

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Serviços colocados à disposição do Conselho Nacional de Justiça

2022

CNJ
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Presidente

Ministro Luiz Fux

Corregedora Nacional de Justiça

Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura

Conselheiros

Luiz Fernando Tomasi Keppen

Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro

Tânia Regina Silva Reckziegel

Flávia Moreira Guimarães Pessoa

Sidney Pessoa Madruga

Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

Secretário-Geral

Valter Shuenquener de Araujo

**Secretário Especial de Programas,
Pesquisas e Gestão Estratégica**

Marcus Lívio Gomes

Diretor-Geral

Johaness Eck

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Secretaria de Comunicação Social

Juliana Mendes Gonzaga Neiva

Chefe da Seção de Comunicação Institucional

Rejane Neves

Projeto gráfico

Eron Castro

Revisão

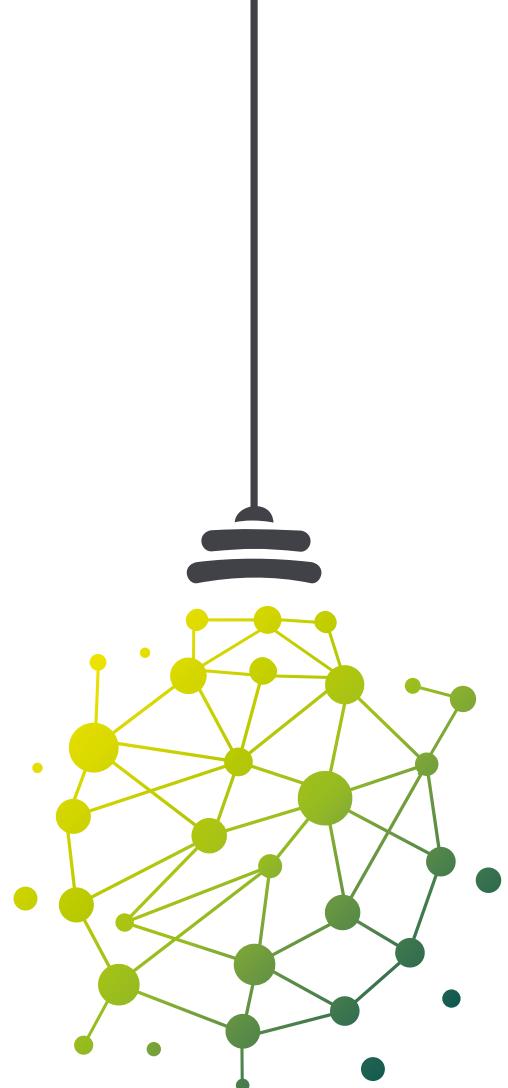
Ludmila Machado dos Santos

2022

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 - CEP: 70070-600

Endereço eletrônico: www.cnj.jus.br



Serviços colocados à disposição do Conselho Nacional de Justiça

2022

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

Chefe de Gabinete

Ana Paula Gomes Pinto

**Diretor de Marcas, Desenhos Industriais
e Indicações Geográficas**

André Luís Balloussier Âncora da Luz

**Diretora de Patentes, Programas de Computador
e Topografia de Circuitos Integrados**

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretor de Administração

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Procurador-Chefe

Marcos da Silva Couto

Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia

Dirceu Yoshikazu Teruya

Coordenador-Geral de Disseminação para Inovação

Felipe Augusto Melo de Oliveira

Ouvidor

Davison Rego Menezes

**Coordenador da Academia de Propriedade
Intelectual, Inovação e Desenvolvimento**

Ricardo Carvalho Rodrigues

Auditor-Chefe

Carlos Henrique de Castro Ribeiro

Corregedor

Caetano Carqueja de Lara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - 20090-910
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Edição: 2022.

