

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Elaine Ribeiro do Prado¹ e Patrícia Porto²

Este capítulo está sendo escrito num computador *Vaio* fabricado pela *Sony Corporation*, cuja tecnologia é protegida, nos Estados Unidos, por cinco patentes, usando um programa Microsoft Word, da Microsoft Corporation. Segundo se lê no próprio equipamento, nas entranhas da máquina está um chip semicondutor Intel Centrino Core 2 Duo.

O mundo de hoje é uma ilha cercada de propriedade intelectual por todos os lados. *Vaio*, *Microsoft*, *Sony* e *Centrino* são marcas (Microsoft Corporation and Sony Corporation são, também, nomes de empresa). O programa de computador Microsoft Word é protegido, em quase todos os países do mundo. As patentes americanas correspondem a outras, japonesas, brasileiras, etc., numa família de patentes nacionais que cobre a Terra inteira. O chip é protegido por um registro próprio, que impede a cópia servil por qualquer pirata. O lindo *design* do computador estará certamente protegido em registro próprio.

Ah, o cafezinho que a autora está tomando veio do cultivar Araponga MG1, registro de propriedade exclusiva no. 886. E esse texto, fique avisado o leitor, está protegido por direitos autorais desde Andorra até Zâmbia.

A propriedade intelectual não é só essencial para a Microsoft e a Sony. Se o nome da sua empresa não estivesse protegido com exclusividade, você ia acabar pagando as contas por outro empresário que cismasse de usar o mesmo nome.

Se os descascadores de batata que você fabrica não tiverem marca registrada, você pode estar entregando sua clientela de graça, e gastando à toa em publicidade para proveito de qualquer um que copie a marca. Para ser bem objetivo, quem não protege sua propriedade intelectual está trabalhando de graça para os mais espertos.

Ninguém é obrigado a proteger suas marcas e criações. Patente e marca não é feito carteira de motorista, que você tem de carregar para não ser apreendido pela polícia. Se você não se importa em ter a imagem de sua empresa, suas criações técnicas ou expressivas copiadas pelo seu vizinho, fazendo todo mundo mais rico com seu trabalho, pode parar por aqui. Os outros capítulos deste livro serão mais úteis a você.

1 Graduada em Direito pela Universidade Ibirapuera, 1998. Extensão universitária em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas/SP em 2002. Especialista em Direito e Processo Trabalhista, Mackenzie, pós-graduação *lato sensu* em 2007. Mestranda em Propriedade intelectual e Inovação pela Escola Superior de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (ESPID/INPI). Sócia de Denis Borges Barbosa Advogados (2005) e fundadora da Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual (1989). Membro da Comissão de Propriedade Intelectual e Pirataria da OAB/RJ

2 Graduada em Direito pela Universidade Estácio de Sá - Barra da Tijuca, 2005. Especialização *lato sensu* em Direito da Propriedade Industrial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2006; Grupo de Pesquisa Institucional em Propriedade Intelectual e Interesse Público da Pós-Graduação da UERJ; Curso de Especialização *lato sensu* em Propriedade Intelectual na PUC-RJ, 2006. Mestranda em Propriedade intelectual e Inovação pela Escola Superior de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (ESPID/INPI). Associada do escritório Denis Borges Barbosa Advogados

Quando e se quiser essa proteção, onde você vai encontrar esses direitos?

Para começar, na Constituição Federal (artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX). Estão lá, como uma das formas de propriedade - como se fossem seu carro, sua casa, qualquer dos bens que, para adquirir, você deu seu tempo, seu dinheiro e seu trabalho.

Mas também existem leis específicas para cada tipo de propriedade intelectual.

Se você quer proteger seus inventos ou segredos de negócio, desenhos industriais ou marcas, seu caso é resolvido pela Lei 9279/96.

Se a questão é com o nome de sua empresa, o Código Civil é quem resolve.

Se você passou as noites escrevendo um software no seu computador de casa, a resposta a seus problemas está na Lei 9609/98 .

Se sua preocupação é ganhar dinheiro com o livro de auto-ajuda que escreveu durante as férias (“Ganhe dinheiro escrevendo livros de auto-ajuda” seria um bom título), com o sambinha que compôs ainda ontem, ou com o filme que sua turma vai começar a rodar na semana que vem, a solução está na lei autoral, a Lei 9610/98.

Se seu prazer na vida é desenvolver uma nova variedade de hortências cor de burro-quando-foge, dê uma olhada na Lei 9.456/97.

Caso esteja desenvolvendo um processador para o seu laptop, tome um tempo para ler a Lei 11.484/07 – que cuida da Topografia de Circuitos Integrados.

É verdade que saber escolher qual a lei que lhe protege melhor não é simples. Por isso que os advogados especialistas em propriedade intelectual, em muitos lugares do mundo, são os mais prósperos. Mas também são seus clientes quem ganham mais dinheiro.

Vamos resumir o que se protege.

Nomes Empresariais – O nome empresarial é aquele que se adota *obrigatoriamente* para se constituir uma empresa. O nome empresarial deve ser definido ou como *firma*, ou seja, compondo-se do nome de um ou mais sócios e incluindo, opcionalmente, a designação mais específica de sua atividade, por exemplo: *Borges Barbosa Advocacia*; ou *denominação* formada por um nome aleatório, mas sempre com a designação da atividade da sociedade, por exemplo: *Grotius Serviços de Escritório Ltda*. Algumas Juntas Comerciais também aceitam registrar “nomes de fantasia”, mas não há previsão em lei para esse tipo de “propriedade” intelectual.

Marcas – são símbolos (no Brasil, sempre visuais) que funcionam para distinguir no mercado os produtos e serviços explorados pelas empresas ou por autônomos. As marcas são utilizadas para assinalar a origem de produtos ou serviços de outros existentes e diferenciar dos que sejam concorrentes. Há marcas (de conformidade) que também servem para atestar a conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas, assim como para facilitar a escolha de um produto ou serviço pelo consumidor. Nestlé, por exemplo, é uma marca (o nome da empresa que fabrica os produtos com a marca Nestlé é Companhia Brasileira de Alimentos). Coca-Cola também.

Indicações Geográficas - são expressões, nomes ou sinais que também identificam produtos ou serviços, mas diferenciam-se das marcas por deterem uma relação quanto à qualidade, conhecimento, reputação ou outra característica que possa ser atribuída essencialmente à origem geográfica e, em alguns casos, à peculiaridade humana na fabricação dos produtos ou prestação de serviços. Queijos da Serra, Champagne e Presuntos de San Daniele são exemplos de indicações geográficas.

Patente de Invenção e de Modelo de Utilidade – é um direito conferido pelo Estado ao inventor de uma solução técnica para que ele possa explorar *com exclusividade* e por um determinado tempo, de acordo com o estabelecido na lei. A invenção do avião por Santos Dumont é um exemplo (ele obteve patente na França), mas também conseguiu patente quem desenvolveu aquele selinho que tampa o buraco da tampa dos queijos cremosos. Aliás, esta última foi bastante rentável para o inventor. O avião, como se sabe, não.

