

Manual de Propriedade Intelectual do Instituto de Tecnologia de Pernambuco



ITEP

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO



**MANUAL
PROPRIEDADE INTELECTUAL DO INSTITUTO
DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

Revisão: 00
Código: GEMP-MPI-01
Data: 12/06/2015
Folha: 2/19

Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS

**Manual de Política de Propriedade Intelectual do Instituto de Tecnologia de Pernambuco -
ITEP**

Diretoria Presidência - DPR

José Geraldo Eugênio de França (em exercício)

Equipe técnica

José Geraldo Pimentel Neto - Geógrafo/Mestre (NIT /ITEP/OS)

Pedro Paulo Spencer Soares - Advogado/ Especialista (GJU/ ITEP/OS)

Apoio técnico

Christianne Amaral Machado – Relações Internacionais/ especialista (Bolsista NIT/ ITEP/OS)

Marina Gabriela de Andrade Muniz - Advogada/ especialista (GJU/ ITEP/OS)

INTRODUÇÃO

“Tendo em vista a importância da inovação tecnológica como instrumento de desenvolvimento econômico, a presente publicação apresenta resumidamente os principais conceitos referentes à propriedade decorrente da atividade inventiva e da criatividade humana”. (MPI-NIT)

“A propriedade intelectual faz parte da propriedade imaterial, é uma expressão universal que tende a garantir a propriedade ou exclusividade aos inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (seja nos domínios industrial, literário, artístico ou científico). De acordo com a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), as invenções, obras literárias e científicas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelos comércios”. (MPI-ITEP)

Nos dias de hoje, a inovação tecnológica tem sido reconhecida pelas diversas entidades e instituições que dela fazem uso como uma alternativa para fortalecer o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto econômico. O avanço tecnológico, com o passar do tempo, tornou-se fundamental para o aumento da produtividade das empresas mercantis e de serviços, bem como para o incremento de suas riquezas. Mas inovar não é tarefa fácil. De acordo com as mais recentes teorias da gestão do conhecimento, verifica-se a existência de uma espiral do conhecimento, compreendida em quatro momentos distintos, a saber: a) Aprendizado; b) Validação; c) Esquematização e; d) Criação.

Se extrapolarmos este conceito para o âmbito da ciência, tecnologia e inovação, tal concepção de espiral produzirá, inelutavelmente, uma espécie de propriedade intelectual (marcas, patentes, desenho industrial, direito autoral, *software*, cultivares, etc.), ou seja, ciência, tecnologia, inovação e propriedade intelectual estão interligadas. Para que isso ocorra, faz-se necessário promover a geração e a socialização do conhecimento sobre o que é propriedade intelectual. Este assunto é muito importante, pois a partir do uso da propriedade intelectual são geradas garantias legais, concedidas por meio de direitos exclusivos por um determinado tempo sobre uma invenção.

Não há como imaginar, criar, descobrir algo novo, se não houver contato com a tecnologia, com a inovação. Para que isso ocorra, é preciso ter ferramentas acessíveis de buscas de informações, que possamos utilizar e extrair o máximo de conhecimentos. É por isso que a pesquisa se torna fundamental em nossas vidas: descobrindo processos, produtos novos, fazendo parte do crescimento de nossa vida. Outra questão importante a ressaltar é a transferência de tecnologia, pois proporciona benefícios para o desenvolvimento de nosso país.

Este Manual de Propriedade Intelectual tem o objetivo de contribuir com a divulgação da importância da propriedade intelectual junto à comunidade acadêmica – professores, funcionários e alunos – e profissional, abrangendo inclusive, empresários, profissionais, pesquisadores, inventores independentes e demais parceiros das instituições de ciência e tecnologia. O Manual disponibiliza a toda comunidade o passo a passo da pesquisa em bases da propriedade intelectual, contendo as novidades nas diversas áreas do conhecimento.

O texto é organizado da seguinte forma:

- a) Título I: breve descrição do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT do ITEP/OS, destacando suas funções e como é possível, para toda a comunidade, entrar em contato com o mesmo;
- b) Título II: são tratados os conceitos de ciência, tecnologia e inovação com objetivo de familiarizar o leitor com esse universo, principalmente o da inovação e;
- c) Título III: são tratadas as disposições finais a respeito do tema abordado.