Organizadora

Maria Helena de Lima Hatschbach

Colaboradores

Alexandre Dantas Rodrigues

Camila Bella de C. Faria

Cesar Augusto Fernandes de Azevedo

Cristiana Maria do Valle Freitas

Dirceu Yoshikazu Teruya

Evanildo Vieira dos Santos

Ingrid Jensen Schmidt

Kátia Freitas Pinto

Priscila Balloussier de Castro

Vinícius Bogéa Câmara

Wladimir Batista de Lara

A publicação é fruto do Acordo de Cooperação Técnica
entre o CNJ e o INPI.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de
Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio
Treiguer - INPI

Bibliotecário responsável

Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

© INPI / CNJ

Sumário



CNJ/INPI	7	Registro de Topografia de Circuitos Integrados	22
<i>Fase preparatória</i>	8	Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA)	23
<i>Fase executiva</i>	8	Contratos de Tecnologia – Averbados e/ou registrados no INPI	24
Propriedade industrial	9	Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC)	26
<i>Categorias de ativos de propriedade intelectual</i>	10	Processos de Recursos e/ou Nulidades – Em todos os ativos de P.I	27
Dimensões da propriedade intelectual	11	Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC)	28
Registros de marcas	12	Informações complementares	30
Registros de desenhos industriais	14	<i>Para aprofundamento dos temas relativos à propriedade intelectual</i>	33
Registros de indicações geográficas	16	<i>Legislação brasileira sobre propriedade intelectual</i>	33
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA)	18		
Patentes de invenção e Patentes de modelo de utilidade	20		
Registro de Programa de Computador	21		



CNJ/INPI

Em abril de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) firmaram Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de registro de criações intelectuais de titularidade do CNJ, para o intercâmbio de informações sobre os procedimentos administrativos do INPI concernentes ao Poder Judiciário, bem como as atividades voltadas à divulgação do sistema de proteção da Propriedade Industrial.

Como resultados, pretendem-se:

- 1 a proteção de ativos de Propriedade Industrial do CNJ e desenvolvimento de modelo a ser utilizado por outras instituições e pessoas jurídicas de direito público;
- 2 o desenvolvimento de sistema de comunicação entre CNJ e o INPI de modo que seja possível o intercâmbio de informações sobre os procedimentos administrativos em curso no INPI e que sejam objeto de demandas judiciais;
- 3 Ampliação do conhecimento especializado de servidores e magistrados na temática da Propriedade Industrial.

Foram colocados a serviço do CNJ os seguintes serviços do INPI:

- ▶ pesquisa e informação sobre a situação de andamentos dos processos administrativos, pedidos iniciais ou registros já concedidos e de recursos e/ou nulidades de marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e indicações geográficas;
- ▶ emissão de certidão sobre o andamento do(s) processo(s) de recursos(s) e nulidade(s) solicitado(s) ao INPI;
- ▶ pesquisa e informação sobre os termos e o andamento de Contratos de Tecnologia averbados no INPI;
- ▶ emissão de certidão, com as informações solicitadas sobre o(s) Contrato(s) de Tecnologia solicitado(s).

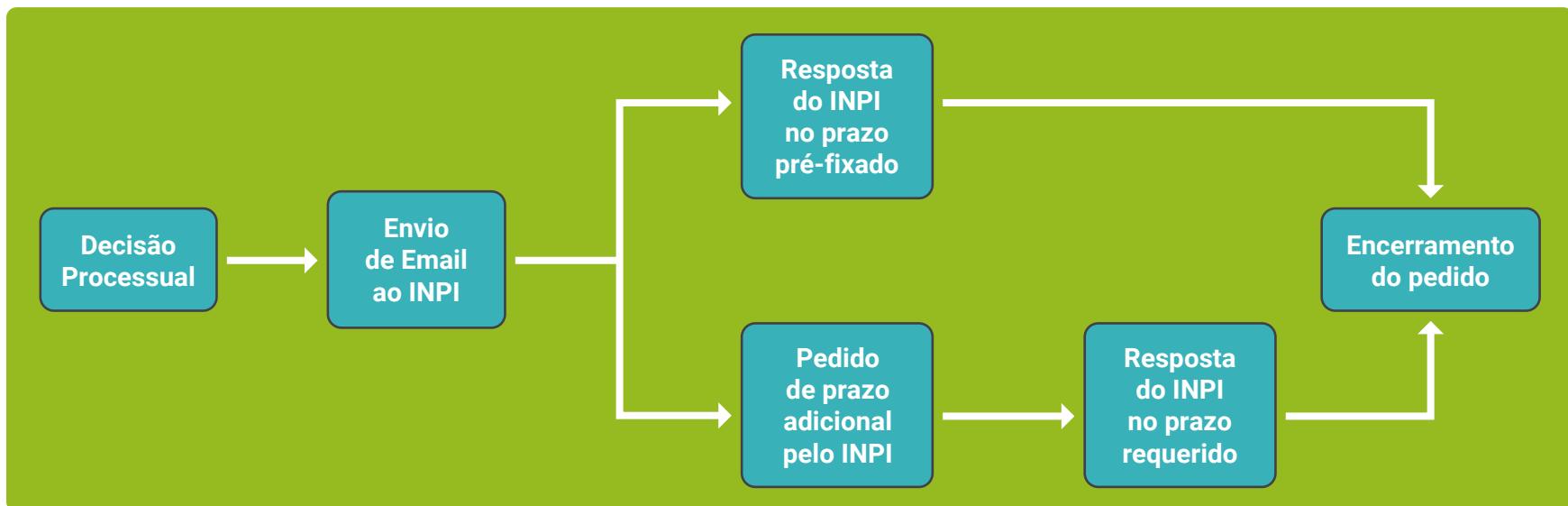
Para que os magistrados com competência em Propriedade Industrial possam encaminhar suas solicitações ao INPI, o CNJ desenvolveu o seguinte fluxo:



Fase preparatória

- ▶ E-mail institucional: demandajudi-gov@inpi.gov.br;
- ▶ divulgação aos juízes com competência em P.I.;
- ▶ realização de seminário.

Fase executiva





Propriedade industrial

É o ramo da propriedade intelectual que resguarda as criações intelectuais voltadas às atividades industriais, abrangendo, por exemplo, o autor de determinado processo, invenção, modelo, desenho ou produto, também chamado de obras utilitárias, que são protegidas por meio de patentes e registros. Outra função da propriedade industrial é reprimir a concorrência desleal. Além da

Lei da Propriedade Industrial, o direito é submetido aos atos e às resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.¹

1 Fonte: Conselho Nacional de Justiça- CNJ. Disponível em <<https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-o-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial/>>: Acesso em: 21/10/21.



Categorias de ativos de propriedade intelectual



OBS: Os Ativos de Propriedade Intelectual nos hexágonos em cinza não fazem parte do escopo de atuação do INPI



Dimensões da propriedade intelectual

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

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

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

Territorialidade do direito de propriedade industrial: embora os objetos protegidos pelo Direito de Autor tenham validade internacional, aqueles protegidos pela Propriedade Industrial somente têm validade no país de depósito, desde que analisados e concedidos segundo os trâmites legais. Dessa forma, se a intenção do titular de um direito de propriedade industrial é garantir o direito exclusivo em outros países, é necessário que este obtenha uma patente e/ou o registro de outros direitos em cada país de interesse com vistas a impedir que terceiros não autorizados possam produzir ou vender produtos ou processos protegidos em cada um desses países.



Registros de marcas

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei n. 9279/1996.

Quanto a sua natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação. No que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas: o da Territorialidade, no qual a proteção conferida não ultrapassa os limites territoriais do país; o da Especialidade, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai apenas sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade requerida pelo titular do

pedido, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa; e o do Sistema atributivo, no qual a propriedade e o uso exclusivo da marca são conferidos a partir do Registro validamente expedido.

Note-se que os registros de marcas não se confundem com outros signos distintivos, sejam estes com proteção legal ou não (tais como nomes fantasia, sinais de propaganda, nomes empresariais, nomes de domínio), bem como não se confundem com outros direitos de propriedade industrial ou intelectual (tais como Direito de Autor, Patentes de Invenção ou Modelo de Utilidade, Registros de Programas de Computador ou de Desenho Industrial, entre outros). Em casos específicos previstos na legislação marcária, a proteção garantida por meio de marca pode afetar ou ser afetada pela concessão de outros direitos de propriedade intelectual.

A concessão de um registro de marca é precedida de um processo administrativo específico, que começa por iniciativa de um deposi-



tante, podendo ser este pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou estrangeira.