Desenho industrial – é a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração. Os *designers* chamam de desenho industrial tanto aquilo que dá melhor funcionalidade ao produto, quanto essa forma ornamental, que o faz mais agradável e desejável. Mas, em direito, o nome se refere a apenas ao elemento ornamental; a criação *funcional* pode ser patente, em uma de suas duas modalidades.

Concorrência Desleal - é a prática de atos contrários aos costumes de um determinado mercado e que prejudicam a livre concorrência. Esses atos, quando praticados por um concorrente em detrimento de outros concorrentes, resultam em confusão, desvio ilícito de clientela, denegrimto da imagem do concorrente e falsas alegações para induzir o consumidor ao erro.

Direitos Autorais – são direitos tanto de ordem moral e quanto patrimonial concedidos ao autor de obras literárias, artísticas ou musicais, independente do meio ou suporte em que sejam fixadas. O software (assim como outras criações do mesmo gênero similares, como jogos de computador) é protegido também como direitos autorais, mas por uma legislação própria. Os Direitos Conexos são um ramo desse direito, que protege não o autor, mas o intérprete ou executante (por exemplo, a sua interpretação de ópera italiana no chuveiro), e os produtores de fonogramas.

Cultivares - São criações relativas a novas variedades de plantas, incluindo especialmente suas sementes ou outro material reprodutivo. É uma das mais importantes formas de proteção para o Brasil, pois afeta grande parte de nossa agricultura.

Direito de Imagem (Direitos da Personalidade) – O direito de imagem é direito integrante dos **direitos** da personalidade, assim como o direito à nomeação.

Agora vamos a alguns detalhes importantes sobre cada um dos itens acima

Nomes Empresariais

Ainda que uma empresa possua o nome empresarial registrado na Junta Comercial, se o elemento distintivo que é parte integrante do nome empresarial, ou seja, a expressão de destaque (por exemplo, **Sony** Televisores de Guarapiava Ltda) for igual ou semelhante a uma marca já registrada anteriormente por um terceiro, é possível que haja conflito se houver correspondência ou afinidade da atividade da empresa com os produtos ou serviços assinalados pela marca anterior.

Então, recomenda-se que ao se escolher um nome empresarial com uma determinada expressão, procure consultar a existência dela como marca registrada ou em fase de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Até porque é muito comum que a expressão adotada para o nome empresarial seja também explorada como marca.

Por outro lado, como veremos adiante, o nome empresarial tem a proteção limitada ao estado da sede da empresa, salvo se houver sido requerida a extensão em cada um dos demais estados. Já a marca possui a proteção em todo o território nacional.

Resumindo, é importante que a expressão escolhida para fazer parte do nome empresarial seja objeto de registro também como marca, claro, se alguém já não tiver pedido ou obtido o registro. Até mesmo porque a discussão judicial para que se anule a inscrição do nome empresarial pode ocorrer em até 10 anos da data do registro feito na Junta Comercial.

Marcas

A marca é um poderoso instrumento de marketing de um negócio e muitas vezes o bem intangível mais valioso da empresa. A legislação nacional não aceita o registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras dentre outros tipos que não são perceptíveis visualmente.

A marca para ser registrável deve ser *distintiva*, ou seja, capaz de se diferenciar do nome ou imagem do produto ou serviço que ela pretende marcar (distintividade absoluta), e também das marcas de outros competidores que fabricam ou vendem os mesmos produtos ou serviços, ou similares. A marca é registrada para uma determina faixa de produtos e serviços, e só vale nessa faixa.

Há algumas marcas que são diretamente proibidas na lei, das quais vale citar³:

a) signos oficiais - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; 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

3 Art. 124 da Lei 9279/96.

evento; reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

b) signos sem distintividade absoluta: - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

c) signos ofensivos a terceiros - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

d) signos que já pertencem a terceiros - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; 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; que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

e) signos para os quais a lei reserva outro sistema de proteção - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro; sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

f) signos que podem confundir o público - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

g) signos usados como marcas defensivas ou para evitar a caducidade - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.

Também se proíbe o registro de marcas que atentem contra a boa fé, por exemplo: sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca *que o requerente evidentemente não poderia*

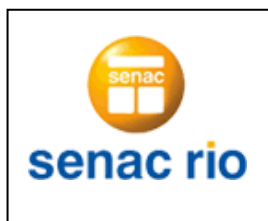
desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. A lei também protege as marcas notórias, conhecidas no Brasil, ainda que aqui não registradas, e também – mesmo nas faixas de atividade onde seu titular não atua – marcas tão conhecidas que seu efeito vai além do mercado onde é usada.

O registro de uma marca deve seguir as apresentações abaixo:

Marca Nominativa : expressão transcrita sem qualquer estilização ou figura combinada. É a proteção da palavra em si. Por exemplo: SENAC

Marca Mista: expressão nominal, cuja grafia seja acompanhada de forma estilizada ou figura.

Por exemplo:

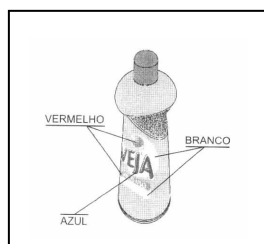


Marca Figurativa: apenas a figura em si ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente.

Exemplo:



Tridimensional: forma plástica de produto ou de embalagem, desde que tenha capacidade distintiva em si mesma e não tenha associação com qualquer efeito técnico.



Como já mencionamos, as marcas são símbolos visuais que funcionam para distinguir no mercado os produtos e serviços explorados pelas empresas ou por autônomos. Mas elas também podem ter a finalidade de uso coletivo ou de certificação.

Assim, podemos dizer o seguinte:

Marcas de produto ou serviço: são as que distinguem produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa;

Marcas de Certificação: são utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas e especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. As marcas de certificação, como o próprio nome diz, são as que visam atestar a conformidade técnica de um produto ou de um serviço, em relação ao um regulamento imposto por uma instituição competente, e que não tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Marcas Coletiva: visam identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade. As marcas de uso coletivo devem ser reivindicadas para identificar a origem de produtos e/ou serviços de uma mesma coletividade, como nos casos de cooperativas, associações ou organizações comunitárias. As marcas coletivas são exemplos de marcas de serviços e produtos que servem para identificar uma coletividade de titulares de uma mesma região.

Os produtos e serviços que podem ser indicados no registro de uma marca estão distribuídos atualmente em 45 classes⁴, sendo 35 de produtos e 10 de serviços.

Pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, podem reivindicar uma marca sempre de acordo com a atividade que exerçam, efetiva e licitamente, ou através de empresas que controle direta ou indiretamente.

Como tramita um pedido de registro de marca?

A primeira providência antes de se registrar uma marca é a da consulta à base oficial de marcas⁵. A boa pesquisa é aquela feita com vários parâmetros, ou seja, de variações fonéticas e gráficas do nome que se deseja proteger como marca e com análise cuidadosa entre as classes que mantém afinidade entre o produto ou serviço, a ser assinalado pela marca pretendida com os que estejam indicados por outras marcas iguais ou semelhantes.

Suponhamos que a marca que se deseja registrar seja apontada na pesquisa. Não quer dizer que ela não esteja viável para registro. É preciso verificar se os produtos ou serviços assinalados são iguais ou afins.

Por exemplo, se a marca pretendida for para produtos de informática e na consulta apresentar uma marca igual ou semelhante para serviços de informática, por se tratarem de marcas para o mesmo segmento de mercado, a anterioridade apontada poderá ser suficiente para impedir o novo registro.

