



PUC Minas

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

CARTILHA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CARTILHA COMPLETA

CARTILHA DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO
DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

Elaine Cândida Pontes
Bolsista de Iniciação Científica – Probic/PUC Minas
Larissa Canêlhas Dias
Bolsista de Iniciação Científica – FIP/PUC Minas
Maria Bueno Barbosa
Bolsista de Gestão em Ciência e Tecnologia – Fapemig
Sílvia Maria Dias Medeiros
Bolsista de Iniciação Científica – Fapemig

Orientadores

Prof. Dr. João Francisco de Abreu
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof. Dr. Wolney Lobato
Coordenador de Pesquisa
Prof^ª. Dr^ª. Cláudia de Vilhena Schayer Sabino
Professora-Pesquisadora
Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli
Consultor jurídico

Belo Horizonte

2008

Cláudia de Vilhena Schayer Sabino
Elaine Cândida Pontes
João Francisco de Abreu
Larissa Canêlhas Dias
Leonardo Macedo Poli
Maria Bueno Barbosa
Sílvia Maria Dias Medeiros
Wolney Lobato

**CARTILHA DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO
DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO**

Belo Horizonte

2008

LISTA DE ABREVIATURAS

Concine – Conselho Nacional de Cinema

Inpi – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Ompi – Organização Internacional da Propriedade Intelectual

ONU – Organização das Nações Unidas

RNC – Registro Nacional de Cultivares

Wipo – World Intellectual Property Organization

INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases, Lei n. 9394/96, estabelece parâmetros para a educação nacional e entende, conforme seu artigo 52, que as universidades são “instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” (BRASIL, 1996), responsáveis por “produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional” (BRASIL, 1996).

Assim, a vocação primeira da universidade seria a geração de novos conhecimentos.

As pesquisas desenvolvidas na universidade abrangem três categorias principais: a acadêmica, a básica e a aplicada. Embora de difícil classificação, a pesquisa acadêmica pressupõe a descoberta de fenômenos empíricos importantes, que buscam o avanço do conhecimento em determinado campo. A pesquisa aplicada, por sua vez, tem um resultado prático visível em termos econômicos ou de outra utilidade que não o próprio conhecimento. Por fim, a pesquisa básica acumula conhecimentos e informações que podem levar a importantes resultados acadêmicos ou aplicados, mas a busca dessas implicações não é a intenção primordial dessa pesquisa.

Pode-se dizer que a pesquisa visa sobretudo a fazer avançar o estado do conhecimento, criando impacto sobre a sociedade e formando recursos humanos. Dessa forma, torna-se imprescindível a divulgação dos novos conhecimentos. As pesquisas básicas e acadêmicas podem ser publicadas em periódicos científicos, resguardando-se os direitos de propriedade intelectual através da proteção dos direitos autorais. Porém, como as pesquisas aplicadas são muitas vezes desenvolvidas em parceria com empresas, essa modalidade de pesquisa está sujeita ao sigilo e à proteção através de patentes.

Com aproximadamente 52 mil alunos, 49 cursos de graduação, 2.503 professores e cerca de 1.400 funcionários, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, criada em 1958, hoje desponta como uma das cinco maiores universidades brasileiras. Nos últimos anos, a PUC Minas ampliou suas atividades de pesquisa, pós-graduação e extensão, criando novos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados), buscando maior interação com o setor produtivo e científico e estreitando as relações com a sociedade, com ênfase em projetos de inclusão social e redução das diferenças.

A LEGISLAÇÃO VIGENTE

O papel da universidade na geração e promoção do conhecimento é de extrema importância, já que implica o estudo aprofundado de temas e problemas vinculados a aspectos regionais e nacionais, culturais e sociais, entre outros. Desses estudos podem surgir novos conhecimentos, ainda que estes não sejam o objeto inicial esperado.

Há incentivo ao desenvolvimento de projetos conjuntos entre universidades e empresas, facilitando a obtenção de recursos para acesso ao conhecimento e habilidades tecnológicas. Como envolvem transferência de tecnologia, esses projetos necessitam de uma proteção adequada do conhecimento. Assim, é preciso que as universidades estabeleçam normas e procedimentos para regulamentar e facilitar essa proteção através de uma política de propriedade intelectual.

A Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, versa sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo, objetivando o desenvolvimento industrial do país. Outras leis que abordam o mesmo assunto são:

- Lei 9.279/96: regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
- Lei 9.609/98: dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual do programa de computador;
- Lei 9.610/98: consolida a legislação sobre direitos autorais;
- Lei 10.101/2000: regulamenta a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.

Através dessas disposições, cada universidade, à luz de seus conceitos e valores, deverá estabelecer sua própria política de proteção ao conhecimento.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 1967, através da “Convenção que estabelece a Organização Mundial de Propriedade Intelectual”, assinada em Estocolmo e que passou a vigorar em 1970, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – Ompi (do inglês World Intellectual Property Organization – Wipo), hoje o principal fórum regulador das políticas de proteção da propriedade intelectual no mundo. A Ompi, agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), tem suas origens mais remotas na adoção das Convenções de Paris (1883) e de Berna (1886).

A Ompi define a propriedade intelectual como os direitos relativos ao resultado da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. Os países possuem leis de propriedade intelectual por dois motivos: para dar expressão estatutária aos direitos morais e econômicos dos criadores sobre suas criações; e para promover, como ato deliberado da política governamental, a criatividade e a disseminação e aplicação de seus resultados e encorajar o comércio justo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das nações (WIPO, 2004, p.3).

A Convenção de Estocolmo, concluída no dia 14 de julho de 1967, estabelece que a propriedade intelectual deve abranger os direitos relativos a:

- trabalhos artísticos, literários e científicos;
- performances ou artistas performáticos, fonogramas e transmissões;
- invenções em todos os campos de atividade humana;
- descobertas científicas;
- desenhos industriais;
- marcas industriais, marcas de serviço, nomes comerciais e designações;

- proteção contra a concorrência desleal;
- e todos os outros direitos relacionados à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário ou artístico (OMPI, 1967, art. 2, VIII).

As leis de propriedade intelectual buscam, em termos gerais, a salvaguarda dos criadores e de outros produtores de bens e serviços intelectuais, na medida em que lhes garantem certos direitos sobre a reprodução desses bens por um tempo limitado. Dessa forma, a propriedade intelectual se divide em propriedade industrial e direito autoral (copyright).

A área de direito autoral é composta pelas atividades literárias, artísticas e científicas, enquanto as performances, as atividades de artistas performáticos, os fonogramas e transmissões são tidos como direitos correlatos (ou seja, relacionados ao direito autoral). Por outro lado, compõem a propriedade industrial as invenções, os desenhos industriais, as marcas e os nomes comerciais, as marcas industriais e de serviços, e as designações. A proteção contra a concorrência desleal compõe o que se denomina “proteção da propriedade industrial” e, conforme a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ato de Estocolmo de 1967), “qualquer ato de competição contrário às práticas honestas nos ramos industriais e comerciais constitui um ato de concorrência desleal” (OMPI, 1967, art. 10).

Em resumo, os desenhos industriais são criações estéticas que determinam a aparência de produtos industriais e as invenções constituem novas soluções para problemas técnicos, mas as descobertas científicas não são o mesmo que as invenções, como estabelecido na Convenção da Ompi. O Tratado de Genebra sobre o Registro de Descobertas Científicas de 1978 define a descoberta científica como o reconhecimento de um fenômeno, propriedades ou leis do universo material não reconhecidos anteriormente e passíveis de verificação.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços, englobando a proteção das invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e relações concorrenciais.

O outro ramo da propriedade intelectual é aquele que cuida dos direitos autorais incidentes sobre as criações literárias, artísticas e científicas, regulados por legislações próprias (BIGLER; MOREIRA, 2005).

A propriedade intelectual é dividida da seguinte forma:

- Obras literárias, artísticas e científicas. A proteção dessa propriedade é regida pelas legislações referentes a direitos autorais.
- Interpretações, transmissões de rádio, tais como concertos. A proteção dessa propriedade é regida pelas legislações referentes a direitos conexos aos direitos autorais.
- Invenções, como uma nova forma de motor a jato. A proteção das invenções é regida pelas leis referentes a patentes.
- Desenhos industriais, como a forma de uma garrafa de bebida não alcoólica. Os desenhos industriais podem ser protegidos por leis especiais distintas, pela legislação da

propriedade industrial ou de direitos autorais.

