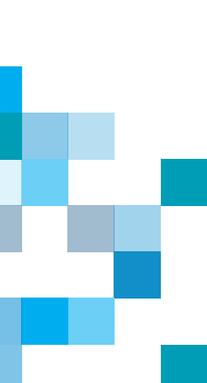
devido apoio governamental e nem linhas de crédito para este tipo de financiamento. Mas, com o fenômeno da globalização, o Brasil percebeu que era necessário desenvolver tecnologicamente para se tornar competitivo no mercado.

Devido a esse reconhecimento da necessidade de se investir em desenvolvimento de tecnologias nacionais, foi necessário reformular o sistema jurídico para garantir a proteção dos direitos da propriedade industrial. Assim haveria a garantia do retorno financeiro e moral aos titulares e inventores, o que incentiva a continuidade das pesquisas e mobiliza a sociedade a investir nestes produtos e processos.

Apesar de ter vindo para se adequar às regulamentações internacionais, hoje é possível observar que a LPI também está ficando desatualizada em relação ao rápido crescimento da tecnologia e o surgimento de novas áreas economicamente importantes para o país. Isto ocorre com sinais não convencionais, como as marcas sonoras, olfativas ou táteis. Além disso, a área de Tecnologia da Informação se desenvolveu de forma rápida, e hoje em dia apenas o registro de programa de computador pelo direito autoral pode, em alguns casos, não ser suficiente para proteger toda a criação intelectual. Há certa exigência da indústria para esclarecer melhor a legislação acerca de pedidos de patente de produtos que possuam *softwares* embarcados, por exemplo.

A LPI promoveu uma grande evolução na área, mas ainda é possível notar grandes violações aos direitos da propriedade industrial em todo o país. Existe uma grande falta de fiscalização para garantir a aplicação e eficácia da lei. Atualmente, é observado um aumento crescente da pirataria, um dos grandes exemplos da violação dos direitos de marca.

Outro grande problema ainda enfrentado no Brasil se refere à falta de conhecimento sobre a área de Propriedade Intelectual em geral, em especial a Propriedade Industrial. Até em relação à aplicação da legislação, observa-se que poucos tribunais no país dão tratamento diferenciado à matéria.



PROJETO DE LEI – ATUALIZAÇÃO DA LPI

No ano de 2013, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, um projeto de lei propondo a atualização da Lei de Propriedade Industrial.

O projeto de Lei – PL nº 5402/2013 tem como ementa: “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para revogar o parágrafo único de seu art. 40, alterar seus arts. 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C, e acrescentar os arts. 31-A e 43-B; e altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para alterar seu art. 7º”.

Segundo os autores, a justificativa para tal ementa é a seguinte: “Trata da revisão da lei de patentes para limitar a duração do prazo das patentes, acrescentar objetos que não são considerados invenções, alterar o rigor dos critérios de patenteabilidade, criar o mecanismo de oposição contra pedidos de patentes, modificar o dispositivo sobre a anuência prévia da Anvisa, tratar da proteção de dados de testes farmacêuticos na forma de concorrência desleal e instituir o mecanismo do uso público não comercial”.

Assim como já exposto acima, as alterações são focadas principalmente nos artigos da LPI que tratam sobre a proteção por patente. No artigo 10, sobre o que não pode ser considerado invenção e nem modelo de utilidade, há o acréscimo de novos itens que impedem que se possa proteger por patente o segundo uso de uma substância já conhecida do Estado da Técnica. Desta forma, resolveria um tema que vem causando muita polêmica no Brasil, principalmente, na área de medicamentos.

Os quesitos de patenteabilidade, atividade inventiva e ato inventivo, passam a ter critérios um pouco mais rígidos, evitando a concessão de invenções ou modelos de utilidades muito parecidos em seus aspectos técnicos.

Outra mudança importante solicita o acréscimo da possibilidade de pedido de oposição em relação a um pedido de patente por qualquer pessoa. O depositante poderá se manifestar contra este pedido de oposição e caberá ao examinador do INPI acatar ou rejeitar a oposição, indicando as razões técnicas para a decisão. Desta forma, o texto solicita que o INPI ofereça um canal eletrônico intuitivo, de fácil acesso, interligado à rede mundial de computadores, para permitir que qualquer pessoa possa apresentar, de forma gratuita, indícios ou provas da existência prévia da matéria pleiteada no pedido de patente.

Sobre a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em relação a todos os pedidos de patentes que envolvam produtos e processos farmacêuticos, ela já vem sendo realizada, após longas discussões entre a Agência e o INPI. O texto do Projeto de Lei quer vir apenas para regulamentar como será este processo e quais são os critérios passíveis de análise a qual não pode opinar acerca de patenteabilidade.

As propostas de modificações restantes se baseiam principalmente, em permitir e regular o uso não comercial do objeto de um pedido de patente ou de uma patente, pelo Poder Público, sem a necessidade de consentimento ou autorização do titular, apenas com a publicação de uma Portaria do Ministro de Estado Interessado.

Este projeto de lei ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados e ainda não há qualquer previsão de que suas alterações possam entrar em vigor.



CAPÍTULO I: DIREITO AUTORAL



Este primeiro capítulo é dedicado aos estudos dos tipos de obras e criações que são passíveis de proteção intelectual sob o título de Direito Autoral. Em outras palavras, compreende os direitos reconhecidos ao titular dos direitos de autor, dos direitos conexos e sobre os programas de computador, todos compreendidos no âmbito dos direitos relativos à Propriedade Intelectual.

Neste capítulo é apresentado as peculiaridades referentes a cada um dos direitos acima mencionados, as quais são os benefícios decorrentes desses direitos, como se configura a existência dos direitos decorrentes de cada criação, as formas de proteção, além de tratar de como estes direitos podem ser utilizados visando a vantagens comerciais, quais os recursos que os titulares de direitos de autor podem usar contra as infrações aos seus direitos e, ainda, as limitações a estes direitos em razão do interesse público.

1. DIREITO DE AUTOR

1.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

O Direito de autor compreende todo o complexo de normas jurídicas que regem as relações e consequências pertinentes à concepção de obras intelectuais e criações do espírito, isto é, são as normas que vão estabelecer quais criações serão passíveis de gerar direitos ao seu criador e quais direitos são estes.

No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos autorais estão previstos da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXVII, que garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas criações, sendo estes direitos transmissíveis aos respectivos herdeiros.

Os Direitos de Autor são regidos pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei de Direitos Autorais, que regula tanto os direitos de autor quanto os que lhes são conexos.

Ressalta-se, contudo, que, para que o Direito de Autor se configure sobre uma obra intelectual, esta deverá estar expressa em algum meio ou fixada em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Em outras palavras, a criação não pode ficar apenas no mundo das ideias, necessitando estar concretizada para poder ser reconhecida e protegida pela Lei de Direitos Autorais.

O direito de autor admite coautoria, no entanto, não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.

1.2. DIREITO MORAL E DIREITO MATERIAL

Decorrem do Direito do Autor os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais são aqueles intimamente ligados a pessoa do autor da obra fixada. É o direito que cada criador tem de ter o seu nome devidamente reconhecido pelo trabalho intelectual que realiza, e conseqüentemente, o direito da sociedade, como um todo, de ter o conhecimento do verdadeiro autor das obras apresentadas a ela. Por esse motivo, os direitos morais são intransferíveis, inalienáveis e irrenunciáveis.

Conforme o artigo 24 da Lei de Direito Autoral são direitos morais do autor:

- I. o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;



- II. o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- III. o de conservar a obra inédita;
- IV. o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- V. o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- VI. o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- VII. o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Vale ressaltar que o direito de reivindicar a autoria de uma obra, o direito de ter seu nome reconhecido como autor, o direito de conservar a obra inédita e o direito de assegurar a integridade da obra, são direitos morais que são transferidos aos herdeiros após a morte do autor. Além disso, o direito moral sobre obras audiovisuais pertencem exclusivamente ao respectivo diretor da criação.

Os direitos materiais referentes ao direito do autor são aqueles direitos exclusivos do autor da obra de utilizar, de fruir e dispor da sua criação e que, portanto, podem ser licenciados ou transferidos.

Conforme o artigo 29 da Lei de Direito Autoral são exemplo de direitos patrimoniais do autor:

- I. a reprodução parcial ou integral;
- II. a edição;
- III. a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
- IV. a tradução para qualquer idioma;
- V. a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- VI. a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
- VII. a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII. a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

- a. representação, recitação ou declamação;
- b. execução musical;
- c. emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
- d. radiodifusão sonora ou televisiva;
- e. captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
- f. sonorização ambiental;
- g. a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
- h. emprego de satélites artificiais;
- i. emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
- j. exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

XI. a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

XII. quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Ressalta-se que quando uma obra feita em regime de co-autoria não puder ser dividida, nenhum dos co-autores poderá publicá-la ou autorizá-la a publicação sem consentimento dos demais autores da criação, salvo na coleção de suas obras completas.

Se no momento da utilização da obra existirem conflitos de interesses entre os co-autores da criação, a vontade da maioria prevalecerá. Sendo assim, caso um dos co-autores decida por abrir mão dos direitos patrimoniais da criação, este não contribuirá para as despesas de publicação, divulgação, dentre outras, mas também não terá direito aos ganhos decorrentes dela. O co-autor dissidente possui, ainda, o direito de exigir que o seu nome seja mencionado ou omitido da autoria da obra.

1.3. PROTEÇÃO AO DIREITO DE AUTOR

Diferente de outros tipos de direitos provenientes da Propriedade Intelectual, a proteção aos Direitos Autorais independe de registro, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 9.610/98.



Essa determinação quer dizer que, mesmo que o autor nunca tenha solicitado o registro de sua criação junto ao órgão competente ou que já o tenha solicitado, mas ainda não tenha o seu registro devidamente deferido, ainda sim todos os direitos de autor decorrentes da criação serão resguardados ao seu verdadeiro criador.

Sendo assim, pode-se ter a equivocada impressão de que registrar uma criação não tenha uma utilidade ou gere vantagem ao seu autor. Tal pensamento, contudo, não condiz com a realidade uma vez que o registro de um trabalho intelectual realizado é muito importante na hora de se fazer prova de sua real autoria ou no momento de se comercializar a obra.

Não é raro ter o conhecimento de eventuais litígios judiciais entre duas ou mais pessoas alegando serem autoras de uma obra intelectual, principalmente quando a obra intelectual teve grande repercussão na mídia e teve um retorno financeiro considerável.

Imagine a hipótese em que um autor possui uma página na internet onde ele publica poesias. Esta página, que não é muito visitada e conhecida é ocasionalmente encontrada por um compositor que resolve pegar uma dessas poesias e transformá-la em uma canção. Este compositor, por sua vez, repassa essa canção para uma famosa cantora, que fecha um contrato com um grande estúdio e interpreta essa canção.

Na mesa hipótese, suponha que esta canção acaba por fazer muito sucesso, gerando um grande retorno financeiro à gravadora e à cantora, de tal modo que chega ao conhecimento do autor das poesias que a sua obra está sendo indevidamente utilizada por terceiros. Este autor, se tiver o registro das suas poesias na Biblioteca Nacional, terá como fazer prova da sua autoria e de reivindicar os seus direitos junto à gravadora ou até junto ao poder judiciário, conforme for a sua vontade.

Sendo assim, apesar do registro das obras intelectuais não ser um requisito obrigatório para garantir a proteção dos Direitos de Autor, é altamente recomendável proceder com o registro.

No caso do Direito Autoral, pela grande diversidade das criações que podem ser protegidas, existem vários órgãos específicos para a realização do registro de cada tipo de criação, conforme a natureza de cada uma delas. Esses órgãos possuem as suas normas e exigências próprias a serem seguidas para realizar o registro pretendido.

A seguir, um quadro informativo possuindo as instituições onde se deve solicitar o registro conforme a criação que se pretende proteger.

Tipo de criação	Instituição responsável pela proteção intelectual no Brasil
Obras audiovisuais	Agência Nacional do Cinema Disponível em: < www.ancine.gov.br >
Obras literárias	Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >
Obras artísticas	Escola de Belas Artes Disponível em: < www.eba.ufrj.br >
	Escola de Música Disponível em: < www.musica.ufrj.br >
Partituras de músicas	Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >
Plantas ou projetos de arquitetura	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Unidade da Federação (CREA-DF) Disponível em: < www.confes.org.br >
Programas de computador	Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: < www.inpi.gov.br >

Fonte: (Jungmann; BONETTI, 2010)

O artigo 7º da Lei nº 9.610/98, traz a seguinte lista de exemplos de obras passíveis de se obter a proteção por meio dos Direitos de Autor:

- a. textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- b. conferências, alocações, sermões e outras obras de mesma natureza;
- c. obras dramáticas e dramático-musicais;
- d. obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra forma qualquer;
- e. composições musicais, que tenham ou não letra;
- f. obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas;
- g. obras fotográficas e produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- h. obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- i. ilustrações, cartas geográficas e outras obras de mesma natureza;

- j. projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- k. adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação de obra intelectual;
- l. programas de computador (em razão de suas especificidades, o registro de programa de computador é disciplinado por lei específica);
- m. coletâneas, compilações ou antologias.

Observa-se que, de acordo com o artigo segundo da Convenção da União de Berna de 1886, cujo Brasil é um dos países signatários, os termos “obras literárias e artísticas” abrangem:

todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por um processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

Segundo o artigo 8º da Lei nº 9.610/98 não são objetos da proteção como Direitos de Autor:

- 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.

Vale ressaltar que as obras citadas pela Convenção de Berna ou pela Lei brasileira como sendo passíveis de se obter a proteção por Direitos de Autor, não se restringem aos exemplos citados acima. Essa lista é uma lista exemplificativa e não taxativa.

1.4. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE AUTOR

Os Direitos de Autor possuem uma proteção legal bastante ampla. Estes direitos, contudo, possuem algumas limitações. O artigo 46 da Lei de Direitos Autorais descreve algumas hipóteses em que terceiros poderão reproduzir ou utilizar obras literárias, artísticas ou científicas sem, contudo, constituir ofensa aos direitos autorais.

Um exemplo muito comum de limitação aos Direitos de Autor são as paráfrases e paródias, desde que não configurem em verdadeiras reproduções disfarçadas da obra original ou que seja de fato uma paráfrase ou paródia, mas que implique descrédito à criação parafraseada ou parodiada.

Nestes casos, não é necessário existir a autorização ou sequer a comunicação prévia do autor da criação para poder fazer uma paráfrase ou paródia. Cita-se como exemplo de paródia, se não for o maior exemplo no Brasil, a poesia romântica “Canção do Exílio”, escrita originalmente pelo escritor Gonçalves Dias. Tal poesia já foi largamente parodiada, inclusive por poetas famosos e consagrados, como por exemplo, Oswald de Andrade, Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Casimiro de Abreu, Ferreira Gullar, José Paulo Paes e Murilo Mendes.

A seguir, um trecho da famosa poesia de Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”, seguida pela paródia completa de José Paulo Paes, “Canção do Exílio Facilitada”, como forma de ilustração da limitação dos direitos de autor por meio do artifício da paródia:

Não gorjeiam como lá.	papá...
	maná...
Nosso céu tem mais estrelas,	sofá...
Nossas várzeas têm mais flores,	sinhá...
Nossos bosques têm mais vida,	
Nossa vida mais amores.	cá?
	bah!
Gonçalves Dias	José Paulo Paes
Canção do Exílio	Canção do Exílio Facilitada

Sendo assim, não são consideradas como infração ao direito de autor, por força do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, as seguintes práticas:

- 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.

Além disso, o artigo 48 da mesma Lei prevê que as obras situadas permanentemente em espaço público reconhecido oficialmente pela administração de cada município, podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

1.5. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE AUTOR

Como foi visto anteriormente os direitos morais referentes aos autores de obras intelectuais não podem ser transferidos ou cedidos a terceiros.

Sendo assim, a transmissão dos direitos autorais faz-se mediante licenciamento, concessão, cessão, ou por outros meios admitidos em Direito, dos direitos patrimoniais do autor, que pode ocorrer de maneira permanente, por meio de uma cessão total, ou por um período de tempo, por meio de uma licença.

A transferência ainda pode ocorrer de maneira total ou parcial, ou seja, pode envolver todos os direitos patrimoniais, ou pode ser restrita a uma parcela específica desses direitos. Por exemplo, o autor de um livro pode ceder ou transferir seus direitos patrimoniais de publicar e reproduzir o romance escrito originalmente em português para uma determinada editora, mas ceder ou transferir o seu direito de traduzir o romance em inglês para outra editora e o direito de traduzir o romance em francês para uma terceira editora.

Aconselha-se o registro da obra antes da realização de alguma divulgação, publicação ou disponibilização em qualquer meio, principalmente divulgações a serem realizadas pela Internet.

É importante ressaltar que existe uma diferença entre a cessão ou transferência do direito patrimonial para uma licença. No caso de uma cessão, o autor transfere a titularidade da sua obra (direito patrimonial), permanecendo apenas como autor da criação (direito moral). No caso da licença, o autor autoriza apenas a utilização pelo licenciado por um período, sem deixar de ser o titular da criação.



2. DIREITOS CONEXOS

Ainda dentro do âmbito do Direito Autoral é importante abordarmos a respeito dos Direitos Conexos, que diferem, em alguns pontos, do Direito de Autor, mas em sua essência ambos os direitos possuem as mesmas implicações decorrentes da existência deles.

O reconhecimento e estruturação dos Direitos Conexos é relativamente novo. Tal terminologia também pode ser encontrada como “Direitos afins” ou “Direitos vizinhos”.

O objetivo deste capítulo é tratar a respeito da diferença existente entre o Direito de Autor e os Direitos Conexos, explicar os diferentes tipos de Direitos Conexos, seus conteúdos, como são adquiridos, qual o prazo de proteção dado por lei, além das principais normas jurídicas, os tratados e convenções internacionais existente a respeito desse conteúdo.

2.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

Existem algumas obras intelectuais que necessitam ou permitem que outros trabalhos intelectuais, que possuem de fato uma atividade criativa e habilidade técnica ou organizacional, sejam realizados de modo a complementar a obra original ou possuindo uma relação íntima com ela.

Esse fenômeno é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro como os chamados Direitos Conexos, estando previsto na Lei de Direitos Autorais em seu título V, denominado “Dos Direitos Conexos”.

Os Direitos Conexos são direitos que derivam ou possuem forte relação com os Direitos de Autor e, por este motivo, recebem a mesma proteção, no que couber, conforme o caso.

Sendo assim, conforme prevê o artigo 89 da Lei nº 9.609/98, as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, quando for o caso, aos direitos dos autores de obras conexas.

Diferentemente do Direito de Autor, no âmbito dos Direitos Conexos, é possível se definir previamente, os possíveis tipos de autores de obras conexas. O artigo 89 da Lei de Direitos autorais divide os autores de obras conexas em três grandes grupos, sendo eles os artistas intérpretes ou executantes, os produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

Estudaremos cada um desses possíveis detentores dos Direitos Conexos nos tópicos a seguir.

2.1.1. Os artistas intérpretes ou executantes

O primeiro grande grupo de possíveis detentores dos Direitos Conexos são os artistas intérpretes ou executantes de uma obra principal ou originária.

É o caso, por exemplo, de uma canção composta por um músico e escrita por um letrista, que terão, portanto, todos os direitos de autor sobre a obra principal. Essa música é então oferecida para que um cantor a interprete. Neste caso decorrerão os Direitos Conexos com relação à interpretação da música, sem prejuízo algum aos Direitos de Autor que são primários da composição e letra da mesma.

Outro exemplo muito comum de Direitos Conexos de intérpretes ou executores é a execução de uma peça composta por um escritor. O escritor da peça possui os Direitos de Autor referentes à peça teatral por ele redigida. Já os atores que executaram a peça serão detentores dos Direitos Conexos que se referem à atuação deles durante o espetáculo apresentado.

Deste modo, os primeiros Direitos Conexos são os direitos daqueles que interpretam ou executam as obras originárias, em outras palavras, os direitos cabíveis aos artistas intérpretes, aos cantores, aos atores, aos dançarinos, dentre outros executores ou intérpretes de obras principais.

2.1.2. Os produtores fonográficos

O segundo grande grupo de possíveis detentores dos Direitos Conexos são os produtores fonográficos de obras sonoras.

Quando os autores de uma música decidem gravá-la e difundi-la por meio das rádios e demais meios de difusão, será necessário envolver o trabalho especializado de terceiros. É o caso dos produtores fonográficos que realizarão um trabalho técnico para a realização da gravação das músicas que possuem o emprego de um conhecimento intelectual tão específico e especialista que decorrerá deste trabalho Direitos Conexos.

Percebe-se que, neste caso, os Direitos Conexos possuem um cunho de proteção mais pautado na segurança comercial do direito protegido em si. É claro que existe a proteção do direito moral decorrente da parte criativa dos trabalhos de gravação, que inclusive justifica a proteção dos Direitos Conexos pertencentes aos produtores, mas normalmente, o trabalho dos produtores de gravações sonoras já é, na maioria das vezes, um trabalho voltado para a comercialização propriamente dita.

Além disso, trata-se de um trabalho que exige um certo investimento por parte dos produtores, com equipamentos e espaços adequados para a realização das gravações. Sendo assim, não faria sentido não conceder a proteção dos Direitos Conexos daí decorrentes, uma vez que existe tanto um investimento financeiro quanto um trabalho intelectual e criativo decorrente das produções fonográficas.

2.1.3. As empresas de radiodifusão

O terceiro grande grupo de possíveis detentores dos Direitos Conexos são as empresas de radiodifusão. Os Direitos Conexos dessas empresas decorrem da contribuição empresarial dada por estas, que é essencial para a divulgação da obra intelectual. Sendo assim, é dada a proteção à



realização das emissões, não só pelo conteúdo da emissão propriamente dita, mas sim pelo vasto trabalho e estrutura necessária para a realização da difusão.

Imagine o caso de uma emissora de televisão, após o alto investimento realizado com a infra-estrutura, licença de funcionamento, compra de equipamentos, contratação de pessoal capacitado, dentre outros investimentos, não fosse concedido a ela nenhum tipo de proteção com relação ao conteúdo que será transmitido.

Percebe-se, contudo, que a proteção a ser dada às empresas de radiodifusão não é o mesmo tipo de proteção existente no Direito de Autor, apesar de está fortemente ligada a este Direito.

Por isso, justifica-se a necessidade de existir e reconhecer os Direitos Conexos, tendo em vista a sua complexidade, peculiaridade e dependência com relação ao Direito de Autor.

2.2. DIREITO MORAL E DIREITO MATERIAL

Da mesma forma que os Direitos de Autor são divididos entre direito moral e direito patrimonial, por se tratar de direitos que preservam forte ligação com o Direito de Autor, os Direitos Conexos também seguem essa mesma classificação.

Vale ressaltar que a legislação brasileira não especifica exatamente os direitos morais e patrimoniais a serem aplicados aos Direitos Conexos. A Lei de Direitos Autorais, em seu artigo 89 afirma simplesmente que os direitos relativos aos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

Dessa forma, no que couberem, os direitos morais e patrimoniais do detentor dos Direitos Conexos se confundem com os direitos morais do autor a obra originária.

A doutrina brasileira normalmente reconhece que aos artistas intérpretes ou executantes é concedido o direito patrimonial de impedir a fixação, gravação, radiodifusão e comunicação ao público da obra conexa, além do direito de impedir a reprodução de fixações de suas interpretações, sem que exista a sua concordância prévia.

Pode-se citar como exemplo de direito moral do artista intérprete ou executante, o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da interpretação de uma música, o direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o autor, na utilização de uma tradução de um livro, além do direito de impedir modificações de suas interpretações e execuções de modo que estas modificações representem prejuízo.

No caso dos produtores fonográficos, entende-se que é concedido a eles o direito de autorizar ou impedir a reprodução direta ou indireta, a importação e a distribuição de seus fonogramas, além das respectivas cópias. Já as empresas de radiodifusão possuem o direito de autorizar ou impedir a retransmissão, a fixação e a reprodução de suas emissões.

É importante ressaltar que, ao se utilizar os direitos referentes à obra conexa, o autor deverá previamente notificar os demais autores da obra principal, assim como os autores da obra principal necessitam notificar os autores da obra conexa.

2.3. PROTEÇÃO DOS DIREITOS CONEXOS

Assim como ocorre com os Direitos de Autor, a proteção aos Direitos Conexos independe de registro, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 9.610/98.

Essa determinação quer dizer que, mesmo que o autor nunca tenha solicitado o registro de sua criação junto ao órgão competente ou que já o tenha solicitado, mas ainda não tenha o seu registro devidamente deferido, ainda sim todos os direitos de autor decorrentes da criação serão resguardados ao seu verdadeiro criador.

Sendo assim, pode-se ter a equivocada impressão de que registrar uma criação não tenha uma utilidade ou gere vantagem ao seu autor. Tal pensamento, contudo, não condiz com a realidade uma vez que o registro de um trabalho intelectual realizado é de fundamental importância na hora de se fazer prova de sua real autoria ou no momento de se comercializar a obra.

Para saber onde registrar o seu trabalho intelectual consulte o quadro informativo na página 39.

É importante ressaltar que, em alguns casos, os Direitos Conexos podem derivar de obras que não são protegidas por Direitos de Autor, como, por exemplo, os casos de obras intelectuais que já estão em domínio público.

Uma orquestra que realizar concertos das músicas do famoso e importante compositor Beethoven pode decidir por fazer uma gravação de suas apresentações. Tendo em vista que o compositor faleceu em 1827, e conforme a legislação de seu país natal, toda a sua obra encontra-se, atualmente, em domínio público. Sendo assim, as obras de Beethoven não desfrutam da proteção por Direitos de Autor, mas a orquestra que realizou o concerto possuirá a proteção por Direitos Conexos.