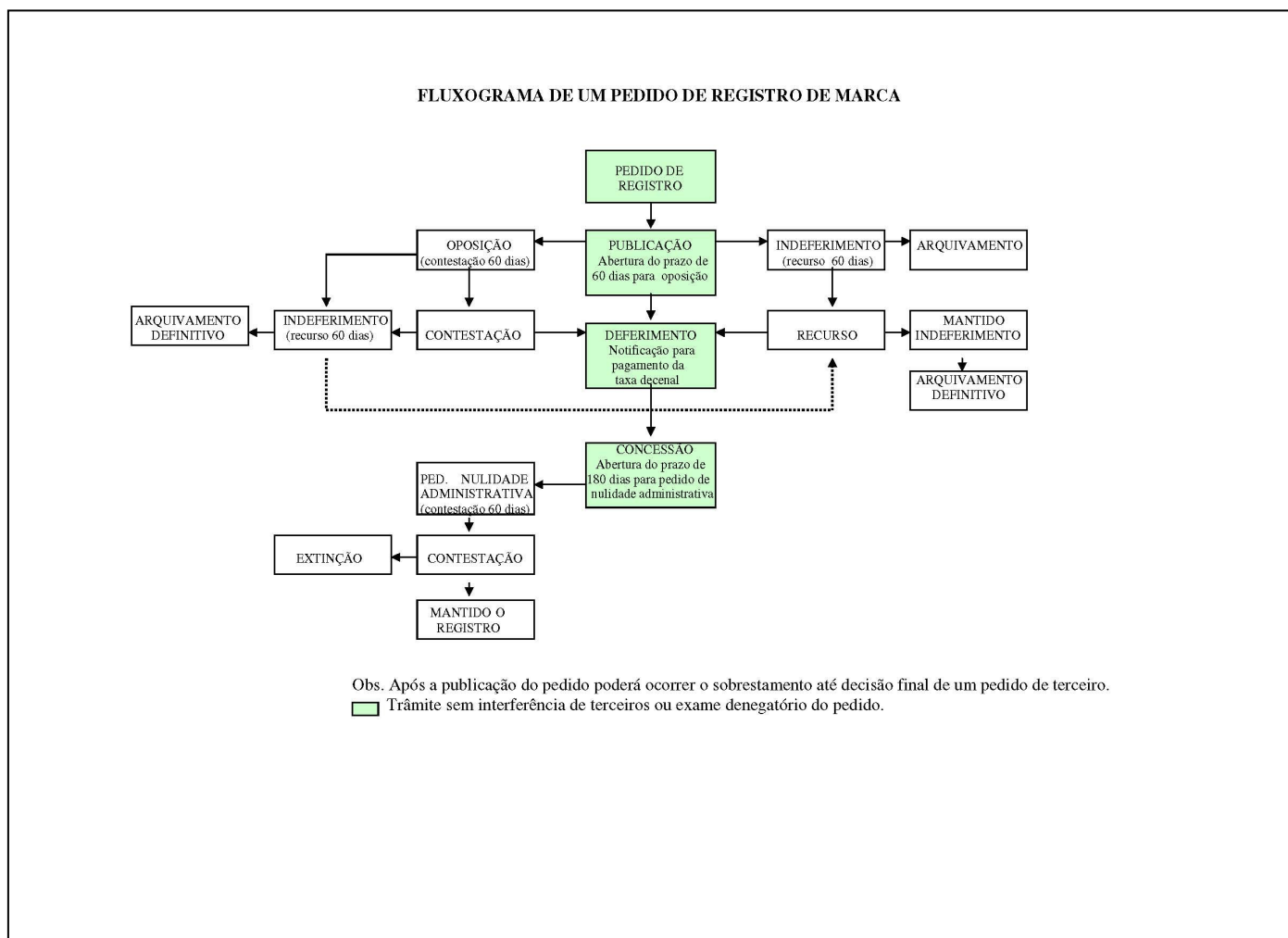
Em relação às marcas que contenham alguma estilização gráfica ou acompanhem figuras ou desenhos, a pesquisa também deverá ser feita, pois a semelhança visual com outra marca anterior, também para produtos e serviços afins, é passível de impedimento ao novo registro.

4 Classificação Internacional vigente está na 9ª. edição .

5 www.inpi.gov.br

Outro detalhe importante deve ser observado ao consultar o banco oficial de marcas, que é o da repetição da pesquisa em vista da defasagem existente no banco oficial de marcas. A medida recomendável é a de refazer pesquisa, periodicamente, após ter sido feito o pedido de registro.

As etapas de um registro de marca são as seguintes:



Dever de cuidar da marca - Antes e após a concessão do registro da marca o seu titular não pode deixar de zelar por ela. Ele deve se assegurar de que terceiros não estão depositando marcas idênticas ou semelhantes à sua, de forma a causar confusão ao consumidor quanto a origem e titularidade das marcas; deve evitar, por meios administrativos e judiciais, a diluição de sua marca, ou seja, a perda de sua função essencial, que é a distintividade; deve

também evitar que a marca seja utilizada como sinônimo do produto, para evitar o risco de vir a ser assimilada como significado do produto ou serviço e, assim, tornando-se genérica.

Prazo de proteção - Para manutenção do uso exclusivo de uma marca, é preciso prorrogar o seu registro a cada dez anos da concessão, sob pena de extinção. Mas o uso efetivo também deve ser mantido, pois a partir dos primeiros cinco anos da concessão da marca qualquer interessado pode requerer a caducidade do registro no INPI para tentar extingui-lo.

Caducidade e licenciamento - Sim, não basta obter o registro da marca! É preciso cuidar para afastar o risco da caducidade. Para isso, o uso deve ser feito de forma regular e contínua, ou seja, a marca deve ser usada tal qual registrada e sem interrupção superior a cinco anos consecutivos. Do contrário, será preciso ter boas razões para justificar junto ao INPI o desuso e, assim, elidir a caducidade da marca.

Uma forma de evitar a caducidade de uma marca é o licenciamento de uso para terceiros ou mesmo a transferência definitiva de titularidade, desde que haja compatibilidade da atividade comercial com o produto ou serviço indicado no registro da marca.

Pelo contrato de transferência de titularidade todos os direitos de propriedade, posse, uso, etc. passam para o novo titular, e pelo contrato de licença de uso o titular autoriza o licenciado a utilizar a marca nas condições que foram estabelecidas no contrato. Em ambos os casos, o contrato pode ser gratuito ou não.

No caso de licenciamento da marca o contrato de licença deve ser averbado no INPI para ter efeitos perante terceiros e, quando o licenciante for uma empresa estrangeira, possibilitar a remessa de royalties para o exterior.

Mas, atenção, se a marca ainda não tiver sido concedida, os pagamentos só podem ser feitos após sua obtenção.

Protocolo de Madri

O Sistema Internacional de registro de marcas é vigente já em diversos países e o Brasil está entre os que podem vir a adotá-lo se aderir ao Protocolo de Madri.

O objetivo do Sistema é simplificar a obtenção de registro de marcas em cada país de interesse do titular do registro, através de um único registro internacional, cujos efeitos podem ser estendidos aos diversos países membros do Acordo ou do Protocolo de Madri. O registro internacional é necessariamente baseado em um registro nacional e em um pedido ou registro nacional de marcas.

Seguindo o princípio da independência marcária, o exame para a concessão do registro das marcas continuará a ser feito de forma independente em cada país.

O Sistema Internacional de registro de marcas facilita a proteção da marca de um titular em diversos países e é administrado pelo Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Indicações Geográficas

As indicações geográficas, para a legislação nacional são os nomes geográficos de país, cidade, região ou localidade de seu território que identificam produtos ou serviços, cuja fabricação, extração ou prestação destes sejam associadas pelas pessoas como originária de uma determinada localidade geográfica e desde que estes produtos ou serviços possuam alguma qualidade, conhecimento, reputação ou outra característica que seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica e, em alguns, casos humana.

Há duas espécies de Indicação Geográfica: Indicação de Procedência e Denominação de Origem.

A Indicação de Procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se **tenha tornado conhecido** como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Vale mencionar que, em nosso entendimento, o nome não precisa ser diretamente geográfico (topônimo ou nome-de-lugar), e sim qualquer expressão atrelada a uma determinada região geográfica, como ocorre com a indicação geográfica CACHAÇA, que é atrelada ao Brasil.

A Indicação de Procedência não depende da comprovação de qualidade, singularidade, ou seja, não é necessário que as características peculiares àquela região, sejam elas naturais ou humanas, tenham contribuído para o reconhecimento de procedência, enfim, basta que a região tenha se tornado **conhecida** como centro de extração, produção ou prestação de um determinado produto ou serviço.

Já a Denominação de Origem requer uma peculiaridade para ser atribuída a uma região, ou seja, que a **qualidade do produto ou serviço se deva a fatores naturais e humanos**. A qualidade, reputação, características naturais, por exemplo, solo e clima da região, e humanas, por exemplo, do modo de fabricação do produto, além de outras características estritamente ligadas ao consumidor, são os requisitos exigidos para que uma determinada localidade obtenha a proteção por este instituto da Denominação de Origem.

As Indicações Geográficas podem ser requeridas por associações, institutos e as pessoas jurídicas, representativas da coletividade, legitimadas ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território. Pessoas físicas também podem requerer, mas devido a sua natureza jurídica de caráter coletivo, esta forma não é a mais aconselhada..

Nomes geográficos que tiverem se tornado de uso comum ou genérico não são suscetíveis de registro.

Cabe ao INPI declarar uma determinada localidade como Indicação de Procedência ou Denominação de Origem. Ao declarar, a Autarquia concede aos titulares deste direito a prerrogativa de utilizarem em seus produtos ou serviços selos indicativos da procedência ou origem.

O reconhecimento e a proteção jurídica de localidades como indicações geográficas são importantes por diversas razões.

A primeira delas, podemos dizer que seria para proteger o grupo de produtores ou prestadores de serviço de uma determinada região em relação a outros que não têm o direito de fazer uso da Denominação de Origem ou Indicação de Procedência em seus produtos ou serviços e, conseqüentemente, evitando que haja fraudes pelo uso indevido do selo e, assim, garantindo a qualidade dos produtos e serviços aos consumidores.

E como vantagens, podemos resumir que os produtos e serviços passam a ter :

- maior valor econômico agregado
- potencial ferramenta de marketing
- participação na preservação do patrimônio histórico e cultural de uma determinada localidade.
- inserção dos pequenos produtores no mercado, com o conseqüente desenvolvimento social, econômico e tecnológico de sua localidade

Patentes

A patente é um direito conferido pelo Estado que dá ao seu titular a exclusividade de exploração de uma tecnologia. Esse direito visa proteger as inovações que proporcionam um melhoramento funcional de um produto ou processo, ou resolvam um problema de ordem técnica.

Com a exclusividade concedida por um tempo determinado, para comercialização e utilização de uma patente, o titular espera obter o retorno de todo o investimento feito em pesquisas e desenvolvimento do objeto envolvido na patente.

Quando uma criação servir para solucionar de forma técnica um problema técnico, cumpridos os requisitos prescritos em lei, sobre os quais falaremos mais adiante, temos uma patente de invenção. Um exemplo de uma patente que revolucionou a indústria é a máquina de costura. Outra possibilidade de invento, prevista na lei nacional, é a patente de modelo de utilidade.

Para conceder e assegurar o direito de exclusiva relativo a uma invenção ou modelo de utilidade, a legislação nacional exige que a patente apresente os seguintes requisitos:

Invento - A tecnologia deve ser capaz de ser empregada de forma a modificar diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer, não podendo ser um conceito abstrato, como teorias, fórmulas matemáticas. Há invento quando existe uma *solução técnica* para um *problema técnico*.

Novidade: A tecnologia não tenha se tornado acessível ao público (estado da técnica), de forma que um técnico no assunto, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la.

Não será considerado estado da técnica se a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade tiver sido feita, durante os 12 (doze) meses que precederem a data do pedido de registro ou da prioridade reivindicada, pelo próprio inventor, ou pelo INPI através de publicação oficial do pedido de registro depositado sem o consentimento do autor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do autor ou em decorrência de atos por este praticados.

Atividade Inventiva: A Tecnologia não pode ser óbvia para um técnico no assunto, de modo que ele consiga reproduzi-la somente com o uso dos conhecimentos já acessíveis. Ela não pode decorrer de maneira óbvia do estado da arte; para os modelos de utilidade, esse requisito é consideravelmente menor, e é chamado *ato inventivo*.

Utilidade Industrial: O invento deve se prestar para ser produzido ou utilizado em qualquer ramo da indústria. Ou seja, a invenção, como descrita, deve ser passível de reprodução, ou seja, o invento deve permitir a sua industrialização.

Suficiência descritiva - A patente deve permitir que um técnico no assunto seja capaz de reproduzir a invenção conforme descrita no seu requerimento. Sim, é preciso que o relatório descritivo da patente seja compreensível e claro o bastante para que um técnico no assunto possa reproduzi-la.

As **Patentes de Invenções** podem abranger quase todos os tipos de criações tecnológicas, sejam *produtos* ou *processos*, inclusive novas e surpreendentes aplicações de elementos já conhecidos. A lei exclui algumas invenções do patenteamento, como, por exemplo, métodos de tratamento,



Os **Modelos de Utilidade**, no dizer da Lei 9.279/96, são “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”. É sempre um *objeto*, não existindo modelo de utilidade de processo. É, em geral, o invento que sai direto da linha de produção. Este tipo de patente possui um menor grau de inventividade e protege a criatividade do operário, do pequeno inventor, do artesão, etc

A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do inventor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

Os inventos precisam ser protegidos por mais que, aparentemente, mostrem-se simplórios. Muitos inventores acham que os seus trabalhos não trazem nada de novo e não os protegem devidamente, deixando esvaír um valioso ativo intangível que poderia ser o diferencial entre o fracasso ou o sucesso de seu negócio.

Invenções simples, como o do conhecido recipiente de plástico em forma de berço para lavar arroz, a da solução desenvolvida para que a tampa do requeijão fosse removida somente com o descolamento de um pedaço de plástico, trouxeram fortuna para seus inventores, que souberam fazer de seus aparentes pequenos inventos um excelente negócio com quem pudesse industrializar seus inventos. Ao abrigo de um contrato de licença invenções podem remunerar seus inventores, através de royalties que sejam negociados..

A patente pode ser cedida ou licenciada voluntariamente, mas se comprovadamente o titular exercer seus direitos de forma abusiva ele pode ser obrigada a licenciar o objeto da patente. Trata-se da licença compulsória, a qual é prevista em nossa lei também para os casos seguintes⁶:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Não se considera invenção nem 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;
- as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- 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.

E o que a lei⁷ veda proteção é:

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

⁶ Lei 9279/96, art. 38, parágrafo 1º.

⁷ Art. 18 da Lei 9279/96

- as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – e que não sejam mera descoberta.

Microorganismos transgênicos, como diz a lei 9279/96, 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.

Prazo de proteção: o prazo de exclusividade pode ser de 20 anos para invenções e 15 anos para modelos de utilidade.

Extinção: a patente poderá ser extinta e seu objeto passar a ser de domínio público:

- pela expiração do prazo de vigência, ou seja, decorrido o prazo de 20 anos para invenções ou 15 para modelo de utilidade;
- pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- pela caducidade, a qual ocorre se o próprio INPI instaurar de ofício ou legítimo Interessado requerê-la, se decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória tal prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso, salvo motivos justificáveis ou se, da data do requerimento da caducidade ou instauração de ofício a exploração da patente não tiver sido iniciada;
- pela falta de pagamento da retribuição anual nos prazos legais;
- se o titular da patente for domiciliado no exterior e não mantiver procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, para representá-lo administrativa e judicialmente, assim como para receber citações.

Como tramita um pedido de patente?

Previamente ao requerimento de um pedido de patente, recomenda-se pesquisar junto aos bancos oficiais de patentes se há alguma invenção anterior já protegida e que, portanto, possa ser considerada como impedimento à concessão do novo pedido.

Para se dar entrada numa patente junto ao INPI, é preciso o seguinte:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

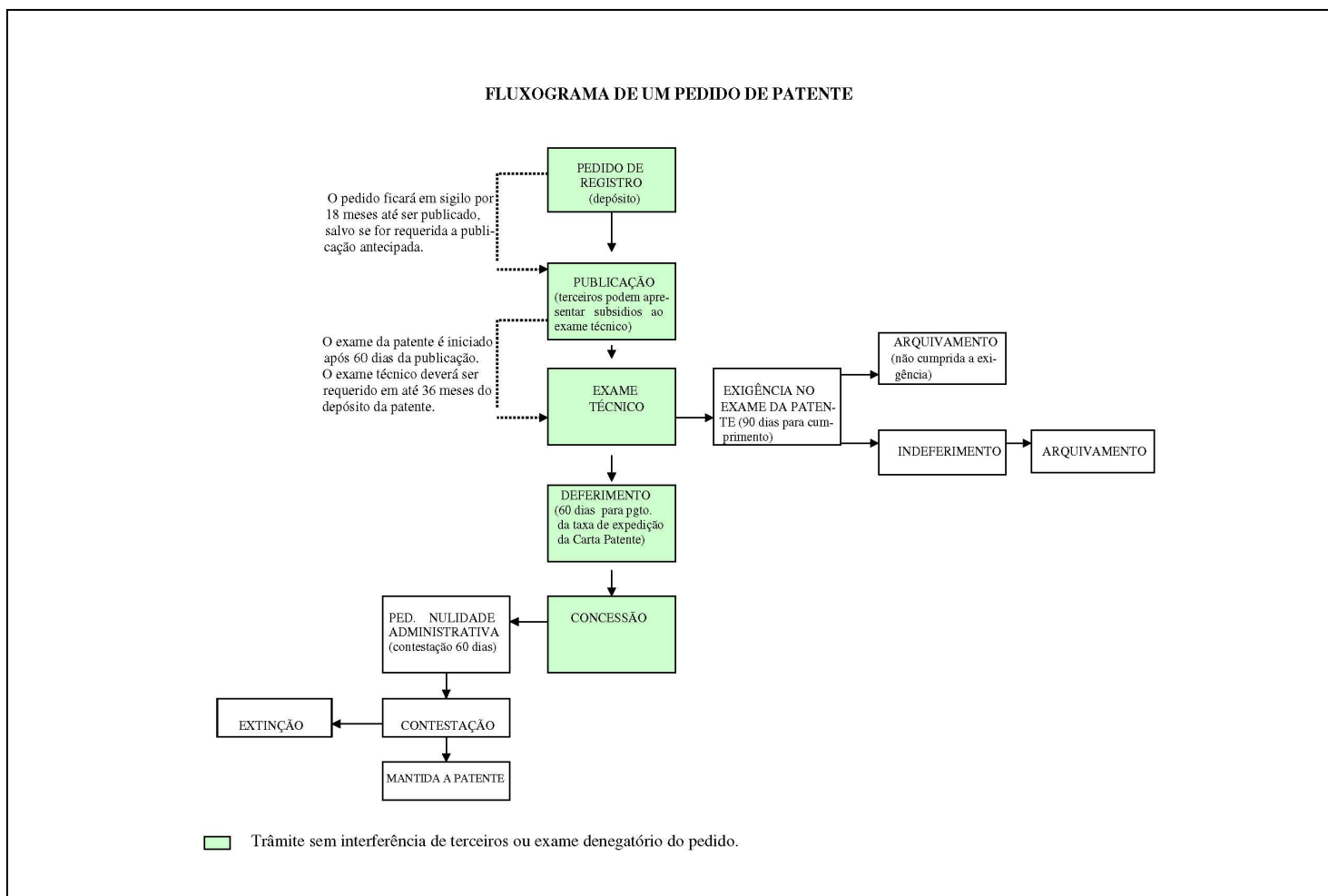
O pedido de patente, como já dissemos, poderá ser depositado em nome de pessoa jurídica ou física, sendo que sempre deverão ser informados os dados do inventor ou inventores. A patente poderá pertencer a um ou mais titulares.

Após depositada a patente deve o titular solicitar em até 36 meses o exame técnico, sob pena de ser arquivada.

A manutenção de uma patente é feita mediante pagamento de anuidades a partir do terceiro ano do seu depósito. Além dos custos anuais, uma vez sendo a patente deferida, deverá o titular recolher as taxas federais relativas à expedição da Carta-Patente.

Ao término do período de vigência da patente, esta se torna pública e a invenção se reverte para o livre uso da sociedade e também para que, a partir daquela invenção, seja possível criar outros inventos através das informações já disponibilizadas (estado da técnica), a fim de aprimorar as tecnologias existentes.

As etapas de um processo de patente são as seguintes:



Como expandir a proteção da patente fora do Brasil?

Como expandir a proteção da patente fora do Brasil?

Existe um modo mais prático e econômico de se requerer a concessão de uma patente em diversos países. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT estabelece um sistema de pedido internacional de patentes que facilita o requerimento da concessão em todos os países que assinaram e ratificaram o tratado.

Através do PCT é feito um depósito internacional e uma busca internacional. O depósito internacional deve ser efetuado em um dos países que aderiram ao tratado e este será válido simultaneamente nos demais países, que utilizam o sistema PCT, escolhidos pelo depositante.

A busca internacional é obrigatória e seu resultado é enviado ao depositante junto de uma opinião escrita, que informa sobre as possibilidades de patenteabilidade do pedido. O PCT ainda permite que o titular do pedido internacional requeira um exame internacional preliminar. Com o exame internacional o depositante tem a oportunidade de corrigir o seu pedido de acordo com as exigências internacionais, diminuindo as chances de ter que emendar o seu pedido quando este entrar na fase nacional de cada país. No entanto, este exame, diferentemente da busca, é opcional.

O pedido da patente pelo PCT é publicado internacionalmente após 18 meses do seu depósito ou data de prioridade, se houver, e antes de completar 30 meses, o titular deverá apresentar uma tradução do seu pedido internacional de patente à repartição de cada país designado para proteção, para entrada do pedido de patente na fase nacional.

Os países membros mantêm sua independência no que diz respeito a sua legislação, podendo estes países conceder ou não a patente. Os países não estão obrigados a aceitar ou utilizar a busca e o exame realizados pelo PCT, entretanto, se a busca internacional e a opinião escrita informar que seu pedido atende as formalidades prescritas pelo tratado, os países membros não poderão rejeitar seu pedido de patente com base nessas formalidades.

Normalmente os examinadores dos escritórios nacionais levam em consideração os resultados de busca e exame realizados pelo escritório internacional. Por essa razão, se você pensa em proteger seu invento fora do Brasil é melhor fazê-lo via PCT, ao invés de individualmente no prazo de prioridade unionista estabelecido pela Convenção da União de Paris (CUP). Você poderá fazer uso do prazo da prioridade unionista, que é de 12 meses da data do primeiro depósito de patente feito num dos países que façam parte da CUP, mas requerer a extensão de proteção em outros países através do PCT.

Uma outra vantagem da proteção via PCT é que como a publicação da patente é internacional, o conteúdo do invento é divulgado para o mundo, o que pode ser um meio efetivo de propaganda e busca de potenciais interessados em obter uma licença de uso da patente.

Desenho Industrial

O registro de Desenho Industrial visa proteger uma forma ou conjunto de linhas e cores ornamentais, que proporcionem um novo e original resultado visual de um objeto suscetível de fabricação.

Assim como no caso das patentes, o desenho industrial deve atender os requisitos de :

Novidade: como no caso das patentes, o industrial é considerado novo quando não tiver sido tornado acessível ao público (estado da técnica) antes de ser requerido junto ao INPI, se não já tiver sido protegido por outrem ou se não estiver em domínio público. Mas se o desenho apresentar diferenças entre outros desenhos, que já se encontram no estado da técnica, este pode ser considerado novo.

Não será considerado estado da técnica se a divulgação do desenho industrial tiver sido feita, durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do pedido de registro ou da prioridade reivindicada, pelo próprio autor, ou pelo INPI através de publicação oficial do pedido de registro depositado sem o consentimento do autor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do autor ou em decorrência de atos por este praticados.

Utilização ou aplicação industrial: O art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Assim, para a proteção do desenho, se propõe o requisito similar ao da utilidade industrial, incidente esta sobre as demandas de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal, e não acessório. Na verdade, é esse o critério relevante; um *affiche* reproduzido às dezenas de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica.

Originalidade: o objeto da proteção deve ser não só *novo*, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao *ato inventivo* dos modelos de utilidade.

Suficiência descritiva – O desenho, bem como as variações que existirem, devem ser apresentados de forma clara o suficiente para possibilitar sua reprodução por um técnico no assunto.

As obras de caráter puramente artístico não são consideradas desenhos industriais e vão para o campo de proteção dos direitos autorais, que mais adiante explicaremos.

Também não são registráveis como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Prazo de proteção: os desenhos industriais poderão ter proteção máxima de vinte e cinco anos. O período de proteção é de 10 anos, contados da data do seu depósito, e facultativamente prorrogáveis por três períodos sucessivos de 5 anos cada.

Extinção: o desenho industrial poderá ser extinto e seu objeto passar a ser de domínio público pelas seguintes hipóteses:

- expiração do prazo de vigência;
- pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- pela falta de pagamento da retribuição quinquenal;
- pela inobservância do disposto no art. 217.
- se o titular do desenho industrial for domiciliado no exterior e não mantiver procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, para representá-lo administrativa e judicialmente, assim como para receber citações.

Como tramita um registro de desenho industrial?

Para se dar entrada numa patente junto ao INPI, é preciso o seguinte:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O pedido de registro poderá ser depositado em nome de pessoa jurídica ou física, sendo que sempre deverão ser informados os dados do autor ou autores. O desenho industrial poderá pertencer a um ou mais titulares.

O objeto do pedido de registro de desenho industrial deverá ser único, sendo possível reivindicar num mesmo pedido até 20 (vinte) variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante.

O pedido de registro poderá ser mantido em sigilo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data do depósito no INPI, caso o requerente deseje. Do contrário, o pedido será publicado.

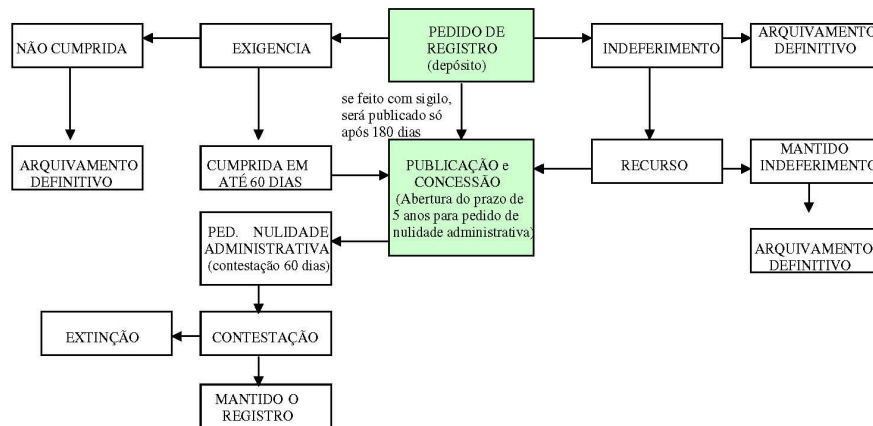
Diferentemente do pedido de patente, o objeto do desenho industrial é concedido sem exame de mérito, o qual é facultado requerer a qualquer tempo quanto aos aspectos de novidade e originalidade.

A manutenção do registro de desenho industrial é feita mediante pagamento de quinquênios a contar da data de seu depósito, sendo que após o segundo quinquênio o titular pode optar

por continuar pagando por mais 3 (três) quinquênios, perfazendo, como já dissemos, o período de 25 anos de proteção.

Ao término do período de vigência do registro de desenho industrial, seu objeto cai em domínio público.

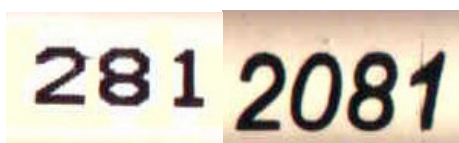
FLUXOGRAMA DE UM PEDIDO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL



Obs. O exame de mérito pode ser requerido pelo titular a qualquer tempo.