- Marcas industriais, de comércio ou de serviço, nomes comerciais e denominações comerciais, como logotipos ou nomes de produto que possuem a mesma origem geográfica, como Champagne. A proteção é normalmente prevista por diversos tipos de legislação.
- A proteção contra a concorrência desleal, como a falsa alegação sobre concorrente ou a imitação de produto concorrente com o objetivo de confundir o cliente.

DIREITO AUTORAL

De acordo com a Biblioteca Nacional, “obra intelectual é toda aquela criação intelectual que é resultante de uma criação do espírito humano (leia-se intelecto), revestindo-se de originalidade, inventividade e caráter único e plasmada sobre um suporte material qualquer” (BIBLIOTECA NACIONAL, [s/d]). O direito autoral, que é um direito personalíssimo, regula as relações jurídicas provenientes da criação e utilização econômica das obras intelectuais originadas nos meios artístico, literário e científico. Oferece ao titular da obra estética proteção no que tange à questão patrimonial e moral. É inerente ao autor como resultado de sua criação intelectual, cujo uso ele controla.

O direito autoral é tutelado na esfera patrimonial e moral. O direito patrimonial assegura ao autor vantagens pecuniárias, tendo por objeto um bem passível de apropriação ou alienação. Nasce no momento em que a obra é levada ao conhecimento do público, podendo ser dividido, cedido, alienado ou de caráter temporário. Porém, mesmo com a cessão desse direito, o autor continua detendo os direitos morais da criação.

Os direitos morais são, portanto, insusceptíveis de alienação, renúncia, e não podem ser cedidos. O autor permanece como titular moral de sua obra, tendo seu nome ligado a ela. Os direitos morais emanam do ato criativo, independentemente de qualquer formalidade.

Os direitos autorais estão albergados no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição da República, garantindo aos autores o direito privativo de utilizar, publicar ou reproduzir suas obras, podendo esse direito ser transmitido aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar.

Conceitos relacionados

- **Publicação:** apresentação ao público da criação literária, artística ou científica, com a autorização do autor ou de qualquer outro titular do direito de autor.
- **Transmissão ou emissão:** propagação de sons, imagens ou ambos, através de qualquer processo eletromagnético.
- **Distribuição:** disponibilização ao público do original ou de cópias de obras literárias, artísticas ou científicas.
- **Comunicação ao público:** disponibilização da obra de qualquer outra forma que não seja a distribuição de exemplares.
- **Reprodução:** cópia da obra mediante qualquer meio de armazenamento temporário ou permanente, via meios eletrônicos ou outro meio de fixação.
- **Contrafação:** reprodução sem autorização do autor.

As obras ainda podem ser:

- Em co-autoria: criação em comum por dois ou mais participantes.
- Anônima: quando não é indicado o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido.
- Com pseudônimo: o autor se oculta sob um nome que não é o seu.
- Inédita: não publicada até o momento.
- Originária: a criação inicial.
- Derivada: obra originária transformada.
- Coletiva: criada por iniciativa de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca, tem a participação de diversos autores, cuja contribuição é fundida.
- Audiovisual: inserção de imagens com ou sem som, a fim de criar a impressão de movimento.

Proteção

Os direitos autorais são tutelados nos âmbitos administrativo, penal e civil, simultânea, separada ou sucessivamente. Devido à facilidade de desrespeitar esses direitos, colocam-se à disposição do autor variadas formas de garanti-los.

A transgressão no que tange aos direitos autorais pode ocorrer contratualmente ou extracontratualmente. A primeira é relacionada ao descumprimento integral ou parcial do combinado em relação à remuneração, prestação de contas, quantidade de exemplares permitidos, entre outros. A transgressão extracontratual acontece quando há utilização, reprodução ou representação imprópria da obra de outrem. Existem diferentes formas de reação pertinentes à tutela dos direitos autorais e à inibição das práticas ilícitas: confiscação dos bens provenientes da violação, compensação dos prejuízos morais e patrimoniais e a sanção imposta ao infrator. As medidas tutelares de caráter administrativo e civil encontram-se na própria lei de direitos autorais, enquanto as penais estão elencadas no Código Penal.