Dessa forma, as obras que estão em domínio público podem ser utilizadas por artistas intérpretes e executores, mas estes, assim como as produtoras fonográficas e as empresas de radiodifusão gozarão da proteção por Direitos Conexos dos trabalhos realizados a partir de obras que estão em domínio público. Em outras palavras, no exemplo considerado, haveria a impossibilidade de que um espectador gravasse o concerto sem o prévio consentimento dos executores, assim como ninguém poderia realizar cópias da gravação musical contendo esse concerto, salvo com o consentimento do produtor da gravação realizada.

2.4. DURAÇÃO DOS DIREITOS CONEXOS

No Brasil, o prazo de proteção aos direitos conexos, conforme o artigo 96 da Lei nº 9.609/98 é de 70 (setenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos.

Existem, contudo, outros prazos de duração dos Direitos Conexos conforme cada acordo ou convenção internacional a respeito de Direitos Autorais, conforme será demonstrado a seguir.

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Acordo TRIPS, prevê que a duração dos Direitos Conexos será de 50 anos para os artistas intérpretes ou executantes e produtores de fonogramas, contados a partir do último ano da data de fixação, interpretação ou execução. Será de 20 anos para as empresas de radiodifusão contados a partir do último ano de transmissão.

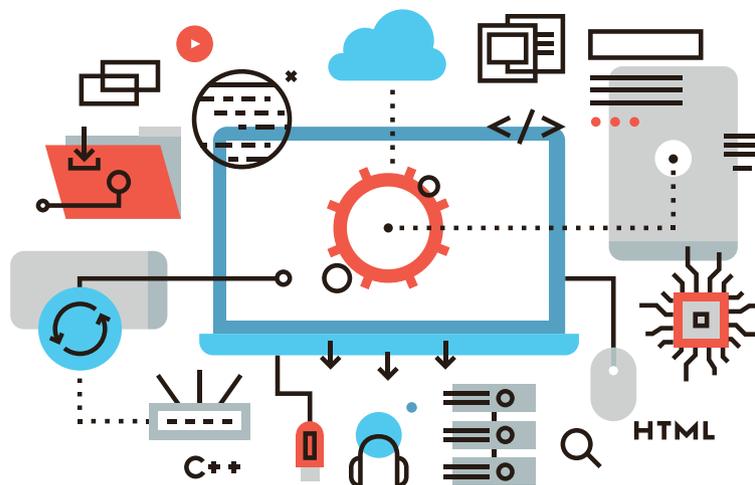
Já a Convenção de Roma concede proteção aos Direitos Conexos com a duração de 20 (vinte) anos para os artistas intérpretes ou executantes, os produtores de fonogramas e as empresa de radiodifusão. Contudo, o início da contagem do prazo de 20 anos é diferente para cada um desses casos, conforme de observa a seguir:

Convenção de Roma	
Artistas intérpretes ou executantes	Prazo de 20 anos contados a partir do final do ano em que a interpretação ou execução foi realizada, para as interpretações ou execuções não fixadas em fonogramas.
Produtores de fonogramas	Prazo de 20 anos contados a partir do final do ano em que a fixação (gravação) foi realizada, para os fonogramas e interpretações ou execuções fixados em fonogramas.
Empresas de radiodifusão	Prazo de vinte contados a partir do final do ano em que a emissão de radiodifusão foi realizada

A seguir um quadro comparativo com os diferentes prazos de duração da proteção dos Direitos Conexos:

Duração dos Direitos Conexos			
	Lei brasileira	TRIPS	Convenção de Roma
Artistas intérpretes ou executantes	70 anos	50 anos	20 anos
Produtores de fonogramas	70 anos	50 anos	20 anos
Empresas de radiodifusão	70 anos	20 anos	20 anos

3. PROGRAMA DE COMPUTADOR



Os primeiros programas de computador, em seu conceito, foram desenvolvidos antes mesmo dos computadores eletrônicos. Apresentavam-se em forma de cartões perfurados para instrução automatizada de tarefas, no início do século XIX. Após isso, os programas de computador eram tidos como um fluxo de instruções para realizar operações em enormes máquinas, substituindo os cartões perfurados por fitas magnéticas contendo as operações a serem realizadas.

Com o avanço da tecnologia de computadores programáveis, diferentes processadores e memórias, os programas de computador evoluíram em igual ritmo, com o desenvolvimento de linguagens padronizadas e compiladores. Posteriormente, foram divididos em categorias diversas como sistemas operacionais, utilitários, programas embutidos, plataformas de aplicação e outras diversas categorias.

A seguir, serão apresentadas as definições, conceitos legais, maneiras de proteção e transferência de Programas de Computador, uma peculiar modalidade de Propriedade Intelectual.

3.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

Os programas de computador são regidos pela Lei 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, também conhecida como a Lei do *Software*. Esta Lei dispõe sobre a proteção da Propriedade Intelectual dos programas de computador, sobre a sua comercialização em território nacional além de outras questões importantes.

Segundo o artigo primeiro da Lei do *Software*, 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).

Como já dito anteriormente, os programas de computador estão inclusos no regime jurídico de Direitos Autorais, mas por possuírem especificidades muito próprias, são regidos por uma lei específica, Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do *Software*, e regulamentada pelo Decreto nº 2.556/98.

Sendo assim, os programas de computador geram os direitos de autor deles recorrentes a partir do momento da sua criação e expressão. Contudo, ressalta-se a importância de se realizar o registro válido junto ao órgão competente para que o criador do programa possa efetivamente se resguardar de possíveis apropriações, utilizações e distribuições irregulares.

Assim sendo, o registro é aconselhado para comprovação de verdadeira autoria do mesmo e consequente direito de exclusividade na produção, uso e comercialização por parte de seu criador.

Apesar de estarem incluídos no âmbito do Direito Autoral, os programas de computador possuem um prazo de vigência diferenciado, conforme o artigo segundo da Lei 9.609/98, que prevê que a tutela dos direitos relativos aos programas de computador será assegurada pelo prazo de 50 anos.

3.2. CLASSIFICAÇÕES

Ao se realizar o registro de programa de computador junto ao INPI é necessário fazer uma classificação do tipo a ser registrado. Trata-se de uma classificação realizada pelo próprio INPI e utilizada somente para fins de registro.

Sendo assim, os programas de computador são classificados de acordo com o seu campo de aplicação e o tipo de programa. As classificações referentes ao campo de aplicação descrevem o nicho tecnológico que o programa auxilia.

Essa classificação é representada por duas letras maiúsculas. Dentre os mais de trinta grupos de classificações, estão incluídas: administração, biologia, comunicação, direito, economia, informação, matemática, saúde, entre outras. Cada um desses grupos apresenta diversas ramificações específicas. Estas classificações servem para definir aonde o programa atua de acordo com a finalidade.

Já as classificações referentes ao tipo de programa descrevem o programa em sua estrutura e atuação de modo mais técnico. Nestas classificações e seus grupos estão descritos como

sistemas operacionais: controladores de processos, compiladores, gerenciadores de informações, organizadores de arquivos, programas de instrumentação, automação, controle, auditoria, entre outros. Portanto, esta classificação agrupa os programas de atuação semelhante, mesmo que em diferentes áreas do conhecimento.

3.3. PROTEÇÃO

O órgão responsável pela proteção intelectual dos programas de computador é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. A proteção do programa de computador se limita ao código fonte submetido ao INPI, que irá mantê-lo em sigilo, salvo em ordem judicial ou a requerimento do titular da tecnologia.

Um importante fato sobre o registro é que, diferente de marcas e patentes, a abrangência do registro é internacional e, portanto, não precisa passar por procedimentos de registro no exterior, a não ser no caso de algum tipo de transferência de tecnologia.

Para efetuar o pedido de registro do programa de computador é necessário que o autor faça o protocolo no INPI, que solicita no seu formulário de pedido de registro de computador os seguintes documentos e informações:

- Dados referentes aos autores (CPF, RG, Estado Civil, Nacionalidade, entre outros);
- Identificação e descrição funcional do programa de computador por meio de suas classificações;
- Comprovante de pagamento da retribuição (GRU) devida;
- Todo ou parte do código fonte que se deseja registrar. O código fonte é gravado em uma base digital (CD/DVD), lacrado em um envelope e depositado no INPI.
- Autorização para cópia da documentação técnica (CD/DVD);
- Documento de cessão de direitos, que tem por finalidade transferir os direitos patrimoniais do autor para o titular, caso o titular do registro seja diferente do autor do programa;
- Procuração, se for o caso;
- Outros documentos, descritos em uma lista completa que pode ser consultada no sítio do INPI.

O acompanhamento dos processos e seus despachos de publicação, deferimento e concessão do pedido, além de eventuais exigências é feito pela Revista da Propriedade Industrial – RPI, publicação semanal disponível para baixar o arquivo no sítio do INPI.

O titular do registro de programa de computador poderá cedê-lo total ou parcialmente, por meio de uma licença de seu uso, em uma celebração de contrato entre as partes. É importante ressaltar



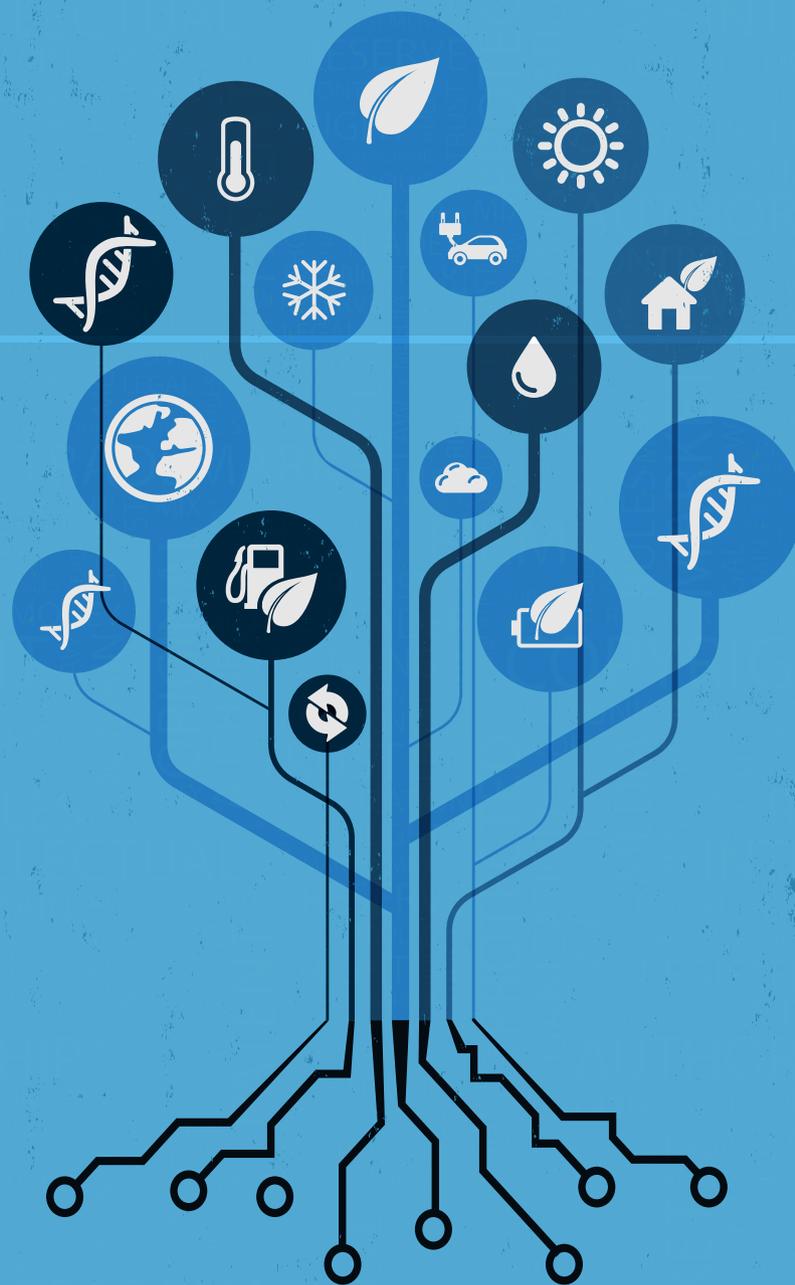
que, mesmo para intenções de distribuição em licenças de *software* livre, o registro permanece sendo um importante recurso para proteger o programa de computador desenvolvido.

3.4. TRANSFERÊNCIA

De acordo com a Lei do *Software*, em seu art. 9º, os programas de computador poderão ser objetos de licença. O INPI fará o registro dos respectivos contratos de transferência de tecnologia para que produzam efeitos a terceiros.

O titular do registro de programa de computador poderá cedê-lo total ou parcialmente, por meio da celebração de contrato de licença entre as partes. É importante ressaltar que, mesmo para intenções de distribuição em licenças de *software* livre, o registro permanece sendo um importante recurso para proteger o programa de computador desenvolvido.

Assim como todo direito autoral, a transferência do programa de computador restringe-se à transferência do direito patrimonial.



CAPÍTULO 2: PROTEÇÃO *SUI GENERIS*



Neste capítulo será abordado a respeito da Proteção *Sui Generis*, que, conforme já foi elucidado, também é parte integrante da Propriedade Intelectual.

A Proteção *Sui Generis* é assim nomeada por se tratar de uma proteção peculiar e atípica, uma vez que, apesar de fazer parte dos direitos de Propriedade Intelectual, não se enquadram nem no âmbito dos Direitos Autorais, nem no âmbito da Propriedade Industrial, sendo então agrupados em uma modalidade residual desses direitos.

Essa modalidade diz respeito a três grandes grupos passíveis de proteção:

- Proteção de Cultivares, que se refere à proteção de novas variedades vegetais;
- Topografia de Circuitos Integrados, que trata da proteção da configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado;
- Conhecimento Tradicional Associado, o qual pode envolver ou não o Acesso ao Patrimônio Genético.
- Por serem de natureza atípica, cada uma destas modalidades de proteção segue sua própria legislação e seu próprio sistema de proteção. A seguir serão estudadas cada umas dessas modalidades que fazem parte da Proteção *Sui Generis*, além das suas especificidades.

1. CULTIVAR



Cultivar é a designação dada a uma nova variedade de planta, de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo selecionado, de forma a trazer características específicas à planta que até então não existiam e não poderiam ser encontradas na natureza.

A Proteção de Cultivares procura reconhecer os desenvolvimentos dos criadores, ou obtentores, de novas variedades de plantas que adquiriram um novo conjunto de características em relação às semelhantes da mesma espécie, conferindo-lhes, por um determinado prazo, direito exclusivo sobre a nova cultivar.

Para obter esta proteção, as novas variedades estão sujeitas a cumprir alguns requisitos específicos e para terem sua devida certificação como novas cultivares, faz-se necessária à implantação de uma estrutura própria de proteção de cultivares, o que implicou no fechamento de acordos entre países interessados para a criação de um sistema de proteção eficiente e de abrangência internacional.

O Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual (em inglês, *TRIPs*) da Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece que as variedades vegetais podem ser protegidas por três vias distintas:

1. Pelo mecanismo de Patente;
2. Por um sistema *sui generis*; ou
3. Por um sistema misto.

Desta forma, assim como em todas as modalidades de proteção, os direitos sobre novas variedades de plantas têm vigência territorial (por estado) e seu regime de proteção varia muito de país para



país. Alguns países, como os Estados Unidos e a Hungria, permitem a proteção de cultivares por mecanismo de patente. A proteção dupla, por patente e por direitos de obtentor para a mesma cultivar, também é permitida por outros países.

A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) é uma organização internacional administrada pela OMPI, ligada à Organização Mundial do Comércio (OMC, e que, por meio de uma Convenção Internacional, disciplina a proteção das variedades vegetais em cerca de 72 membros (70 países e duas organizações - União Européia e Organização Africana de Propriedade Intelectual).

O Brasil aderiu à Convenção da UPOV em 1999, na versão modificada de 1978, conhecida como a Ata de 1978 da UPOV. Nesta versão, o direito do obtentor se atém somente ao material de reprodução ou multiplicação da cultivar, ou seja, as sementes e/ou mudas produzidas a partir das novas cultivares obtidas, oferecidas à venda ou comercializadas.

A Convenção UPOV cria um sistema internacional que facilita o acesso a novas cultivares e assegura aos obtentores a proteção de seus direitos não apenas em um estado, mas em vários estados, os signatários da Convenção UPOV.

Como consequência da adesão à UPOV, ficou estabelecida a reciprocidade automática do Brasil em relação aos demais países membros, fato este que obriga todos os países membros a protegerem as cultivares brasileiras e, em contrapartida, o Brasil também se obriga a proteger cultivares provenientes destes países, facilitando o intercâmbio de novos materiais gerados tanto pela pesquisa brasileira, quanto estrangeira.

Apesar de ser aceita a proteção patentária sobre nova variedade em alguns países também signatários da UPOV, a Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.276/96, proíbe, em seus artigos 10, inciso IX e 18, inciso III, a proteção de todo ou parte de seres vivos naturais, ainda que eles tenham sido modificados geneticamente e que tenha sido inserido neles (em seus genomas) um DNA que não lhes são próprios.

Entretanto, apesar de ser proibida a proteção de variedades vegetais pelo sistema patentário brasileiro, é possível realizar a proteção do evento de transformação genética das cultivares transgênicas. Em outras palavras, podem ser patenteados no Brasil tanto o processo no qual uma célula é transformada pelo transgene, quanto à sequência biológica resultante, desde que respeitados os três requisitos básicos de patenteabilidade, a serem estudados no tópico "Patentes".

1.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

A Proteção de Cultivares para novas variedades vegetais age na defesa dos interesses dos seus obtentores e melhoristas e é incentivo para o desenvolvimento de variedades de plantas cultivadas para a agricultura, a horticultura e a silvicultura. Essas são um elemento necessário e bastante

eficaz em termos de custo e benefício no aperfeiçoamento do rendimento e da qualidade de todos os tipos de plantas.

É necessário enfatizar a diferença entre os termos obtentor e melhorista, pois são os termos utilizados pela legislação vigente:

Obtentor: é a pessoa física ou jurídica que obtiver a nova cultivar, ou seja, o detentor dos direitos patrimoniais sobre a cultivar;

Melhorista: é a pessoa física intelectualmente responsável pelo melhoramento da cultivar desenvolvida, que estabelece os descritores que a diferencia das demais, ou seja, é o detentor dos direitos morais sobre a cultivar.

Vale ressaltar que o conceito de obtentor e melhorista podem se confundir em uma só pessoa, quando o melhorista também é o financiador e obtentor da cultivar.

Desta forma, as novas variedades vegetais devem necessariamente ser resultado de um melhoramento vegetal e manifestar uma margem mínima de características ou de descritores que as diferenciem suficientemente das demais cultivares conhecidas para serem passíveis de proteção, pois são fruto do trabalho de um melhorista que selecionou os descritores desejados para sua distinção.

A criação de novas variedades de plantas requer um investimento substancial em termos de *know how*, mão-de-obra, recursos materiais, recursos financeiros e tempo. A possibilidade de se obter determinados direitos exclusivos referentes a uma nova variedade dá ao obtentor uma boa oportunidade de reaver seus custos e acumular as reservas necessárias para futuros investimentos. Desta forma, a Proteção de Cultivares visa impedir terceiros de multiplicar as sementes ou outro material de propagação do criador e de vender a variedade em escala comercial, sem qualquer recompensa ao criador.

Segue as disposições sobre Proteção de Cultivares:

Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares);

Decreto nº 2.366, de 05 de novembro de 1997 (Regulamenta a Lei de Proteção de Cultivares e cria o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares);

Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (Lei de Sementes e Mudanças – cria o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças e fundamenta mecanismos da Lei anterior);

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004 (Regulamenta a Lei de Sementes e Mudanças).

Vale ressaltar que a Lei de Sementes e Mudanças, além de seu decreto, detalha a operacionalização de aspectos relativos à observância dos direitos dos obtentores, no que diz respeito à produção e comercialização de sementes e mudas de cultivares protegidas.



1.2. PROTEÇÃO

A Lei de Proteção de Cultivares criou, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), que tem como missão garantir o livre exercício do direito de Propriedade Intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na forma de cultivares vegetais distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo da proteção de cultivares. O SNPC é responsável pela gestão administrativa e técnica de proteção de cultivares melhoradas e ainda estabelece os critérios necessários para o requerimento de proteção.

Com vistas ao incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico, são permitidas quaisquer técnicas que resultem em variedades vegetais melhoradas das já existentes. As técnicas que possibilitam o melhoramento vegetal variam desde os tradicionais cruzamentos de variedades de mesmo gênero, mesma espécie ou subespécie, a fim de selecionar um ou mais descritores específicos, até o uso de engenharia genética, que inclui a transgenia.

De fato, não importa qual seja o método utilizado para a obtenção de nova variedade vegetal, o resultado deve ser sempre o surgimento de nova cultivar, desde que não seja mera descoberta e se obedeça aos critérios de proteção implementados pelo SNPC, em consonância com a Convenção da UPOV.

1.2.1. Requisitos específicos

Para a concessão do Certificado de Proteção de Cultivar, são exigidos alguns requisitos básicos, dentre eles cita-se três requisitos que são específicos para as cultivares, resumidos pela sigla "DHE", que se refere a **D**istinguibilidade, **H**omogeneidade e **E**stabilidade. Isto é, deve manter sua forma homogênea e estável por meio de gerações sucessivas (Homogeneidade e Estabilidade) e possuir uma quantidade mínima de descritores que a diferenciem de maneira clara de plantas semelhantes da mesma espécie (Distinguibilidade). O procedimento técnico de comprovação de que a variedade vegetal atende a essas características é denominado Teste de DHE. A seguir, será abordado a respeito de cada um desses três requisitos específicos, e posteriormente os demais requisitos legais.

Distinguibilidade

O principal requisito de proteção de uma nova cultivar, que está diretamente relacionada à inovação, é o da distinguibilidade, o qual considera que a nova cultivar deve ter suas características claramente distintas de qualquer outra conhecida da mesma espécie.

O conjunto de características das cultivares é chamado de descritor, e é estabelecido pelo órgão de proteção e divulgado em publicação oficial, considerando-se variedades vegetais conhecidas, obedecendo os parâmetros de que:

- Foram ou não protegidas no Brasil ou em qualquer outro país;
- Estiveram ou não estabelecidas em lista de registros comerciais do Brasil ou de qualquer outro país;
- Tiveram material propagativo ou seu produto de colheita comercializado ou mesmo descrição detalhada publicada;
- Têm seu material vegetal publicamente acessível em coleções de germoplasma e/ou herbários.

O conjunto de características que compõem os descritores da espécie vegetal considera as características morfológicas, fisiológicas ou moleculares mais evidentes e possíveis de serem transmitidas por meio das gerações de multiplicação da cultivar. Pode-se citar como exemplo, o formato e colorações das flores ou a coloração e ondulação das bordas de folhas.

Homogeneidade

A análise de homogeneidade considera que a cultivar em questão mantém um padrão uniforme de seus descritores quando cultivada, ou seja, o conjunto das variedades vegetais, objeto de proteção cultivadas, não podem apresentar características discrepantes entre si. Os padrões considerados variam de espécie para espécie e respeitam a biologia reprodutiva e sua forma de propagação.

Estabilidade

A cultivar considerada estável é aquela que mantém suas características – ou descritores – preservadas através das sucessivas gerações de cultivos. A análise da estabilidade parte da premissa de homogeneidade da cultivar.

1.2.2. Requisitos legais

Novidade

O requisito de novidade não tem associação com os requisitos técnicos nem com a atividade inventiva relacionada à obtenção de nova variedade vegetal. De acordo com o inciso V do Art. 3º da LPC, uma nova cultivar é:

“(...) a cultivar que não tenha sido **oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses** em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido **oferecida à venda em outros países**, com o consentimento do obtentor, **há mais de seis anos** para espécies de árvores e videiras e **há mais de quatro anos** para as demais espécies; (...)”.



Desta forma, a novidade diz respeito à comercialização da cultivar, a qual é compreendida como a primeira operação comercial envolvendo o material propagativo da nova cultivar. Pela Lei de Sementes e Mudas (Lei Nº 10.711/03), o comércio é definido como o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou exportar semente ou mudas.

Estes períodos relativos à novidade supracitados na forma da Lei são também conhecidos como período de graça, estipulado pela Convenção da UPOV e seguido por todos os países membros.

Denominação

A cultivar também deverá possuir denominação própria, a qual é uma designação genérica e única que permite à cultivar a sua identificação, ainda como sendo distinta das demais cultivares de mesma espécie e não induza ao erro quanto às características manifestadas. Deve ser proposta pelo requerente no momento do pedido de proteção, atendendo ao disposto em lei.

Caso ocorra de já existir denominação idêntica ou similar ou ser contrária aos critérios apontados a seguir, o requerente se obriga a apresentar outra. Aprovada, a nova denominação é registrada no mesmo ato da concessão do título de Proteção de Cultivar.

Critérios Importantes:

1. Mesma denominação em todos os países onde foi requerida a proteção;
2. É proibida a utilização de denominação de marca – vinculada à área vegetal - registrada no INPI como denominação de cultivar (salvo à renúncia da marca e o disposto no parágrafo único, Art. 8º do Decreto Nº 2.366/97);
3. É obrigatória a utilização de denominação aprovada em todos os processos de produção da cultivar protegida, mesmo quando a cultivar estiver em domínio público;
4. A denominação da cultivar deve ser grafada com as seguintes combinações possíveis, não podendo ser somente numérica:
 - a. De uma a três palavras;
 - b. Alfanumérica;
 - c. Palavras e letras;
 - d. Palavras e números;
 - e. Não são permitidos sinais gráficos, exceto em palavras que os exijam como via de regra.

1.2.3. Tramitação

O pedido de proteção é formalizado por meio de requerimento (formulário) assinado por pessoa física ou jurídica que represente o obtentor da nova cultivar ou por seu procurador.

O requerimento é único para cada cultivar objeto de proteção e deve ser encaminhado ao SNPC juntamente com os Testes de DHE (distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade) realizados.