 Trâmite sem exigência formal preliminar, retirada do pedido prevista em caso de sigilo requerido, interferência de terceiros ou exame denegatório do pedido.

Concorrência desleal



As atividades empresariais não protegidas por nenhum direito de exclusiva possuem proteção jurídica contra atos lesivos a estas atividades. Esta proteção jurídica tutela os direitos que reprimem os atos de concorrência desleal.

A concorrência está presente em várias situações do mercado. Sendo compreensível que o bom comerciante busque lucrar o máximo possível através de técnicas diversas. Entretanto, o comerciante deve estar atento que as técnicas de concorrência utilizadas devem ser legais e compatíveis com o padrão do mercado em que ele atua.

A concorrência é livre, mas a confusão na concorrência, que faça o consumidor se confundir com as origens dos produtos, pensando que os produtos de um concorrente foram produzidos por outro, é vedada. É proibida também a prática de denegrição de concorrente. É lícito uma pessoa dizer que o seu produto é de qualidade superior ao de outra, quando essa afirmação for verdadeira, mas um concorrente não pode denegrir a imagem de outro concorrente para se beneficiar, ele não pode dizer que o seu produto é melhor porque o produto do concorrente é de péssima qualidade.

Os empresários não familiarizados com o direito não sabem ao certo quando existe concorrência e quando esta é desleal. Algumas pessoas acham que só porque um concorrente levou sua clientela ele está concorrendo deslealmente. É comum também encontrarmos empresários que acham que porque uma segunda empresa está abrindo negócio idêntico ao seu, em outra localidade não atendida pelos seus serviços, esta segunda empresa está concorrendo deslealmente.

As coisas não são tão simples, existem regras para se verificar a existência de concorrência e para a configuração de concorrência desleal. Para que exista concorrência três requisitos básicos devem estar presentes:

1 – A concorrência deve ser atual, ou seja, os concorrentes devem estar no mercado **ao mesmo tempo**; Não há concorrência entre potenciais competidores. Não existe concorrência entre um competidor que já esteja estabelecido no mercado e outro que pretende se

estabelecer, salvo se este competidor já tiver feito investimentos concretos para o estabelecimento do negócio.

2 - Para existir concorrência as atividades devem ser praticadas por concorrentes que atuem nos mesmos ramos de atividades ou em ramos afins. As empresas devem desfrutar da mesma clientela, as atividades devem se dirigir a um mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendam captar.⁸ Os produtos e serviços devem ser os mesmos ou afins. Existirá concorrência desleal entre concorrentes que produzam bens que se destinam a satisfazer alternativamente as necessidades humanas. Existe, por exemplo, concorrência entre empresas do ramo de sucos e refrigerantes. As atividades não são as mesmas, mas existe uma identidade entre elas.⁹

3- A concorrência deve ocorrer no mesmo espaço geográfico; Além de a atividade ter de ser a mesma ou em um ramo afim, obrigatoriamente ela deve ocorrer em um espaço geográfico comum. Por exemplo, se “A” tem uma empresa com uma determinada característica no Rio de Janeiro e não tem nenhum planejamento concreto em expandir o seu negócio para o Nordeste, “A” não pode impedir que “B” abra um negócio parecido com o seu, com *idéias e conceitos semelhantes* naquela região, desde que esse conceito não seja protegido por direito de exclusividade e que não exista um aproveitamento parasitário que cause confusão ao público consumidor.

Mesmo que se verifique a existência de concorrência, precisa-se comprovar a existência de concorrência desleal. Lembre-se: a concorrência é saudável, o que se deseja reprimir são os abusos, a concorrência desleal.

Precisa-se primeiramente esclarecer que atos de *concorrência desleal* não são atos desleais, ou desonestos no sentido que a sociedade conhece. A palavra desleal no termo *concorrência desleal* não pode ser entendida como concorrência moralmente reprovável. Alguns atos de concorrência, apesar de nem sempre serem “moralmente” aceitos, podem ser lícitos, legais¹⁰, de acordo com as regras do mercado em que se atua. O parâmetro para se verificar a existência de concorrência desleal não é um parâmetro legal, mas sim fático. Um ato de concorrência desleal é um ato contrário à prática de um determinado mercado, um ato lesivo à livre concorrência.

Um ato pode ser prejudicial para determinados concorrentes e, no entanto pode ser leal, pois é usual naquele mercado, não sendo, por essa razão, um ato de concorrência desleal. Não é ilegal um cliente angariar clientes de outro, eles estão no mercado para brigar pela clientela e essa briga é salutar para a sociedade, já que é um incentivo para a produção de bens de qualidade superior vendidos a um menor preço, entretanto, isso deve ser feito observando as regras do mercado competitivo. Um concorrente não pode atuar em desacordo com as regras estabelecidas no mercado, de forma a concorrer deslealmente com outros competidores.

8ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p. 115

9 Op. Cit, Loc. Cit

10 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268 e p. 271.

Se um competidor entra em um mercado sabendo do grau de agressividade praticado neste mercado ele entrará preparado e utilizará as armas que usualmente seus concorrentes utilizam. Se as regras de um mercado forem modificadas no meio do caminho, pegará todos os demais concorrentes de calças curtas. Deve-se sempre obedecer às regras do jogo. Mudá-las no meio da partida é desleal.

Existe concorrência desleal entre concorrentes quando estes pratiquem os atos previstos no artigo 195 da LPI¹¹ ou qualquer ato não tipificado neste artigo que cause confusão, denigra a imagem do concorrente, ou provoque falsas alegações que induzam o consumidor a erro ou prejudique de alguma forma o concorrente.

11 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
- II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
- III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
- XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
- XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patentado, ou registrado, sem o ser;
- XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Direitos Autorais

As obras intelectuais passíveis de proteção pelo direito de autor são criações do espírito humano, ou seja obras criadas pelo homem, expressas por qualquer meio e fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

Como exemplo, o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/98) menciona o que podem ser essas criações do espírito passíveis de proteção por estes direitos, dentre elas os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; as conferências, alocações, sermões e obras da mesma natureza; as obras coreográficas e pantonímicas, as composições musicais, as obras audiovisuais, obras fotográficas, os desenhos, pinturas esculturas, etc.

Os direitos autorais se dividem em direitos morais e patrimoniais.

Direitos morais são aqueles em que se reconhece ao autor sua obra e são, portanto, inseparáveis, perpétuos, inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis (art. 22 à 25 da LDA).

Podemos exemplificar como direitos morais do autor:

- o direito de reivindicar, a qualquer tempo a autoria da sua obra,
- o de ter seu nome, pseudônimo, ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- o direito de conservar sua obra inédita;
- de assegurar a integridade da obra se opondo à qualquer modificação ou se opondo à quaisquer atos em sua obra que de alguma forma prejudiquem a sua reputação ou honra como autor;
- o direito de retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à reputação e imagem, dentre outros direitos.

Os direitos patrimoniais são os que permitem ao autor ou titular utilizar economicamente a obra, publicando-a, difundindo-a, traduzindo-a, transferindo-a, autorizando sua utilização, no todo ou em parte, por terceiro.

Os direitos patrimoniais podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas através da cessão ou da transferência destes direitos pelo autor da obra.