No que tange à proteção dos direitos patrimoniais, é assegurado ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra. De acordo com o artigo 44 da Lei 9.610, “o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 (setenta) anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação”. As obras cujo prazo de proteção expirou pertencem ao domínio público, assim como as de autores falecidos sem herdeiros e de autores desconhecidos. Já os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis, significando perpetuação da obra em relação ao autor.

A proteção abrange:

- conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- obras dramáticas e dramático-musicais;
- obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixa por escrito ou por qualquer outra forma;

- composições musicais com ou sem letra (poesia);
- obras audiovisuais, sonorizadas ou não, incluindo as cinematográficas;
- obras fotográficas e as reproduzidas por processos análogos ao da fotografia;
- obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- coletâneas ou compilações;
- antologias;
- enciclopédias;
- dicionários;
- bases de dados;
- outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Contudo, o direito autoral não abrange as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; as informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; os nomes e títulos isolados; o aproveitamento industrial ou comercial de idéias contidas em obras.

REGISTRO

O registro das obras é opcional e depende do interesse do autor em realizá-lo ou não. A formalidade não é condição para a proteção, mas, para a segurança dos direitos autorais e para evitar questionamentos futuros quanto à verdadeira autoria ou anterioridade, é aconselhável efetuar o registro. Este deve ser feito na Biblioteca Nacional; Escola de Música; Escola de Belas-Artes; Concine (Conselho Nacional de Cinema) e no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O registro é feito mediante requerimento do interessado, explicitando a sua qualificação e os dados que identificam sua obra, ou seja, ele deverá estar munido da documentação necessária em livro próprio. Cobra-se uma retribuição referente ao registro, cujo valor é determinado pelo órgão a que estiver vinculado esse ato.

Os direitos autorais dos autores brasileiros ou residentes no Brasil são válidos em outros

países participantes de acordo ou convenção internacional e desde que haja reciprocidade entre eles. O mais influente desses acordos é a Convenção de Berna, que serviu de molde para a Lei 9.610.

DIREITOS CONEXOS

Os direitos conexos são aqueles auxiliares na criação, produção ou difusão da obra, dando vida ou novos formatos às obras intelectuais já consolidadas.

O efetivo reconhecimento desses direitos conexos não interfere nos direitos autorais da obra original, mas visa a evitar a captação e a reprodução não autorizadas das formas de apresentação e fixação das obras.

O regime jurídico e a tutela desses direitos baseiam-se na legislação atinente aos direitos autorais, acrescidos de certas particularidades.

Protegem-se também as emissões ou combinações de sons e imagens, a produção sonora e de fonogramas.

É necessária a autorização para a gravação, reprodução, transmissão ou retransmissão da obra, quando envolver vantagens econômicas.

A duração da proteção dos direitos conexos é de 60 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua concessão. Os titulares dos direitos conexos desfrutam dos direitos patrimoniais e morais, assim como o autor.

PATENTES

Assim o Inpi define patente:

Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (INPI, [s/d])

Em outras palavras, a patente se traduz no direito de explorar comercialmente uma invenção, com exclusividade, por tempo determinado. Funciona como uma espécie de contrato entre o inventor e a sociedade. O inventor compromete-se a tornar público o seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de explorá-lo comercialmente durante certo período. Já a sociedade se beneficia com a divulgação pública do invento que, de outra forma, permaneceria em sigilo (TEIXEIRA, 2006).

Existem dois tipos de patente: a de invenção e a de modelo de utilidade. A invenção pode ser definida como o produto e/ou processo que inexistia no estado da técnica, isto é, que seja plenamente novo e que, para ser patenteável, precisa atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O modelo de utilidade, por sua vez, é o “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (BRASIL, 1996). Ou seja, é um produto ou processo que aperfeiçoa algo já existente.