O processo administrativo é regulamentado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), com disposições complementares definidas pelo INPI, dispostas principalmente no Manual de Marcas do INPI (acessível a todos os usuários dos serviços prestados pela Autarquia em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br>>). Após o depósito do pedido, este é tornado público, com a notificação na Revista da Propriedade Industrial, para ciência e eventual oposição de terceiros. Após os prazos administrativos próprios, garantido o direito de manifestação da depositante e de eventuais interessados na matéria, é proferida decisão pela Autarquia, deferindo ou não o pedido de registro. Com o deferimento, inicia-se prazo para que o depositante providencie o recolhimento da retribuição específica para a Concessão do Registro de Marca – válido por 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual período sucessivamente. Em caso de decisão de indeferimento, é garantido o

direito ao Recurso Administrativo pela parte interessada. Por fim, caso parte terceira julgue que a concessão não é válida, poderá ser interposto Processo Administrativo de Nulidade, com ritos e prazos próprios. Em todos os casos, pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, todas as decisões administrativas podem ser questionadas perante a Justiça Federal (nos termos do Art. 175 da LPI).

Tempo de proteção: 10 anos renováveis por períodos sucessivos de 10 anos.

Validade: Todo território nacional.



Registros de desenhos industriais

Desenho industrial, tal como definido no art. 95 da LPI, é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que podem ser aplicados a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Quanto à forma de apresentação, os desenhos industriais podem ser classificados como bidimensionais (conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado à superfície de um produto) ou tridimensionais (forma plástica ornamental de um objeto que possui três dimensões: altura, largura e profundidade).

A partir do exposto no art. 95 da LPI, os requisitos exigidos para a obtenção do registro para a forma plástica de um objeto ou para o conjunto de linhas e cores aplicado a um produto são:

1. Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja,

das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.

2. Novidade: requisito de caráter objetivo e comparativo; qualidade do novo, refere-se ao não conhecido antes do momento do depósito.
3. Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo.
4. Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto.
5. Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais.



O processo administrativo de desenho industrial é regulamentado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), com disposições complementares definidas pelo INPI, dispostas principalmente no Manual de Desenho Industrial do INPI (acessível a todos os usuários dos serviços prestados pela Autarquia em: <<http://manualdedi.inpi.gov.br>>).

A proteção garantida pelo Registro de Desenho Industrial vigora por um prazo inicial de 10 (dez) anos, podendo este prazo ser prorrogado por até três períodos consecutivos de cinco anos cada. Assim como para outros direitos de PI, os registros de desenho industrial podem ser submetidos a Processo Administrativo de Nulidade, se parte terceira interessada julgar que a concessão da exclusividade violou algum dispositivo legal específico. No caso de decisões de indeferimento, é garantido ao depositante o direito ao Recurso Administrativo, e em todos os casos, pelo princípio constitucional da inafastabilidade da

jurisdição, todas as decisões administrativas podem ser questionadas perante a Justiça Federal (Art. 118 da LPI, conf. Art. 56 e 57).

Tempo de proteção: 10 anos renováveis por 3 períodos de 5 anos.

Validade: Todo território nacional.



Registros de indicações geográficas

Indicação Geográfica (IG) é um instrumento de propriedade industrial que busca distinguir a origem geográfica de determinado produto ou serviço.

Conforme disposto no art. 176 da LPI, constitui IG a Indicação de Procedência (IP) ou a Denominação de Origem (DO). Dessa forma, a IG é dividida em duas espécies, definidas nos arts. 177 e 178 da LPI:

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

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam

exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

A primeira espécie, Indicação de Procedência, protege o nome geográfico que se tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A segunda, Denominação de Origem, pressupõe que as qualidades ou características de determinada área geográfica, incluídos os fatores naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente um produto ou serviço, tipificando-o.

Para o registro de uma Indicação de Procedência, é necessário que determinada área geográfica tenha se tornado comprovadamente conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Considera-se que o nome geográfico se tornou conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado.



Para o registro de uma Denominação de Origem, é necessário que as qualidades ou características do produto ou serviço designado pela IG se devam exclusiva ou essencialmente às peculiaridades do meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos.