No mundo globalizado, os temas transferência de tecnologia e propriedade intelectual surgem como reguladores da relação entre inventores e interessados em utilizar o novo conhecimento. Em razão disso, os assuntos destacados encontram-se presentes neste manual, assim como uma descrição das estruturas que podem fazer parte dos documentos relacionados com a concessão de patentes e marcas. Desenho industrial, indicações geográficas, software, cultivares, direitos autorais e direitos conexos também são apresentados neste compêndio.

“A expressão propriedade Intelectual abrange os direitos relativos às invenções em todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e denominações comerciais, à proteção contra concorrência desleal, às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoras de radiodifusão, bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial, científico, literário e artístico e os softwares. A propriedade Industrial refere-se à proteção de patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares. (...) Com o advento da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), que dispõe em seu Art.16 que toda Instituição de Ciência e Tecnologia – ICT – deverá dispor de um núcleo de inovação tecnológica – NIT –, com a finalidade de gerir sua política de inovação, torna-se necessária a presença de um documento que facilite o acesso às informações relativas à proteção dos produtos decorrentes da pesquisa e que transmita a importância do NIT na ICT. A Lei de Inovação também modifica algumas relações administrativas, dentre estas, alterações quanto ao processo de Licitação na contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso e de exploração de criação protegida, que foi inserida no Art.25 da Lei de Licitação. Outro ponto de repercussão está no Art.15 da Lei de Inovação, que dispõe que a ICT poderá conceder licença ao pesquisador público para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. Entretanto, ainda restam conflitos, pois o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União – Lei nº8.112/1990 –, não permite que o servidor constitua empresa.” (MPI-CETEM)

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual abrange as seguintes áreas:

- Direitos do autor e Direitos conexos: obras literárias, musicais, artísticas e arquitetônicas, filmes, programas de computador e domínios de internet.
- Propriedade Industrial: patentes de invenções e modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e concorrência desleal.
- Proteção *sui generis*: proteção de cultivares, conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados.

Este manual tem como foco a propriedade intelectual e algumas observações sobre a proteção *sui generis*, principalmente no que tange à proteção de cultivares. Tais proteções são regidas por princípios reguladores das criações intelectuais no campo técnico e, no caso da proteção de cultivares, inadequações do sistema atual de propriedade industrial, de formar a objetivar a propagação tecnológica e garantia de exploração exclusiva por parte de seus criadores. É um instrumento jurídico criado para resguardar as invenções, os modelos de utilidade, as marcas, as indicações geográficas e os desenhos industriais.

Os principais benefícios à utilização da propriedade intelectual resultam em padrões de proteção e novas perspectivas de mercado. Além dessas, é possível verificar que a propriedade intelectual promove:

- Proteção e transferência da tecnologia;
- Melhoria na comercialização dos produtos, facilitando o acesso aos mercados;
- Aumento do valor agregado do produto, diferenciando-o dos demais;
- Preservação das particularidades do produto;
- Patrimônio das regiões específicas e;
- Estimulo à criação e ao desenvolvimento de novas tecnologias.

2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial compreende a concessão de patentes às invenções e aos modelos de utilidade o de registro aos desenhos industriais e às marcas. Todos os pedidos devem ser dirigidos ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI – www.inpi.gov.br)

O papel básico das patentes é estimular o conhecimento público de novas tecnologias e garantir a possibilidade do justo retorno de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e produção, através de permissão de posição exclusiva, legalmente reconhecida e por tempo limitado.

A patente é um documento oficial expedido pelo Estado e que dá propriedade exclusiva e temporária a uma pessoa física (inventor/criador isolado) ou jurídica (empresa) sobre o que tenha sido inventado ou aperfeiçoado.

As vantagens econômicas das patentes são:

- Posição fortalecida no mercado;
- Maiores possibilidades de retorno de investimentos;
- Possibilidade de vender ou de licenciar a invenção;
- Instrumento legal de ação contra fatores e;
- Estímulo à concorrência com o fito de desenvolver novas tecnologias ou aperfeiçoar as já existentes.

Já o registro é uma modalidade simplificada, se comparada à patente, possuindo, contudo, os mesmos aspectos de temporalidade e de exclusividade conferidos ao seu titular.

Conforme previsão insculpida no art. 2º da Lei nº 9.279/96 (LPI), a proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial, efetua-se a partir da concessão de:

- a) **PATENTES**; nos casos em que envolvem: a.1) Invenção; a.2) Certificado de Adição e; a.3) Modelo de Utilidade e;
- b) **REGISTRO**; nos casos em que envolvem: b.1) Desenho Industrial; b.2) Marcas; b.3) Indicações Geográficas; b.4) *Software*; b.5) Domínio da Internet; b.6) Obras culturais; b.7) Cultivares; b.8) Organismos geneticamente modificados; b.9) Biodiversidade e; b.10) Circuitos integrados.

2.2. PATENTES

A Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e, em seu artigo 6º, assegura ao autor de invenção ou de modelo de utilidade o direito a obter a patente, conferindo um título de propriedade temporário, outorgado pelo Estado ao inventor, que exclui terceiros de se aproveitarem de atos relativos à propriedade intelectual patenteada.

O titular da patente pode ser o autor da invenção ou do modelo de utilidade, os herdeiros ou sucessores do autor, o cessionário, aquele que a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinar.

Tratando-se de criação decorrente da celebração do contrato de trabalho, a patente caberá ao empregador com exclusividade. Caso seja conferida ao empregado a participação nos resultados econômicos da criação, nos termos da previsão insculpida no art. 89 e seu parágrafo único da LPI, tal importância não se incorporará ao salário.

Poderão ainda existir outros documentos necessários à instrução do pedido como, por exemplo, documento de cessão, procuração, documento hábil do país de origem, entre outros.

A patente é expedida após o trânsito em julgado do despacho concessivo, com o devido pagamento da taxa legal.

A data que demarcará o estado da técnica em relação ao pedido de patente é a data do depósito do mesmo. Todavia, existem mecanismos que alteram essa delimitação: o período de graça e a prioridade.

Havendo diversos inventores, a patente poderá ser demandada por todos ou por qualquer deles mediante nomeação e qualificação dos demais inventores.

2.2.1. O estado da técnica e o período de graça

O estado da técnica (art. 11 §1º - LPI) é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

O período de graça incide na concessão de um período de 12 (doze) meses a partir da data de revelação de um invento ou modelo de utilidade para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12 da LPI). É indispensável que a divulgação tenha sido originada pelo inventor, pelo INPI (sem o consentimento do inventor) ou por terceiros, fundamentada em informações obtidas do inventor – diretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. Deste modo, esta divulgação não será avaliada como estado da técnica para o pedido depositado.

O INPI poderá exigir do inventor uma declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação (art.12, parágrafo único), podendo o mesmo indicar essas informações quando do depósito do pedido.

É importante frisar que nem todos os países acolhem o período de graça e em certos países o período é de apenas seis meses. Portanto, a divulgação prévia a um depósito nos países que não adotam o período de graça, lesa a concessão da patente.

2.2.2. Prioridades unionista e interna

A prioridade unionista instituída pelo art.4º da Convenção da União de Paris (CUP) garante que, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente no Brasil (art. 16 da LPI).

Se o citado pedido depositado no Brasil possuir matéria adicional em relação ao primeiro depósito no exterior – cuja prioridade está sendo reivindicada – a data para a verificação do estado da técnica será a data de depósito no Brasil. É importante ressaltar que a vigência da patente do pedido será contabilizada a partir da sua data de depósito.

O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade e não publicado) assegura o direito de prioridade a um pedido posterior (sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores), dentro do prazo de um ano (art.17 da LPI).

A reivindicação de prioridade deverá ser solicitada no ato do depósito do pedido posterior, informando no formulário de depósito o número e a data do pedido anterior.

Deste modo, o pedido prévio que serve de base para a reivindicação da prioridade interna não poderá ser aproveitado para nulificar a novidade do posterior, devendo o que o antecedeu ser considerado terminantemente arquivado.

A prioridade será admitida exclusivamente para a matéria revelada no pedido anterior, não se ampliando à matéria nova introduzida (art.17, § 1o da LPI). Tanto o pedido anterior

quanto o posterior deverão ter conteúdo técnico completo (com relatório descritivo, desenhos e quadro reivindicatório), com as suas respectivas numerações.

Cabe ressaltar que o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade (art.17, § 3o da LPI).

Na prioridade interna, os prazos para reivindicação de prioridade unionista não são ampliados, portanto caso o depositante tenha interesse em depositar pedidos correspondentes em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

2.2.3. Casos de vedação à patenteabilidade

Por motivos de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a Lei de Propriedade Intelectual veda a patente de determinadas invenções ou modelos, segundo elenca o seu art. 18, que cita os seguintes casos: a) afronta à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública; b) matéria relativa à transformação do núcleo atômico e; c) todo e qualquer ser vivo, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.

Há também outras matérias não passíveis de proteção por patente, a saber: a) a mera descoberta; b) as criações puramente intelectuais e abstratas; c) as criações puramente artísticas ou estéticas e; d) apresentações de informações.

2.2.4. Tratados internacionais e proteção no exterior

Convenção da União de Paris (CUP)

As patentes concedidas e os pedidos depositados nos países signatários da União são independentes das patentes correspondentes obtidas para a mesma invenção nos outros países quer sejam ou não signatários da CUP.

Apenas terá legitimidade dentro dos limites territoriais do país que confere a patente, a proteção patentária concedida pelo Estado. (Princípio da territorialidade)

Proteção dos direitos de exclusividade no exterior

Em outros países, a partir da publicação, a patente servirá apenas como literatura técnica, divulgando a invenção, destruindo a novidade nesse país e tornando o mercado livre para exploração econômica da invenção em qualquer outro país.

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

É o depósito internacional que visa uma simplificação de depósito, tornando-o mais rápido e com um menor custo, tanto para o usuário como para os órgãos governamentais incumbidos na administração do sistema de patentes e tem por objetivo oferecer um resultado preliminar de busca e exame referente à patenteabilidade da invenção.

O pedido internacional é definido por um só processo que pode designar todos os países membros. Reivindica-se prioridade de pedido anterior.

2.2.5. Patente de Invenção (PI) e Modelo de Utilidade (MU)

Conceitua-se patente como título concedido pelo Estado ao autor de uma criação inventiva, de utilidade industrial, tanto como forma de invenção ou como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, garantindo-lhe a propriedade e seu uso exclusivo, por lapso temporal estabelecido em lei. Há uma condição em que o inventor deverá revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida

- **Patente de Invenção:** é a concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem que represente uma solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico (tem validade de 20 anos)
- **Modelo de Utilidade:** é a forma nova ou a disposição conferida em objeto que se preste a um trabalho ou uso prático visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (tem validade de 15 anos).

2.2.6. Requisitos para a concessão da patente

A patente de invenção está sujeita aos seguintes requisitos legais (art.8º da LPI):

- **Novidade:** (art. 11 da LPI) A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não são compreendidos no **estado da técnica**; é indispensável que seja ignorada pela sociedade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos *experts* da área, não bastando, tão somente, o preenchimento do requisito da originalidade (característica de natureza subjetiva).
- **Atividade inventiva:** necessita apresentar inventividade, ou seja, mesmo para um técnico no assunto, não pode resultar de maneira evidente e óbvia do **estado da técnica**, deve representar um real avanço.
- **Aplicação industrial:** a invenção ou o invento deve ser passível de produção para o consumo, mediante fabricação em série ou aplicável em qualquer ramo da indústria.

2.2.7. Requisitos para o registro de Modelo de Utilidade

Será patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, que venha a preencher os seguintes requisitos:

- **Novidade;**
- **Ato Inventivo** (Art. 14 da LPI): sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica;
- **Aplicação industrial e;**
- **Melhoria funcional:** sempre que venha a facilitar, dar maior conforto, praticidade e/ou eficiência à sua utilização ou obtenção.

2.2.8. Modelo de Utilidade (MU) e Certificado de Adição de Invento (CAI)

O Modelo de Utilidade difere do Certificado de Adição de Invento, uma vez que neste o depositante do pedido ou o titular da patente poderá requerer, mediante pagamento de taxa específica, um certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento, destituído de atividade inventiva, introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo do pedido original. (Art. 76 da LPI).

O Modelo de Utilidade, entretanto, 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 em seu uso ou fabricação, devendo referir-se a um único produto. (Arts. 9º e 23 da LPI)

Quando a invenção e o modelo de utilidade são desenvolvidos em decorrência de relação jurídica empregatícia – contrato de trabalho –, por exemplo, cujo objeto é a pesquisa ou a atividade inventiva, a titularidade da patente pertence, exclusivamente, ao empregador.

A patente, como instrumento que oferece um estímulo à produção de novas criações e o direito a essas produções, constitui-se um valioso instrumento jurídico, sob o ponto de vista econômico, garantidor de um retorno seguro e rentável do investimento intelectual, objeto de interesse do presente manual, o qual tem como finalidade fornecer uma visão geral sobre o assunto em tela.

2.3. MARCAS

As marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, usados para distinguir o produto ou o serviço do titular da marca de outro produto ou serviço idêntico ou semelhante, de origem diversa. Em outras palavras, as marcas servem para identificar a origem e a procedência de produtos e serviços disponíveis no mercado. O registro de marcas é efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – e tem validade de 10 anos prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos (Cartilha de Direito Autoral. OAB-RJ. 2005).

O registro da marca possibilita ao seu dono o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. A imagem passada ao consumidor poderá resultar em agregação de valor no produto ou serviço.

A importância da marca pode ser resumida em três características principais, a saber: a) Natureza contratual; b) Geradora de concorrência e; c) Valor agregado.

Por outro lado, a importância de seu registro reside no fato de gerar os seguintes efeitos jurídicos, quais sejam: a) Distinguibilidade e; b) Proteção à imagem.

A proteção compreende o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

2.3.1. Tipos de Marcas

2.3.1.1. Produto: é utilizada para distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins.

2.3.1.2. Serviço: é utilizada para distinguir serviços de outros idênticos, ou afins.

2.3.1.3. De certificação: é utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia.

2.3.1.4. Coletiva: é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma mesma entidade.

2.3.2. Classificação das Marcas, quanto à forma:

2.3.2.1. Nominativas: são as que adotam nomes, palavras, denominações ou expressões;

2.3.2.2. Figurativas: são as que adotam monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou qualquer outro sinal distintivo;

2.3.2.3. Mistas: são constituídas pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada e;

2.3.2.4. Tridimensional: são apresentadas nas várias dimensões, cujos desenhos se apresentam em vista frontal, lateral, superior, inferior ou em perspectiva.

2.3.3. Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas

A marca, relativamente ao conhecimento comum divide-se em notoriamente conhecida e de alto renome. (LPI artigos 125 e 126)

Marca de alto renome

Uma marca de alto renome é conhecida em todo território nacional, gozando de proteção especial em todos os ramos de atividade. É uma marca de prestígio, notoriedade e tradição incontestáveis, motivo pelo qual recebe especial proteção quanto a sua propriedade intelectual. Essa proteção é dada para que outros empresários – mesmo de outros segmentos, atividades e setores econômicos – não utilizem a boa imagem da marca de alto renome para promover seus próprios produtos e/ou serviços. Essa proteção alcança somente marcas registradas em território nacional e deve ser solicitada ao INPI. O requerente deve apresentar provas cabíveis para obter este tipo de proteção no Brasil.

A proteção dada às marcas de alto renome não pode ser utilizada por outra empresa. Um exemplo dessa proteção é se uma empresa de bolsas for desenvolver uma nova marca e utilizar a mesma marca que a Microsoft. Essa forma de ação é ilegal por conta deste tipo de proteção. Outro exemplo é se uma nova empresa, que desenvolve tecnologia, quiser colocar o nome de um dos seus *tablets* de Coca-Cola. Será impedido da mesma forma, pois, a Coca-Cola, é uma marca de alto renome, ou seja, conhecida em todo território nacional, por isto, está protegida pela legislação brasileira de propriedade intelectual.

Marca notoriamente conhecida

Uma marca quando é muito conhecida em seu ramo de atividade lhe é garantido o reconhecimento no segmento de mercado onde está aplicada, mesmo sem registro no país. Tal reconhecimento impossibilita que qualquer terceiro interessado registre a mesma marca, caso pretenda usá-la na mesma atividade econômica.

O titular deve requerer o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é feito por meio do depósito da marca em procedimento administrativo.

Inexistindo oposição ao pedido e sendo este deferido, o certificado de registro é despachado, passando a contar a partir desse momento o prazo de 10 anos prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, dentro do qual o titular terá exclusividade na utilização da marca.

Pode reivindicar o direito de precedência ao registro o usuário de boa-fé, que utilizava há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante no país, para a mesma atividade ou atividades afins.

2.3.4. Registro das Marcas

A concessão do registro da marca se dá por um processo semelhante ao de patentes, sendo processado na seguinte ordem cronológica:

- Depósito do pedido;
- Exame formal preliminar;
- Oposições;
- Exame do pedido e;
- Expedição de certificados.

O pedido pode ser feito por pessoa física ou jurídica de direito privado. No Brasil, o registro de marca é conferido por períodos de dez anos e pode ser renovação indefinidamente. Uma vez registrada a marca, alguns direitos são a elas inerentes, tais como:

- Exclusividade de uso da marca em todo o território nacional, por dez anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos;
- Direito de cessão de registro ou a pedido de registro;
- Direito de licenciamento de seu uso, por autorização de uso a terceiros e;
- Direito de exercer ações para proteção da marca e de sua integridade material.

O registro se extingue quando:

- Arquivado pelo não cumprimento dos requisitos legais;
- Renúncia expressa do titular;
- Extinção da pessoa jurídica, titular da marca coletiva ou requerente da certificação;
- Nulidade, registro em desacordo com a lei;
- Caducidade, por não utilização no Brasil pelo prazo de cinco anos e;
- Não residência no país, com falta de procurador qualificado residente no país.

Os casos de impossibilidade de sujeição a registro encontram-se previstos no art. 124 da LPI.

2.4. DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial é definido legalmente como a forma plástica ornamental de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores, que possa servir de aplicação num produto e que proporcione um resultado visivelmente perceptível novo e original na sua configuração externa e que possa servir também de tipo de fabricação.

Sua proteção é dada por meio de registro e sua finalidade é a proteção de caráter mais estético que funcional. Dito de outra forma, por menor que seja a intervenção formal, ela deverá sobressair-se da configuração eminentemente técnica ou funcional.

O titular de um desenho industrial protegido tem o direito de impedir outras pessoas de fazer cópias ou imitações não autorizadas. Além disso, o titular pode produzir qualquer produto no qual o desenho seja aplicado, ou vender o direito sobre o desenho industrial a qualquer pessoa (OMPI, 2010).

O desenho industrial diferencia-se do modelo de utilidade já que o último visa uma melhoria no uso ou no processo de fabricação.

Os registros de desenho industrial são concedidos sem análise prévia quanto à novidade e originalidade, sendo relevante, em virtude dessa especificidade, a realização de uma busca prévia no que concerne à anterioridade registral, podendo, ainda, ser solicitada tal busca após a concessão do exame de mérito, no que concerne aos requisitos de novidade e originalidade, durante a vigência de seu registro. Havendo prova de anterioridade em relação a tais requisitos, o registro poderá ter decretado a sua nulidade, por meio de instauração de ofício, por parte do INPI, de processo de nulidade de registro (Art. 111, parágrafo único da LPI).

2.4.1. Requisitos para o registro do Desenho Industrial

São requisitos necessários ao pedido de registro de desenho industrial: a) Aplicabilidade a um determinado produto; b) Novidade no resultado visual; c) Originalidade na configuração externa e; d) Possibilidade de fabricação industrial.

A proteção conferida pelo Estado por registro de desenho industrial tem prazo de vigência de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais 03 (três) períodos sucessivos de 05 (cinco) anos, até o prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos, com validade, tão-somente, dentro dos limites territoriais do país que concede a proteção (Convenção de Paris).

A presunção de legitimidade para requerer o registro (Art. 6º, §1º da LPI) dispensa a apresentação de documentação probatória, posto que, salvo prova em contrário, o requerente – pessoa física ou jurídica – tem a autorização ou dispõe de documentação de cessão de direitos, nos casos em que não for o titular do direito em questão.

2.4.2. Direitos dos titulares (Arts. 42, 43 e 109, todos da LPI)

O titular de um registro de desenho industrial tem o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos que incorporem o seu desenho protegido.

É importante frisar que, conforme previsão contida no Art. 98 da LPI, qualquer obra de caráter puramente artístico não é considerada desenho industrial, ressalvando que os desenhos industriais não registráveis encontram-se elencados no art. 100 da mesma lei.

2.5. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Indicações geográficas são caracteres estudados no âmbito da Propriedade Intelectual e que apresentam notável importância no mundo da cultura e do patrimônio histórico de dado local, sendo assim de grande valor na divulgação de certas regiões e dos produtos daí advindos. Representa, de acordo com o INPI, uma forma de agregar valor e credibilidade a um produto ou serviço, conferindo-lhes um diferencial de mercado em função das características de seu local de origem.

2.5.1. Objetivos

Os principais objetivos de uma indicação geográfica são:

- Promoção comercial;
- Garantia de autenticidade;
- Agregação de valor ao produto e/ou serviço;
- Promoção do desenvolvimento local-regional e;
- Preservação da biodiversidade, do conhecimento tradicional e, em alguns casos, dos recursos naturais.

Esses objetivos geram uma repercussão positiva para as áreas que possuem uma indicação geográfica, pois aumenta o valor agregado do produto, diferenciando-o dos demais; preserva as particularidades do produto, patrimônio das regiões específicas; estimula os investimentos na própria área de produção, com valorização das propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego e fideliza o consumidor sob a etiqueta (selo) da indicação geográfica.

2.5.2. Princípios Aplicáveis

Existem dois princípios aplicáveis às indicações geográficas:

- Consagração pelo uso e pelo renome e;
- Existência do renome como consequência das características qualitativas do produto vinculados às indicações geográficas.

São duas as formas de constituição de uma indicação geográfica, a saber:

2.5.2.1. Indicação de procedência (Art.177 da LPI)

Considera-se 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.

2.5.2.2. Denominação de origem (Art.178 da LPI)

Considera-se 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.

Conforme previsão insculpida no art. 178 da LPI, existem as seguintes especificidades a partir dos fatores naturais:

- Preponderantes – composição do solo, altitude, temperatura e umidade do ar, etc. que permitam delimitar uma área de produção e;
- Fatores humanos – intervenção do homem, notório saber relacionar a métodos de cultivo, fabricação, vinificação, espaçamento entre mudas, armazenamento e procedimentos de colheita, etc.

Resumindo, o produto deve possuir um forte apelo à tipicidade (fatores locais e/ou regionais), devendo ser comprovados ainda o renome e caráter único do produto e/ou serviço.

2.6. CULTIVARES

O direito de propriedade dos obtentores de novas variedades vegetais foi regulado a partir da **Lei de Proteção de Cultivares**, sancionada em abril de 1997 (Lei nº 9.456/1997), com o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos de propriedade intelectual.

De acordo com a legislação, “cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal, que seja claramente distinguível de outras conhecidas por uma margem mínima de características descritas, pela denominação própria, homogeneidade, capacidade de se manter estável em gerações sucessivas, além de ser passível de utilização”.

Avianietal (2011) assevera que um novo produto cultivar tem como especificação no Brasil a não comercialização (venda) há mais de 12 (doze) meses em relação à data do pedido de proteção e, em outros países, com o consentimento do dono, há mais de 06 (seis) anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 04 (quatro) anos para as demais espécies.

2.6.1. Requisitos de proteção

São requisitos de proteção a cultivares:

- Novidade;
- Essencialmente derivadas de qualquer gênero ou espécie:

A duração da proteção de uma cultivar, de acordo com o MAPA - – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -, vigora a partir da data de concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de 15 (quinze) anos, com exceção das videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 (dezoito) anos. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cai em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

De acordo com o inciso XII da Lei de Proteção a Cultivares – Lei nº 9.456/1997 –, o teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE) é o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas.

2.6.2. Benefícios da proteção de novas cultivares

São benefícios de proteção a cultivares:

- Estímulo a investimentos no desenvolvimento de novas variedades e;
- Impedimento para a comercialização de variedades vegetais por terceiros não autorizados.

O artigo 10 da Lei nº 9.456/97 elenca as atividades de cultivo que não ferem o direito de propriedade sobre a cultivar protegida, que são: a) reserva e planta sementes para uso próprio (inciso I); b) uso ou venda como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos (inciso II); c) utilização da cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica (inciso III) e; d) multiplicação de sementes, para doação ou troca por parte do produtor rural, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo poder público (inciso IV).

2.6.3. A União Internacional para Proteção das Obtenções - UPOV

A UPOV foi criada em 1961 com o objetivo de regulação internacional da proteção dos cultivares, sediada em Genebra (Suíça) juntamente com a OMPI. A entrada do Brasil, de acordo com Universidade Federal de Pernambuco (2006), foi em 1999, obtendo, a partir desta data, a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares serão respeitados pelos países que tenham aderido a UPOV. Os processos para a proteção dos cultivares no Brasil é feito pelo MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – no órgão denominado Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

2.7. REGISTRO DE SOFTWARE

É competência do INPI o registro de programas de computador, que foi conferida através do Decreto 2.556/98 e pela Lei nº 9.609/98, conhecida como Lei de software e a lei nº 9610/98, a Lei dos Direitos Autorais.

É atribuição da Diretoria de Contratos de Tecnologia, conforme Artigo 13 do Decreto nº 5.147, de 21/07/2004, o exame e a decisão sobre o registro de programas de computador.

O registro de *software* tem por objetivo a proteção da criação intelectual de um programa operável em computadores (ou para utilização nestes, sistemas de informatização e controle similares e afins) da reprodução de cópias não autorizadas, da venda e/ou uso indevido de todo e qualquer programa de computador ou apenas parte destes.

Para haver exclusividade na produção, uso e comercialização de um programa de computador, o interessado deverá apresentar seu pedido ao INPI juntamente com uma documentação técnica e outra formal, como também a petição de pedido de registro de programa de computador. Documentação está que pode ser entregue pessoalmente, por procuração ou, ainda, por correio.

No Brasil, a territorialidade do registro de computador tem reconhecimento internacional.

A vigência dos direitos para quem desenvolve um programa de computador é de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano posterior ao da sua data de criação.

Juntamente com o programa, o título do mesmo também é protegido. A vantagem é que em um só procedimento pode-se proteger o produto e o nome comercial.

Existem duas formas legais de através de um contrato particular ceder a terceiros o direito de publicação e reprodução de uma obra protegida por Direitos Autorais. Este tipo de contrato é chamado de cessão de direitos ou licenciamento.

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- Lei da Propriedade Industrial - LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996, que regulam direitos e obrigações relativas à propriedade.
- Lei de Inovação Tecnológica - LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
- Regulamento da Lei de Inovação Tecnológica - DECRETO Nº 5.563, DE 11 DE OUTUBRO DE 2005, que regulamenta a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
- Lei do Bem - LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005, que instituiu o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica e; alterando, também, diversos diplomas legislativos.
- Lei dos Cultivares- LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997. 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

4. SITES DE INTERESSE

- Organização Mundial de Propriedade Industrial (OMPI/WIPO)
www.wipo.org
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial:
www.inpi.gov.br
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo:
www.ifsp.edu.br
- Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSP
www.inovaifsp.com.br
- Diretoria de Inovação e Empreendedorismo – DINE/UFPE
www.ufpe.br/dine/

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

AVIANI, D. M. (Org.) et al. Proteção de Cultivares no Brasil. 1. ed. Brasília: Biblioteca Nacional de Agricultura - BINAGRI, 2011. v. 1. 202 p.

BRASIL. Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998. Regulamenta os arts. 75 e 88 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 abr. 1998, Seção 1.

BRASIL. Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998. Regulamenta o registro no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 abr. 1998, Seção 1.

BRASIL. Decreto nº 5.147, de 21 de julho de 2004. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 jul. 2004, Seção 1.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 abr. 1997, Seção 1.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n.36, 20 fev. 1998, Seção 1, p.3.

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 União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 fev. 1998, Seção 1, p.3.

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n.58, de 28 mar. 2005, Seção 1, p.1-6.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 27 set. 2011.

LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de propriedade intelectual para designers. Teresópolis: Novas idéias, 2006. 160p. ISBN 9788560284009.

LOCATELLI, L. Indicações geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007. v. 1, 338 p.

SANTOS, Ozéias J. Marcas e patentes, propriedade industrial. São Paulo: Lex editora, 2001.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1996.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Manual de Propriedade Intelectual da UFPE. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2006 (Manual Didático).