Segundo o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial (BIGLER; MOREIRA, 2005), não

podem ser considerados invenção ou modelo de utilidade:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos; princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que dela isolados, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Proteção

A proteção da invenção ou modelo de utilidade somente será adquirida se atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Assim, o objeto da patente deve ser novo em nível mundial, não compreendido, portanto, no estado da técnica. Não deve ser óbvio para um técnico no assunto e, por fim, deve ser passível de fabricação ou utilização em qualquer tipo de indústria.

O objeto patenteável não pode ir contra a moral e os bons costumes, a ordem e a saúde pública. As invenções destinadas aos jogos de azar, à transformação do núcleo atômico, ao todo ou parte dos seres vivos não são patenteáveis.

Por se tratar de modalidade de proteção de propriedade industrial, a patente deve ter uma aplicação voltada à produção em larga escala. Qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de patente, desde que tenha legitimidade para obtê-la.

Busca prévia

O autor do invento ou modelo de utilidade deve fazer uma busca prévia nos bancos de dados do Inpi para verificar se já existe algo igual ou semelhante a seu invento, já que a novidade é requisito para se obter a carta-patente.

Registro

Para se requerer o registro da patente, é necessário depositar o pedido junto ao Inpi, preenchendo-se formulário próprio fornecido pelo Instituto.

O pedido deverá conter:

- requerimento;

- relatório descritivo, claro e preciso, sobre o objeto do pedido;
- reivindicações: estabelecem os direitos do inventor/criador, definindo a matéria para a qual a proteção é solicitada. Devem conter os aspectos técnicos relacionados à invenção ou modelo;
- desenhos, se for o caso. Auxiliam na compreensão do objeto a ser protegido;
- resumo: fornece uma visão ampla do pedido;
- comprovante de pagamento da retribuição.

Após o depósito do pedido, o interessado deve observar os prazos para os demais procedimentos. A patente somente será concedida se dentro dos 36 meses após o depósito do pedido o interessado protocolar o pedido de exame, através do qual a patente será deferida ou indeferida. Não havendo nenhum impedimento, será emitida a carta-patente, válida em todo o território nacional pelo prazo de 20 anos para as invenções e 15 anos para os modelos de utilidade, contados a partir da data do depósito de pedido de patente.

A patente atua como uma proteção que viabiliza os investimentos na pesquisa científica, colaborando, assim, para o desenvolvimento tecnológico do país.

DESENHO INDUSTRIAL

Conceito

De acordo com a Lei n. 9.279, de 14/5/96, o desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que, associado a um produto, crie forma visual nova e original na sua composição externa, podendo servir de tipo de fabricação industrial.

Não configuram desenho industrial a forma necessária comum ou vulgar do objeto e a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Requisitos

Para a concessão do registro de desenho industrial, originalidade e novidade são necessárias. O desenho será considerado original quando a sua configuração visual o distinguir de outros objetos anteriores. A novidade consiste no fato de o objeto não estar compreendido no estado da técnica, isto é, não ter-se tornado acessível ao público antes da data do depósito de pedido de registro.

O objeto não pode contrariar a moral e os bons costumes, nem ser ofensivo à honra ou imagem de pessoas, nem atentar contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéias e sentimentos dignos de respeito e veneração.

Proteção

O registro garante ao titular a propriedade do desenho industrial, o direito de proibir que terceiros o utilizem ou ajudem outras pessoas a utilizá-lo sem o seu consentimento.

Entretanto, a utilização por terceiros sem finalidade comercial e de boa-fé, desde que não traga prejuízo ao titular, não é considerada violação, nem a utilização com finalidade

experimental, para estudos científicos e tecnológicos.

Ocorrendo a violação, é garantido ao titular o direito de ser indenizado pela exploração indevida e não autorizada de seu objeto.

Registro

O pedido de registro junto ao Inpi deverá conter as seguintes documentações (apresentadas em quatro vias):

- requerimento;
- desenhos ou fotografias com excelente resolução gráfica;
- comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito;
- nome e qualificação do autor;
- relatório descritivo, se for o caso;
- reivindicações, se for o caso;
- campo de aplicação do objeto.

O pedido de registro deve aludir a um único objeto, mas é consentida a pluralidade de variações, desde que limitada a vinte, dirigindo-se ao mesmo objetivo e guardando entre si a mesma característica diferenciadora.