O registro das Indicações Geográficas é de natureza declaratória e implica o seu reconhecimento. Dessa forma, a Indicação Geográfica não é um processo de criação, mas de reconhecimento de uma situação jurídica pré-existente, por meio do qual o INPI protege um nome geográfico. O registro confere ainda o direito de exclusividade do uso da Indicação Geográfica aos produtores ou prestadores de serviço que se encontram na área delimitada, desde que sigam o estipulado no caderno de especificações técnicas e se submetam ao controle definido para o uso da Indicação Geográfica.

Importante notar que Indicação Geográfica não é marca de produto ou serviço, não é marca coletiva ou de certificação, e não é selo

governamental. Não existe “marca da IG”. Embora possa vir acompanhada de sua representação, a Indicação Geográfica se destina a indicar a origem geográfica de determinado produto ou serviço. A marca é outro tipo de sinal, cuja função é distinguir produtos e serviços. Portanto, as funções da IG e da marca são diferentes.

O exame de pedidos de Indicações Geográficas é regulamentado pelo INPI, nos termos do Manual de Indicações Geográficas, disponível a todos os usuários em: <<https://manualdeig.inpi.gov.br>>.

Tempo de proteção: Indeterminado.

Validade: Todo território nacional.



Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA)

RESPOSTA A OFÍCIOS JUDICIAIS

Nos termos do Tema Repetitivo 950 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1527232/SP):

“As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”.

Assim, a Autarquia somente pode ser condenada em obrigação de fazer (anotar nulidade de registro, indeferimento de pedido, ou de petição específica) caso venha a integrar a lide, na Justiça Federal.

Dessa forma, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) poderá responder aos Ofícios do Poder Judiciário, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica CNU-INPI, especialmente nas demandas entre particulares que precisem de algum tipo de esclarecimento ou informação relativa a marcas, desenhos industriais ou indicações geográficas, caso as partes ou o Juízo entendam pela necessidade de buscar informações sobre cópias de processos administrativos, informações sobre andamento de pedidos ou petições, informações bibliográficas sobre registros ou pedidos de marca em nome de um titular específico.



Prazo de atendimento: 7 dias úteis.

Ressalva: O INPI não atua como perito judicial *strictu sensu*, especialmente no que diz respeito a infração por imitação de marca, especialmente quando o conflito não envolve marcas registradas; e não se pronuncia sobre prejuízos econômicos sofridos em razão de concorrência desleal. A decisão quanto à registrabilidade de um sinal como marca sempre é precedida de um processo administrativo específico, não podendo esta Diretoria se manifestar quanto à possibilidade ou não de concessão de registro ou de convivência entre sinais distintivos antes de decisão administrativa específica.



Patentes de invenção e Patentes de modelo de utilidade

Uma patente consiste em um título legal temporário, outorgado pelo Estado, que confere ao titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido pela patente. Ela visa tanto às criações novas quanto ao aperfeiçoamento das criações existentes. Ou seja, a criação de produtos (equipamentos/aparelhos, objetos, compostos, composição, kit) ou de processos (métodos, uso, invenção implementada por computador) pode conduzir ao requerimento de uma patente junto ao INPI. Além da exploração direta, o titular da patente poderá explorar o objeto de uma patente por meio de concessão de licença a terceiros, mediante remuneração ou não.

Existem dois tipos de patente:

Patente de Invenção: nova concepção que represente a solução para um problema técnico dentro de um campo tecnológico e que possa ser fabricada. Uma patente de invenção resolve, por meio de um produto ou de um processo, determinado problema técnico, mas não necessariamente refere-se à única solução. Uma invenção é patenteável quando atende aos três requisitos básicos

estabelecidos no art. 8º da Lei 9.279/96 (LPI): novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Patente de Modelo de Utilidade: 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. Um modelo de utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos estabelecidos no art. 9º da Lei 9.279/96 (LPI): novidade, na nova forma ou disposição, aplicação industrial e ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

Quem pode obter: A prerrogativa de obtenção de uma patente cabe ao depositante do pedido, sendo este pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou estrangeira.

Tempo de proteção: 20 anos (patente de invenção) e 15 anos (modelo de utilidade), contados da data do depósito do pedido de patente.

Validade: Todo território nacional.



Registro de Programa de Computador

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

O registro garante maior segurança jurídica ao seu titular, caso haja demanda judicial para comprovar a autoria ou titularidade do programa.

Tempo de proteção: 50 anos, a partir da sua criação ou de 1º de janeiro do ano seguinte a sua publicação.

Validade: Todo território nacional e em outros 176 países que assinaram a Convenção de Berna (1886).



Registro de Topografia de Circuitos Integrados

A topografia de circuitos integrados envolve um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências dispostos em camadas de configuração tridimensional sobre uma peça de material semicondutor. Nessa camada, cada imagem representa, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou os arranjos da superfície do circuito integrado, em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. Em outras palavras, é o desenho de um *chip*.

O titular da topografia de circuito integrado será detentor dos direitos exclusivos de explorá-la, podendo vedar a terceiros a sua reprodução, importação, venda ou distribuição, inclusive de um circuito integrado que a incorpore, ou de um produto que incorpore este circuito integrado.

Tempo de proteção: 10 anos, contados da data do pedido do registro.

Validade: Todo território nacional.



Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA)

RESPOSTA A OFÍCIOS JUDICIAIS

A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) responde aos Ofícios do Poder Judiciário, nas esferas estadual e federal, sobre demandas relativas à patente de invenção e de modelo de utilidade (na forma de certidões) e ao fornecimento de cópias dos pedidos (cuja obtenção também é possível por busca Web), programas de computador, topografia de circuitos integrados, incluindo seu processamento e status (cuja obtenção também é possível por busca Web).

Prazo de atendimento: 7 dias úteis.

Ressalva: O INPI não se manifesta sobre o direito à titularidade de patentes ou de registros de programa de computador e de topografia de circuitos integrados; também não se pronuncia sobre prejuízos econômicos sofridos em razão de concorrência desleal.



Contratos de Tecnologia

Averbados e/ou registrados no INPI

A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) é uma unidade finalística do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É responsável por:

- ▶ averbar os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial (patentes, marcas e desenhos industriais) e de topografia de circuito integrado;
- ▶ averbar os contratos de licença compulsória de patentes e de topografia de circuito integrado;
- ▶ registrar os contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.

A averbação e o registro dos contratos no INPI são condições para:

- ▶ direito perante terceiros, conforme os arts. 62, 121, 140 e 211 da Lei n. 9.279/1996;
- ▶ dedutibilidade fiscal pela aquisição de tecnologia para as pessoas jurídicas declarantes de imposto de renda pelo lucro real, conforme o art. 50 da Lei n. 8.383/1991;
- ▶ remessa de capital para o exterior, a título de royalties, conforme o art. 50 da Lei n. 8.383/1991.



As modalidades contratuais averbadas e registradas pelo INPI são:

- ▶ licença de uso de marca;
- ▶ cessão de marca;
- ▶ licença de exploração de patente
- ▶ licença compulsória de patente;
- ▶ cessão de patente;
- ▶ licença de exploração de desenho industrial;
- ▶ cessão de desenho industrial;
- ▶ licença de exploração de topografia de circuito integrado;
- ▶ licença compulsória de topografia de circuito integrado;
- ▶ cessão de de topografia de circuito integrado;
- ▶ fornecimento de tecnologia;
- ▶ prestação de serviços de assistência técnica e científica;
- ▶ franquia.

O portfólio de serviços da CGTEC inclui:

- ▶ averbação de contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial (patentes, marcas e desenhos industriais) e de topografia de circuito integrado;
- ▶ registro de contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia;
- ▶ emissão de certidão;
- ▶ resposta a minuta de contrato para verificar as condições para averbação ou registro de contratos no inpi.

O tempo de emissão de decisão ao requerente é de 30 dias, a contar da data de publicação da notificação na Revista da Propriedade Industrial, conforme o art. 211 da Lei n. 9.279, de 1996.

As informações sobre o processo de averbação e/ou registro de contratos estão disponíveis na página: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia>>.

As dúvidas sobre o procedimento operacional de averbação ou registro podem ser apresentadas no Sistema Fale Conosco disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/fale-conosco>>.



Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC)

RESPOSTA A OFÍCIOS JUDICIAIS

A Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) responde aos Ofícios do Poder Judiciário, nas esferas estadual e federal, sobre demandas relativas a Contratos de Tecnologia Averbados e/ou Registrados no INPI na forma de certidões.

Prazo de atendimento: 7 dias úteis dos processos digitalizados

Em casos de necessidade de acesso aos processos ainda não digitalizados, é necessário solicitar o Processo Administrativo à empresa contratada para o serviço de guarda externa de documentação, podendo o atendimento de tal solicitação demorar mais de 7 dias úteis.



Processos de Recursos e/ou Nulidades

Em todos os ativos de P.I

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que poderá ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

A nulidade de um registro de um ativo de Propriedade Industrial poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

RECURSO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE PARCIAL

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN), podem ser apresentados no INPI por terceiros interessados ou pelo próprio titular, visando à reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a retificação parcial do deferimento ou da sua concessão.

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa.



Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC)

A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) é um órgão específico singular, subordinado diretamente à Presidência do INPI, à qual compete:

- ▶ examinar e fornecer subsídios técnicos para a decisão do presidente do inpi nos recursos e processos administrativos de nulidade, emitindo pareceres sobre a matéria de propriedade intelectual, cuja competência do registro seja atribuída ao inpi por força de lei, como por exemplo, marcas, patentes de invenção e certificado de adição, patentes de modelos de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografia de circuitos integrados e contratos de transferência de tecnologia;
- ▶ orientar e coordenar a sistematização, organização e atualização das decisões administrativas em matéria de propriedade intelectual, buscando consolidar uma jurisprudência administrativa da matéria;

- ▶ instruir e fornecer subsídios para a procuradoria federal especializada (pfe) do inpi para a defesa do instituto nas ações judiciais em que o mesmo é parte.

A CGREC está subdividida em três setores: Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas (COREM), Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Patentes (COREP) e Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Desenhos Industriais, Contratos e Outros Registros (CORED).

A COREM é o setor da CGREC responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente, e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.



RESPOSTA A OFÍCIOS JUDICIAIS

Entre as atividades realizadas pela COREM/CGREC está a instrução de diversos tipos de recursos: contra o indeferimento de pedidos de registros de marca; contra o deferimento ou não de pedidos de caducidade; contra deferimento parcial de pedidos de registros de marca; contra anotação de transferência de titularidade; contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedidos e/ou registros de marcas e contra denegação de qualquer outro requerimento.

A COREP é o setor da CGREC responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de Patentes de Invenção e Patentes de Modelos de Utilidade.

A CORED é o setor da CGREC responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de Desenhos Industriais, Contratos de transferência de tecnologia, Indicações Geográficas e outros registros.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

Conforme disposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Prazo de Atendimento: 7 dias úteis.



Informações complementares

1 – Base Legal – Lei n. 9.279/1996 – LPI

Da Ação de Nulidade [de Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade]

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Da Ação de Nulidade [de Registro de Desenho Industrial]

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

Da Ação de Nulidade [de Registros de Marcas]

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

2 – DEFESA DA AUTARQUIA NAS AÇÕES JUDICIAIS

2.1 – Citação e Intimação

Nas ações que visam anular atos administrativos praticados pelo INPI, a citação é feita através da Procuradoria Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União.



Conforme Lei n. 10.480/2002,

Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

2.2 – Fluxo simplificado atual – Judiciário e AGU

- ▶ A parte interessada (pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira) formula um pedido, perante o Juízo.
 - > Justiça Federal
- ▶ Os órgãos competentes da Justiça Federal, em cada uma das Seções ou Subseções Judiciárias, distribui a ação para uma Vara Federal, e, quando do recebimento, o Juiz verifica as condições da ação e determina a citação do Réu, para responder à lide.
 - > Quando a ação é ajuizada na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, há distribuição em razão da matéria, para uma das varas especializadas em propriedade industrial do Rio de Janeiro (9^a, 13^a, 25^a, 31^a Varas Federais).
 - > Quando a ação é ajuizada em outra cidade, ou Estado, a Ação é distribuída para uma das varas com competências para atuação em matéria civil, administrativa e previdenciária, não havendo informação de varas especializadas em PI em outros Tribunais que não o TRF da 2^a Região.

- > Nos termos de Enunciados do Conselho da Justiça Federal, quando a ação visa anular um Direito de Propriedade Industrial já concedido pelo INPI (patente ou registro) a Autarquia será citada após a defesa do Réu-Titular do registro/patente questionado.
- ▶ A citação é feita por meio de envio diretamente à Procuradoria Geral Federal, para que um Procurador da carreira da AGU formule a contestação da Autarquia.

2.3 – Após a citação da Autarquia pela AGU

- ▶ O Procurador atuante no feito recebe a ação judicial e faz uma solicitação de subsídios técnicos para o INPI.
 - > Nas ações distribuídas no Rio de Janeiro, há um núcleo especializado em matéria de PI. Em outros estados, não há informação de núcleos especializados na AGU.
- ▶ O contato é feito de Procurador para Procurador. No caso concreto, do Procurador atuante no feito para o Procurador Chefe do INPI.
 - > A demanda é recebida, no INPI, pelo Serviço de Apoio ao Contencioso da PFE/INPI (SCONT), que recebe o pedido de subsídio pelo sistema interno da AGU (Sapiens) e migra esses dados para o SEI-INPI;
 - > a SCONT distribui o processo administrativo, com o prazo fornecido pelo Procurador atuante no feito, para a resposta das áreas.



- ▶ Caso a ação se trate de um ato administrativo praticado em matérias de Patentes, Programas de Computador, ou Topografia de Circuitos Integrados, a ação é distribuída para a DIRPA.
- ▶ Caso a ação se trate de um ato administrativo praticado em matérias de Contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica e científica e franquia, a ação é distribuída para a CGTEC.
- ▶ Caso se trate de ação de marca de produto ou serviço, a ação é distribuída diretamente para a DIRMA/COGIR.
 - ▶ Em casos específicos, as demandas são encaminhadas também para a DIRMA/COGED (ações que questionam transferência de registro, por ex.) ou para a DIRMA/CODEX (quando além do subsídio, a ação pede cópia de processos administrativos).
- ▶ Caso se trate de ação relativa a Desenho Industrial, marca tridimensional ou Indicação Geográfica, a ação é distribuída diretamente para a DIRMA/CGMID.
- ▶ Caso se trate de ação relativa a reforma de atos administrativos ou decisões tomadas em nulidades ou recursos, a ação é encaminhada para a CGREC.
- ▶ Em casos específicos, as áreas redistribuem o processo para tratamento por outra unidade.

2.4 – Formulação de subsídios

- ▶ No prazo assinalado pelo SCONT, a área formula os subsídios para a contestação da lide.
 - ▶ No caso específico da DIRMA, os subsídios são assinados por um Tecnologista lotado na COGIR, pela Coordenadora da COGIR, e também pelo Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.
 - ▶ No caso específico da CGTEC, os subsídios são assinados pelo Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia.
- ▶ Os subsídios então são encaminhados para o SCONT, que fará a extração dos dados do SEI e o envio destes para o sistema interno da AGU (Sapiens).
- ▶ Com a resposta, o Procurador atuante em cada ação judicial formula a peça de Contestação do INPI, considerando os subsídios prestados.



Para aprofundamento dos temas relativos à propriedade intelectual:

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD) do INPI. Centro de treinamento, educação e pesquisa em propriedade intelectual e inovação no Brasil. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia>>.

Legislação brasileira sobre propriedade intelectual:

Patentes, Marcas, Desenho Industrial e Indicação Geográfica - Lei n. 9.279/1996.

Direto de Autor e Direitos Conexos - Lei n. 9.610/1998.

Programa de Computador - Lei n. 9.609/1998.

Novas variedades de plantas - Lei n. 9.456/1997; Decreto n. 2.366/1997.

Topografia de Circuito Integrado - Lei n. 11.484/2007.

Defesa da Concorrência e Concorrência Desleal - Leis n. 12.529/2011 e n. 9.279/1996.



Contratos de Licenças, Transferência de Tecnologia e Franquias:

Lei n. 3.470/1958;

Lei n. 4.131/1962;

Lei n. 4.506/1964;

Lei n. 8.383/1991;

Lei n. 9.279/1996;

Lei n. 9.430/1996;

Lei n. 12.529/2011;

Lei n. 13.966/2019;

Portaria do Ministério da Fazenda n. outras legislações e normativos disponíveis em

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>