Os direitos autorais, uma vez criada a obra, têm imediata validade em qualquer país que mantenha tratado ou reciprocidade com o Brasil, ou seja, quase todo o mundo. A validade do direito autoral (com algumas exceções) inicia-se a partir da criação da obra e perdura por setenta anos da morte do autor, a contar de primeiro de janeiro do ano depois de sua morte.

A proteção dos direitos autorais estende-se às obras literárias, artísticas e científicas. Obras audiovisuais e cinematográficas também são passíveis de registro de direito autoral.

Contudo, há ressalvas importantes que comumente frustram os interessados. Entre elas é a não proteção das idéias em si relacionadas ao aproveitamento industrial ou comercial. Todavia, para salvaguarda desses interesses, podem as partes estabelecer condições pré-

negociais ou contratuais acerca do sigilo dessas idéias. Justamente por não serem alvo de proteção as idéias comerciais e industriais, o empresário deve resguardar-se da sua exclusividade sobre os “elementos” relacionados a essas idéias, dentre os quais, seguramente, estão as marcas, as patentes, os desenhos industriais e os softwares.

DIREITO DE IMAGEM

O direito da pessoa sobre sua imagem - garante que não usem sua foto para vender produtos, por exemplo, sem você autorizar. O direito à nomeação se relaciona com o Direito Autoral no que tange ao seu aspecto moral. Todo autor tem o direito moral de ter seu nome identificado em sua obra se não dispôr em contrário. O Direito à nomeação existe em outros tipos de direitos de propriedade intelectual, como nas patentes e desenhos industriais. Os inventores e os desenhistas industriais possuem o direito moral à nomeação nos inventos e ns desenhos que criarem, mesmo se a titularidade dos direitos patrimoniais pertencerem a terceiros.

Onde se registram os direitos de propriedade intelectual?

Alguns direitos de propriedade intelectual nascem no momento de sua criação, não precisando de nenhuma concessão ou registro perante a algum órgão para que a propriedade se constitua ou para que o direito de utilização exclusiva seja garantido ao titular da criação, como é o caso dos direitos autorais. Outros direitos de propriedade intelectual são constituídos ou reconhecidos legalmente, mediante registro, concessão, ou declaração estatal, como as marcas, patentes, desenhos industriais, as indicações geográficas etc.

Embora não se exija o registro para se ter declarado o direito autoral sobre uma determinada obra, fato é que, uma vez formalizado o registro perante os órgãos competentes, o autor além de ter à mão a comprovação de sua autoria esta para ser desconsiderada dependerá de provas apresentadas por terceiros, ou seja, o ônus da prova para anular o direito do autor caberá a terceiros e não a ele.

Como veremos adiante, diversos materiais criativos, isto é, aqueles que possam conter elementos que personalizam uma idéia, mas que dela em si, como já dissemos, não se adquire exclusividade, podem e devem ter um tratamento de sigilo, que contribua para uma maior margem de segurança na sua divulgação, quando esta for de grande relevância em negócios e estratégias comerciais.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, criada em 1970 através da Lei 5648. O INPI é responsável pelo registro, concessão ou reconhecimento dos direitos de propriedade industrial sobre as marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador, topografia de circuitos integrados reconhecimento oficial de indicações geográficas.

Além disso, é através do INPI que se obtém os registros de contratos relativos aos direitos de propriedade industrial, ou seja, de licença e cessão de uso de marcas, exploração de patentes, transferência de tecnologia, assistência técnica e científica e, inclusive, os contratos de franquia, para que se produzam seus efeitos perante terceiros, legitimar pagamentos para o exterior e, quando for o caso, permitir sobre tais pagamentos a dedutibilidade fiscal dentro dos limites legais para a empresa nacional.

A sede oficial do INPI fica na cidade do Rio de Janeiro, mas o atendimento em outras regiões do País é feito através de divisões regionais localizadas em alguns Estados, representações e postos avançados de várias cidades.

Junta Comercial

A Junta Comercial é uma autarquia subordinada ao Governo do Estado de sua jurisdição.

Sua competência, portanto é limitada ao Estado onde ela está sediada e, dentre suas atribuições, como estamos falando neste capítulo da proteção da propriedade industrial, há uma que se vincula especificamente ao registro do nome empresarial e que decorre do arquivamento da inscrição do empresário ou dos atos constitutivos de uma pessoa jurídica no Registro do Comércio, o qual é composto por dois órgãos:

a). Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.

b). Juntas Comerciais de cada unidade federativa, subordinadas administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC.

Portanto, é através do arquivamento dos atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado em que se localiza a sede do empresário ou da pessoa jurídica, que o nome empresarial recebe a proteção exclusiva nos limites do respectivo Estado. Essa proteção poderá ser estendida a outros Estados mediante registro em cada Junta Comercial, conforme prevê a Instrução Normativa 53/96 do DNRC.

Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes e Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Estes órgãos são responsáveis pelos depósitos ou registros de obras literárias, artísticas, musicais, projetos arquitetônicos, desenhos, etc. e têm por finalidade dar ao autor segurança quanto ao direito sobre sua obra, de acordo com a Lei nº 9.610/98. O registro permite o reconhecimento da autoria, a especificação dos direitos morais e patrimoniais, bem como os prazos de proteção, tanto para o titular quanto para seus sucessores.

O Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional (EDA) aceita para registro os seguintes gêneros de obras: *poesia, romance, didático/pedagógico, música, teatro, técnico/científico, teses/monografia, contos/crônica, histórias em quadrinhos, cinema/tv, místico/esotérico, religioso, político/filosófico, personagem/desenho, biografia, publicidade, periódico e outros.*

A Escola de Belas Artes (EBA) aceita para registro obras como: *figuras, esculturas, desenhos, personagens, fotografia, pintura, inclusive arte aplicada*, desde que seja somente do seu cunho artístico.

A Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro aceita para registro a *partitura da música (com ou sem letra)*.

Registro em Cartório de Títulos e Documentos

Uma outra possibilidade de proteção aceita é o registro de obras no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. O Cartório registra o documento apresentado e a sua data. O registro prova a anterioridade do projeto para fins de comprovação de direitos autorais e para outras finalidades, mas, coloca em domínio público qualquer conteúdo passível de proteção exclusiva por direitos de propriedade intelectual que exigissem a novidade absoluta deste conteúdo para a sua proteção.

Ata Notarial

Uma segunda forma de proteção das obras é através de uma constatação notarial da existência da obra feita por um escrevente de um Ofício de Notas. Este tipo de registro é recomendável quando a empresa tiver algum dado que não possa ser transportado para um meio físico e a constatação de sua existência só possa ou só deva ser realizada por meio virtual, sejam páginas na internet ou informações sobre os projetos que estejam em meio digital e não seja possível a passagem completa destas informações para um meio físico, etc.

Esta ata servirá de prova de anterioridade para efeitos de comprovação de direitos autorais dentre outras coisas, pois constatará a existência daquele material naquela data determinada.

Desta forma, este tipo de proteção é altamente recomendável quando o cliente deseja registrar publicamente que as informações são de sua autoria, mas não podem ser divulgadas por conterem possíveis direitos de exclusiva. Os cartórios de São Paulo já prestam este tipo de serviço.