A vigência do registro é de dez anos a contar da data do depósito, podendo ser prorrogado por três períodos sucessivos de cinco anos. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinzenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

A extinção do registro pode ocorrer por expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular e pela falta de pagamento da retribuição, entre outros casos.

MARCAS

Conceito

A marca pode ser conceituada como todo sinal distintivo de percepção visual que forneça a um produto garantia e distinção, identificando-o e diferenciando-o de produtos semelhantes ou de procedência diversa. Não podem ser registradas marcas que possuem sinais perceptíveis por outros sentidos que não a visão, além das que incidam sobre qualquer proibição legal, contrariando a ordem pública e os bons costumes.

Uma importante função da marca é estabelecer um vínculo entre o produto ou serviço e o consumidor, na medida em que este percebe uma série de características que o farão escolher um artigo em detrimento de outro.

Quanto mais distintiva for a marca e mais conhecida ela se tornar, maior será a sua proteção em relação à de seus competidores.

Classificação

Conforme o Inpi ([s/d]), as marcas são divididas nas seguintes categorias:

Quanto à origem

- Marca brasileira: aquela depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no país.
- Marca estrangeira: aquela depositada no Brasil, mas por pessoa não domiciliada no país ou aquela depositada em país vinculado a acordo ou tratado internacional do qual o Brasil participe.

Quanto ao uso

- Marca de produto ou de serviços: utilizada para identificar e distinguir produtos de outros semelhantes.
- Marca coletiva: utilizada para identificar produtos ou serviços originários de uma determinada entidade.
- Marca de certificação: designada para confirmar a adequação de um produto ou serviço com determinadas normas ou qualificações técnicas, atestando sua qualidade, durabilidade, pureza etc.

Quanto à forma

- Marca nominativa: composta por uma ou mais palavras do alfabeto romano, abrangendo os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos .
- Marca figurativa: composta por um desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número avulsos, assim como os ideogramas.
- Marca mista: constituída pela junção de elementos nominativos e figurativos ou somente de elementos nominativos de forma estilizada.
- Marca tridimensional: composta pela configuração física de produto ou embalagem, tendo caráter distintivo por si mesma.

Outros tipos de marca

- Marca de fantasia: composta por palavras novas, sem significado.
- Marca arbitrária: definida por palavras já existentes, sem guardar, contudo, relação com o produto que designa.
- Marcas sugestivas: compostas por palavras que sugerem algum atributo ou benefício dos produtos ou serviços que distinguem.
- Marcas descritivas: compostas por palavras que descrevem o produto, o serviço, sendo revestidas, para tanto, de suficiente forma distintiva.

Registro

Para ser passível de registro, uma marca deve atender aos requisitos de distintividade,

novidade, veracidade e licitude. A marca não precisa ser nova em si, podendo ser idêntica ou semelhante a outra em uso, desde que disponha sobre produtos ou serviços industriais ou comerciais diferentes, que não possibilitem confusão ou associação. Por veracidade entende-se não induzir o consumidor a erro por falsa indicação, e por licitude não ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou proibido por lei.

Os sinais registrados como marca são todos aqueles visualmente perceptíveis e não compreendidos pelas proibições legais, incluindo os tridimensionais.

Já os sinais não registrados como marcas, elencados no artigo 124 do Código de Propriedade Industrial, são (BRASIL, 1996):

- brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
- letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra e a imagem das pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéias e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
- reprodução ou imitação, não autorizada, de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome comercial de terceiro, susceptível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos (Convenção de Paris);
- sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- cores e suas denominações, salvo se dispostas e combinadas de modo peculiar e distintivo;
- indicação geográfica, sua imitação susceptível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir a indicação geográfica;
- sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
- reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro;
- nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político,

econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

- reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios ou de país;
- nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patrocínio e imagem de terceiros, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- obra literária artística ou científica, assim como os títulos protegidos pelo direito autoral e suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular;
- termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com o produto ou serviço a designar;
- reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
- dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, revestirem-se de suficiente forma distintiva;
- a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
- objeto protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
- sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado e domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Qualquer pessoa que exerça atividade lícita e efetiva pode requerer registro de marca, garantindo a proteção do Estado no que tange à sua atuação no mercado e distinção quanto a outros produtos existentes.