A Proteção de Cultivar segue as seguintes etapas para sua efetuação:

- 1ª ETAPA: preenchimento e envio eletrônico do Formulário de Requerimento de Proteção de Cultivares;
- 2ª ETAPA: impressão e assinatura do Formulário de Requerimento de Proteção de Cultivares (já enviado eletronicamente); impressão e assinatura dos demais formulários disponíveis para baixar na página principal do MAPA - SNPC;
- 3ª ETAPA: pagamento da taxa referente ao requerimento de proteção de cultivares (conforme instruções na página principal do SNPC);
- 4ª ETAPA: encaminhamento dos formulários e demais documentos (em especial o comprovante de pagamento da taxa de requerimento e a procuração, se for o caso) ao SNPC;
- 5ª ETAPA: protocolização do requerimento pelo SNPC.

A duração da proteção de uma cultivar vigora a partir da data de concessão do **Certificado Provisório de Proteção**. No entanto, a proteção da cultivar e sua vigência podem ser interrompidas a qualquer tempo, na ocorrência de qualquer um dos seguintes fatores:

1. Extinção dos direitos de proteção em razão de:
 - a. Expiração do prazo de proteção estabelecido em Lei;
 - b. Renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores;
 - c. Cancelamento do Certificado de Proteção:
 - Perda da homogeneidade ou estabilidade da cultivar;
 - Não pagamento da anuidade;
 - Ausência de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil (cultivares estrangeiras);
 - Não apresentação da amostra viva;
 - Comprovação de que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde pública.
2. Nulidade da proteção:
 - a. Quando não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar (ao lado da homogeneidade e da estabilidade, requisitos para a concessão da proteção);



- b. Quando a proteção houver sido concedida contrariando direitos de terceiros;
- c. Quando o título não corresponder a seu verdadeiro objeto;
- d. Em razão da omissão de qualquer providência determinada pela Lei.

1.3. VIGÊNCIA

As cultivares passíveis de proteção são as novas e as essencialmente derivadas de qualquer gênero ou espécie. No Brasil, o prazo de proteção é diferenciado em duas categorias de proteção que consideram o tipo vegetal em questão em relação ao tempo de vigência:

- Maioria das espécies, principalmente de grãos (oleaginosas, cereais e outras): **15 anos**;
- Videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, incluindo seus porta-enxertos: **18 anos**.

1.4. CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA (CED)

O conceito de cultivar essencialmente derivada (CED) surgiu inicialmente na convenção de 1991 da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV) e está descrito no Art. 3, inciso IX da Lei de Proteção de Cultivares, o qual trata-se daquela “essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

- a. predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;
- b. claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;
- c. não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.”

O obtentor de uma CED pode ou não ser o mesmo da cultivar inicial. No caso de entidades distintas, a LPC dita que a exploração comercial da CED estará condicionada à autorização do titular da proteção da cultivar inicial. A divisão da remuneração pelo uso da CED entre os obtentores deve ser disposta em contrato.

1.5. TRANSFERÊNCIA

A proteção da Cultivar assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedado 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 (LPC, art. 9). O objetivo fim de uma proteção é a exploração da tecnologia, por meio da comercialização ou transferência. Esta, por sua vez, pode ocorrer com por contrato entre partes ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária (LPC, art. 23).

A transferência tecnológica de Cultivares se dá entre o obtentor, que detém os direitos patrimoniais da Cultivar e a parte interessada na aquisição. O direito do melhorista sobre a variedade é moral e inalienável.

A Transferência pode ocorrer de maneira permanente (cessão) ou provisória (licenciamento). A cessão é a transferência permanente dos direitos de proteção. O titular deixa de usufruir dos direitos do cultivar e não é mais responsável pela manutenção da mesma. A titularidade é substituída. Já o licenciamento, trata-se de uma transferência temporária. É autorizado à parte interessada usufruir, com exclusividade ou não, os direitos da variedade protegida. A titularidade não é modificada e o compartilhamento dos rendimentos é acordado em contrato.

Vale ressaltar que a Lei de Proteção de Cultivares prevê a hipótese da Licença Compulsória quando, após três anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, não houver a exploração da cultivar por parte do titular e este se negar a licenciar a tecnologia voluntariamente a um requerente hábil. Neste caso, a empresa que interessar em conseguir o licenciamento da cultivar poderá solicitar uma Licença Compulsória.

Licença Compulsória refere-se ao ato da autoridade competente de autorizar, a requerimento de legítimo interessado, a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular. Permite a exploração da variante, por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração justa.

Certos aspectos são resguardados, como a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção e a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade.



2. TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Atualmente, circuitos integrados estão presentes em praticamente todas as aplicações tecnológicas e eletrônicas. Sua denominação “circuito integrado” veio para diferenciar estes tipos de circuitos dos circuitos discretos, que são circuitos com componentes eletrônicos independentes, que precisam ser montados.

Os circuitos integrados trouxeram uma grande economia de recursos e desempenho, já que são concebidos por uma técnica de fotolitografia (uma impressão feita diretamente no material semicondutor), o que reduz custos de material e causa uma redução no consumo de energia, por encurtar as distâncias entre seus componentes.

Os primeiros circuitos integrados foram concebidos, em ideia, em meados da década de 1950, e na prática, empregados de grandes empresas de eletrônica na época. Elas desenvolveram os primeiros circuitos integrados, descritos como: uma massa de material semicondutor onde todos os componentes do circuito eletrônico estão completamente integrados.

Com o passar dos anos, a escala de integração foi evoluindo progressivamente, chegando a milhões de transistores e portas lógicas encapsuladas em um único circuito integrado. A evolução das topografias, portanto, passou a ser importante e objeto de proteção intelectual. A topografia de um circuito integrado é a maneira na qual seus componentes se relacionam e estão dispostos no circuito.

A seguir, serão apresentadas as definições, conceitos legais, maneiras de proteção e transferência de Topografias de Circuitos Integrados, uma modalidade de Propriedade Intelectual.

2.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

De acordo com a Lei nº 11.484/07, que dispõe, entre outros assuntos, da proteção à Propriedade Intelectual das topografias de circuitos integrados, uma topografia de circuito integrado é definida por:

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. (BRASIL, 2007).

Para proteger uma topografia de circuitos integrados, é necessário que esta seja original, ou seja, que resulte de um esforço intelectual do criador e não possa ser inferida naturalmente por técnicos na área, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados.

Caso a topografia seja resultante de uma combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore topografias protegidas de terceiros, ela também deve obedecer ao critério de originalidade, além de ser devidamente autorizada pelos proprietários das topografias descritas já protegidas.

A proteção não abrange os conceitos, sistemas, processos ou técnicas envolvidas na topografia, nem qualquer informação armazenada pelo emprego da referida tecnologia.

A Instrução Normativa nº 10/2013 do INPI regulamenta os procedimentos relativos ao processo de proteção das topografias de circuitos integrados junto ao Instituto, e também apresenta a lista de documentos necessários para a proteção. De acordo com a Lei nº 11.484/07, o prazo de vigência do registro é de 10 (dez) anos, contados da data do depósito do pedido de registro ou da 1ª exploração comercial, o que tiver ocorrido primeiro.

Ainda, de acordo com a Lei nº 11.484/07, o titular da tecnologia ganha o direito exclusivo de explorar a invenção, sendo vedado a terceiros a reprodução total ou parcial, importação, venda ou distribuição para fins comerciais de uma topografia protegida, de um circuito contendo a topografia, ou de um produto que incorpore este circuito que contém a topografia protegida, exceto quando consentidos pelo próprio titular da proteção.

2.2. DIVISÕES

Os circuitos integrados se dividem em analógicos, digitais e mistos (que incluem sinais digitais e analógicos no mesmo *chip*).

Circuitos integrados digitais são compostos por portas lógicas, *flip-flops*, multiplexadores e outros circuitos para concepção de processadores e micro controladores, e utilizam operações de matemática binária para processar sinais.

Circuitos integrados analógicos geralmente tratam de gerenciamento de potência, sensoriamento e amplificadores operacionais, e funcionam no processamento de sinais contínuos. Aplicações incluem amplificação, filtragem, mixagem e demodulação de sinais. Estes circuitos são projetados para evitar conversões desnecessárias em aplicações em tempo real.

Os circuitos mistos, que combinam as duas categorias, geralmente são empregados para a conversão de dados digitais para sinais analógicos ou, vice-versa. Também estão incluídos nessa categoria os circuitos temporizadores e de cadência.

Para a proteção da topografia, estas classificações não são divididas e todas as topografias são protegidas da mesma maneira.



2.3. PROTEÇÃO

A proteção depende do registro e o pedido de registro de topografia de circuito integrado é realizado junto ao INPI. Para se proteger é necessário se providenciar os seguintes documentos:

- a. descrição da topografia, de modo a realçar a originalidade do pedido;
- b. função da topografia do circuito, descrita de forma suficiente para compreensão do uso final ou de seu objetivo;
- c. desenhos ou fotografias da topografia, de modo a identificar e caracterizar com precisão a originalidade do invento;
- d. declaração de exploração comercial anterior, se houver;
- e. autorização do titular da topografia original protegida, caso se aplique;

Os desenhos poderão ser fornecidos nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, com detalhes suficientes de modo a permitir a visualização detalhada da topografia do circuito integrado.

As fotografias podem ser fornecidas nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões suficientes e resoluções adequadas que permitam a visualização detalhada da topografia do circuito integrado.

2.4. TRANSFERÊNCIA

A transferência de tecnologia envolvendo topografia de circuitos integrados pode ser feita por meio de cessão ou de licenciamento. O INPI averbará os contratos de licença.

Poderão ser concedidas licenças compulsórias, caso seja julgado necessário para prevenir abusos de direito e garantir o respeito da livre concorrência.

3. CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO

A proteção do acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado é fundamental para garantir ao país o direito de se beneficiar das tecnologias desenvolvidas com a biota nacional.

Alguns casos são clássicos, como o desenvolvimento do medicamento hipotensivo Captopril® (bradicinina) pela empresa farmacêutica estadunidense Bristol-Myers Squibb, oriundo do veneno da serpente Jararaca (*Bothrops jararaca*) e desenvolvido com base em publicações científicas de pesquisadores brasileiros.

Como o acesso ao patrimônio genético não estava devidamente regulamentado e protegido, além do fato de que a atividade inventiva fora divulgada pelos pesquisadores brasileiros, não houve meios suficientes para salvaguardar o patrimônio genético pertencente ao Brasil, evitando a exploração comercial pelos desenvolvedores estrangeiros.

3.1. CONCEITOS E NORMAS LEGAIS

A Lei nº 13.123/2015, conhecida como a Lei de Acesso ao patrimônio genético, traz alguns conceitos e definições importantes a respeito do tema. A seguir serão abordados os conceitos mais relevantes sobre o assunto.

Patrimônio Genético

Define-se como Patrimônio Genético (PG) a informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em seus *habitat* natural (condições *in situ*), inclusive domesticados, ou mantidos em coleções fora do seu *habitat* natural (condições *ex situ*), desde que tenham sido coletados em seu local de origem no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.

Acesso ao Patrimônio Genético

O Acesso ao Patrimônio genético nada mais é do que a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético.



Acesso negativo ao Patrimônio Genético

Algumas pesquisas poder fugir da categoria de acesso ao Patrimônio Genético, no que se refere à biodiversidade brasileira, ou seja, existem algumas hipóteses em que não será necessário solicitar o acesso ao patrimônio genético. São elas:

- Pesquisas com seres humanos ou com material biológico exótico;
- Pesquisas que visam avaliar ou elucidar a história evolutiva de uma espécie ou de grupo taxonômico, as relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente, ou a diversidade genética de populações;
- Testes para identificar uma espécie ou espécime;
- Pesquisas epidemiológicas ou para identificação de agentes de doenças;
- Pesquisas para formação de coleções de DNA, tecidos, germoplasma ou soro;
- Pesquisas para aferir taxas de mortalidade, crescimento ou multiplicação de vetores da doença;
- Leitura , consulta, comparação de informação de origem genética disponíveis em bancos de domínio público;
- Pesquisas com as variedades cultivadas comerciais de cana-de-açúcar inscritas no RNC (Registro Nacional de Cultivares);
- Elaboração de óleos fixos, essenciais ou de extratos, quando esses resultarem de isolamento, extração ou purificação, nas quais o produto seja substancialmente equivalente à matéria original.

Conhecimento Tradicional Associado

O Conhecimento Tradicional Associado (CTA) é a informação ou prática individual ou coletiva de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, com valor real ou potencial, sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético.

Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado

Considera-se Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA), a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre CTA ao patrimônio genético que possibilita ou facilita o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias ou de registros de conhecimentos tradicionais associados.

Pesquisa

Pode ser definida como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados (Gil, 2007).

Bioprospecção

A Bioprospecção refere-se à atividade exploratório que visa identificar componente do PG e informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial.

Desenvolvimento Tecnológico

É o trabalho sistemático decorrente do conhecimento existente, que visa à produção de inovações específicas, a elaboração ou a modificação de produtos ou processos existentes com aplicação econômica.

Ressalta-se que as atividades relacionadas a patrimônio genético, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e conhecimento tradicional associado, passam pela análise dos membros do Conselho Nacional do Patrimônio Genético (CGEN), órgão deliberativo no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O CGEN, por meio de resoluções, determina diretrizes para procedimentos em casos específicos.

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi assinada durante a Rio-92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro. Tratou-se da elaboração de um texto visando à “conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, mediante, inclusive o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada das tecnologias pertinentes”.

Dessa forma, a CDB defende o valor intrínseco da diversidade biológica, além dos seus valores ecológico, genético, social, econômico, científico, entre outros. Defende, ainda, sua importância para a evolução e manutenção dos sistemas da Biosfera. Propõe-se a fortalecer e complementar os instrumentos internacionais existentes para a conservação da diversidade biológica e o benefício das gerações presentes e futuras.

Ainda, zela também pelas necessidades da população mundial crescente, com a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica por meio do acesso e da repartição de recursos genéticos e de tecnologia.

O Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios decorrentes da sua Utilização surgiu na 10ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, na



cidade de Nagoya, Japão, em 2010. Abrange tanto o Acesso ao PG quanto ao CTA. Foi retificado em 2014, porém sem a participação do Brasil.

O Protocolo cria incentivos para a conservação e uso sustentável de recursos genéticos e, portanto, da biodiversidade. As comunidades com conhecimento tradicionais deverão ser um dos principais ganhadores desta moldura legal, pois serão remuneradas por empresas que usufruírem dessas capacidades.

No âmbito legal Brasileiro, o Congresso Nacional aprovou o texto da CDB em 1994, e o mesmo foi promulgado pelo presidente vigente em 1998. Posteriormente, outras legislações surgiram acerca desse tema. As principais foram a Medida Provisória nº 2.188-16/2001 (Revogada pela Lei nº 13.123/2015) e o Decreto 3.945/2001 (alterado pelo Decreto nº 4.946/2003 e posteriormente pelo Decreto 8.772/2016).

3.2. NOVA LEI DA BIODIVERSIDADE

A dita “Nova Lei da Biodiversidade”, Lei nº 13.123/2015, entrou em vigor em 17 de novembro de 2015 e revoga a Medida Provisória nº 2.186-16/2001. Estabelece novas regras para acesso ao patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios.

Alguns trâmites mudaram com a Nova Lei. Por exemplo, deixou de ser necessária autorização prévia para o seu desenvolvimento de pesquisas com patrimônio genético brasileiro e conhecimento tradicional associado, assim como o desenvolvimento de produtos com nossa biodiversidade. Os antigos formulários do CGEN, IBAMA, CNPq e IPHAN não são mais adotados. O Art. 12 da Lei estabelece, em substituição, ser necessário um registro das atividades de acesso em um cadastro eletrônico, denominado Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético – SISGen.

O funcionamento do cadastro depende de normativo específico, no caso, o Decreto nº 8.772/2016, que regulamenta a Lei nº 13.123/2015 e foi publicado em 12/05/2016.

É exigido o cadastramento prévio à remessa, ou ao requerimento de qualquer direito de Propriedade Intelectual, ou à comercialização do produto intermediário, ou à divulgação de quaisquer resultados, ou à notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso.

Entretanto, é importante salientar que, em relação ao acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, além do cadastramento, o Art. 9 da Lei dita que é requerido o consentimento prévio da comunidade ou povo antes do início da pesquisa.

Para a comercialização do produto intermediário, é necessário o cadastramento da atividade de acesso que resultou no referido produto prévio a sua comercialização. Para a exploração econômica de produtos finalizados ou material reprodutivo, uma notificação antes do início da

comercialização é obrigatória. No entanto, a notificação sucede ao cadastramento da atividade de acesso que resultou no produto que se pretende comercializar.

As solicitações de autorização ou regularização que tiverem sido requisitadas antes da data de entrada em vigor da Lei nº 13.123/2015, terão um ano a contar da data da disponibilização do sistema para serem reformulados como cadastro no SISGen. As informações referentes a essas autorizações serão inseridas nesse cadastro, SISGen.

Para autorização cuja validade expirou até o dia 16/11/2015, permanecem válidas as exigências da Medida Provisória nº 2.186-16/2001, as quais sejam envio de relatório final juntamente com a comprovação do depósito de subamostra do patrimônio genético em coleção fiel depositária.

Todos os CURBs (Contrato de Utilização do PG e de Repartição de Benefícios) e Projetos de Repartição de Benefícios anuídos pelo CGEN antes da entrada em vigor da Lei nº 13.123/2015 permanecem válidos e devem ser cumpridos na sua integralidade, pelo prazo de vigência neles previsto.

3.3. PROTEÇÃO E SANÇÕES

A proteção das tecnologias com acesso ao Patrimônio Genético ocorre por meio de pedidos de patente, com cadastro normativo do acesso ao PG no SISGen.

O Capítulo IV da Lei nº 12.123/2016 estipula, no Capítulo VI as sanções administrativas às ações que violem as normas da referida Lei. As sanções sugeridas englobam advertência, multa, apreensão das amostras, instrumentos e produtos, suspensão temporária da fabricação e venda do produto ou material reprodutivo (até a regularização), embargo da atividade específica relacionada à infração, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão ou cancelamento de atestado ou autorização de que trata a Lei.

A fiscalização deve ser exercida pelos órgãos federais competentes, assim como a interceptação e a apreensão de amostras que contenham o patrimônio genético acessado, de produtos ou de material reprodutivo oriundos de acesso ao PG ou ao conhecimento tradicional associado, quando o acesso ou a exploração econômica tiver sido em desacordo com as normas estabelecidas na Lei 13.123/2016.

3.4. CASOS POLÊMICOS DE BIOPIRATARIA

Biopirataria é toda exploração, manipulação, exportação e/ou comercialização de recursos da biodiversidade brasileira sem a devida regularização dentro das normas do país.

A exploração acentuada dos recursos biológicos do Brasil remonta ao período colonial, quando ocorreu uma intensa extração de pau-brasil. Atualmente, mesmo com uma legislação extensa acerca do assunto, diversos casos de biopirataria podem ser relatados:



Açaí (*Euterpe precatoria*): Palmeira comum na Amazônia. O açaí é aproveitado na sua totalidade. As aplicações variam desde "vinho do açaí", tradição local, até cremes, sucos, sorvetes, picolés e licores. O caroço é usado como adubo e no artesanato. Já o cacho, na fabricação de vassouras, como adubo e como repelente. O palmito é integrado na alimentação humana e animal e as raízes como anti-hemorragico e vermífugo. No âmbito da Propriedade Industrial, diversas marcas usando o termo "açaí" ou "acai" já foram protegidas nos Estados Unidos e na União Européia.

Andiroba (*Carapa guianensis Aubl.*): O óleo de Andiroba é usado pelos indígenas misturado com corante, como repelente de insetos. Na medicina tradicional, é usado no combate às infecções do trato respiratório superior, antipirético e cicatrizantes, sendo usado em dermatites, lesões cutâneas secundárias, úlceras e escoriações, e também em cosméticos para o cabelo. Na homeopatia, é utilizado para diabetes e reumatismo. Há depósitos de uma composição contendo extrato de Andiroba no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos e no Escritório de Patentes Europeu.

Cipó-mariri ou **jagube** (*Banisteriopsis caapi*): Usado por pajés da Amazônia ocidental em cerimônias religiosas de cura, em que é preparada uma espécie de chá, denominado *ayahuasca* ou *uni*, juntamente com outra espécie vegetal, a chacrona, usado para diagnosticar e tratar doenças, para encontrar espíritos e divindades e para adivinhar o futuro. O extrato do cipó foi patenteado por um depositante estadunidense em 1986 e passou por diversas contestações jurídicas que alegavam que a patente havia sido concedida indevidamente. Atualmente, a mesma já foi extinta.

Biribiri (*Octotea radioei*): Usado pelo povo Wapixana, de Roraima por suas propriedades medicinais, como anti-hemorragico, anticoncepcional e até abortivo, foi apropriado indevidamente e um anticoncepcional foi patenteado pela empresa canadense Biolink, com base em seu princípio ativo. São também anunciados futuros desenvolvimentos para tratamento de tumores, de SIDA e de anti-hemorragicos para aplicação durante cirurgias.

Copaíba (*Copaifera officinalis*): O óleo da copaíba é empregado como anti-inflamatório e anticancerígeno é usado para tratar estrangúria, sífilis, tosse, caspa, dermatite, psoríase, e úlceras. O chá e a garrafada da casca também são utilizados para tosse e como anti-inflamatórios. Possui ainda propriedades diuréticas, expectorantes, desinfetantes, anticoncepcionais e combustíveis, a última sendo aplicada em lamparinas. Na indústria, esse óleo pode ser usado para fabricação de vernizes, perfumes, farmacêuticos e até para revelar fotografias. Uma empresa francesa de perfumes (Technico-Flor®) solicitou entrada no sistema PCT para proteção de cosmético utilizando a copaíba brasileira e também executou depósitos na França, nos Estados Unidos e no Escritório de Patentes Europeu. Uma empresa estadunidense do mesmo ramo (Aveda®) possui depósito nos Estados Unidos.

Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*): Povos indígenas e comunidades locais cultivaram Cupuaçu ao longo do Amazonas como uma fonte primária de alimentação. O povo Tikuna utiliza as sementes do Cupuaçu para dores abdominais. Outros povos antigos usavam o suco de Cupuaçu, depois de abençoado por um pajé, para facilitar trabalhos de parto complicados. Duas empresas japonesas chegaram a solicitar entrada no sistema PCT para proteção de produtos com cupuaçu e

uma delas realizou depósitos no Japão e no Escritório de Patentes Europeu. Uma empresa inglesa de cosméticos possui depósito no Reino Unido.

Seringueira (*Hevea brasiliensis*): Produtora de borracha natural (látex) e nativa do Brasil, só perdia para o café nas exportações brasileiras no final do século XIX. Em 1876, botânico inglês Henry Wickman transportou irregularmente 70.000 sementes para o Jardim Botânico de Londres. As sementes germinadas foram encaminhadas para o Ceilão (atual Sri Lanka) e para Malásia. Cerca de 40 anos depois, quando as florestas cresceram, extensas áreas de seringueiras eram exploradas no exterior, diminuindo drasticamente as exportações brasileiras.



CAPÍTULO 3: PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde 14 de maio 1996, os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, no Brasil, são regulamentados pela Lei nº 9.279, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) a qual revogou e substituiu o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971).

Entende-se por Propriedade Industrial, no seu sentido mais amplo, de acordo com a Convenção da União de Paris (CUP, 1883), a manifestação do conhecimento humano em tecnologias aplicadas ou desenvolvidas na indústria, no comércio, na agricultura, na indústria extrativa e nos produtos naturais ou manufaturados.

A Propriedade Industrial é reflexo da capacidade criativa ou inventiva de um povo, e como tal, ela desempenha um papel de grande importância na sociedade, ao impulsionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Essa relação de causa/efeito entre a Propriedade Industrial e os setores econômicos e sociais também foi discutida por Leonardos, que em seu artigo de 2005, cita vários trabalhos que relacionam a produção e disseminação de conhecimentos técnicos com a maior parte do aumento do crescimento de renda em países desenvolvidos, tais como Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido.

Segundo a OMPI, 70% do conhecimento tecnológico mundial é publicado exclusivamente por meio de patentes de invenção, o que demonstra a importância tecnológica deste tipo de documentação.

Ainda segundo a OMPI, entre os anos de 2010 e 2015, observou-se um crescimento do número de pedidos de patente depositados via o Tratado de Cooperação em Patentes (Patents Cooperation Treaty – PCT), ultrapassando a marca de 165.000 depósitos de pedidos de patente em 2010, e chegando a cerca de 215.000 em 2015, Figura 1.

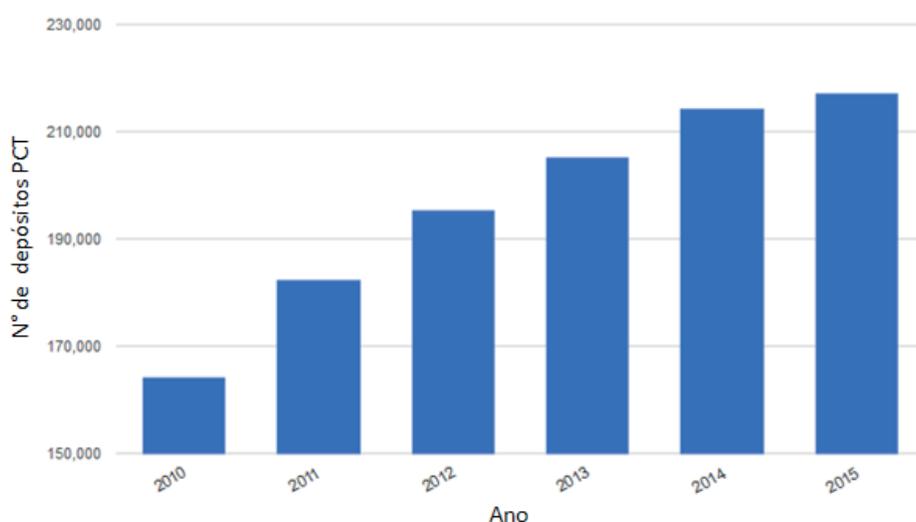


Figura 1: Número de depósitos de pedidos de patente de invenção, via PCT, entre os anos de 2010 e 2015. Fonte: OMPI/Database.



O Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), que conta atualmente com mais de 145 países signatários, é um tratado que visa facilitar o depósito de pedidos de patentes em Escritórios de Patentes, sediados em países diferentes dos países de origem. Por meio deste acordo, o depositante do pedido de patente pode escolher, no momento do depósito, todos os países nos quais ele deseja que a sua tecnologia seja protegida, eliminando a necessidade de realizar um depósito em cada país.

No Brasil, o INPI é o órgão responsável por proteger e executar as normas que regulam a Propriedade Industrial, em território nacional. Ou seja, é o órgão responsável por gerir todos os procedimentos de proteção dos Desenhos Industriais, Indicações Geográficas, Marcas e Patentes no Brasil.

O presente capítulo trata da proteção dos direitos à Propriedade Industrial, por meio dos registros de Desenho Industrial, Indicação Geográfica e marca, e das patentes de invenção e modelo de utilidade.

1. DESENHO INDUSTRIAL (DI)

1.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

Para a Propriedade Industrial é considerado como Desenho Industrial (DI) o aspecto ornamental ou estético de um objeto, podendo este apresentar características tridimensionais ou bidimensionais e ser passível de reprodução pela indústria. Em outras palavras, como o próprio nome sugere, Desenho Industrial, é o desenho de um determinado objeto que é passível de aplicação industrial.

Nos casos tridimensionais, tem-se a forma ou a superfície de objetos, e nos bidimensionais, as texturas, os padrões, as linhas ou as cores. A seguir, alguns exemplos de Desenho Industrial aplicados ao objeto “cadeira” e com características tridimensionais:



Figura 2: exemplo de Desenho Industrial tridimensional. Fonte: ToK&Stok. Disponível em <<https://goo.gl/woji5c>>.



Figura 3: exemplo de Desenho Industrial tridimensional. Fonte: Cadeiraama. Disponível em <<https://goo.gl/niXQJZ>>.



Figura 4: exemplo de Desenho Industrial tridimensional. Fonte: shoptime. Disponível em <<https://goo.gl/KKj05d>>.



Figura 5: exemplo de Desenho Industrial tridimensional. Fonte: Euro sofás. Disponível em <<https://goo.gl/smyism>>.



Figura 6: exemplo de Desenho Industrial tridimensional. Fonte: Absolutt files. Disponível em <<https://goo.gl/djGsp0>>.

1.2. PROTEÇÃO

Os desenhos industriais podem ser protegidos por meio de registro, onde recai sobre o padrão ornamental do objeto. No Brasil, esta proteção é regulamentada pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e realizada junto ao INPI.

Para ser registrado, o Desenho Industrial deve atender aos requisitos de **novidade**, **originalidade** e **utilização ou aplicação industrial**. A **novidade** é caracterizada quando o padrão ornamental é considerado novo e original e quando não está compreendido no estado da técnica, ou seja, quando não está disponível ao público antes da data do protocolo do pedido de registro. A **originalidade** do desenho resulta de um visual distintivo em relação a objetos anteriores. A **utilização ou aplicação industrial** é demonstrada se o objeto for passível de reprodução em escala industrial, ou possa servir de modelo para a fabricação em série.

A partir desses requisitos, pode-se concluir que obras de caráter puramente artístico não são passíveis de registro, uma vez que a forma estética necessita, obrigatoriamente, de uma aplicação industrial para poder ser registrada como DI.

No entanto, a forma estética não pode ser essencial para que o projeto execute a sua **função**. Um bom exemplo disso seriam os vários tipos de desenhos industriais para cadeiras, onde os vários desenhos industriais apresentam apenas modificações na estética das cadeiras, não interferindo na sua aplicação.

Nos casos onde o padrão ornamental é essencial para a aplicação funcional do objeto, ele não se enquadra na categoria de Desenho Industrial, sendo necessária a sua análise para verificar se ele atende aos requisitos para ser objeto de proteção por meio de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade.

1.3. DESENHO INDUSTRIAL E DESIGN

Apesar dos termos Desenho Industrial e *Design* serem usualmente utilizados para designar padrões ornamentais, tridimensionais ou bidimensionais e objetos, estes dois termos possuem significados diferentes.

Diferente do Desenho Industrial, o termo *Design* refere-se, atualmente, a toda atividade que tem como foco a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais de produtos, a fim de proporcionar ao usuário final um maior conforto e segurança. Neste contexto, o termo *Design* engloba tarefas, tais como planejamento, desenho, projeto, execução, avaliação e retroalimentação de projeto.

Portanto, o termo *Design* engloba o Desenho Industrial como uma de suas etapas, uma vez que este representa, por definição, padrões ornamentais ou estéticos de um objeto.

1.4. DESENHO INDUSTRIAL E MARCA TRIDIMENSIONAL

De acordo com a definição apresentada no Manual de Marcas do INPI, Marca é um sinal gráfico aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

As Marcas podem ser classificadas segundo a sua natureza, podendo ser de produto, serviço, coletiva ou de certificação; ou de acordo com a sua forma de apresentação, podendo ser do tipo nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

Tendo como base as definições apresentadas acima, e numa análise comparativa entre Desenho Industrial e Marcas, deve-se dar especial atenção às Marcas Tridimensionais, (ver **Figura 7**), pois estas podem ser também protegidas por meio de registro de Desenho Industrial, uma vez que apresentam padrões ornamentais ou estéticos de objetos, como é o exemplo de embalagens, garrafas, frascos de perfume, caixas de enfeite, dentre outros.



Figura 7: exemplo de Marca Tridimensional. Fonte: Manual de marcas do INPI. Disponível em <<https://goo.gl/sZM2eo>>.

O principal critério utilizado no momento para verificar se a forma tridimensional a ser protegida enquadra-se em Marca Tridimensional ou Desenho Industrial é o objetivo que se pretende alcançar com a proteção. A Marca Tridimensional objetiva vincular a forma a ser protegida a um determinado produto de uma determinada empresa, ou seja, deseja-se restringir a utilização da forma a um titular, a fim de criar-se uma notoriedade daquela forma vinculada à empresa que a utiliza.

No caso do Desenho Industrial a forma a ser protegida pode ser utilizada e comercializada por uma ou mais empresas, tendo em vista que não se objetiva fazer daquela forma tridimensional uma imagem a ser vinculada a uma determinada empresa, trazendo-lhe então certa notoriedade.

1.5. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

1.5.1. Direitos e vigência

A proteção de padrões ornamentais ou estéticos tem sua importância ao conferir ao autor o direito de impedir o uso ou a exploração por terceiros, sem autorização prévia do titular do Desenho Industrial.

Após a concessão pelo INPI, o registro de Desenho Industrial tem validade em todo o território nacional. O registro tem validade de dez anos, a contar da data de depósito, podendo a sua vigência ser prorrogada por mais três períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, até atingir o prazo máximo de 25 anos, contados a partir da data de depósito.

1.5.2. Protocolo

O depósito, ou protocolo, do registro de Desenho Industrial pode ser realizado de três maneiras diferentes: *online*, por meio da plataforma de Peticionamento Eletrônico do INPI, acessível pelo *link*: <<https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>>, presencialmente em uma das Representações do INPI, por meio da apresentação de toda documentação em papel (formulário de depósito, GRU, comprovante de pagamento da GRU, relatório descritivo, figuras, identificação do titular, ou cotitulares, declaração do(s) autor(es) e, se for o caso, reivindicações), ou via postal, com toda a documentação em papel sendo enviada para o seguinte endereço, com aviso de recebimento:

Seção de Protocolo e Expedição – SEPEX
 Rua Mayrink Veiga, 9 – 21º andar – Centro
 Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.090-910

No caso do protocolo em papel é necessária a entrega de toda a documentação em duas vias e com um envelope extra, devidamente preenchido e selado, para retorno da documentação protocolada ao depositante.

A seguir, serão detalhados os procedimentos para protocolo de pedido de registro de Desenho Industrial por meio eletrônico e em papel.

1.5.3. Procedimento para protocolo

O procedimento para protocolo do pedido de registro de desenho industrial começa com a preparação dos seguintes documentos:

Busca de anterioridade

A busca de anterioridade consiste em uma pesquisa na base de Desenhos Industriais do INPI e de escritórios estrangeiros de Propriedade Industrial, tais como USPTO, Espacenet, SIPO, JPO, entre outros. O objetivo da busca prévia é confirmar se o padrão ornamental atende ao requisito de **novidade**. Ou seja, certificar-se de que o Desenho Industrial não é de domínio público.

Além das bases dos escritórios de Propriedade Intelectual, também são considerados meios de divulgação artigos científicos, revistas, jornais, panfletos, publicações na internet e etc.

Como exemplo de busca prévia, pode-se verificar os padrões ornamentais para os termos

“escovas” e “dentes”. Para realizar este exemplo de pesquisa, foi utilizada a ferramenta de busca, acessível a partir da página inicial do INPI, conforme **Figura 8**.



Figura 8: Página inicial do INPI, destacando os acessos para a ferramenta de busca. Fonte: INPI.

Em seguida, seleciona-se a busca na base de desenhos industriais dentre as opções fornecidas pelo INPI (Marca, Patente, Desenho Industrial, Programa de Computador e Transferência de Tecnologia). Na página de Pesquisa em Propriedade Industrial, não é necessário inserir *login* e senha, basta clicar em “Continuar”. Estes campos estão destacados na **Figura 9**.

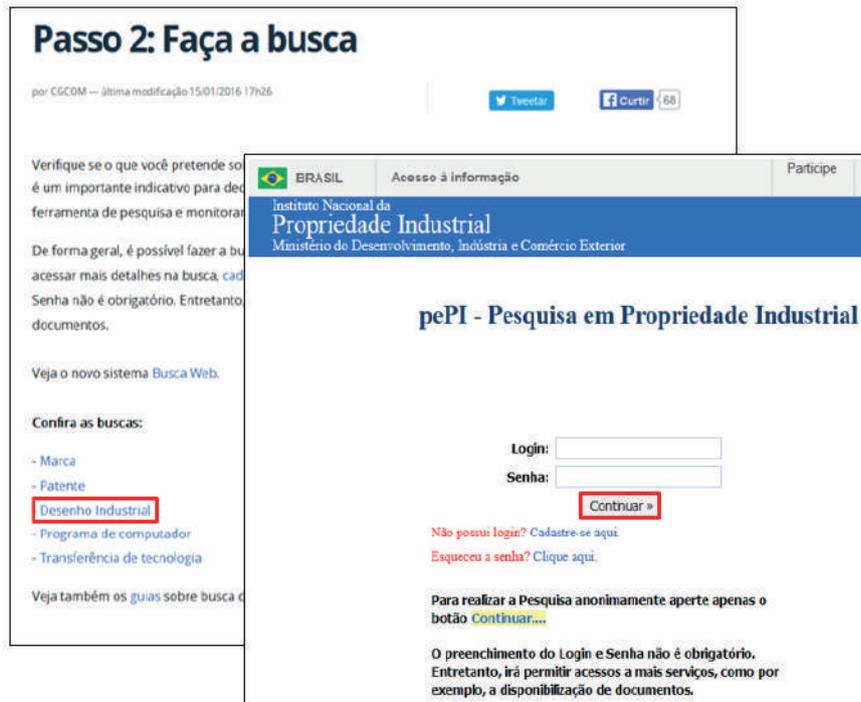


Figura 9: Página de acesso à ferramenta de busca do INPI. Fonte: INPI.

Seguindo este caminho, temos acesso às bases do INPI para desenhos industriais, onde temos a opção de **busca básica** e **avançada**. Ao selecionarmos a **busca avançada**, temos como campos de pesquisa o número do pedido ou de prioridade, data de depósito ou de prioridade, classificação, título, nome do depositante/titular, do autor e CNPJ/CPF do depositante. No nosso caso, foi utilizado o campo “título” e pressionar botão “Pesquisar”.

Consulta à Base de Dados do INPI [Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui.]

Marca Patente

Desenho Industrial

Programa de Computador

Transferência de Tecnologia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por Base Desenhos Pesquisa Básica Finalizar Sessão

Começa abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

PESQUISA AVANÇADA

Números

(21) Nº do Pedido :

(31)/(33) Nº da Prioridade/País:

Datas

(22) Data Depósito : a

(32) Data da Prioridade : a

Classificação

(52) Classificação :

Palavra Chave

(54) Título : escova+dentes

Depositante/Titular/Autor

(71/73) Nome do Depositante/Titular :

(72) Nome do Autor:

CPF/CNPJ do Depositante:

Nº de Processos por Página: 20

pesquisar limpar

Figura 10: Página de busca da base de Desenho Industrial do INPI. Fonte: INPI.

O resultado da busca, com todos os registros de Desenho Industrial *em análise* e *concedidos* pelo INPI, é apresentado na página de resultados da pesquisa, conforme mostra a figura abaixo. Selecionando-se um registro, podem-se verificar todas as informações relativas ao registro.

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

RESULTADO DA PESQUISA (03/10/2016 às 09:17:13)

Pesquisa por:
 Título: 'ESCOVA+DENTES' \ Foram encontrados **1160** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 6 de 58.

Pedido	Depósito	Título	Clas
BR 30 2014 004997 9	25/08/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CERDAS DE ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 004082 0	21/08/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTE	04-02
BR 30 2014 003584 3	29/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CABO DE ESCOVA DE DENTES	04-02
BR 30 2014 003240 2	14/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 003223 2	11/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 003133 3	03/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 003132 5	03/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL E SUPORTE	04-02
BR 30 2014 003087 6	01/07/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE HIGIENE BUCAL	04-02
BR 30 2014 002868 5	20/06/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A UMA CABEÇA DE REFIL PARA ESCOVA DE DENTE ELÉTRICA	02-04
BR 30 2014 002867 7	20/06/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A UM CABO PARA ESCOVA DE DENTE ELÉTRICA	04-02
BR 30 2014 002805 7	16/06/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CABO DE ESCOVA	04-02
BR 30 2014 002785 9	13/06/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A UMA ESCOVA DE DENTE	04-02
BR 30 2014 002499 0	29/05/2014	PADRÃO ORNAMENTAL DE SORRISO DENTES LISOS	32-00
BR 30 2014 002503 1	29/05/2014	PADRÃO ORNAMENTAL DE SORRISO DENTES TORTOS	32-00
BR 30 2014 002380 2	23/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTE	04-02
BR 30 2014 002244 0	19/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 002239 3	19/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTE	04-02
BR 30 2014 002247 4	19/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 002241 5	19/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL	04-02
BR 30 2014 002258 0	19/05/2014	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL	04-02

Páginas de Resultados:
 «Anterior- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... 58-Próxima»

Figura 11: Resultados da busca na base de desenhos industriais do INPI.

A **Figura 11** mostra um exemplo das informações que podem ser obtidas por meio da busca na base do INPI, tais como o andamento do seu processo, a data de depósito, os despachos realizados, a data de concessão, nome do depositante, título do registro, a sua classificação, além de visualizar o formulário de depósito do pedido de registro.

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]
Anterior 103/1160 Próximo

> Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

Registro de Desenho Industrial

(11) Nº do Registro: **BR 30 2014 003584 3**

(22) Data do Depósito: 29/07/2014

(30) Prioridade Unionista: (31) País: ESTADOS UNIDOS (32) Número: 29/480,860 (33) Data: 30/01/2014

(51) Classificação: 04-02
(54) Título: CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CABO DE ESCOVA DE DENTES

(73) Nome do Titular: DR. FRESH, LLC. (US)
(72) Nome do Autor: DOUG CORBETT / GEOFF CARROLL / HUY KHA NGUYEN
(74) Nome do Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Documento Publicado



Quinquênio									
	Segundo Período ✗		Terceiro Período ✗		Quarto Período ✗		Quinto Período ✗		Vigência
	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	
Início	29/07/2018	30/07/2019	29/07/2023	30/07/2024	29/07/2028	30/07/2029	29/07/2033	30/07/2034	
Fim	29/07/2019	29/01/2020	29/07/2024	29/01/2025	29/07/2029	29/01/2030	29/07/2034	29/01/2035	29/07/2039

Petições ?									
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente			Delivery	Data
✓	020140024518	08/08/2014	-	125	DR. FRESH, LLC				-
✓	020140023399	29/07/2014	-	100	DR. FRESH, INC.				-

Publicações ?									
RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho					
2357	08/03/2016	39		Título adequado de ofício nos termos do Art. 22 da Instrução Normativa 044/2015.					
2329	25/08/2015	31	-	Notificação de depósito (Protocolo: 20140023399 UF: RJ Data: 29/07/2014 Hora: 13:13)					

Figura 12: Ficha detalhada do registro de Desenho Industrial obtida por meio da busca na base do INPI. Fonte: INPI.

Classificação de Lorcano: é um sistema internacional utilizado para dividir em categorias os desenhos industriais. É essencial na etapa de busca prévia do Desenho Industrial, pois permite filtrar de maneira mais eficiente os resultados nas bases dos escritórios de Propriedade Industrial. Uma versão em português é disponibilizada na seção de Desenho Industrial do sítio do INPI.

Formulário de pedido de registro de Desenho Industrial: é o documento inicial do processo de registro, que é preenchido no momento do protocolo, na plataforma eletrônica do INPI. Para acessá-lo é necessário informar o número da GRU paga, correspondente ao registro de DI. No caso do protocolo em papel, todos os formulários podem ser obtidos na página do INPI, seção

“Todos os serviços”, “Pedidos em Papel”, como apresentada na anterior.

VOCÊ ESTÁ AQUI: PÁGINA INICIAL > SERVIÇOS > DOWNLOADS DE FORMULÁRIOS PARA PEDIDOS PROTOCOLADOS EM PAPEL NO INPI



[Acesso à Informação](#)

[Fale Conosco](#)

[Ouvidoria](#)

Downloads de formulários para pedidos protocolados em papel no INPI

por CGCOM — última modificação 05/07/2016 16h12

[Tweeter](#)

[Curtir](#) 13

PEDIDO EM ETAPAS

1. Entenda
2. Faça a busca
3. Pague a taxa
4. Inicie o pedido
5. Acompanhe

SERVIÇOS

[Marca](#)

[Patente](#)

[Desenho Industrial](#)

[Indicação Geográfica](#)

[Programa de Computador](#)

[Topografia de Circuitos](#)

[Transferência de Tecnologia](#)

[Informação Tecnológica](#)

Desenho industrial

- Todos os formulários - [ZIP](#)
- 2.01 - Depósito de Pedido de Desenho Industrial - [PDF](#), [ODT](#), [Instruções](#).
- 2.02 - Petição de DI - [PDF](#), [ODT](#), [Instruções](#).
- 2.03 - Alteração de Nome - [PDF](#), [ODT](#), [Instruções](#).
- 2.04 - Fotocópia - [PDF](#), [ODT](#), [Instruções](#).
- 2.05 - Devolução de Prazo - [PDF](#), [ODT](#), [Instruções](#).
- Anexos - Declaração de Não divulgação dos dados do autor - [PDF](#)

Transferência de Tecnologia

- Todos os formulários (arquivo .zip)
- Requerimento de averbação
- Consulta simples
- Ficha cadastro
- Fotocópia
- Licença compulsória para exploração de patente
- Petição
- Formulários em formato ODT

Programas de Computador

- [Formulário de pedido de registro](#)

Marcas

- Todos os formulários (arquivo .zip)
- Pedido de registro
- Certidão de busca
- Devolução de prazo
- Folha de petição
- Instrução de preenchimento pedido de marca em papel
- Manual do Usuário - papel
- Pedido de Fotocópia
- Folha de Petição para cumprimento de Exigência Formal
- Anexo da Instrução Normativa 19/2013 - Modelo de Regulamento de Utilização de marca coletiva.

Patentes

- Todos os formulários (arquivo .zip)
- FQ001 - Depósito de pedido de patente (ou certificação de Adição) - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)
- FQ002 - Petição relacionada com pedido (ou certificado de adição ou patente) - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)
- FQ003 - PCT Entrada na fase nacional - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)
- FQ004 - Transferência ou alteração de nome ou endereço - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)
- FQ005 - Pedido de cópia - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)
- FQ008 - Solicitação de devolução de prazo - [PDF](#), [ODT](#), [instruções](#)

Figura 13: Página de download dos Formulários para protocolo do pedido em papel do registro de Desenho Industrial.

Fonte: INPI.

Taxas de serviço: Os valores das taxas, comumente denominadas de retribuições, estipulados para os serviços prestados pelo INPI, são divulgados em uma tabela disponível na seção relativa ao Registro de Desenhos Industriais, (ver **Figura 13**), e para cada serviço é designado um código específico. Recomenda-se a consulta a esta tabela, a fim de verificar o código correto do serviço e os descontos disponíveis, em função da forma de peticionamento (eletrônico ou em papel), ou se o depositante é uma Instituição de Ensino e Pesquisa, microempresa ou entidades sem fins lucrativos.



The screenshot shows a web interface for the INPI (National Institute of Industrial Property). On the left is a navigation menu with the following items: 'Desenho Industrial' (highlighted), 'Busca', 'Taxas', 'Classificação', 'Indicação Geográfica', 'Programa de Computador', 'Topografia de Circuitos', 'Transferência de Tecnologia', 'Informação Tecnológica', 'INSTITUCIONAL', and 'O INPI'. The main content area is titled 'Passo 3: Pague a taxa' and contains the following text:

Para solicitar o registro de um desenho industrial, você precisa ler a [legislação](#) relacionada aos desenhos industriais e apresentar: GRU paga, [formulário de depósito](#) (para pedido em papel), figuras e, se for o caso de pedido com variantes, relatório e reivindicações.

Confira os **valores das taxas**. Pessoas físicas e microempresas, entre outros, têm direito a desconto.

Emita e pague a [Guia de Recolhimento da União \(GRU\)](#).

Guarde o número deste documento, pois ele será necessário para o início do processo.

Figura 14: Página para acesso à tabela de retribuições relativas ao registro de Desenho Industrial. Fonte: INPI.

Comprovante de pagamento de GRU: todo o serviço prestado pelo INPI, com algumas exceções, é realizado mediante a comprovação de pagamento da retribuição específica. As taxas de serviço do INPI são pagas por meio da GRU correspondente, e o comprovante de pagamento desta deve ser anexado ao processo de registro, eletrônico ou em papel.

A emissão da GRU é realizada a partir da página inicial do sítio do INPI, na aba de “Acesso Rápido”, opção “Emita a GRU”, como apresentado na **Figura 15**.



Figura 15: Link de acesso para a área de emissão de GRU na página inicial do INPI. Fonte: INPI.

A partir deste *link*, o usuário é direcionado para a página de identificação para acesso à área de emissão de GRU, (veja figura acima), onde será solicitada a inserção do *login* e senha deste. Caso seja o primeiro acesso do usuário, ele poderá criar uma senha, selecionando a opção “Não possui *login*? Cadastre-se aqui.”



Figura 16: Página de identificação para acesso à área de emissão de GRU. Fonte: INPI.

Ao acessar o seu espaço pessoal, o usuário será convidado a escolher uma unidade, o serviço, a forma de peticionamento entre eletrônico ou em papel e a natureza do serviço. A título de exemplo, na **Figura 17** foram selecionados os campos necessários para a emissão de uma GRU para depósito de pedido de registro de Desenho Industrial (DI) via peticionamento eletrônico. Após a confirmação das seleções, o usuário é convidado a finalizar o serviço, imprimir a GRU para pagamento e anexá-la ao processo.

A imagem mostra a interface de usuário do INPI para a seleção de campos de um registro. No topo, há o logo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Abaixo, há campos para "Cliente:", "Endereço:" e "Unidade:", com o valor "Registro de Desenho Industrial" selecionado no menu suspenso. Abaixo disso, há um campo "Código:" com o valor "100" e um menu suspenso "Escolha o serviço:" com o valor "Pedido de registro de desenho industrial". Abaixo disso, há campos para "Petiçãoamento:" com o valor "Eletrônico" e "Natureza:" com o valor "Depósito de Pedidos de Registro de Desenho Industrial (DI)". Abaixo dos campos, há um botão "Confirma".

Figura 17: Página de seleção dos campos unidade, serviço, forma de peticionamento e natura do registro. Fonte: INPI.

Desenhos ou fotografias: os desenhos ou fotografias identificam o objeto ou o padrão ornamental a ser registrado, por este motivo, especial atenção deve ser dispensada à sua forma de apresentação. A Instrução Normativa N° 44/2015 do INPI estabelece as regras para apresentação das figuras ou fotografias. Os desenhos ou fotografias devem ser apresentados em fundo neutro, sem revelar qualquer padrão ou textura e em tamanho e qualidade gráfica que permitam a perfeita visualização do objeto ou padrão ornamental.

Os desenhos ou fotografias podem ser apresentados em preto e branco, escalas de cinza ou coloridos. Eles devem ser identificados individualmente por meio dos termos "Figura" ou "Fig.", como exemplificado na figura acima. Na presença de relatório descritivo, os desenhos ou figuras devem ser referenciados utilizando as mesmas identificações.

Os desenhos ou fotografias devem ser apresentados em folhas numeradas, em seqüência, com algarismos arábicos, localizados na parte superior central, entre 1 cm a 2 cm da borda da folha. A numeração deve indicar o número da folha seguido do número total de folhas, separados por uma barra inclinada. Para um pedido de registro contendo quatro folhas de desenhos, nós teríamos a seguinte numeração de cada folha: 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4.

No caso de objetos ou padrões ornamentais tridimensionais, o registro deve conter as vistas em perspectiva, frontal, posterior, lateral direita, lateral esquerda, superior e inferior do padrão

ornamento objeto do registro de DI, conforme apresentado no exemplo da. No caso de padrões ornamentais bidimensionais, a apresentação destes já é suficiente para compor o processo de pedido de registro.

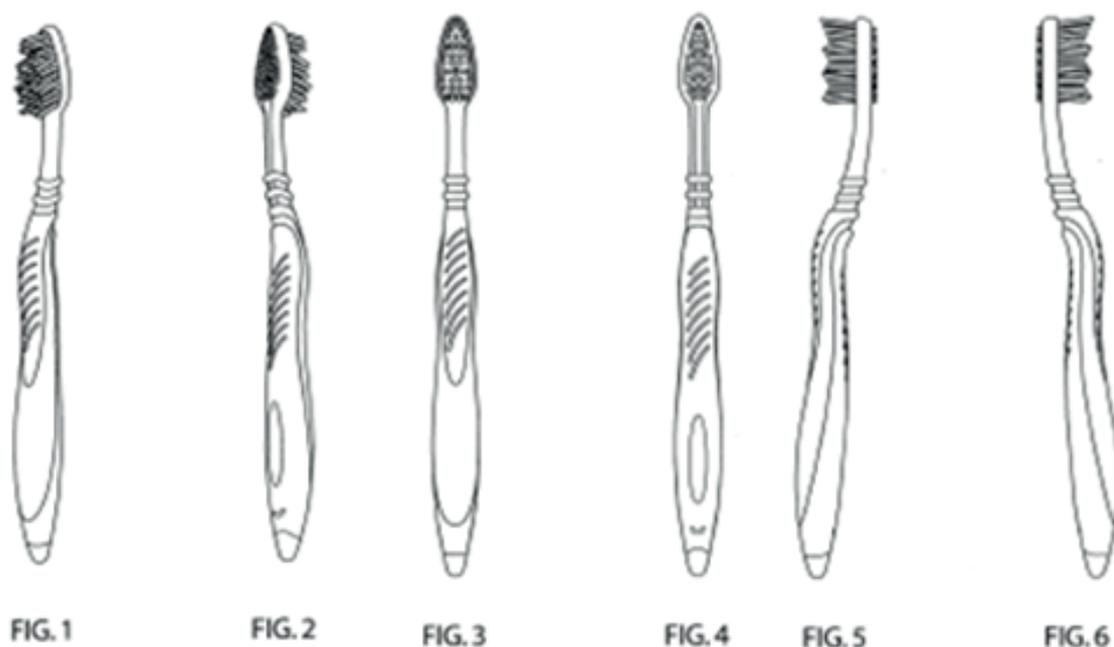


Figura 18: Exemplo de vistas de Desenho Industrial a serem anexadas ao processo de registro. Fonte: INPI.

Outras características como cor, tamanho e material de fabricação não são passíveis de registro e os desenhos ou figuras não devem conter legendas de cotas, medidas, eixos, qualquer inscrição alfanumérica, símbolos ou logotipos.

Relatório descritivo (opcional): o relatório descritivo complementa as informações fornecidas pelas figuras. O seu texto é iniciado pelo título, que deve ser limitado a descrever exclusivamente as características plásticas do padrão ornamental. Este relatório deve fazer referência à numeração atribuída às figuras. Não deve conter informações sobre o material ou processo de fabricação do objeto, dimensões, detalhes construtivos ou internos, aspectos funcionais, especificações técnicas ou vantagens práticas. O relatório descritivo somente é obrigatório nos casos onde o padrão de ornamento possui várias configurações.

As reivindicações, procurações e documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista são documentos opcionais e devem ser anexados ao processo de pedido de registro, se for o caso.

A fim de melhor exemplificar o processo de peticionamento em papel de registro de DI, um modelo deste é disponibilizado pelo INPI, (ver **Figura 19**), no endereço eletrônico <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/legislacao-e-documentos-para-desenho-industrial>>.

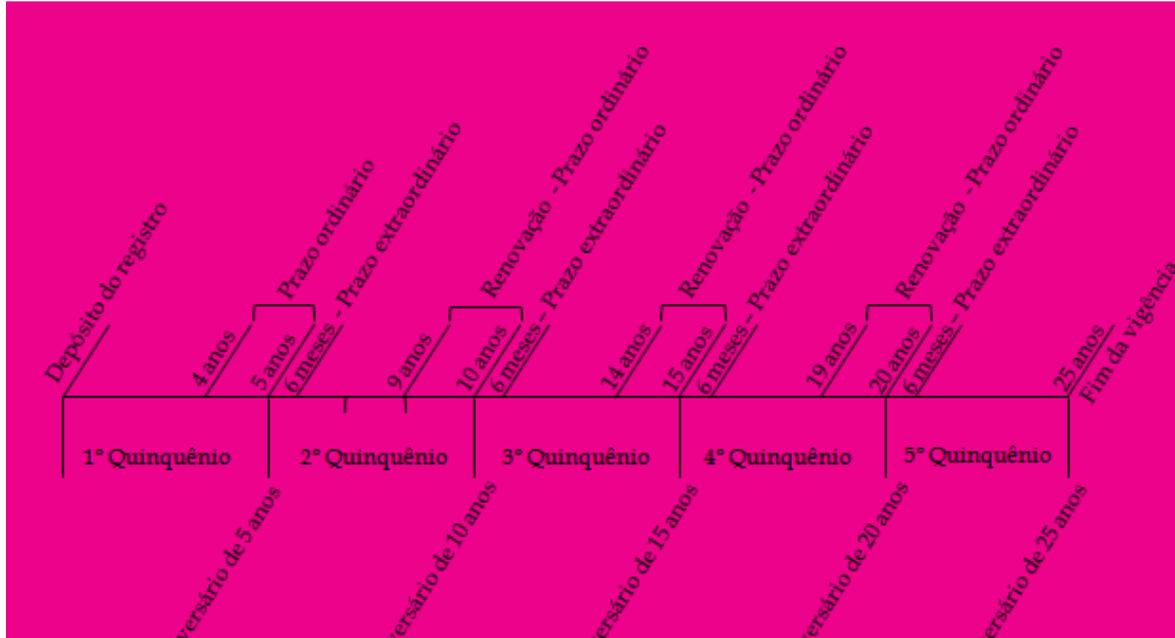


Figura 19: Página de acesso ao modelo de formulário de pedido de registro de Desenho Industrial. Fonte: INPI.

1.5.4. APÓS O PROTOCOLO

Após o depósito do pedido de registro, o mesmo deve ser acompanhado semanalmente a partir da Revista da Propriedade Industrial – RPI, utilizando o número definitivo do pedido, fornecido no momento do protocolo. A RPI é a comunicação oficial do INPI e informa o andamento de todos os processos de patente, registro de marca, de Desenho Industrial, de programa de computador e de Indicação Geográfica. A RPI é publicada toda terça-feira e pode ser acessada a partir da página inicial do INPI.

Realizado o protocolo, o pedido é submetido a um exame formal preliminar, seguido pela notificação de depósito do pedido na RPI. O exame formal verifica se toda a documentação necessária para a avaliação técnica do pedido de registro de Desenho Industrial foi fornecida no momento do depósito.

Se algum formulário estiver preenchido de maneira errada ou na ausência de documentação necessária, uma exigência formal preliminar será formulada e publicada na RPI. O prazo para o seu cumprimento será de 5 (dias) dias, a contar da data de publicação na RPI. Caso a exigência formal preliminar não seja cumprida, o pedido não será aceito e a documentação ficará a disposição do depositante para ser retirada nas Repartições do INPI, em caso de peticionamento em papel.

Após a notificação do depósito do registro, o pedido entra na fila de espera para o exame técnico.

O exame técnico avalia se o Desenho Industrial atende aos requisitos para proteção. Em caso de exigência técnica, esta será publicada na RPI. O prazo para cumprimento da exigência é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação na RPI. O cumprimento das exigências formais preliminares e exigência técnica é feito por meio de formulário específico, juntamente com as modificações solicitadas e pagamento da retribuição correspondente.

No caso do pedido ser indeferido, o depositante pode entrar com recurso, junto ao INPI, dentro de 60 dias, a partir da data de publicação da decisão de indeferimento na RPI. O recurso deve ser solicitado por meio de formulário próprio, mediante o pagamento da retribuição correspondente e com a apresentação das razões de discordância da decisão de indeferimento.

1.5.4. APÓS A CONCESSÃO

Após a publicação da concessão na RPI, os Certificados de Registro de Desenho Industrial são disponibilizados, em formato eletrônico, na base do INPI e podem ser acessados por meio da ferramenta de busca de Desenho Industrial, utilizando o número definitivo do registro.

A manutenção do registro é realizada por meio do pagamento de taxas quinquenais. O pagamento de cada quinquênio é realizado no quinquênio em andamento, a fim de assegurar a manutenção do próximo período de 5 anos. Por exemplo, o 2º Quinquênio deve ser pago entre 4º e 5º ano (prazo ordinário), a contar da data de depósito do registro. Após este prazo, inicia-se o prazo extraordinário e o 2º Quinquênio ainda pode ser pago dentro dos 6 (seis) meses subsequentes.

A mesma regra é aplicada para os próximos três períodos de renovação do registro, cada um de 5 (cinco) anos de duração. O pagamento da taxa referente ao próximo quinquênio deve acompanhar a solicitação de Prorrogação do Registro. Ao completar 25 anos, a contar da data de depósito, o registro perde a sua vigência. A figura a seguir apresenta um diagrama do período de vigência do registro de DI, iniciando-se a partir da data do seu depósito, destacando cada quinquênio, os aniversários, os períodos de renovação e os prazos ordinários e extraordinários.

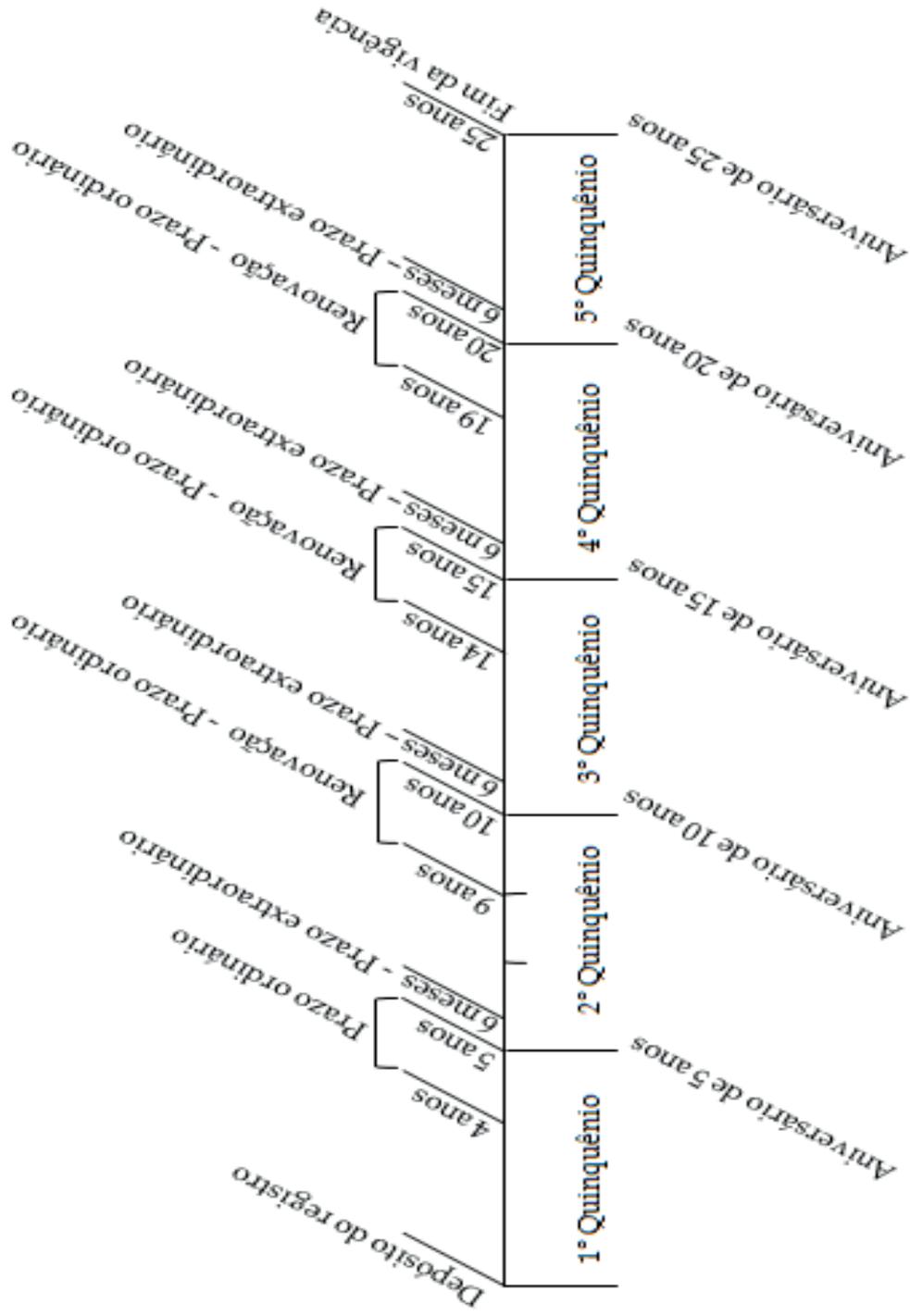


Figura 20: Período de vigência de registro de DI, iniciado a partir da data de depósito da data do seu depósito, destacando cada quinquênio, os aniversários, os períodos de renovação, os prazos ordinários e extraordinários e o fim da vigência do registro.

1.5.6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

No Brasil, a legislação que trata de Desenho Industrial é composta por instruções normativas e resoluções publicadas pelo INPI, além da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14/05/1996). Abaixo é apresentada uma lista atualizada das instruções normativas e resoluções que tratam de registro de desenhos industriais.

- Instrução Normativa nº 44/2015;
- Instrução Normativa nº 45/2015;
- Instrução Normativa nº 14/2013 (e Anexos de 1 a 5);
- Resolução PR nº 159, de 28/01/2016;
- Resolução PR nº 146, de 01/04/2015;
- Resolução PR nº 55, de 18/03/2013;
- Resolução PR nº 60, de 18/03/2013.



2. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem.

A utilização de signos distintivos para diferenciar a origem dos produtos ocorre desde a antiguidade, quando tecelões e artesões faziam marcas em seus produtos, como forma de atestar a procedência e a qualidade do que era comercializado. Na Grécia e na Roma, alguns produtos eram destacados pela sua origem, como o bronze de Corinto, os tecidos da cidade de Mileto e o mármore de Carrara.

Na Idade Média, marcas eram utilizadas para distinguir os produtos fabricados por diferentes corporações de ofício. Cada corporação possuía Estatuto e Ordenações com descrições dos aspectos e modos de operação da produção, de modo a padronizar normas que deveriam ser respeitadas pelos associados no processo de fabricação de seus produtos. A primeira intervenção estatal na proteção de uma Indicação Geográfica ocorreu em 1756, em Portugal, que resultou na criação da primeira Denominação de Origem, o Vinho do Porto, pelo então Primeiro-Ministro Marquês de Pombal.

Registros e tratados começaram a surgir quando o número de falsificações ficou insustentável. No Brasil, a noção de Indicação Geográfica foi estabelecida pela primeira vez em 1996, com a promulgação da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que concedeu ao INPI os poderes para estabelecer as condições de registro no país.

A primeira IG brasileira foi registrada para a Indicação de Procedência “Vale dos Vinhedos”. Para produtos agropecuários, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) fornece suporte na obtenção do registro de IG no INPI.

2.1. NORMAS LEGAIS E MODALIDADES

A proteção das Indicações Geográficas é matéria de normativas desde 1883, quando entrou em vigor a Convenção União de Paris (CUP), resultado de uma Conferência ocorrida em 1880 e assinado por diversos países. O Brasil aderiu à mesma em 1992. A CUP trata de uma das modalidades de IG, a indicação de procedência.

Após a CUP, outros tratados e acordos internacionais surgiram. Em 1991, foi assinado o Acordo de Madrid (1991) e, em 1994, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS). Todas essas regulamentações propunham-se, entre outros intuitos, a amparar a proteção dos sinais distintivos e a repressão às falsas Indicações Geográficas.

No Brasil, não havia nenhuma legislação nacional que tratasse diretamente de Indicações Geográficas. O Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 criou a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, que seria responsável pelos serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio. Neste Decreto, as Indicações Geográficas eram abordadas nos artigos 81, 82 e 83, que, em sua redação original, ditavam:

Art. 81. Entende-se por indicação da proveniência dos produtos a designação do nome geográfico que corresponda ao lugar da fabricação, elaboração ou extração dos mesmos produtos. O nome do lugar da produção pertence cumulativamente a todos os produtores nele estabelecidos.

Art. 82. Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Art. 83. Não haverá falsidade de indicação de proveniência quando se tratar de denominação de um produto por meio de nome geográfico que, tendo-se tornado genérico, designar em linguagem comercial a natureza ou gênero do produto. Esta exceção não é aplicável aos produtos vinícolas.

Visando adequar a legislação brasileira ao Acordo TRIPs, surgiu a Lei de Propriedade Industrial em 1996. Além de se referir à proteção das IGs, dá autonomia ao INPI para determinar os critérios de concessão do registro das mesmas.

A Indicação Geográfica foi apresentada em duas modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de Procedência (IP). A LPI/96 aborda as Indicações Geográficas em seu Título IV:

Art. 176. Constitui Indicação Geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

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

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Outras regulamentações nacionais relevantes acerca do tema são a Resolução PR nº 55 de 18 de março de 2013, que dispõe sobre o depósito dos pedidos de registro de Desenho Industrial, dos pedidos de registro de Indicação Geográfica e dos procedimentos relativos à numeração destes pedidos e a Instrução Normativa nº 25/2013, que estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas.



As modalidades das Indicações Geográficas, portanto, são divididas em duas modalidades, sendo a primeira **Indicação de Procedência**, que diz respeito ao nome do local que se tornou associado à fabricação de um produto, porém as características da região nada têm a ver com a qualidade do que é ali produzido. Um exemplo é o “Pampa Gaúcho”, onde se encontra a famigerada pecuária bovina local. A segunda modalidade é a **Denominação de Origem**, que diz respeito ao local que passou a ser referência para produtos ou serviços, cujas qualidades ou características são consequência do seu local de origem. Por exemplo, os únicos espumantes que são, de fato, *Champagne* são aqueles elaborados com uvas cultivadas e colhidas na região francesa denominada “Champagne” e que também são produzidos localmente.

2.2. PROTEÇÃO

O registro no INPI é a ferramenta legal para garantir a proteção da Indicação Geográfica de modo a obter uma diferenciação do produto ou serviço no mercado. Ao delimitar a área geográfica, restringe seu uso aos produtores e prestadores de serviços da região, mantendo um padrão de qualidade.

A proteção fornece os meios para evitar que terceiros utilizem indevidamente a mesma Indicação Geográfica em produtos ou serviços e comprovar precedência caso o façam. Algumas exigências são necessárias para solicitar uma IG, como a organização dos produtores ou prestadores de serviços em uma entidade representativa, a existência de regulamento de uso do nome geográfico e a comprovação da existência de uma estrutura de controle.

A solicitação precisa ser requisitada por sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, que possua legítimo interesse e seja estabelecida no mesmo território cujo nome deseja-se registrar.

O trâmite para concessão de uma Indicação Geográfica inclui um exame formal que analisa a documentação apresentada. A seguir, o pedido de registro é publicado e fica à disposição para terceiros para recursos contrários. Encerrados os prazos previstos, é efetuado um exame técnico culminando no deferimento ou indeferimento do pedido de reconhecimento da Indicação Geográfica.

No caso de indeferimento, o requerente pode recorrer da decisão, assim como é possível solicitar novamente, reunindo novas informações. O deferimento resulta em um Certificado de Registro. A legislação atualmente em vigor não estabelece prazo de validade para o registro da Indicação Geográfica, de maneira que o período para o uso do direito é o mesmo da existência do produto.

São inúmeras benesses oriundas de uma IG, que abrangem desde o aumento do valor agregado do produto ou serviço, a preservação de suas particularidades, o patrimônio das regiões específicas, o estímulo aos investimentos na área, a fidelização do consumidor, a melhora da comercialização e a maior competitividade no mercado.

Os documentos exigidos para pedidos de proteção de Indicação Geográfica são:

- Nome geográfico;
- Descrição do produto ou serviço;
- Características do produto ou serviço;
- Regulamento de uso do nome geográfico;
- Instrumento oficial que delimita a área geográfica;
- Comprovante de pagamento da taxa correspondente.

Além dos documentos já citados, é necessária a comprovação de o nome geográfico ter se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação do serviço (para indicação de procedência), ou de as qualidades e características de proteção que se devam ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais ou humanos (para denominação de procedência).

Ademais, precisam ser comprovados outros fatores, como a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que possuam uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como sobre o respectivo produto ou prestação do serviço; assim como a comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo as atividades de produção ou de prestação de serviço.

2.3. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS

Além de registrar a Indicação Geográfica para associar ao produto ou serviço que se deseja comercializar, a associação destas com marcas também são muito frequentes. A identidade visual permite a diferenciação de cada produto mais facilmente, auxiliando no combate às falsas IG.

Indicação Geográfica é um registro distinto do registro de uma Marca, porém quando eles são associados, proporciona uma maior segurança para a distinção perante aos concorrentes, assim como um maior reconhecimento do público em geral. A IG também pode apresentar um efeito similar à chama degenerescência de marca, quando o nome de uma determinada marca passa a ser sinônimo daquele produto de forma genérica. Exemplos clássicos são o *Champagne* e o Vinho do Porto, que são denominações de origem que são comumente usadas como sinônimos de seus similares.

Para informações mais detalhadas sobre Marcas, consulte a seção “Marcas”, deste mesmo Capítulo.

2.4. CASOS

As Indicações Geográficas concedidas pelo INPI totalizam atualmente 68, sendo 40 de Indicações de Procedência e 18 de Denominação de Origem. Dentre as Denominações de Origem existem oito estrangeiras. Atualmente, existem cento e quatro solicitações em andamento no INPI (dados atualizados em 30/09/2016).

A primeira Denominação de Origem brasileira foi concedida pelo INPI em 2010 (). As anteriores eram de origem portuguesa (agosto/1999), francesa (abril/2000) e italiana (outubro/2003), respectivamente.

Alguns exemplos de Indicações Geográficas concedidas estão relacionados nas figuras a seguir.



Figura 21: Vale dos Vinhedos. Fonte: Portal do INPI. Disponível em <<https://goo.gl/zLyM8e>>.

A Indicação Geográfica “Vale dos Vinhedos” é uma Indicação de Procedência referente a vinhos tinto, branco e espumante. Foi a primeira IG brasileira concedida, com registro em 19 de novembro de 2002.



Figura 22: Região de Pinhal. Fonte: Portal do INPI. Disponível em <<https://goo.gl/zLyM8e>>.

A Indicação Geográfica “Região de Pinhal” trata-se de uma Indicação de Procedência recentemente registrada, tendo o seu registro concedido em 19 de julho de 2016 e referindo-se a café verde e café torrado e moído.



Figura 23: Litoral Norte Gaúcho. Fonte: Portal do INPI. Disponível em <<https://goo.gl/zLyM8e>>.

A Indicação Geográfica “Litoral Norte Gaúcho” é uma Denominação de Origem da Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho, registrada em 24 de agosto de 2010.



Figura 24: Região da Própolis Verde de Minas Gerais. Fonte: Portal do INPI. Disponível em <<https://goo.gl/zLyM8e>>.

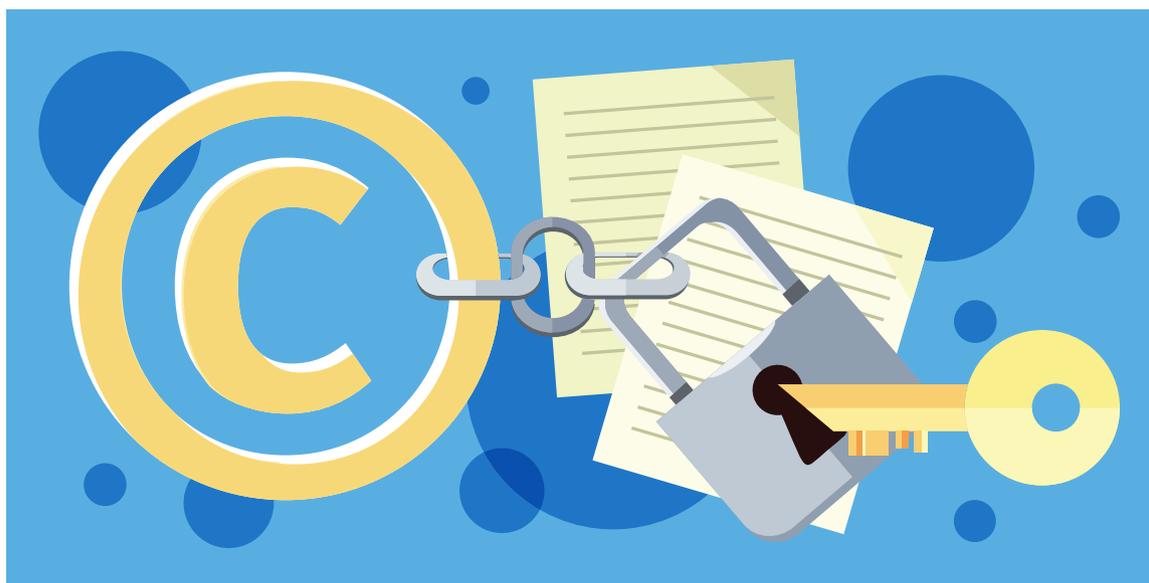
A Indicação Geográfica “Região da Própolis Verde de Minas Gerais” é uma Denominação de Origem de titularidade da Federação Mineira de Apicultura, concedida recentemente pelo INPI, em 06 de setembro de 2016.

3. MARCA

O hábito de se indicar a autoria ou origem de uma obra por meio de algum símbolo ou sinal é um costume existente desde a antiguidade. Consequentemente, algumas marcas passaram a ser indevidamente copiadas, surgindo aí uma necessidade de se impedir esta prática para garantir a autenticidade das marcas sobre os produtos, protegendo então o consumidor.

Neste tópico, estudaremos os diferentes tipos de marca, o que pode e o que não pode ser registrado, quais são os direitos decorrentes de um registro, além de como e o que é necessário para se registrar uma marca.

3.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS



A marca é a identidade visual de uma empresa, a forma como ela vai se apresentar aos seus clientes e criar uma relação de confiança com eles. É a maneira como a empresa conseguirá criar uma imagem, uma expressão, que remeta ao seu produto ou serviço, facilitando a sua comunicação e relação com seus clientes.

Além disso, a marca agrega *status*, sendo objeto de desejo e valoração do produto ou serviço prestado. Em alguns casos, a marca é o bem mais valioso de uma empresa, tendo o seu valor superior ao valor das instalações e demais bens da empresa.

Por esse motivo, a marca possui uma proteção especial por parte do estado. No Brasil, é a Lei da Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu Título III, nomeado “Das marcas”, que trata a respeito das marcas registráveis em território nacional.

Esta Lei dedica 11 (onze) capítulos, que regulamentam as normas para registro e proteção das marcas. Prevê as marcas que são registráveis e as não registráveis, quem pode requerer o registro, os direitos concedidos aos detentores do registro de marca, além de prever a vigência do registro de marca, as condições para a licença de uso e as hipóteses de perda dos direitos sobre a marca registrada.

Segundo a Lei da Propriedade Industrial, entende-se por marca todo sinal distintivos visualmente perceptível, utilizada para diferenciar um determinado produto ou serviço de outro que lhe seja idêntico, semelhante ou afim, mas que possua uma origem diversa.

Marcas também podem ser utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. São as chamadas marcas de certificação.

A seguir, serão abordado as diferentes classificações dos tipos de marca, previstas na LPI, além das suas especificações técnicas, principais semelhanças e as diferenças existentes entre cada uma delas.

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE MARCAS

As marcas são classificadas quanto à sua natureza e quanto a sua forma. Quanto a sua natureza, as marcas são classificadas, conforme artigo 123 da Lei nº 9.279, como marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e marcas coletivas. Quanto à forma, o INPI classifica as marcas em nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. A seguir, trataremos de cada classificação de marca de maneira específica.

3.2.1 Classificação quanto à natureza

Como foi dito anteriormente, quanto a sua natureza, as marcas são classificadas como marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e marcas coletivas. Sendo assim, verificaremos cada uma delas a seguir.

Marca de Produtos ou Serviços

Conforme o inciso I do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca de produto ou serviço é aquela marca usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Nas figuras abaixo, alguns exemplos de marcas amplamente difundidas em nosso cotidiano.



Figura 25: Garoto. Exemplo de marca de produto ou serviço. Disponível em <<https://goo.gl/TLRzK2>>.



PERDIGÃO
Vem do coração do Brasil

Figura 26: Perdigão. Exemplo de marca de produto ou serviço. Disponível em <<https://goo.gl/TQqnHy>>.



Figura 27: Batavo. Exemplo de marca de produto ou serviço. Disponível <<https://goo.gl/vt5ax6>>.



Marca de Certificação

Conforme o inciso II do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. São exemplos de marcas de certificação as marcas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), conforme se observa a seguir:



Figura 28: Inmetro. Exemplo de marca de certificação. Disponível em <<https://goo.gl/vr51qt>>.



Figura 29: ABNT. Exemplo de marca de certificação. Disponível em <<https://goo.gl/5OKFMN>>.

Marca Coletiva

Conforme o inciso III do artigo 123 da Lei nº 9.279, a marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Em outras palavras, a marca coletiva é aquela que visa diferenciar produtos ou serviços pertencentes a um determinado grupo ou associação em relação a outros produtos ou serviços que lhes sejam idênticos, semelhantes ou afins, mas que possuem uma origem diversa. As figuras a seguir referem-se a alguns exemplos de marcas coletivas.



Figura 30: Vinhos do Brasil. Exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/btXlv7>>.



Figura 31: exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/IQLxOd>>.



Figura 32: Amorango. Exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/Spz60b>>.



Figura 33: Coodetec. Exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/eOeGja>>.



Figura 34: Coocafé. Exemplo de marca coletiva. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/qQ3TO2>>.

No caso da marca coletiva, esta somente pode ser registrada por pessoas jurídicas representativas de coletividade como, por exemplo, associações, cooperativas, sindicatos, consórcios, federações, confederações, dentre outras entidade jurídicas coletivas.

O registro e utilização da marca coletiva estão sujeitos a um regulamento de utilização a ser cumprido por todos os membros da entidade jurídica coletiva que solicitou o registro da marca, dispendo sobre condições e proibições de uso da marca registrada. Tal disposição está prevista no artigo 147 da Lei nº 9.279, que condiciona a concessão do registro à existência de regulamento de utilização da marca que, quando não constar no pedido de registro da marca, deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias da data do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Conforme Manual de Marcas do INPI, o regulamento a ser submetido juntamente com o pedido de registro pelo requerente deve conter os seguintes requisitos, sob pena do pedido de registro de marca sofrer uma exigência para eventual correção ou clarificação:

- a) descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- b) condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;
- c) pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do sinal;
- d) condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;
- e) sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas condições previstas no item “d”.

Manual de Marcas do INPI, 3ª revisão, junho de 2016, disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>.

O regulamento de utilização da marca poderá conter, além dos requisitos listados acima, outras disposições que os membros da entidade jurídica coletiva acreditar serem importantes, desde que todas as informações contidas sejam suficientes e completas, isto é, caso o regulamento mencione um documento ou norma específicas, estes deverão estar devidamente anexados ao regulamento.

Uma empresa que usa uma marca coletiva pode, também, usar sua própria marca, desde que o regulamento de utilização assim o permita. Por exemplo, em uma associação de arquitetos ou engenheiros, um membro poderá usar o logotipo da associação em conjunto com o logotipo de seu negócio particular.

3.2.2. Classificação quanto à forma

Como foi dito anteriormente, quanto à forma, o INPI classifica as marcas em nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. A seguir trataremos de cada uma dessas classificações de maneira específica.



Marcas Nominativas

A marca classificada como nominativa é aquela composta exclusivamente por letras e números, podendo ser composta por uma ou mais palavras.

Uma marca nominativa, contudo, não pode ser composta por uma única letra ou número. As marcas nominativas protegem, como o próprio título sugere, o nome da marca, não importando, neste caso, a fonte, tamanho, cor, e demais estilos que serão utilizados para expressar este nome.

Para fins do registro de marca nominativa, utiliza-se o alfabeto romano. As palavras que farão a composição da marca também podem admitir neologismos e combinações de letras ou algarismos romanos ou arábicos.

Vale ressaltar que ao registrar uma marca nominativa, o seu titular terá o direito de utilizá-la da forma como melhor entender, podendo usá-la isoladamente ou em conjunto com um desenho ou fundo que possuam quaisquer cores que o titular desejar, desde que a marca nominativa não seja alterada.

Por exemplo, se uma determinada empresa é titular da marca nominativa registrada “Nascer do sol” essa empresa pode utilizar essa marca em um fundo amarelo, ou então associada a uma imagem de um sol nascendo ou outra figura desejada. Mas, ela não pode utilizar o nome “Sol nascente”, pois esta não é a marca nominativa protegida junto ao INPI.

Marcas Figurativas

A marca classificada como figurativa é aquela composta por algum tipo de representação bidimensional, como por exemplo, um desenho, uma figura ou até mesmo qualquer forma estilizada de letra e número, ainda que isoladamente.

Ao contrário da marca nominativa, a marca figurativa pode ser constituída por um único número ou letra, desde que configure uma representação estilizada e personificada de modo que possa distinguir aquela forma das representações de letras e números comuns.

Veja como exemplo as marcas a seguir:

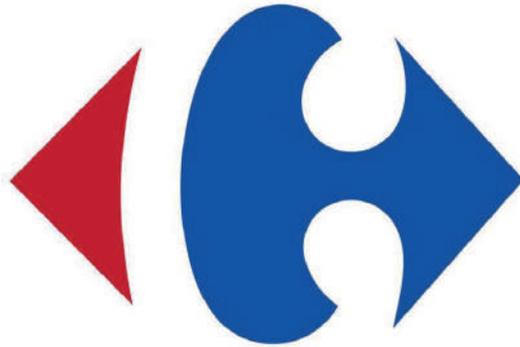


Figura 35: Carrefour. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/rbCzPk>>.



Figura 36: Nike. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/NUYmZU>>.

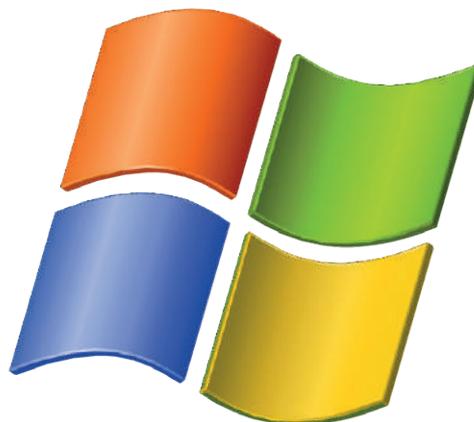


Figura 37: Microsoft. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/nDG6As>>.

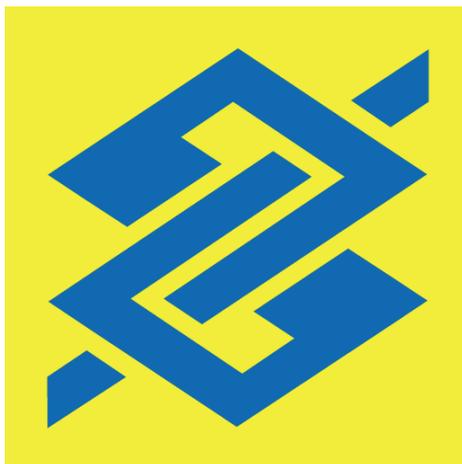


Figura 38: Banco do Brasil. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/v0Pifu>>.

Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da marca figurativa deve obrigatoriamente utilizá-la da forma como foi protegida. Se a marca figurativa for registrada em preto e branco, o titular da marca poderá utilizar qualquer combinação de cores na sua marca, sem correr o risco de ser declarada a sua caducidade. Contudo, se a marca figurativa foi protegida nas cores azul e verde, ela não poderá ser utilizada com outras combinações de cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca figurativa com certa disposição de cores, o titular da marca deve respeitar essa composição. Além disso, a marca figurativa colorida torna-se ainda mais distintiva, podendo servir de argumento para impedir terceiros de utilizarem marcas semelhantes que utilizem cores parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a proteção de uma marca figurativa colorida não concede ao titular a exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto é, se a sua marca figurativa utiliza as cores azul e verde para o setor alimentício, isso não significa que outras empresas no mesmo setor não poderão utilizar as mesmas cores.

Sendo assim, se uma empresa tiver a intenção de alterar a disposição de cores da sua marca figurativa, ela deverá registrar a sua marca em preto e branco, caso contrário, ela deverá realizar um novo registro de marca junto ao INPI solicitando a proteção da mesma marca mista, contudo com uma disposição de cores distinta.

Marca mista

A marca classificada como mista é aquela composta tanto pelos elementos da marca nominativa, quanto os elementos da marca figurativa, sendo, portanto, uma mistura dos dois tipos de marca anteriores. Em outras palavras, a marca mista é constituída por nomes e figuras expressas bidimensionalmente de modo a distinguir o produto ou serviço a ser representado.

Alguns exemplos de marcas mistas:



Figura 39: Petrobras. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/wMnVQz>>.



Figura 40: Mc Donald's. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/pwVZiH>>.



Figura 41: Natura. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/I9OWqR>>.

Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da marca mista deve obrigatoriamente utilizá-la da forma como foi protegida. Se a marca mista for registrada em preto e branco, o titular da marca poderá utilizar qualquer combinação de cores na sua marca, sem correr o risco de ser declarada a sua caducidade. Contudo, se a marca mista foi protegida nas cores amarelo e vermelho, ela não poderá ser utilizada com outras combinações de cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca mista com certa disposição de cores, o titular da marca deve respeitar essa composição. Além disso, a marca mista colorida torna-se ainda mais distintiva, podendo servir de argumento para impedir terceiros de utilizarem marcas semelhantes que utilizem cores parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a proteção de uma marca mista colorida não concede ao titular a exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto é, se a sua marca mista utiliza as cores vermelho e amarelo para o setor alimentício, isso não significa que outras empresas no mesmo setor não poderão utilizar as mesmas cores.

Assim como ocorre com as marcas figurativas, se uma empresa tiver a intenção de alterar a disposição de cores da sua marca mista ela deverá registrar a sua marca em preto e branco, caso contrário, ela deverá realizar um novo registro de marca junto ao INPI solicitando a proteção da mesma marca mista, contudo com uma disposição de cores distinta.

Marca tridimensional

A marca classificada como tridimensional é aquela que compõe uma forma plástica de produto ou de embalagem, cuja configuração possua três dimensões de maneira que seja capaz de diferenciar tal produto e embalagem, mas que essa configuração não possua, em si mesma, qualquer tipo de efeito técnico, mas um efeito puramente estético.

A forma tridimensional a ser protegida como marca não pode conter alguma função ou melhoramento na utilização daquele produto. Por exemplo, uma garrafa de bebida que tenha uma curva ergonômica que cause mais conforto para o usuário que irá segurá-la e que evita que ele escorregue pela mão. Essa configuração do formato da garrafa não pode ser registrado como marca no INPI, pois possui um efeito técnico no produto.

Já uma embalagem de perfume em formato de borboleta, por exemplo, poderia ser registrada como marca no INPI, pois tal configuração tridimensional é meramente estética para fins de diferenciar o produto dos demais encontrados no mercado e não traz nenhum benefício funcional ao produto.

Alguns exemplos de marcas tridimensionais:



Figura 42: Toblerone. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/s8UqgK>>.



Figura 43: Yakult. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/nfxk2l>>.



Figura 44: Baton. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/94lRa6>>.



Figura 45: Dior J'adore. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponível em <<https://goo.gl/w8Nk6S/>>.

3.3. PROTEÇÃO

A proteção do direito marcário se dá por meio de pedido de registro de marca junto ao INPI. Podem requerer o registro de marca tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, seja de direito público ou privado, isto é, tanto empresas particulares podem solicitar o seu registro de marca como também órgãos públicos, como por exemplo a Fundação Universidade de Brasília que é titular da marca nominativa “Universidade de Brasília”.

O prazo de vigência de um registro de marca é de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro. É possível prorrogar esse prazo por igual período e de maneira sucessiva. Para tanto, o titular da marca deverá solicitar a prorrogação durante o último ano de vigência do registro, mediante pagamento da respectiva retribuição.

A propriedade sobre a marca é adquirida efetivamente a partir do registro validamente expedido pelo INPI. Com o registro devidamente expedido, o titular da marca passa a estar resguardado quanto ao uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional.

Vale ressaltar que o artigo 129, parágrafo 1º da LPI, prevê o **direito de precedência** ao registro de marca. O direito de precedência é dado aquele que, de boa fé, já utilizava, no Brasil, há pelo menos seis meses uma marca igual ou semelhante à marca que foi solicitada o registro no INPI. Neste caso, se comprovada essa utilização prévia e legítima, tal empresa terá preferência ao registro da marca já utilizada.

Esse direito de precedência deve ser usufruído no tempo adequado, sob pena de perda do direito. Sendo assim, aquele que utiliza a marca de boa fé, deve requisitar o seu direito de precedência antes da concessão do registro de marca à terceiro. Após a expedição do registro de marca a terceiro, aquele que utiliza a marca de boa fé não poderá mais tentar anular a marca registrada por terceiro.

Outro ponto importante a se observar a respeito da proteção de uma marca é que, mesmo depois de registrada uma marca, o seu titular não poderá, conforme o artigo 132 da PLI, impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem as suas próprias marcas juntamente com a marca do produto a ser comercializado. Também, é defeso ao titular da marca impedir que os fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Além disso, após o titular de uma marca autorizar a venda e um produto que a contenha, este não poderá impedir a livre circulação do produto no mercado interno alegando a utilização de sua marca.

Por fim, o titular de uma marca não poderá impedir a citação da marca registrada em discurso, palestra ou qualquer tipo de obra ou publicação, científica ou literária, desde que tais trabalhos não possuam conotação comercial e não alterem ou comprometam o caráter distintivo da marca.

Ressalta-se que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetivamente. Ao solicitar um registro de marca, o requerente deverá listar os ramos de atividades em que deseja proteger aquela marca. Somente os ramos de atividades solicitados pelo titular da marca gozarão da proteção pelo registro. Isto é, se você registra a marca “Criança feliz” para venda de roupas infantis, outra empresa poderá registrar a marca “Criança feliz” para uma sorveteria.

Isso é permitido por lei tendo em vista que não haverá concorrência entre a empresa “Criança feliz” de moda infantil e a sorveteria “Criança feliz”, tendo em vista que o consumidor que pretende comprar roupas não corre o risco de se confundir entre as marcas e acabar comprando sorvete.

É importante ressaltar que o registro da empresa na Junta Comercial não protege o nome da empresa como marca nominativa. O registro na Junta Comercial abrange uma proteção apenas



no Estado em que a empresa solicitou o registro. Já o registro de uma marca no INPI estende essa proteção para todo o território nacional.

Além disso, apenas com um registro de marca no INPI será possível realizar uma futura transferência do direito sobre a marca, por meio de um licenciamento, franquia ou cessão.

3.4. TRANSFERÊNCIA

Assim como os demais direitos de Propriedade Industrial os direitos sobre a marca também podem ser transferidos pelo seu titular a um terceiro. Isso pode ocorrer de três formas diferentes, conforme a necessidade ou interesse do titular conforme será exposto a seguir.

- A primeira forma de transferência dos direitos de marca é um licenciamento para o uso da marca. Neste caso, a marca permanece sendo do titular, que em troca de um recebimento de pagamento em pecúnia autoriza um terceiro a fazer uso da sua marca.
- A segunda forma de transferência se dá também por meio de um contrato de franquia. Neste caso, a marca também permanece sendo do titular. As franquias tratam-se de contratos mais abrangentes que os licenciamentos, possuindo inclusive uma legislação própria, a Lei 8.955/94, conhecida como Lei de Franquias. Ao fazer uma franquia, o titular da marca irá transferir uma série de direitos e prever obrigações por parte do franquiado. Dentre os direitos a serem transferidos estará o direito de uso da marca. Sendo assim, o contrato de franquia transfere o direito de uso da marca, mas não se limita ele.
- A terceira forma de transferência dos direitos de marca é por meio de uma cessão. Neste caso, o titular transferirá todos os seus direitos sobre a marca, transferindo, inclusive, a titularidade sobre ela. O cedente deixará de ser dono da marca em troca de algum pagamento em pecúnia.

4. PATENTE

Este capítulo destina-se a explicar brevemente a respeito dos direitos da Propriedade Industrial relativos às proteções por meio de patentes. As informações aqui abordadas permitirão uma breve elucidação sobre os conceitos relacionados à patenteabilidade, autoria e titularidade, período de graça, sigilo e publicação, assim como as dimensões da Propriedade Intelectual.

4.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

Uma patente é um documento comprobatório que um inventor detém sobre determinado invento. Esse título de propriedade destina-se a proteger, por um período de tempo convencionado legalmente em um determinado território, as criações produzidas pelo homem, possibilitando posteriormente a recompensa de seus empenhos na criação e a garantia dos direitos exclusivos de uso.

A capacidade de criação e inovação gera para a sociedade um grande avanço, entretanto, somente o conhecimento não detém força para concretizar e estabelecer o desenvolvimento de uma área ou setor a fim de surgirem produtos e serviços inovadores com caráter econômico, social e cultural. Sob esse aspecto, a proteção de uma tecnologia faz-se necessária porque permite ofertar os benefícios dessa criatividade para as empresas, universidades, centros de pesquisas e sociedade produtiva de forma intelectual e lucrativa.

No Brasil, a lei 9.279/96 conhecida como a Lei da Propriedade Industrial (LPI), regulamenta os direitos relativos à Propriedade Industrial considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; registro de Desenho Industrial, registro de marca além da repressão às falsas Indicações Geográficas e repressão à concorrência desleal (BRASIL, 1996).

Para um melhor entendimento sobre patentes é importante compreender o conceito relativo à invenção e os respectivos desdobramentos que se gera desde o pedido da patente até a sua concessão propriamente dita.

Uma invenção pode ser definida como uma solução de um problema técnico específico existente em uma determinada área tecnológica. Essas inovações podem decorrer de um processo produtivo ou do aperfeiçoamento de produtos e/ou processos já existentes. Entretanto, é fundamental que possua vantagens bem estabelecidas e consolidadas frente às soluções atuais, evidenciando claramente os requisitos de patenteabilidade: **novidade, atividade inventiva e aplicação industrial**.

Tendo suprido os requisitos de patenteabilidade, o novo invento poderá ser submetido ao processo de proteção. Em caso de deferimento do pedido de patente, os direitos exclusivos de uso serão concedidos ao detentor da proteção, o titular, a qual é garantindo o direito de usufruir da exploração econômica de sua criação, assim como os bens e os processos produtivos decorrentes



do invento. Ademais, também é garantido ao titular o direito de licenciar ou ceder sua invenção para que terceiros possam utilizar seus direitos de forma definitiva ou temporária.

De acordo com o artigo 6º da LPI (1996) a titularidade da tecnologia é concedida ao autor da invenção, assim como o artigo 88 define que a titularidade da tecnologia desenvolvida em ambiente de trabalho, por um funcionário com contrato de regime de exclusividade, pertence ao empregador. Neste caso, o direito patrimonial pertence à instituição ao qual o inventor é vinculado e o direito moral é resguardado ao trabalhador inventor. O mesmo se aplica no caso da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, seja ela federal, estadual ou municipal, como, por exemplo, as instituições de ensino público (escolas, universidades, etc).

A LPI, ainda, prevê que o empregador poderá conceder ao trabalhador inventor uma parte dos ganhos econômicos resultantes da exploração comercial da patente.

Tendo em vista que uma das finalidades da proteção intelectual é recompensar o titular os investimentos intelectuais e materiais oriundos de sua criação, os pesquisadores pertencentes ao quadro das instituições públicas federais podem participar dos possíveis ganhos econômicos relativos à comercialização da patente, conforme estabelece o Decreto Federal nº 2.553, de 16/04/98, na proporção de 1/3 dos valores estabelecidos.

Sendo assim, cada instituição integrante da Administração Pública deverá, em ato interno, estabelecer a distribuição dos ganhos decorrentes da exploração comercial, respeitando-se o estabelecido no referido Decreto.

Tomando como exemplo a Universidade de Brasília, esta, por meio da Resolução Interna nº 005/98 definiu que os rendimentos resultantes de uma possível exploração econômica deverão ser distribuídos da seguinte forma:

1/3 – vai para o(s) autor(es), inventor(es) ou melhorista(s), como pessoa(s) física(s).

2/3 – será compartilhado da seguinte forma:

20% para a Unidade Acadêmica (Instituto ou Faculdade) ao qual o inventor está vinculado.

30% para o Departamento ao qual o inventor está vinculado (se houver).

30% para deverá ser destinado para a Universidade financiar pesquisa e desenvolvimento tecnológico e industrial.

20% vai para o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

No caso de haver a participação de duas ou mais instituições no desenvolvimento de uma tecnologia, a titularidade sobre esta será cotitulada entre todas as instituições. O percentual de titularidade cabível a cada instituição deverá ser acordada entre as partes por meio de um contrato específico (Acordo ou Contrato de titularidade).

Diante dos esclarecimentos a respeito dos conceitos básicos sobre patentes, sua consequente titularidade e da legislação pertinente é possível entender as diferentes modalidades de proteção por patente.

4.2. MODALIDADES DE PROTEÇÃO

Existem duas modalidades possíveis para proteção de uma tecnologia por meio de patente: a invenção e o modelo de utilidade. Para um melhor entendimento do que se tratam essas diferentes modalidades de proteção, tanto a definição baseada na Lei da Propriedade Industrial (LPI) (Lei nº 9.279/1996), quanto no Manual para o Depositante de Patentes, fornecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), serão expostas nos tópicos a seguir.

Invenção

A patente de invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada a nível industrial e tem sua proteção referente ao caráter técnico.

Em outras palavras, a invenção nada mais é do que uma solução prática para um problema técnico específico, dado um contexto em um determinado campo tecnológico e que possa ser passível de reprodução industrial.

A lamparina, ou lâmpada a óleo, por exemplo, foi uma invenção que visou solucionar o problema técnico de falta de iluminação pública e doméstica. Posteriormente, surgiu uma nova invenção para resolver o mesmo problema técnico: a lâmpada incandescente.



Figura 46: Exemplo de invenção. Lamparina.

Fonte: Da lamparina à lâmpada. Disponível em <<https://goo.gl/Qm7yoP>>.



Figura 47: Exemplo de invenção. Lâmpada incandescente.

Fonte: Da lamparina à lâmpada. Disponível em <<https://goo.gl/4opqTY>>.

Dentro do mesmo campo tecnológico e visando a mesma solução prática surgiram as lâmpadas fluorescentes, que prometiam, além da luminosidade por meio da energia elétrica, uma economia de energia. As lâmpadas fluorescentes são, portanto, consideradas uma nova invenção. O mesmo ocorre, por exemplo, com as lâmpadas “*light emitting diode*”, conhecidas como lâmpadas LED, que proporcionam uma economia de energia ainda maior do que as lâmpadas fluorescentes e prometem ser mais duráveis.



Figura 48: Exemplo de invenção. Lâmpada fluorescente.

Fonte: Da lamparina à lâmpada. Disponível em <<https://goo.gl/6RtB7Z>>.



Figura 49: Exemplo de invenção. Lâmpada LED.

Fonte: Da lamparina à lâmpada. Disponível em <<https://goo.gl/jjcb4Q>>.

Vale ressaltar que a LPI estabelece a concessão de Certificado de Adição de Invenção, como um acessório da Patente de Invenção, conforme descreve os artigos 76 e 77:

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.



Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

Modelo de Utilidade

A patente de modelo de utilidade é a criação referente a um objeto tridimensional de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.

O modelo de utilidade funciona como um anexo à invenção, pois trata-se de uma nova formulação ou definição na invenção que lhe trará uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Sendo assim, a patente por modelo de utilidade (MU) não se confunde com a patente de invenção (PI), pois apesar de trazer uma solução prática para um determinado problema técnico, ele está intimamente ligado a uma invenção principal e não pode existir desvinculado dela. A invenção refere-se ao invento propriamente dito. O modelo de utilidade refere-se a uma melhoria funcional no invento ou processo.

A tesoura, por exemplo, por si só é uma invenção, mas a alteração base da tesoura própria para uso desta por canhotos é um modelo de utilidade. Essa base própria para canhotos não pode existir sem o invento principal, que é a tesoura, mas sem essa alteração (o modelo de utilidade) não seria possível o uso da invenção principal por canhotos, o que significa que houve uma melhoria no invento principal.

Outro exemplo interessante para entender a diferença entre a patente de invenção e o modelo de utilidade é o desenvolvimento do aparelho de telefone, desde a sua criação até os tempos atuais.

Observe o quadro comparativo a seguir:

PATENTE DE INVENÇÃO (PI)	MODELO DE UTILIDADE (MU)
<p>Primeiro telefone inventado. Utilizava um sistema de ondas elétricas contínuas.</p>  <p>Fonte: Presentation name on emaze. Disponível em <https://goo.gl/bTn5GT>.</p>	<p>Separação do dispositivo transmissor e receptor.</p>  <p>Fonte: Alexander Graham Bell. Disponível em <https://goo.gl/bfdguU>.</p>
<p>O novo telefone utilizava um sistema de disco para realização das chamadas.</p>  <p>Fonte: When history calls. Disponível em <https://goo.gl/MfjEKV>.</p>	<p>Emissor e o receptor se unem.</p>  <p>Fonte: History of things. Disponível em <https://goo.gl/uSq0FS>.</p>
<p>Utiliza-se de um sistema de discagem por tom.</p>  <p>Fonte: Telefone antigo americano. Disponível em <https://goo.gl/pxEgn9>.</p>	<p>Teclado integrado com receptor e transmissor em uma única peça.</p>  <p>Fonte: Telefonia e comunicação. Disponível em <https://goo.gl/slc9Ko>.</p>



A primeira coluna representa um desenvolvimento tecnológico que gerou uma patente de invenção (PI) ao passo que cada linha, observando-se da esquerda para direita, representa um avanço tecnológico que resultou em um modelo de utilidade (MU).

Outro exemplo importante para se entender a diferença entre PI e UM é a invenção do sistema de identificação de chamadas, a famosa bina, que apesar de ser uma patente de invenção muito utilizada em conjunto com o telefone (que também é outra invenção) não pode ser confundida com um modelo de utilidade, por se tratar de uma tecnologia com tal grau de complexidade que se qualifica como uma invenção totalmente nova e independente do telefone, não podendo, portanto, ser classificada como uma simples melhoria.

4.3. ESTRUTURA DO PEDIDO DE PATENTE

Um pedido de patente deverá conter a seguinte estrutura:

1. Formulário específico do INPI;
2. Relatório Descritivo (título, campo da invenção, estado da técnica, descrição sucinta das figuras, descrição detalhada do invento, melhor execução do invento/exemplos se houver);
3. Figuras/desenhos (sendo opcional para patentes de invenção e obrigatório para os modelos de utilidade);
4. Resumo;
5. Listagem de sequências biológicas (quando houver material biológico);
6. Reivindicações;
7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuição;
8. Documentos dos depositantes.

O detalhamento de cada um desses itens é feito na Resolução Normativa 17/2013, disponível no sítio do INPI no campo “Legislação”. Os pedidos de patente de tecnologias envolvendo material biológico requerem a inclusão de outros procedimentos, os quais estão tratados no item 16 do mencionado Ato. Ainda, informa também como e onde devem ser depositados esses materiais (leveduras, fungos, bactérias, actinomicetos, algas, protozoários, vírus e outras matérias vivas).

4.3.1. Formulário específico do INPI

Para realizar um depósito de pedido de patente é necessário preencher o formulário próprio disponibilizado pelo INPI, o formulário FQ001, chamado “Formulário para depósito de pedido de patente ou de certificado de adição”.

Neste formulário deve-se informar os dados ao depositante, a natureza do pedido de patente (invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição), título do pedido de patente, a prioridade, dados do inventor, dentre outras informações.

O formulário para depósito de pedido de patente está disponível no endereço eletrônico <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi>>.

4.3.2. Relatório descritivo

O relatório descritivo é uma das partes mais importantes de uma redação de patente e também uma das a mais complexas. É constituído por título, campo da invenção, estado da técnica, descrição sucinta das figuras, descrição detalhada do invento, melhor execução do invento ou exemplos, se houver. Observe a seguir cada um deles.

Título

O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”, “original” e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, assim como o campo da invenção deverá descrever sucintamente o campo tecnológico no qual a invenção se enquadra.

Descrição do Estado da Técnica

O Estado da Técnica destina-se a citar as informações de cunho básico e descrever o estado da arte ou da técnica preexistente (com base em documentos patentários, artigos científicos, apresentações de congresso e/ou outras apresentações de cunho científico), o qual deve fornecer informações para que se possa entender, buscar ou examinar a invenção proposta, evidenciando o(s) problema(s) com que os inventores se defrontaram naquela área e como ele(s) era(m) resolvido(s).

Além disso, o estado da técnica se propõe a descrever como o problema técnico foi abordado no invento e a solução técnica encontrada em função do estado da técnica, descrevendo de forma clara, a solução proposta para o problema existente, evidenciando as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica, ressaltando a novidade e o efeito técnico alcançado.

Descrição da figuras

A descrição das figuras se propõe a descrever sucintamente as figuras dispostas em um documento próprio denominado “Figuras” de modo que a descrição corrobore para melhor elucidação do invento. É facultado ao invento dispor de figuras, entretanto quando houver, deve ter relação de importância com o invento e o esclarecimento das ideias.

Descrição detalhada do invento

A descrição detalhada do invento caracteriza-se como sendo uma das principais partes contidas numa redação de patente, pois esta se destina a descrever a invenção em detalhes suficientes para reprodução por um técnico da arte. Um aspecto relevante que deve ser levado em consideração na proteção de uma invenção refere-se à suficiência descritiva, que a falta ou omissão de informações poderão acarretar prejuízo no processo de proteção, podendo ocasionar até mesmo o indeferimento do pedido de patente.

A melhor execução do invento é representada a fim de ilustrar mais detalhadamente determinadas modalidades da invenção. É importante destacar que invenção a qual se pretende proteger não se limitará aos exemplos citados, podendo ser utilizada em todas as aplicações descritas ou em quaisquer outras variações equivalentes.

4.3.4. Resumo

O resumo deve ser apresentado de forma sucinta e clara, pois o texto apresentado servirá de subsídio para a opção de busca por palavras chaves em diversos bancos de patentes. Conforme a instrução normativa nº 17/2013 do INPI, o resumo deve conter entre 50 e 200 palavras e/ou não exceder 20 linhas de texto, não podendo ser usado à própria reivindicação principal. O fato do resumo apresentar-se sob uma forma sucinta, não significa dizer que não fornecerá uma compreensão clara e objetiva da invenção, pelo contrário, o mesmo deverá expressar a essência da tecnologia.

4.3.6. Listagem de sequências biológicas

No caso de pedidos de patente que se enquadrem na área de biotecnologia a Listagem de sequências biológicas deverá ser apresentada ao INPI como uma espécie de complementação do relatório descritivo, acima estudado.

A representação das sequências de nucleotídeos ou de aminoácidos deve seguir um padrão pré-estabelecido pela OMPI, de acordo com as regras constantes na Resolução nº 81/2013 do INPI, disponível no sítio do INPI pelo endereço eletrônico <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_81_2013_-_sequencias_geneticas_menor-1.pdf>.

4.3.6. Reivindicações

As reivindicações caracterizam-se como sendo o desejo por parte do inventor sobre o que se pretende proteger, ou seja, são as peculiaridades do invento para as quais se requer a proteção legal. As reivindicações se estabelecerão na descrição detalhada do invento e definirão o escopo de proteção para produtos, processos, uso ou ambos em um mesmo pedido de patente, enfatizando assim a necessidade da suficiência descritiva da invenção. São elas que estabelecem e delimitam

os direitos da patente, e independente do número de reivindicações, o quadro reivindicatório deve estar unido pelo mesmo conceito inventivo.

Nas reivindicações, cabe ressaltar que não podem ser reproduzidas citações a trechos do relatório descritivo, exceto quando absolutamente necessários. São proibidas as expressões do tipo “conforme apresentado na parte X do relatório descritivo”. Outra consideração importante condiz com o fato de que é proibido utilizar-se de trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens do objeto de invenção e mínimos detalhes de seu uso.

Uma dificuldade percebida na concepção da redação de uma patente condiz no fato da escrita peculiar, distanciando-se significativamente da escrita, por exemplo, de um artigo. A tabela abaixo demonstra de forma simplificada as principais diferenças entre um artigo científico e uma redação de patente.

ARTIGO CIENTÍFICO	PATENTE
INTRODUÇÃO	CAMPO DA INVENÇÃO E ESTADO DA TÉCNICA
<ul style="list-style-type: none"> • Apresenta os fatos relevantes sobre o que será discorrido ao longo do trabalho; • Apresenta a hipótese em contexto, e como o conhecimento na área encaminhou a hipótese. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apresenta o Estado da Técnica; • Apresenta o problema a ser resolvido pela invenção; • Deve deixar claro que todo o conhecimento até o presente não foi capaz de encontrar uma solução para o problema.
MATERIAL E MÉTODOS E RESULTADOS	EXEMPLOS
Base fundamental para a comprovação da hipótese.	<ul style="list-style-type: none"> • Exemplos específicos que devem servir de base para a generalização; • Comprovam que o inventor tinha posse da invenção na data do depósito do pedido.
DISCUSSÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Coloca os resultados no contexto do conhecimento presente, e no caminho óbvio do que já era sabido, da hipótese, e de como os resultados comprovam a hipótese.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados (exemplos) como a base para a generalização; • Expande-os para todas as variáveis possíveis e imagináveis para as quais o proprietário procura proteção • Importante manter o aspecto inesperado dos resultados obtidos.



CONCLUSÕES	REIVINDICAÇÕES
Apresenta a hipótese comprovada, um novo modelo científico ou mecanismo e suas futuras implicações.	<ul style="list-style-type: none"> Aspectos da Invenção para os quais se busca proteção; Modalidades de cada aspecto.
RESUMO	RESUMO
Sumário de todas (e cada uma) das partes do artigo	Sumário das reivindicações independentes

(Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2010)

Uma consideração importante que deve ser feita antes da elaboração da redação de um pedido de patente refere-se à busca de anterioridade. A busca de anterioridade caracteriza-se como sendo uma etapa no qual são feitas pesquisas como forma de prevenir conflitos, reduzir os riscos de perda do investimento e, principalmente, reduzir gastos com honorários profissionais de advogados e agentes da Propriedade Intelectual (COORDENACAO GERAL DE INOVACAO TECNOLOGICA - CGIT, [200-?]).

De acordo com a CGIT ([200-?]) é aconselhável que a busca de anterioridade seja realizada antes de se efetuar o depósito de patente de invenção ou de modelo de utilidade, para verificação de existência de tecnologia semelhante, reivindicações ou não com o objeto do produto:

É recomendável que buscas de patentes sejam realizadas antes e durante o desenvolvimento de pesquisa, visando o aproveitamento de tecnologias em domínio público ou evitando o desenvolvimento de tecnologias já patenteadas que não podem ser utilizadas (CGIT ([200-?])).

A busca de anterioridade poderá servir de embasamento para alcançar a suficiência descritiva do invento, tendo em vista que deverão ser utilizadas referências a outros pedidos ou patentes concedidas e também a documentos não patentários, que compõem o estado da técnica.

Por isso, antes de iniciar uma redação de um pedido de patente é necessário certificar-se por meio de bancos patentários nacionais e internacionais tais como INPI, Espacenet, USPTO, WIPO, Lens, dentre outros, assim como as bases de documentos não patentários como a Capes (periódicos).

Após estruturação do relatório descritivo e montagem de todos os documentos pertinentes ao depósito do pedido de patente, inicia-se o processo de proteção via depósito junto ao INPI.

4.3.7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuição

É necessário realizar o pagamento da retribuição referente ao depósito de pedido de patente. Para fins de comprovação do pagamento, deve-se juntar ao processo de pedido de patente tanto a GRU quanto o comprovante de seu pagamento.

Pessoas físicas e microempresas, entre outros, gozam do direito de receberem um desconto no pagamento das taxas do INPI. É possível consultar esses valores na página do INPI acessando o documento “Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI “ disponível no endereço eletrônico <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/dirpa-taxa-com-portaria-e-brasao.pdf>>.

4.3.8. Documentos dos depositantes

Para realizar o depósito de pedido de patente o depositante deve anexar toda documentação pertinente á ele. No caso do inventor independente (pessoa física) basta anexar a cópia da identidade e CPF. No caso de instituições públicas ou privadas são necessárias as seguintes documentações:

1. Cartão CNPJ da empresa/instituição;
2. Estatuto/Contrato social;
3. Cópia da identidade e do CPF do representante legal;
4. Nomeação no cargo ou função;
5. Delegação de poderes (no caso do representante legal não ser o presidente da instituição ou dono da empresa);
6. Demais documentos que forem pertinentes.

É comum, dentro de uma empresa ou instituição, haver um setor responsável pela proteção de tecnologias junto ao INPI. Neste caso, será necessário anexar ao processo toda a documentação que comprove que este setor e seu representante são os responsáveis e possuem os poderes necessários para atuar junto ao INPI em proteção de tecnologia.

Cita-se como exemplo, o caso das instituições públicas de ensino, como as universidades, que possuem os NIT's para atuar nas questões de Propriedade Intelectual. Esse NIT, por sua vez, pode possuir um diretor ou coordenador responsável por representar a universidade. Neste caso, é necessário anexar a norma interna que decreta tal função ao diretor ou coordenador do NIT, além da nomeação do respectivo servidor no cargo ou função de diretor ou coordenador.

Além disso, pode ser necessário anexar uma procuração, no caso da tecnologia ter sido desenvolvida em conjunto com outra instituição pública ou privada. Uma das instituições (instituição gestora) deverá ficar responsável pelo depósito junto ao INPI e as demais instituições deverão assinar uma procuração delegando poderes para que a instituição gestora da tecnologia tenha poderes de representá-las junto ao INPI. Nestes casos, todas as instituições deverão providenciar a documentação acima descrita e não só a instituição gestora da tecnologia.



4.4. PROTEÇÃO

Existem várias vantagens para se proteger uma tecnologia, sendo sua principal finalidade a concessão dos direitos exclusivos de exploração e comercialização aos progressos tecnológicos e às melhorias funcionais no uso ou na fabricação de uma nova forma inventada. Como fruto desse direito, a proteção impede que outras pessoas possam usar comercialmente (usar, vender, importar) a tecnologia reivindicada, reduzindo assim concorrência e impondo uma posição no mercado.

Outra vantagem relevante à proteção refere-se ao fato de que o desenvolvimento de uma tecnologia requer investimento de capital e a sua proteção propicia o retorno desse investimento ao titular da invenção advindo da comercialização da tecnologia protegida. Ademais, o inventor recompensado com os lucros obtidos é estimulado a desenvolver novas tecnologias de forma segura, pois a proteção assegura ao inventor de ter sua pesquisa usurpada por terceiros.

Em termos de reconhecimento mercadológico quando se patenteia uma tecnologia, gera-se a boa reputação do detentor da tecnologia, demonstrando a futuros investidores e acionistas um alto conhecimento técnico, especialização e capacidade tecnológica. No caso dos centros de ensino e universidades, além da validação da pesquisa produzida no meio acadêmico, estimula-se o empreendedorismo e o fomento de pesquisas em determinados setores, contribuindo dessa forma para ações sociais e econômicas de um país. Assim, uma patente proporciona à sociedade o legado de conhecimento sobre tecnologias, que se estivessem em forma de segredo industrial, não seria difundido.

Além disso, a proteção de um invento incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias para resolver um problema técnico; permitindo que haja um monitoramento tecnológico e as atividades de pesquisa de concorrentes, facilitando assim encontrar estratégias de inovação. Todavia, mesmo que haja o desenvolvimento de soluções para um mesmo problema técnico, vale ressaltar que a proteção evita duplicidade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, tendo em vista que o novo invento não poderá deixar de cumprir os requisitos de patenteabilidade, principalmente no que diz respeito à novidade e atividade inventiva.

Diante do exposto, a LPI discorre acerca do que é e o que não é passível de proteção por patente no Brasil. De acordo com o artigo 10 da LPI, não se considera como invenção:

- 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).

Segundo o artigo 18 da LPI, não são patenteáveis as seguintes situações:

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

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

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

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. (BRASIL, 1996)

Vale ressaltar que a legislação pertinente ao Brasil diverge com relação à legislação em outros países. Sendo assim, mesmo que uma tecnologia não seja passível de proteção no Brasil, é importante buscar saber se esta não pode ser protegida como uma patente em um outro país, e se for o caso, buscar realizar tal proteção.

4.4.1. Requisitos legais

Respeitados os artigos 10 e 18 da LPI ainda é necessário se preencher alguns requisitos para que uma tecnologia possa ser patenteada no Brasil. Sendo assim, a LPI define três requisitos fundamentais:

- **Novidade:** confirmado pela busca de anterioridade. É o que se difere do estado da técnica, ou seja, a tecnologia não divulgada ao público;

- **Atividade inventiva:** a tecnologia tem que demonstrar novidade em relação ao que se encontra no estado da técnica e não pode derivar do óbvio para um técnico no assunto (subjetivo);
- **Aplicação industrial:** produção em escala industrial.

A primeira condição da patenteabilidade é a novidade, que é a essência da proteção da solução técnica. O Art. 11 da Lei da Propriedade Industrial define este conceito da seguinte forma: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica” (BRASIL, 1996).

De acordo com o parágrafo primeiro deste mesmo artigo, o estado da técnica “é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito da patente por uma descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio” (BRASIL, 1996). A anterioridade, descrita no estado da técnica, é resultado de uma publicação na área tecnológica que abrange a invenção, anterior ao depósito do pedido de patente e que pode interferir no quesito novidade. Tal publicidade pode originar-se de duas formas:

- a. quando a invenção cai em domínio público sem o conhecimento do inventor, o que constitui uma anterioridade em sentido estrito;
- b. quando a invenção torna-se pública por intermédio do próprio inventor.

Neste último caso, a anterioridade recebe o nome de divulgação, que, de acordo com a LPI, para fins de sua caracterização, pode ocorrer por qualquer meio (oral, escrito, por vídeo, entre outros). É importante destacar que a lei não delimita quantitativamente o termo “público”. Desse modo, pode-se considerar público tanto uma grande quantidade de pessoas, quanto um pequeno grupo ou até uma única pessoa, desde que esta tenha capacidade de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que não tenha recebido a informação como segredo. Perde-se a novidade não somente com a divulgação da matéria requerida no pedido de patente pela publicação de um artigo, por exemplo, mas também pelo uso ou a exploração da invenção antes da data do depósito junto ao INPI.

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto à sua existência e à sua data. Pode-se admitir qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente esta é fornecida por meio de patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, entre outros.

Após análise dos requisitos de patenteabilidade da tecnologia e deferimento das condições para depósito, a redação da patente caracterizará como sendo o documento a qual descreverá todos os aspectos da invenção.

4.4.2. Trâmite

Para que se entenda melhor o trâmite de proteção e como um pedido de patente tem seus direitos suspensos ou expirados, cabe esclarecer que um pedido, no momento em que é depositado,

ainda não tem sua vigência em vigor, mas o titular possui a expectativa de direitos, ou seja, o depositante possui o direito de explorar seu desenvolvimento tecnológico, porém ainda não goza de certificação da proteção. Assim sendo, após o depósito, o pedido insere-se em uma fila de espera para submeter-se a um exame técnico, o qual analisa o pedido quanto à patenteabilidade e decide pelo seu deferimento ou por uma emissão de exigência técnica para adequação do pedido aos critérios de patenteabilidade, conforme entendimento do órgão ao disposto em lei. Somente após vencer esta etapa e ainda submeter-se ao deferimento, é que o pedido alcança a concessão do título de patente.

Este trâmite pode durar em média dez anos para acontecer, pois segue uma cronologia em um fila de espera para a análise do órgão, o INPI, o qual se encontra com defasagem do número de examinadores perante o número de pedidos de patentes depositados e, portanto, não consegue acompanhar a demanda proporcionalmente, formando um *backlog*. Até que o exame técnico não ocorra, o pedido passa por um exame formal, que analisa a documentação apresentada de acordo com os documentos obrigatórios, as informações necessárias e a adequação dos documentos às normas exigidas em lei e em instruções normativas do INPI, fazendo com que o pedido também sofra exigências, a depender do caso.

Qualquer um destes exames, quando emitem uma exigência para adequação do pedido, faz que os direitos do pedido de patente fiquem suspensos, obrigando o seu cumprimento dentro dos prazos estabelecidos para cada caso. Ao se cumprir, o pedido de patente volta à vigência de expectativa de direitos e segue seu trâmite normal até o momento do deferimento ou indeferimento no exame técnico. Não se cumprindo, o pedido de patente tem seus direitos suspensos definitivamente.

Dessa forma, existe uma diferenciação quanto ao *status* da tecnologia, a depender do caso em que se encontra diante destas etapas dentro do trâmite de proteção e a vigência de direitos se dá pelo desenrolar deste. A vigência prevista em lei concede a proteção de Patentes de Invenção de 20 anos e de Patentes de Modelo de Utilidade, de 15 anos, as quais são extintas após este prazo, ou seja, têm seus direitos expirados.

Por conseguinte, as tecnologias são relacionadas quanto ao *status* em que se encontram da seguinte maneira:

- Arquivados: expectativa de direitos suspensa para regularização do pedido conforme exigência emitida pelo órgão, podendo voltar ao atendê-la;
- Arquivados definitivamente: pedido de patente com seus direitos suspensos definitivamente por não atendimento à(s) exigência(s) do órgão dentro do prazo estabelecido em lei;
- Em andamento: pedido de patente segue o trâmite normal até o momento do exame técnico;
- Concedidas: pedidos de patente que foram deferidos e, em seguida, a patente foi concedida;

- Indeferidos: pedidos de patente que passaram pelo exame técnico e, não atendendo aos requisitos de patenteabilidade, foram indeferidos e o processo de proteção foi encerrado;
- Extintas: patentes concedidas que já venceram seu prazo de vigência de 15 ou 20 anos, conforme sua natureza;
- Desistência: pedido de patente que apresentou desistência em seu trâmite por requerimento do depositante.

Abaixo segue um esquema, **Figura 50**, simplificado a respeito do processo de proteção junto ao INPI:

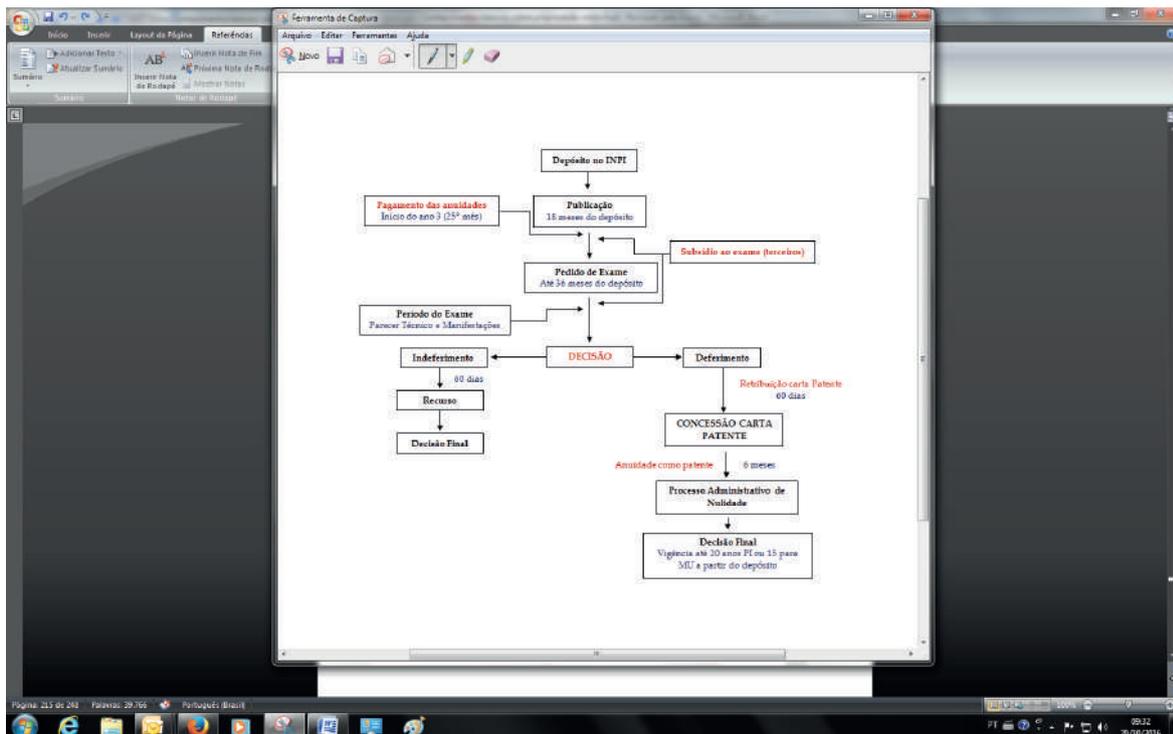


Figura 50: Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil. Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010.

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinação da LPI, este será mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, para os casos de pedidos que foram modificados dentro do que é permitido por Lei.

Depois deste período de sigilo, o INPI publica o pedido e as informações sobre o pedido de patente em sua Revista da Propriedade Industrial - RPI, que é o meio de comunicação oficial do órgão. Entretanto, a decisão de manter o pedido sob sigilo durante o período citado acima, é opcional para o titular, que poderá, conforme sua conveniência, requerer a antecipação da publicação. Isso pode acontecer, por exemplo, nos casos em que o titular quiser usufruir da expectativa de direito e assinar contrato de transferência de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica, inclusive, os pedidos de patentes que se encontram no período de sigilo e que ainda não foram publicados na RPI, a fim de evitar a concessão de duas patentes para dois inventores diferentes relativas à mesma invenção. Dispõe o Art. 11 em seu § 2º da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma invenção, mesmo que ainda não tenha sido publicado, é assimilado a uma anterioridade, com o propósito de impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invenção (BRASIL, 1996). Dessa forma, para efeito de detectar a novidade, considera-se não só o que se tornou público antes da data do depósito, mas também o que se encontra sob análise no INPI e que ainda não tenha sido publicado.

4.5. TRANSFERÊNCIA

A transferência de tecnologia ocorre por meio do repasse do conhecimento científico gerado na universidade às empresas interessadas no produto patentário, visando dessa forma à transformação dos resultados de pesquisa em novos produtos, processos e serviços no mercado.

Pela transferência da tecnologia realizada, caberá o pagamento de *royalties* pela empresa que licenciou. Entende-se por *royalties* um valor acordado entre as partes, que corresponde a um percentual sobre o faturamento líquido da comercialização do produto, ou seja, o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre sua comercialização.



CAPÍTULO IV: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEI DE INOVAÇÃO

A Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) foi promulgada com o intuito de regulamentar as disposições constitucionais contidas nos artigos 218 e 219 da Carta Magna de 1988. A Lei nº 10.973/2004 dispõe acerca dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Também aborda questões acerca da proteção do conhecimento intelectual produzido em decorrência dos resultados obtidos nos ambientes de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, bem como regula os instrumentos legais que formalizam a realização dos procedimentos de transferência dos ativos protegidos no âmbito das Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT's para a efetiva exploração comercial.

Posteriormente, com o intuito de incorporar à cultura brasileira a ideia de que o desenvolvimento científico e tecnológico deve ser diretamente atrelado às relações entre universidades, empresas e sociedade, por meio de ações de P&D e objetivando as necessidades e anseios das comunidades regionais tal como praticado em outros países, foi criada a Lei nº 13.243/2016, que alterou a Lei nº 10.973/04 conforme será elucidado no presente Capítulo.

A Lei nº 13.243/16 tem o intuito de realizar alterações nos instrumentos contidos na Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04) que visam o fomento à inovação, bem como alterar os principais eixos da Lei de Inovação, quais sejam:

- Estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação (art. 3º ao art. 5º);
- Estímulo à participação das ICT no processo de inovação (art. 6º ao art. 18);
- Estímulo à inovação nas empresas (art. 19 ao art. 21-A);
- Estímulo ao inventor independente (art. 22 e art. 22-A).

O dispositivo legal em referência ainda altera e inclui alguns conceitos constantes no artigo 2º da Lei de Inovação, conforme se observa a seguir:

Criador: antes a Lei definia como sendo o pesquisador que fosse inventor, obtentor ou autor de criação. Agora define-se que criador é a pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação (art. 2º, III).

Incubadora de Empresas: a Lei passou a definir o conceito de Incubadora de empresas, antes não previsto, como sendo a organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação (art. 2º, III-A).

Inovação: alterou o conceito de “Inovação”, que passou a ser a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (art. 2º, IV).



Instituição Científica e Tecnológica – ICT: uma das mudanças mais significativas foi no conceito de ITC. Passou a incluir muitas instituições antes não compreendidas dentro deste conceito. Com a alteração, ICT é todo órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (art. 2º, V).

Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT: outra alteração se deu no conceito de NIT, que passou a ser considerado como uma estrutura instituída por uma ou mais ICT's, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei (Art. 2º, VI).

Fundação de Apoio: deixou de ser intitulada como “Instituição de Apoio” e passou a ser denominada como fundação com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICT's, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal (art. 2º, VII).

Pesquisador Público: passou a ser o pesquisador ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 2º, VIII).

Parque Tecnológico: a nova Lei definiu Parque Tecnológico como sendo o complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial, e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICT's, com ou sem vínculo entre si (art. 2º, X).

Polo Tecnológico: é definido como um ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, *marketing* e comercialização de novas tecnologias (art. 2º, XI).

Extensão Tecnológica: define-se como sendo a atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado (art. 2º, XII).

Bônus Tecnológico: é denominado como a subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração

pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento (art. 2º, XIII).

Capital Intelectual: é definido como o conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 2º, XIV).

A partir dos conceitos acima descritos, é possível perceber que o advento da Lei nº 13.243/16 visou melhorar a inserção do empresariado e das ICT's privadas no âmbito das políticas públicas voltadas à inovação, objetivando simplificar os procedimentos de gestão financeira, compras e contratação para atividades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Nota-se também que houve uma preocupação em se aperfeiçoar a legislação para trazer segurança jurídica na interpretação por parte dos órgãos de controle e viabilizar a constituição de um sistema de CT&I que opere em regras compatíveis com todos os níveis e aumente as possibilidades de cooperação entre os entes públicos e privados.

ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

O Capítulo II da Lei de Inovação, intitulado “Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação”, também sofreu alterações importantes. Nele, o legislador procurou garantir a construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação com o intuito de propiciar a interação entre o setor público e o setor privado a fim de instituir alianças estratégicas e projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais ou internacionais, ICT's e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de realizarem atividades de P&D, tendo como foco principal a geração de produtos, processos e serviços inovadores, bem como a transferência e a difusão de tecnologia.

O *caput* do artigo 3º da Lei de Inovação foi alterado de forma a abranger toda e qualquer instituição de direito privado sem fins lucrativos e acrescentou como um dos objetivos principais a geração de serviços inovadores e a transferência e difusão de tecnologia, além dos anteriormente prescritos, quais sejam, produtos e processos inovadores, *verbis*:

Art. 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.



Já o parágrafo único do mesmo artigo que prevê o que o *caput* do artigo poderá contemplar, inclui a formação e capacitação de recursos humanos qualificados, *verbis*:

Parágrafo único. O apoio previsto no *caput* poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados.

O art. 3º-A do mesmo dispositivo legal, colaciona as bases legais que norteiam os ajustes de cooperação ou parceria entre as ICT's e instituições públicas ou privadas ou as entidades privadas sem fins lucrativos que deverão ser pautadas na legalidade e nos princípios norteadores da administração pública.

Uma novidade que a Lei nº 13.243/16 acrescentou à Lei de Inovação foi a possibilidade de cessão de uso, pelos entes federativos diretamente às empresas e às ICT's interessadas, de imóveis para a instalação e consolidação de ambientes promotores de inovação, mediante contrapartida financeira e não financeira. Ainda, desde que as empresas e instituições interessadas tenham por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresa, conforme dispõe o artigo 3º-B, *verbis*:

Art. 3º-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.

§ 1º As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológicos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão suas regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para seleção de empresas para ingresso nesses ambientes.

§ 2º Para os fins previstos no *caput*, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs públicas poderão:

I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenham por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento.

Ainda no mesmo artigo o legislador permite que os entes federativos possam participar da criação e da governança de entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de

empresa, desde que adotem mecanismos com o fim de assegurar a segregação das funções de financiamento e execução, *in verbis*:

II - participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.

Outra novidade trazida pela Lei 13.243/16 foi a obrigatoriedade de a União, os Estados, o Distrito Federal estimularem a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras com o intuito de promover a interação com ICT's e empresas brasileiras, oferecendo-lhes o acesso aos instrumentos de fomento e mantendo programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte visando ao adensamento do processo de inovação.

Já no Art. 4º e incisos que trata sobre a possibilidade de compartilhamento e permissão de uso dos laboratórios das ICT's, a maior mudança foi realizada no *caput* do artigo que inseriu a possibilidade de compartilhar ou permitir o uso dos laboratórios mediante a contrapartida não financeira, ou seja, recepcionou, de forma mais abrangente, o que anteriormente era delimitado no disposto na Lei de Inovação.

No inciso I do mesmo artigo que trata do compartilhamento de laboratório, anteriormente existia a exigência de que as candidatas fossem microempresas e empresas de pequeno porte com atividades voltadas à inovação tecnológica, que, com o advento da Lei 13.243/16 alterou-se para incluir o compartilhamento com ICT's e aumentar o leque de empresas que podem ser beneficiadas, exigindo-se apenas que as empresas tenham ações voltadas à inovação tecnológica.

Já no inciso II, que trata da permissão de uso de equipamentos e espaço físico de laboratórios, a mudança foi no sentido de incluir a permissão de uso por ICT's e pessoa física e retirou a exigência de permitir o uso apenas por empresas nacionais e organizações sem fins lucrativos, *in verbis*:

[...]

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade fim nem com ela conflite.

A Lei nº 13.243/16 incluiu a possibilidade das ICT's permitirem o uso do seu capital intelectual, ou seja, permitir que o conhecimento adquirido pelo pessoal da organização seja aplicado



em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio de instrumento jurídico que formalize tal objetivo, conforme transcrito abaixo:

[...]

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

E por fim, o parágrafo único do art. 4º que traz a ressalva de que as modalidades constantes nos incisos I e II deverão obedecer aos critérios que anteriormente deveriam ser aprovados pelo órgão máximo da ICT e passou-se a ser aprovados e divulgados pela ICT pública, ou seja, serão submetidos aos conselhos superiores das instituições:

[...]

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do *caput* obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.

Ainda neste mesmo eixo, o artigo 5º da Lei de Inovação foi alterado para incluir as diretrizes legais quanto à autorização que a lei dá aos entes federativos e suas entidades de participar, minoritariamente do capital social de empresas com o intuito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial das esferas governamentais.

O ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

O Capítulo II da Lei de Inovação, intitulado “Do estímulo à participação das ICT no processo de inovação”, recebeu alterações que serão expostas no presente tópico. O artigo 6º da Lei de Inovação trata da celebração de contrato para transferência de tecnologia e para resguardar os princípios da administração pública e dar isonomia ao processo. O artigo traz sete parágrafos que tratam das modalidades e das formas dos contratos. A Lei 13.243/2016 trouxe uma novidade para a Lei de Inovação que facilitará o trâmite dos licenciamentos nas ICT’s, tendo em vista que a lei incluiu um parágrafo que autoriza as ICT’s realizarem a celebração do contrato de transferência de tecnologia sem a necessidade de se publicar edital como anteriormente era previsto, passando a ser necessária apenas a publicação de extrato da oferta em sitio eletrônico oficial da ICT.

Ainda no mesmo artigo, a Lei nº 13.243/16 também inclui um parágrafo tratando dos casos em que o desenvolvimento da tecnologia for realizado conjuntamente com a empresa e abre

a possibilidade, nesse caso, do licenciamento com cláusula de exclusividade que deve ser estabelecida em convênio ou contrato a sua forma de remuneração.

O parágrafo sexto também foi incluído para amarrar a obrigatoriedade dos dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços de repassar os conhecimentos e informações necessários à formalização do contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal. Tal parágrafo não delimita quais seriam as penalidades, espera-se que o regulamento traga-as para melhor entendimento.

Já no parágrafo sétimo o legislador primou por estabelecer que as remunerações recebidas pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração comercial e as oriundas de pesquisa, desenvolvimento e inovação não devem ser consideradas impeditivos para que a classificação “sem fins lucrativos” das ICT’s privadas seja concedida.

O artigo sétimo não foi modificado e manteve a sua redação original em sua totalidade. Já o artigo oitavo e seus parágrafos tratam da prestação de serviços tecnológicos pelas ICT’s nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Foi alterado para acrescentar como principal objetivo a maior competitividade das empresas. Tais prestações de serviços deverão ser precedidas de formalização de contratos que deverão ser aprovados pelo representante legal máximo da instituição ou a quem este delegar.

No mesmo sentido, o artigo nono da Lei de Inovação autoriza as ICT’s a firmar acordos de parceria com instituições públicas e privadas, com o objetivo de realizar atividades conjuntas voltadas à pesquisa científica e tecnológica, bem como para o desenvolvimento de tecnologias, produtos, serviços ou processo.

As alterações realizadas neste artigo foram: no parágrafo primeiro acrescentou a possibilidade de alunos de curso técnico, de graduação ou pós-graduação receber bolsa de estímulo à inovação; o parágrafo segundo foi alterado para acrescentar o direito aos signatários de exploração, licenciamento e transferência de tecnologia; no parágrafo terceiro foram retirados os parâmetros legais de definição de titularidade e inserido a possibilidade das ICT’s ceder a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável; e o parágrafo quarto foi incluído para lembrar que a bolsa concedida no *caput* deste artigo caracteriza-se como doação e não configura vínculo empregatício.

A Lei 13.243/16 acrescentou à Lei de Inovação o artigo 9ºA para permitir que os entes federados concedam recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICT’s ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, desde que formalizado por meio de instrumento jurídico que regule o repasse.

Os parágrafos do artigo 9ºA trazem as formas de execução e as diretrizes para a formalização dos instrumentos que regularão os repasses de recursos.



O artigo 10 é outro exemplo de artigo que não sofreu modificações e manteve a sua redação original. Já o artigo 11 foi alterado para incluir a possibilidade de a ICT ceder os direitos sobre a criação a terceiro mediante remuneração, além do anteriormente previsto que se restringia a cessão de direitos ao criador. Tal cessão deve ser precedida de manifestação expressa do órgão máximo da instituição com a anuência do Núcleo de Inovação Tecnológica.

O *caput* do artigo 13 foi mantido e alterou-se o parágrafo segundo e incisos para acrescentar que serão deduzidos os encargos, despesas e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual nos casos de exploração direta ou por terceiros e serão deduzidos os custos de produção da ICT nos casos de exploração direta.

O artigo 14 trata da possibilidade do pesquisador público requerer afastamento para colaboração com outra ICT e foi mantido na íntegra. A Lei nº 13.243/16 inseriu o artigo 14-A para estabelecer que o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva poderá exercer atividade remunerada de pesquisa em ICT's ou empresas.

O artigo 15 da Lei de Inovação trata da licença não remunerada a ser concedida, a critério da administração pública, a pesquisador público para constituição de empresa que tenha atividades voltadas à inovação e se manteve na íntegra.

Foi incluído pela Lei nº 13.243/16 o artigo 15-A para obrigar que a ICT pública institua sua política de inovação para estabelecer as diretrizes e objetivos no que se refere à gestão dos processos de transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo.

A Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação) traz, em seu artigo 16, um dos principais objetivos, senão o mais importante, que é a obrigatoriedade de criação de Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT pela ICT pública para apoiar a gestão de sua política de inovação e delimita as competências do NIT. A Lei 13.243/16 incluiu como competência do NIT mais quatro incisos e mais quatro parágrafos para tratar das diretrizes, conforme se verifica abaixo:

Art.16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.

[...]

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o;

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.

§2º A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, poderá ser delegada ao gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica.

§3º O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos.

§4º Caso o Núcleo de Inovação Tecnológica seja constituído com personalidade jurídica própria, a ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos.

§5º Na hipótese do §3º, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com entidades privadas sem fins lucrativos já existentes para a finalidade prevista no *caput*.

O ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

No Capítulo IV da Lei de Inovação, “do estímulo à inovação nas empresas” o legislador procurou propor dispositivos legais que possuem o condão de estimular a inovação no âmbito das empresas e, logo no artigo 19, a lei disciplina os instrumentos de inovação na seara do setor produtivo. A alteração realizada pela Lei nº 13.243/16 foi no sentido de acrescentar ao artigo as prioridades da política industrial, bem como colacionou no parágrafo segundo os instrumentos de estímulo à inovação, quais sejam: subvenção econômica, financiamento, participação societária, bônus tecnológico, encomenda ecológica, incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso do poder de compra do Estado, fundos de investimento, fundos de participação, títulos financeiros, incentivados ou não e previsão de investimento de pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.

Ainda no mesmo artigo, a Lei nº 13.243/16 incluiu o parágrafo sexto que dispõe as iniciativas que trata o *caput* do artigo que poderão se estender a ações que visem: apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica; constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e empresas e entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e processos inovadores; criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação; implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica; adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras; utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação; cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia; internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica; indução de inovação por meio de compras públicas; utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas; previsão de cláusulas



de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos; implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte.

A nova lei incluiu ainda os parágrafos sétimo e oitavo ao artigo 19 para possibilitar que os entes federativos possam utilizar mais de um instrumento de estímulo à inovação com o intuito de conferir efetividade aos programas de inovação nas empresas, bem como possibilitar que os recursos destinados à subvenção econômica sejam aplicados no financiamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas.

No artigo 20 que trata da contratação direta de ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos e empresas por órgãos da administração pública, a principal alteração foi a inclusão do parágrafo quinto que autoriza a administração pública contratar, concomitantemente, mais de uma das instituições acima citadas, desde que se providencie justificativa expressa com o objetivo de desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador ou executar partes de um mesmo objeto.

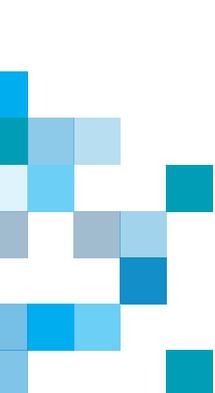
A Lei nº 13.243/16 incluiu o artigo 20-A que foi vetado, quase que na íntegra. Contudo mantiveram-se os parágrafos segundo, terceiro e quarto com o intuito de dar as diretrizes a serem seguidas pelas contratações citadas no artigo anterior. O artigo 21 foi mantido na íntegra e acrescentou-se o artigo 21-A que prevê a concessão de bolsas de estímulo à inovação destinadas capacitação de recursos humanos e agregação de especialistas em ICT's e empresas.

O ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

A última alteração importante a se tratar a respeito da Lei de Inovação é a respeito do Capítulo V, "Do estímulo ao inventor independente". A Lei nº 13.143/16 alterou o artigo 22 de forma que acrescentou a possibilidade da adoção de criações de inventores independentes por ICT's públicas, uma vez analisada a sua viabilidade.

Foi incluído o artigo 22-A que possibilita que os entes federativos, as agências de fomento e as ICT's possam apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação. Esse suporte pode se dar por meio da análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção, da assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação, da assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção ou pela orientação para transferência de tecnologia à empresas já constituídas.

Sendo assim, a partir dessas alterações as ICT's públicas passaram a ter maior importância no âmbito dos inventores independentes, podendo-lhes dar um suporte que muitas vezes faltam a essa categoria de inventores e consolidando as formas que esse suporte pode ser realizado.



REFERÊNCIAS

AMAZONLINK.ORG. **Mais casos**. Rio Branco, [200-?]. Disponível em: <http://www.amazonlink.org/biopirataria/biopirataria_casos.htm> Acesso em: 30 set. 2016.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 14 maio 2015. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm>. Acesso em: 30 set. 2016.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 30 set. 2016

BRASIL. Medida provisória nº 2.186, de 23 de agosto de 2001. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 24 ago. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>. Acesso em: 30 set. 2016.

BRASIL. Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 12 maio 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8772.htm>. Acesso em: 30 set. 2016.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm> . Acesso em: 16 ago. 2016.

BRASIL. Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 30 set. 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior; Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual para o depositante de patentes**. Brasília, 2015. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>>. Acesso em: 30 set. 2016.

CABRAL, Ubirajara Quaranta et al. **INOVA 3: uma experiência em gestão tecnológica para institutos públicos de pesquisa.** In: XXIV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2006. Gramado. **Anais...** Gramado: ANPAD Disponível em: <<http://www.cetem.gov.br/images/congressos/2006/CAC00640006.pdf>>. Acesso em: 30 set. 2016.

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO-CDT/UnB. **Agência de Comercialização de Tecnologia.** Brasília: Universidade de Brasília, [200-?]. Disponível em: <<http://cdt.unb.br/programaseprojetos/act/index/?menu-principal=programas-e-projetos&menu-action=act>>. Acesso em: 30 set. 2016.

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO- CDT/UnB. **Núcleo De Propriedade Intelectual.** Brasília: Universidade de Brasília, [200-?]. Disponível em: <<http://www.cdt.unb.br/programaseprojetos/nupitec/?menu-principal=programas-e-projetos&menu-action=nupitec>>. Acesso em: 30 set. 2016.

COORDENAÇÃO GERAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. **Busca de anterioridade?** João Pessoa, [200-?]. Disponível em: <<http://www.cgit.net.br/home/busca-de-anterioridade>>. Acesso em: 30 set. 2016.

ESCRITÓRIO DE INTERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. **Manual de Procedimentos.** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [200-?]. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lu-9ldEshrcJ:www.ufrgs.br/sede-tec-intranet/pagina/eitt/download/formularios/manual_proc_patentes_1.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 30 set. 2016.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. Disponível em: <https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Manual do usuário:** módulo de desenho industrial do peticionamento eletrônico do INPI. Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação Geral de Indicações Geográficas e Registros – SEACO/INPI. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_no_peticionamento_eletronico.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro, [200-?]. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 30 set. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia de tramitação de pedido de patentes.** Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia_de_tramitacao.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas.** Brasília, 2016. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>> . Acesso em: 28 jul. 2016.

JACINTO, Walker Sales Silva. **Biopirataria e apropriação dos conhecimentos tradicionais: um estudo de caso dos índios Wapixana de Roraima**. 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental)- Universidade do Estado do Amazonas: Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental, Manaus, 2012. Disponível em: <http://www.necar.ufrr.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=268:biopirataria-e-apropriacao-dos-conhecimentos-tradicionais-um-estudo-de-caso-dos-indios-wapixana-de-roraima-walker-sales-silva-jacinto&id=34:mestrado-direito-ambiental&Itemid=377>. Acesso em: 30 set. 2016

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **Inovação e Propriedade Intelectual: guia para o docente**. Brasília: SENAI, 2010. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

LAREDO, Gustavo. **A retomada da borracha natural**. São Paulo: Editora Globo S.A, c2015. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC449097-1641,00.html>>. Acesso em: 30 set. 2016.

LOCATELLI, Liliana; GASTMANN, Gabriella S. **Propriedade intelectual: da proteção jurídica ao desenvolvimento econômico**. Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI v.7, n.12, p.122-135, maio, 2011. Disponível em: <http://www.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_012/artigos/artigos_vivencias_12/n12_11.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

MAIA, Mauro. **20 Anos da Lei nº. 9.279/96**. In: Seminário apresentado no Programa de Mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes (UCAM). Rio de Janeiro, 2016.

O VENENO DA JARARACA: acesso ao patrimônio genético [Documentário]. Direção: Marcya Reis. Produção: Lia Tavares, Pedro Henrique Sassi, João Gollo. Pesquisa: André Bergamo. Coordenação de Produção: Dulce Queiroz. Produção: Lia Tavares, Pedro Henrique Sassi, João Gollo. Imagens: Cláudio Adriano (São Paulo e Amazonas), Edson Cordeiro, Leandro Ribeiro, Angélio Damião. Edição e Finalização: Guem Takenouchi. Direção de Arte: Marcia Roth. Ilustração: Daniel Carvalho. Videografismo: Guilherme, Jânio, Pedro Mafra, Tiago Keise. Locução: Mônica Romina. Duração: 41,14 minutos. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/419556-O-VENENO-DA-JARARACA-%E2%80%93-ACESSO-AO-PATRIMONIO-GENETICO-BRASILEIRO.html>>. Acesso em: 30 set. 2016.

OLIVEIRA, Ramon de Souza; WEHRMANN, Magda Eva Soares de Faria. **Indicação geográfica é uma boa alternativa para valorização dos produtos do agronegócio brasileiro**. [S.l.], [200-?]. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1145a30ff80745b5>>. Acesso em: 30 set. 2016.

OLIVEIRA, Ramon de Souza; SANTOS, Nivaldo dos. **A indicação geográfica como estratégia de internacionalização do café do cerrado mineiro**. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c31e46a74fb556fd>>. Acesso em: 30 set. 2016.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Relatório Unesco sobre Ciência 2010**. Brasil: Unesco, 2010. Disponível em: <www.unesco.org/science/psd>. Acesso em: 28 mar. 2011.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. **Manual de redação de patentes da organização mundial da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/nit/images/Guias_e_Manuais/Manual%20OMPI.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

PENSAMENTO VERDE. **A história da seringueira: árvore que produz a borracha natural**. [S.l.], 2014. Disponível em: <<http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/historia-da-seringueira-arvore-que-produz-borracha-natural/>>. Acesso em: 30 set. 2016.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. **Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia: Guia básico**. Porto Alegre, [200-?]. Disponível em: <http://www.pucrs.br/ett/guia_de_pi_jan_2010_publicasite.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. **Biopirataria**. Goiânia, c2016. Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/biopirataria.htm>>. Acesso em: 30 set. 2016.

SANTOS, N.; ROMEIRO, Viviane Roberto da Silva. Propriedade intelectual como instrumento de inovação e desenvolvimento tecnológico nos setores público-privado. In: XVI encontro preparatório para o congresso nacional do conpedi, 2007, Campos. **Anais...** . Florianópolis: Boiteux, 2007. v. 1. p. 2112-2122.

SHOLZE, Simone H.C. **Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no brasil**. São Paulo: Atlas, 2001. Disponível em: <http://www.docs.ndsr.org/docoficina02PoliticaPatentesemFacedaPesquisaemSaudeHumana_Scholze.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP. **Indicação geográfica**. São Paulo, c2016. Disponível em: <https://www.unip.br/pesquisa/nit/indicacao_geografica.aspx>. Acesso em: 30 set. 2016.

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC. **Universidade, propriedade intelectual e transferência de tecnologia: procedimentos, direitos e desafios atuais**. Disponível em: <http://www.unisc.br/pesquisa/nitt/docs/palestra_pi_universidade01-12-2009.pdf>. Acesso em: 15 mar.2010.

CONHECIMENTOS
BÁSICOS SOBRE
**PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**



LOGOS