Uma busca prévia verifica a existência ou não de marca idêntica e de mesma classe, para evitar que se desrespeite o requisito da distintividade, anulando as chances de o pedido ser indeferido. O interessado em requerer o registro deverá preencher e enviar o formulário específico com os dados necessários, além das etiquetas com a imagem da marca, no caso de marcas figurativas, mistas ou tridimensionais, e do comprovante de pagamento da retribuição, se for o caso.

Abrangência da proteção legal e impedimentos

A proteção conferida aos titulares das marcas é delimitada pelo emprego de dois princípios: o da territorialidade e o da especialidade. O primeiro diz respeito ao reconhecimento da

marca somente no território do país em que ela foi registrada e de países signatários de acordos ou convenções internacionais. O princípio da especialidade restringe o uso da marca aos produtos a que ela se refere. O prazo de validade do registro de marca é de dez anos contados a partir da data de sua concessão. Esse prazo é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, podendo, caso contrário, ser extinto o registro, disponibilizando a marca.

O titular do registro da marca terá direito de ceder o registro ou o pedido de registro e de licenciar o uso da marca. Além disso, poderá zelar pela integridade material e reputação de sua marca.

A lei ainda prevê proteção especial às marcas de alto renome. Essas marcas abrangem aquelas conhecidas por consumidores pertencentes a áreas de mercado diferentes das que correspondem aos produtos e serviços protegidos por essa marca.

O titular da marca não poderá:

- impedir que comerciantes ou distribuidores usem sinais próprios, junto com a marca do produto, para sua comercialização;
- impedir que fabricantes de acessórios indiquem a destinação do produto, mencionando a marca;
- impedir a livre circulação do produto no mercado com seu consentimento;
- impedir a menção à marca em discurso, obra científica ou literária sem finalidade comercial.

PROGRAMA DE COMPUTADOR

Programa de computador ou software é um conjunto de operações e procedimentos que transmitem ao computador, através de uma linguagem natural ou codificada, instruções para a realização de determinada tarefa ou o processamento de dados, comandando o seu funcionamento. O programa de computador é um bem imaterial, ou seja, uma criação da mente, devendo ter como requisitos a qualidade da criação intelectual e a possibilidade de reprodução. O primeiro diz respeito à qualificação em direito do autor ou direito sobre a propriedade industrial, o segundo trata da possibilidade da exploração econômica. Essa imaterialidade dificulta a comprovação da autoria dos programas de computador, implicando, por esse aspecto, que o registro seja a única forma efetivamente concreta para a proteção jurídica desses programas.

É notável, hoje, a crescente importância social e econômica do uso das informações e da tecnologia digital, tornando-se necessário regulamentar e proteger o direito dos criadores dos programas de computador quanto a seu uso com finalidades distintas da pretendida ou à sua comercialização ilegal.

Registro

A Lei n. 9.609/98 deixa a critério do titular dos direitos autorais sobre o software registrá-lo ou não no Inpi, já que a proteção aos programas independe dessa formalidade. Porém, para se prevenir de eventuais problemas quanto à verdadeira autoria ou quanto à reprodução não autorizada, o titular tem a prerrogativa de registrar sua obra, tendo como vantagem o

registro do nome comercial do programa.

Para o registro, é preciso apresentar ao Inpi as documentações necessárias, quais sejam: o pedido de registro em formulário próprio, informações sobre o programa e o seu modo de funcionamento, dados do autor ou titular dos direitos autorais do programa e o número de invólucros especiais para armazenar os documentos do programa. Essa documentação é de extrema importância, pois será analisada nas questões relativas à pirataria. O interessado deverá cientificar-se da retribuição devida pelo depósito e quitá-la no Banco do Brasil. Depois de verificados os aspectos conexos, será emitido o certificado do registro no prazo de 90 dias, mas, no ato do depósito, já é concedido ao titular um número de protocolo comprovando o depósito do projeto.

Proteção

O criador do programa de computador que comprova a sua autoria tem seus direitos válidos por 50 anos, contados do primeiro dia do ano subsequente ao da data de criação, quando o programa passa a desempenhar as funções para as quais foi desenvolvido. Essa proteção tem caráter internacional e vale nos países que participam dos acordos internacionais. O registro protege tanto o programa quanto seu nome comercial.

CULTIVARES

No que se refere aos cultivares, há que se distinguir entre proteção e registro, devendo essa distinção ser entendida por melhoristas e pelos titulares do cultivar.

Proteção

Pela proteção garante-se ao requerente a propriedade sobre o cultivar desenvolvido e sobre os royalties provenientes de sua comercialização. Assim, as diferenças entre registro e proteção de cultivares dizem respeito aos direitos reivindicados. O primeiro se dirige à proteção da propriedade, enquanto o segundo diz respeito à comercialização ou industrialização do cultivar.

O cultivar é protegido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assim como o RNC.

Conforme a legislação vigente, “somente é passível de proteção o novo cultivar ou o cultivar essencialmente derivado, de qualquer gênero ou espécie vegetal”.

O Brasil entende como novo cultivar aquele que não tenha sido colocado à venda no país há mais de um ano (contando da data do pedido de proteção). Ademais, é passível de proteção aquele cultivar não comercializado em outros países, com consentimento do seu detentor há mais de seis anos – para espécies videiras – e mais de quatro anos para as demais espécies.

O cultivar essencialmente derivado, por sua vez, é aquele

predominantemente derivado do cultivar essencial ou de outro cultivar essencialmente derivado, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipo da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação e também claramente distinta do cultivar do qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão

competente. (INPI, [s/d])

Para que seja protegido, o cultivar deve possuir nome que o identifique. A proteção do cultivar se faz mediante “teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade” (DHE), procedimento de comprovação de diferenciação do novo cultivar em relação a outros preexistentes, de homogeneidade quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e de estabilidade ou repetição de suas características ao longo de sucessivas gerações. No Brasil, esses testes são realizados pelos próprios obtentores. Em outros países, por autoridades governamentais.

Registro

O registro, feito mediante inscrição no Registro Nacional de Cultivares – RNC, é necessário para a produção, beneficiamento e comercialização de sementes e mudas de cultivar.

Requisitos necessários

São requisitos necessários para a proteção de cultivares:

- Não ter sido comercializado no exterior por quatro anos;
- Não ter sido comercializado no Brasil no último ano;
- Ser distinto, homogêneo e estável.

REFERÊNCIAS

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Nova lei de propriedade industrial anotada. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1996.

BIBLIOTECA NACIONAL. Site oficial da Biblioteca Nacional: Escritório de Direitos Autorais. Disponível em: www.bn.br, acesso em 20/9/2007.

BIGLER, Dannemann S.; MOREIRA, Ipanema. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

BRASIL, Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 dez. 2004.

BRASIL. Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 2000.

BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 maio 1996.

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1996. Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1996.

BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1996. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1996.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal, Brasília, 1988.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG. GPI Cultivares. Disponível em <<http://www.fapemig.br/info/patentes/cultivares/cultivares.php>>, acesso em 12/9/2007.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema da propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

LOBO, Thomaz Thedim. Introdução à nova lei de propriedade industrial, Lei n. 9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997. 173 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Convenção de estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Estocolmo, 14 de julho de 1967.

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática. São Paulo: Atlas, 1997.

POLI, Leonardo Macedo. Direitos de autor e software. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

SANTOS, Ozéias J. Marcas e patentes: propriedade industrial. São Paulo: Lex, 2000.

SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Direito autoral: legislação básica. Brasília: Brasília Jurídica, 1998.

TEIXEIRA, Francisco. Tudo o que você queria saber sobre patentes mas tinha vergonha de perguntar. São Paulo, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV. A proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia na Universidade Federal de Viçosa (patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, programas de computador e direitos autorais).

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. Official website. Disponível em www.wipo.int, acesso em 28/9/2007.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. DL 101 General course on intellectual property – session 2, 2007. (October 1 to November 15). Disponível em: <http://193.5.93.111/library/description_uni.cfm?courses=y&course=101E07S2>, acesso em 16/10/2007.



PUC Minas

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais