

A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O COMÉRCIO EXTERIOR

Conhecendo oportunidades para seu negócio



INPI

Presidente

Jorge de Paula Costa Ávila

Vice-presidente

Ademir Tardelli

Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

Breno Bello de Almeida Neves

Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento

Denise Nogueira Gregory

Diretoria de Marcas

Vinicius Bogéa Câmara

Diretoria de Patentes

Julio César Castelo Branco Reis Moreira

EQUIPE TÉCNICA DO INPI

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD)

Coordenação de Cooperação Nacional (CONAC)

Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCOM)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
O que significa a propriedade intelectual	5
Características da propriedade intelectual	5
Como o INPI atua junto à sociedade brasileira	6
2. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	7
3. TIPOS DE PROTEÇÃO	12
Patente	13
Marca	16
Desenho industrial	18
Indicação geográfica	20
Programa de computador	22
4. CONCLUSÃO: PENSANDO EM EXPORTAR OU INTERNACIONALIZAR SEUS NEGÓCIOS?	24
Oportunidades	24
Cuidados	24
5. INFORMAÇÕES ÚTEIS	26

1. INTRODUÇÃO

O QUE SIGNIFICA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual (PI) decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora do homem (conhecimento, tecnologia e saberes).

Em geral, entende-se que o sistema de PI compreende direitos relativos a:

a) Autor e conexos: São direitos concedidos aos autores de obras intelectuais expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Estes direitos incluem:

- Obras literárias, artísticas e científicas (direitos de autor);
- Interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão (direitos conexos);
- Programas de computador.

b) Propriedade industrial: São direitos concedidos ao titular de tecnologias industriais e marcas, com o objetivo de promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados. Estão inclusos:

- Patentes;
- Desenhos industriais;
- Marcas;
- Indicações geográficas.

c) *Sui generis*: São direitos do escopo de PI, mas que não abrangem direito de autor nem propriedade industrial. Estão inclusos:

- Proteção de novas variedades vegetais;
- Topografia de circuito integrado;
- Conhecimentos tradicionais;
- Manifestações folclóricas.

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Dimensão temporal: Os direitos de PI têm um prazo máximo de vigência durante o qual o

titular pode explorar economicamente com exclusividade os bens e processos produtivos decorrentes destes direitos;

- Abrangência do direito: Cada direito de PI apresenta uma delimitação de proteção definida por lei;
- Segurança jurídica: O direito de PI evita que terceiros possam explorar a obra indevidamente sem a prévia autorização do titular do direito;
- Territorialidade do direito de propriedade industrial: Embora o direito de autor tenha validade internacional, o direito de propriedade industrial somente tem validade no país de depósito, desde que analisado e concedido segundo os trâmites legais. Dessa forma, caso se queira exportar e comercializar produtos em outros países, é necessário o depósito de direito de propriedade industrial para garantir a exploração econômica em cada um desses países.

COMO O INPI ATUA JUNTO À SOCIEDADE BRASILEIRA

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior responsável por registros de marcas; concessão de patentes; registros de programas de computador; registros de desenho industrial; registros de indicações geográficas; registros de topografia de circuitos integrados; e averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial.

O INPI existe para criar um sistema de PI que estimule a inovação, promova a competitividade e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

Nesse sentido, a Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento (DICOD) coordena ações, em âmbito nacional e internacional, de disseminação e capacitação em PI e promove a articulação entre os demais setores do INPI e o público externo com o objetivo de promover uma maior participação de brasileiros no sistema de Propriedade Industrial. Entre as ações da DICOD, destacam-se os seguintes serviços:

Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (CEDIN)

- Busca patentes realizadas em bases nacionais e internacionais;
- Oferece cópia integral de documentos de patentes;
- Realiza estudos técnicos a partir de documentos de patente;

- Executa o programa de fornecimento automático de informação tecnológica baseado em documentos de patentes (PROFINT).

Coordenação-Geral de Ação Regional (CGAR) e Coordenação de Cooperação Nacional (CONAC)

- Estabelece parcerias e acordos com universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento, empresas, representações de classe e outras entidades dedicadas à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à extensão tecnológica e à inovação;
- Promove a inserção do INPI em eventos que debatem a PI;
- Organiza, por meio de Acordos de Cooperação, as demandas por cursos de capacitação em PI;
- Organiza, por meio de Acordos de Cooperação, o atendimento do INPI às empresas.

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD)

- Oferece cursos de capacitação em PI por meio dos Acordos de Cooperação estabelecidos pela CONAC e CGAR;
- Oferece curso de Mestrado Profissional sobre PI;
- Oferece cursos de capacitação em PI na modalidade de ensino à distância.

Coordenação-Geral de Cooperação Internacional (CGCI)

- Articula ações com organizações estrangeiras, incluindo organismos supranacionais;
- Organiza o intercâmbio de experiências com instituições estrangeiras;
- Acompanha as negociações de caráter internacional que envolvem PI.

ATENÇÃO: Esta publicação não substitui as orientações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ela explica, de forma simples e prática, o sistema de patentes, marcas, registro de desenhos industriais, programas de computadores e indicações geográficas.

2. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

FAZER UM LEVANTAMENTO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS QUE PODEM CONTAR COM A PROTEÇÃO PREVISTA NA PROPRIEDADE INTELCTUAL

Dependendo da estratégia comercial da empresa, um mesmo produto poderá dispor de vários tipos de proteção, cobrindo diferentes aspectos, pela utilização apropriada dos instrumentos da PI.

Quadro resumo dos direitos concedidos pelo INPI

	Patente	
	Patente de Invenção	Modelo de Utilidade
O que protege?	Produtos ou processos novos	Aperfeiçoamento de produtos
Qual é o tempo de duração da proteção?	20 anos contados da data do pedido de depósito	15 anos contados da data do pedido de depósito
Qual é a “dimensão territorial” da proteção?	Nacional	
Protege contra o quê?	Produção, uso ou comercialização não autorizado do produto ou processo por terceiros	
Onde pedir proteção?	INPI	

Marca	Desenho Industrial	Indicação Geográfica	Programa de Computador
Sinais distintivos tais como: palavras, formas estilizadas, imagens e formas plásticas tridimensionais	Aspectos ornamentais ou estéticos passíveis de reprodução por meios industriais	Nome geográfico de determinada região reconhecida na fabricação de um produto ou prestação de um serviço	Código fonte de programa de computador
10 anos prorrogáveis por iguais períodos sucessivos	10 anos prorrogáveis por 3 períodos sucessivos de 5 anos	Sem tempo estabelecido	50 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à criação
Nacional	Nacional	Nacional	Internacional
Uso não autorizado da marca no mesmo ramo de atividade	Cópias ou imitações não autorizadas	Utilização por não membros da localidade que produz ou presta serviços de maneira homogênea	Produção, uso e comercialização da criação por terceiros
INPI	INPI	INPI	INPI

INTEGRAR ESTRATÉGIAS DE PI AO PLANO DE NEGÓCIOS

Empresas que desejam extrair o máximo de valor de seu *know-how* dos produtos derivados de sua criatividade precisam desenvolver uma estratégia para seu negócio que esteja integrada ao planejamento geral do empreendimento. Isto implica levar em consideração as questões sobre PI quando da elaboração de um plano de negócios e de marketing.

Os procedimentos básicos para garantir a gestão de bens intangíveis que envolvam o direito sobre a PI de uma empresa abrangem:

- Consultar bancos de dados marcários para evitar o uso de marcas registradas de terceiros antes de iniciar o lançamento de produtos e serviços;
- Proceder rapidamente à análise de viabilidade técnica e comercial para inventos patenteáveis e, caso a relação de custo X benefício seja satisfatória, solicitar o depósito do pedido de patente no escritório de PI (no Brasil, isso é feito no INPI);
- Certificar-se de que invenções patenteáveis não sejam divulgadas ou publicadas antes do pedido de depósito da patente. A liberação antecipada de informações estratégicas sobre o invento pode inviabilizar a concessão de uma patente (anula o critério de novidade);
- Certificar-se de que segredos de negócio sejam mantidos dentro da empresa. Em casos de negociação com terceiros, providenciar que contratos de confidencialidade sejam assinados antes da divulgação do objeto a que o segredo se refere;
- Ter o cuidado de proteger e manter protegidos os ativos de PI (principalmente marcas e patentes) nos países em que vão ser comercializados os produtos e serviços (importante para empresas exportadoras);
- Usar bancos de dados de marcas, patentes e desenhos industriais para auxiliar no desenvolvimento da estratégia comercial e tecnológica da empresa (importante ferramenta de inteligência competitiva);
- Quando desenvolver projetos com outras empresas, universidades ou centros de pesquisa, ter a clareza (se possível documentada nos termos da colaboração) sobre quem será o titular do direito sobre a PI gerada e em que bases se dará a remuneração dos *royalties*;
- Monitorar periodicamente o mercado para saber se a PI da empresa, que é legalmente protegida, não está sendo violada, bem como se a empresa não está violando direitos de terceiros.

Também são importantes estratégias de negócios as metodologias voltadas para a definição dos mercados internacionais que oferecem melhores oportunidades para as exportações setoriais brasileiras.

FAZER GESTÃO DE MARCAS – *BRANDING*

Criar um nome e administrá-lo como marca é um processo complexo. A gestão de marca passa por uma etapa chamada *branding*, que significa: construir e posicionar uma marca no mercado.

Para que serve o *branding*? Para adequar uma marca ao gosto do consumidor e posicioná-la no mercado certo. O caminho do sucesso é trabalhar com o consumidor desejado.

O que o *branding* tem haver com a PI? Quando uma marca é construída e posicionada no mercado, ela passa a ter, dentre outros, um valor financeiro e, se não for administrada estrategicamente, dando-lhe a devida proteção junto aos órgãos competentes (INPI, no Brasil), outros podem usurpar os valores conferidos à marca.

Há, inclusive, projetos setoriais integrados de promoção de exportações em que o *branding* é uma estratégia importante para o posicionamento dos produtos e serviços brasileiros em mercados internacionais.

FAZER CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Licenciar PI desenvolvida por outra pessoa; Licenciar PI desenvolvida por você para outra pessoa.

EXPLORAR BASES DE DOCUMENTOS DE PI

A realização de pesquisa em bases de documentos de PI pode auxiliar no desenvolvimento da estratégia comercial e tecnológica da empresa.

- Realizar buscas da literatura relevante e das tecnologias já desenvolvidas pode gerar economia de tempo, esforço e recursos financeiros e humanos;
- Utilizar os dados de marcas, patentes e desenhos industriais do INPI pode auxiliar na busca de potenciais parceiros e mercados;
- Com essas informações, a empresa consegue identificar potenciais concorrentes, além

de evitar infringir direitos de terceiros;

- Os documentos de PI possibilitam ainda antecipar mudanças de rotas tecnológicas.

CONSULTAR PROFISSIONAIS QUE POSSAM AJUDAR

- Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil);
- Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI);
- Associações de classe;
- Consultorias de propriedade industrial;
- Instituto Euvaldo Lodi (IEL);
- Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs);
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE);
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

3. TIPOS DE PROTEÇÃO

IMPORTÂNCIA DE FORMALIZAR A PROTEÇÃO PREVISTA NA PI PARA A ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS

A formalização da PI é o meio eficiente da proteção do conhecimento contra uso indevido por terceiros. Somente o depósito e a concessão pelo INPI podem garantir a proteção pelo direito de PI para os pedidos de depósito de patente e de registro de marcas, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado. Ou seja, o simples lançamento do produto ou serviço no mercado não garante ao usuário a titularidade do direito.

A partir da concessão desses direitos, garante-se a posição da empresa no mercado e pode-se promover a geração de negócios, uma vez que, a partir da identificação dos titulares do direito, é possível estabelecer parcerias entre as partes.

A proteção conferida pelo direito de PI é uma ferramenta utilizada em modelos abertos de desenvolvimento de conhecimento, pois esses modelos têm sido baseados na cooperação entre as partes envolvidas. Nesses casos, a PI garante a segurança jurídica para licenciamento cruzado de conhecimento para o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento de novos produtos e/ou processos.

OUTRAS FORMAS DE PROTEÇÃO

A PI não é o único meio de proteção que os empresários podem utilizar. Outros instrumentos são:

- *Know-how* é o conhecimento tácito, em geral não codificado, relacionado ao desenvolvimento do produto e do processo;
- Segredo de negócio é relacionado ao modelo de negócio desenvolvido pela empresa, tal como a franquia;
- Tempo de liderança sobre competidores é o que acontece quando, dada a complexidade do produto e do processo, existe uma barreira à entrada no mercado por conta da falta de capacidade de reprodução do processo produtivo e do desenvolvimento de produto.

Portanto, é necessária uma gestão eficiente desses instrumentos de proteção com a finalidade de promover a atividade econômica e estimular a inovação tecnológica.

PATENTE

Se você está no negócio de desenvolvimento de tecnologia de ponta ou fazendo melhorias para produtos conhecidos, aparelhos ou processos, é de seu interesse saber mais sobre patentes.

O que é uma patente?

A patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado a inventores, podendo ser do tipo:

- Patente de invenção – refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais;
- Modelo de utilidade – refere-se a aperfeiçoamentos em produtos preexistentes.

Benefícios ao inventor

A exclusividade garantida pela patente é uma possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de produtos e processos industriais.

As patentes podem ser vendidas, licenciadas ou usadas na negociação para captação de financiamento.

Benefícios sociais

Em troca da exclusividade, os inventores são obrigados a fornecer uma descrição completa

de sua invenção para que todos possam beneficiar-se do avanço da tecnologia e do conhecimento.

O que pode ser protegido como patente?

Qualquer invenção que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os campos de aplicação tecnológica, desde que cumpra os requisitos de:

- Novidade
 - estar além do estado da técnica;
 - não ser conhecida e não ter sido divulgada;
 - não existir ou decorrer da natureza;
- Atividade inventiva
 - não ser óbvia para um técnico do assunto;
- Aplicação industrial
 - ser um produto para consumo ou um processo para produção.

O que não pode ser protegido como patente?

Não podem ser protegidos por patente:

- Invenção contrária à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública, matérias relativas à transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos;
- Planos comerciais, manuais, planos de assistência médica, de seguros, esquemas de descontos em lojas, métodos de gestão, métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros, filmes e apresentação de informações (tais como cartazes ou etiquetas com o retrato do dono);
- Ideias abstratas e inventos que não possam ser industrializados.

Quem pode pedir uma patente?

A empresa, instituição (pessoa jurídica) ou o próprio inventor (pessoa física) podem requerer a titularidade de uma patente no órgão competente do país de interesse (sendo, no Brasil, o INPI).

Processo de proteção

Antes de solicitar a patente, deve ser feita uma busca prévia para determinar se uma invenção é nova e não decorre obviamente daquilo que já se conhece (estado da técnica).

Essa busca deve se estender a toda a literatura técnica e científica divulgada em livros, conferências, teses, sites da Internet, publicações empresariais e jornais. Todavia, a melhor maneira de pesquisar o estado da técnica é fazer buscas em um banco de patentes. O INPI oferece o serviço de busca em bases nacionais e internacionais de patentes mediante pagamento de taxas:

- Inicia-se o processo com o depósito do pedido de patente no INPI, onde é submetido a um exame formal;
- Entre a data do depósito do pedido e a data de sua publicação, existe um período de sigilo de 18 (dezoito) meses;
- Uma vez publicado o depósito, o requerente deve solicitar o pedido de exame técnico em até 18 (dezoito) meses.

Qual é a duração da proteção à patente?

- Patente de invenção: 20 (vinte) anos, contados da data do pedido de depósito.
- Modelo de utilidade: 15 (quinze) anos, contados da data do pedido de depósito.

Direitos conferidos

Exclusividade de produzir, usar, vender e exportar ao país onde a proteção foi concedida. O direito à proteção da patente é conferido no país em que o direito é requerido.

Tratados internacionais

- Convenção da União de Paris (CUP) garante o direito de prioridade (denominado “prioridade unionista”) para os depositantes de pedidos de patente nos países que assinaram essa convenção, dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido correspondente em todos os outros países-membros dentro de um prazo de 12 (doze) meses a partir do depósito no país de origem.
- Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT), administrado pela OMPI, permite que, por meio de um único pedido internacional, seja possível requerer o depósito em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse. Esse pedido pode ser depositado no INPI, no Brasil, ou no órgão competente em qualquer um dos países escolhidos ou, ainda, no escritório da OMPI, em Genebra, Suíça. Após a etapa inicial de depósito, ocorrerá uma publicação internacional efetuada pela OMPI (<http://www.wipo.int/pct/en/>).

MARCA

A marca registrada é importante para a identificação da empresa pelo consumidor e pode proporcionar uma parcela estável de mercado, tornando-a um ativo valioso.

O que é uma marca?

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. As marcas, quanto à sua utilização, podem ser de produtos, de serviços, coletivas ou de certificação.

Marcas de produtos ou de serviços: Aquelas usadas para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa;

Marcas coletivas: Aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade;

Marcas de certificação: Aquelas que se destinam a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

O que pode ser protegido como marca?

Em todos os casos, a marca precisa ser distintiva: precisa ser capaz de distinguir os produtos ou serviços com os quais é utilizada.

As marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Nominativa: É constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos;

Figurativa: É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como japonês, chinês, hebraico, etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar, no requerimento, a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

Mista: É constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.

Tridimensional: É constituída pela forma plástica (entende-se, por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, que tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

O que não pode ser protegido como marca?

Não são registráveis como marca, entre outros:

- Qualquer sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença e culto religioso;
- Bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de países e de organizações internacionais;
- Letra, algarismo e data, isoladamente, que não possuam suficiente forma distintiva;
- Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- Sinal que induza à falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.

Quem pode pedir uma marca?

Toda pessoa que exerce atividade lícita e efetiva pode requerer registro de marca no órgão responsável (no Brasil, o INPI).

Marca de produtos ou de serviços: Há exigência legal de compatibilização entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente;

Marcas coletivas: Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros e devem enquadrar os respectivos pedidos nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade;

Marcas de certificação: Os requerentes de pedidos de registros de marca de certificação não podem exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado.

Processo de proteção

É recomendável realizar uma busca prévia antes de efetuar o depósito para verificar se já existe marca anteriormente depositada/registrada em seu ramo de atividade econômica. Essa busca pode ser realizada no site do INPI.

Inicia-se o processo com o depósito do pedido diretamente no INPI ou pelo e-Marcas. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- Requerimento;
- Reprodução da marca;
- Discriminação da classe de produtos ou serviços que a marca assinalará;
- Especificação dos produtos ou serviços;
- Comprovante de pagamento de taxas.

No Brasil, o pedido está limitado a uma única classe. Portanto, se a marca for assinalar produtos ou serviços de classes diferentes, será necessário apresentar um pedido para cada classe.

Se o pedido estiver devidamente instruído, será protocolado e publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para apresentação de oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo de oposição, ou se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Qual é a duração da proteção à marca?

O prazo de validade do registro de marca é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de concessão. Esse prazo é prorrogável, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos.

Direitos conferidos

Uso exclusivo da marca em ramo específico de atividade definida em todo território nacional do país onde a proteção foi concedida. As marcas registradas são identificadas com o símbolo ®.

DESENHO INDUSTRIAL

Os desenhos industriais são importantes para uma grande variedade de produtos da indústria, em especial das indústrias automotiva, de moda e moveleira. Os desenhos industriais são também encontrados na criação de embalagens, recipientes e na apresentação dos produtos.

O que é um desenho industrial?

Formalmente, desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto que pode ser constituído de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Ele tem que ser passível de reprodução por meios industriais e, por isso, é denominado desenho industrial.

O que pode ser protegido como desenho industrial?

Como regra geral, para ser registrável, o desenho precisa atender aos requisitos de Novidade, Originalidade e Utilização ou Aplicação Industrial.

O que não pode ser protegido como desenho industrial?

Não é passível de proteção como desenho industrial o que for contra a moral e os bons costumes, ou o que ofenda a honra ou imagem das pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideias e sentimentos dignos de respeito.

Quem pode pedir um desenho industrial?

Qualquer pessoa jurídica ou pessoa física pode requerer a titularidade de um desenho industrial no órgão competente do país de interesse (no Brasil, o INPI).

Processo de proteção

A busca prévia não é obrigatória. Entretanto, é altamente aconselhável antes de o interessado efetuar o depósito de um pedido de registro de desenho industrial.

O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- Requerimento;
- Relatório descritivo, se for o caso;
- Reivindicações, se for o caso;
- Desenhos ou fotografias;
- Campo de aplicação do objeto;
- Comprovante do pagamento de taxas.

É importante ressaltar que, durante o exame do pedido de registro, não será verificada a existência de algum outro pedido anterior. O interessado poderá obter a concessão de um registro mesmo que exista outro pedido anterior, de terceiros, de desenho similar.

Essa situação pode levar a uma posterior nulidade do registro. Daí a importância da busca prévia.

Qual é a duração da proteção ao desenho industrial?

O registro vale por 10 (dez) anos. Ele pode ser prorrogado por mais 3 períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, até atingir o prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos.

Direitos conferidos

O titular de um desenho industrial protegido tem o direito de impedir cópias ou imitações não autorizadas do seu desenho por terceiros, implicando na proibição de produzir, oferecer, importar, exportar ou vender qualquer produto no qual o desenho seja incorporado ou no qual seja aplicado, sem o seu consentimento.

A proteção aos desenhos industriais é limitada ao país em que eles foram registrados. Por isso, é necessário que sejam feitos pedidos de proteção para cada um dos países para os quais se deseja exportar ou conceder licença de fabricação ou venda.

Tratados internacionais

O Acordo de Haia relativo ao Depósito Internacional de Desenhos e Modelos Industriais é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e disponibiliza um procedimento para registro internacional. Os interessados podem protocolar um depósito internacional junto à OMPI. O desenho será, então, protegido em tantos países-membros do Tratado quanto desejar o interessado.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A indicação geográfica é um sinal distintivo utilizado em produtos ou serviços que são originários de uma determinada área geográfica e que possuem qualidades ou reputação relacionadas ao local de origem.

O que é uma indicação geográfica?

Uma indicação geográfica informa ao consumidor que um produto ou serviço é produzido em um certo lugar e tem certas características que são ligadas ao local. Pode ser utilizada por todos os produtores que desenvolvem suas atividades na localidade designada pela indicação geográfica e cujos produtos ou serviços apresentam determinadas características.

No Brasil, as indicações geográficas estão definidas na Lei de Propriedade Industrial e são classificadas em denominação de origem e indicação de procedência.

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. 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.

O que pode ser protegido como indicação geográfica?

O reconhecimento de uma indicação geográfica origina-se do esforço de um grupo de produtores ou de prestadores de serviço de uma dada região que se organizam no intuito de defender a boa reputação de seus produtos ou serviços.

Esta forma de proteção jurídica geralmente está ligada à determinada cultura de uma região ou ainda a um grupo de pessoas. O bem protegido não é o produto ou serviço em si, mas o conjunto de fatores que estão associados a ele.

Quem pode pedir uma indicação geográfica?

Podem requerer o pedido de reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território. Nesses casos, essa pessoa jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico.

Processo de proteção

O pedido de reconhecimento de indicação geográfica deverá ser requerido em formulário próprio, onde deverão ser discriminadas, dentre outras, informações acerca do nome da área geográfica e sua delimitação e as descrições dos produtos ou serviços, e deverá ser acompanhado do comprovante do recolhimento das custas devidas, da procuração e das respectivas etiquetas, no caso de apresentação figurativa ou mista.

O pedido deverá conter, ainda, elementos que comprovem ter a localidade se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou como centro de prestação do serviço e elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores

de serviços estabelecidos na área geográfica objeto do pedido, efetivamente exercendo as atividades de produção ou prestação de serviços.

Se o pedido estiver devidamente instruído, será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para que terceiros se manifestem, no prazo de 60 (sessenta) dias. Havendo manifestação ou não, após esse prazo, o pedido será objeto de exame de mérito.

Qual é a duração da proteção à indicação geográfica?

A lei não estabelece prazo para a vigência do registro de indicação geográfica. Porém, entende-se que o registro protegerá os direitos enquanto persistirem as razões pelas quais ele foi concedido.

Direitos conferidos

Uma vez reconhecida, a indicação geográfica só poderá ser utilizada pelos membros daquela localidade que produzem ou prestam serviço de maneira homogênea.

Tratados internacionais

No âmbito internacional, o Brasil é signatário da Convenção de Paris (CUP), do Acordo de Madri sobre Indicações de Origem e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

PROGRAMA DE COMPUTADOR

Reconhecido o papel preponderante da tecnologia da informação no contexto do desenvolvimento econômico-industrial, a proteção aos programas de computador deve ser objetivo das empresas e dos criadores nacionais.

O que é um programa de computador?

O aspecto de imaterialidade que caracteriza os programas de computador, sempre presentes em meios magnéticos ou voláteis, faz com que a comprovação da autoria dos mesmos torne-se tarefa bastante difícil, diferentemente das demais obras protegidas pelo direito autoral, que geram provas materiais aceitas em direito, implicando, por este aspecto, que o registro seja a única forma efetiva para a proteção contra a utilização não autorizada dos programas de computador.

Processo de proteção

O interessado na proteção deve ter acesso ao Manual do Usuário de Registro de Programas de Computador, que contém todas as instruções necessárias ao registro, disponível no site do INPI ou diretamente na sede do Instituto ou em seus escritórios ou representações estaduais. A documentação técnica pode ser entregue em papel ou em CD/DVD. Caso a opção seja pela entrega em papel, devem ser utilizados invólucros especiais e, caso esta documentação seja entregue no formato eletrônico, o CD/DVD deverá ser entregue em envelopes SEDEX.

O interessado deve dirigir-se ao INPI para entrega de formulário próprio para o pedido de registro e recebimento dos invólucros especiais na quantidade solicitada.

Após o preenchimento do formulário e anexação da documentação, o(s) invólucro(s) já fechado(s) ou o CD/DVD poderá(ão) ser entregue(s) diretamente no INPI ou postado(s) por SEDEX (utilizar o serviço de postagem que garanta a inviolabilidade do conteúdo, até chegar ao INPI).

Examinados os aspectos pertinentes, um Certificado de Registro será exarado no prazo de 90 (noventa) dias.

Qual é a duração da proteção ao programa de computador?

A validade dos direitos para quem desenvolve um programa de computador e comprova a sua autoria é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua “data de criação”, aquela na qual o programa torna-se capaz de executar a função para a qual foi projetado.

Direitos conferidos

O registro de programa de computador é uma forma de assegurar a seu autor seus direitos de exclusividade na produção, uso e comercialização de sua criação.

Pelo fato de a proteção ao programa de computador ser considerada como Direito do Autor, duas características adicionais são merecedoras de destaque:

- A proteção tem abrangência internacional – os registros feitos no Brasil devem ser aceitos como comprovação de autoria nos demais países signatários dos acordos internacionais, que são a maioria;
- O título do programa é protegido concomitantemente com o programa “em si”, o que implica a prerrogativa de, com um só procedimento, proteger-se tanto o produto quanto seu nome comercial.

Tratados internacionais

No âmbito internacional, as diretrizes jurídicas seguidas pela proteção aos programas de computador encontram-se estabelecidas pela Convenção de Berna, relativa aos direitos do autor, e pelas disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

4. CONCLUSÃO: PENSANDO EM EXPORTAR OU INTERNACIONALIZAR SEUS NEGÓCIOS?

OPORTUNIDADES

As marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas e os programas de computador são valiosos ativos que as empresas detêm e podem garantir vantagens competitivas sobre seus concorrentes.

As empresas que protegem seus ativos de PI nos mercados de exportação fortalecem suas atividades comerciais, pois:

- podem produzir no Brasil e exportar diretamente ou através de intermediários, sabendo que outras empresas não poderão fazê-lo a menos que tenham sua autorização;
- podem licenciar seus ativos de PI a empresas estrangeiras locais que queiram ser suas representantes, em troca de pagamento de *royalties*;
- podem estabelecer *joint ventures* com empresas que queiram produzir ou comercializar seus produtos no mercado externo.

CUIDADOS

O processo de internacionalização deve demandar alguns cuidados:

1. Ter ciência de que a proteção conferida por um escritório de PI NÃO é internacional

Os ativos de PI são, por natureza, direitos territoriais. Ou seja, esses ativos só estarão protegidos em determinado país se o interessado fizer o registro nesse país.

Muitas vezes os exportadores só se dão conta da importância de proteger seus ativos de PI quando já é tarde – normalmente, quando são copiados ou acusados de copiar.

O registro obtido no Brasil junto ao INPI, com exceção dos programas de computador,

apenas produz efeitos em território brasileiro, não conferindo nenhuma proteção automática no estrangeiro. Nos países onde não se adquiriu proteção, não poderá ser invocado qualquer direito se sua invenção for copiada.

2. Verificar se o mercado está livre para a entrada de uma marca, patente, desenho industrial ou indicação geográfica em um determinado território

A empresa deve adotar uma estratégia de PI antes de exportar ou internacionalizar suas atividades. É importante saber o que pode e o que não pode ser protegido no mercado-alvo e fazer uma busca do que já foi protegido nele.

Uma busca prévia nas bases de dados de cada mercado-alvo é essencial para evitar que a empresa, ao ofertar seu produto ou serviço, esteja violando direitos já adquiridos por alguém. Caso o produto ou serviço apresente um ativo de PI semelhante a um já existente no novo mercado, a empresa poderá ser acusada de contrafação e incorrer em custos altos e danos de reputação irreversíveis.

3. NÃO divulgar prematuramente os produtos ou serviços antes de protegê-los no mercado de exportação

Antes de introduzir seu produto ou serviço em um novo mercado externo, a empresa deve entrar com o pedido de registro junto à autoridade nacional deste país. A divulgação prematura pode inviabilizar o respectivo processo de proteção.

4. NÃO pensar que as regras são iguais em todos os países

A proteção é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida. Cada país é soberano para conceder ou não os registros, independentemente da decisão em outros países sobre pedidos correspondentes (art. 4º bis da “Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial” – CUP –, promulgada através dos decretos nº 75.572, de 8 de abril de 1975, e nº 635, de 21 de agosto de 1992).

Além disso, é importante ter atenção às exigências formais que podem variar substancialmente entre países.

5. Ficar atento aos prazos para requerer a proteção da PI no exterior

Para alguns tipos de direitos de proteção à PI, o pedido de depósito/registo no exterior não pode exceder um período específico a contar da data de depósito no país de origem. Esse

período, chamado de “prazo de prioridade”, é de 1 (um) ano no caso das patentes e de 6 (seis) meses no caso de desenhos industriais.

Perder o “prazo de prioridade” resulta na impossibilidade de obter a proteção em outros países. Nesse caso, outras empresas poderão copiar a invenção livremente.

ATENÇÃO: Escritórios especializados em PI poderão auxiliar no processo de internacionalização do seu ativo, inclusive porque, em muitos dos países, o requerente não pode agir diretamente junto à autoridade local e deve ter um procurador.

5. INFORMAÇÕES ÚTEIS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

Rua Mayrink Veiga, nº 9 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20090-910

Praça Mauá, nº 7 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20081-900

Telefone: (21) 3037-3000

<http://www.inpi.gov.br>

E-INPI

O e-INPI é um sistema eletrônico para requisição de serviços ao INPI. Para acessar o sistema e-INPI pela primeira vez, é necessário realizar um cadastro.

Atualmente, estão disponíveis os seguintes sistemas:

Sistema e-Marcas

O e-Marcas é o sistema de acesso aos formulários eletrônicos de petição e de pedido de registro de marcas. Ele faz parte do e-INPI, que é o sistema por meio do qual o INPI oferece seus serviços ao usuário através da internet, junto com o sistema que gera a Guia de Recolhimento da União (GRU) Eletrônica. O e-Marcas possui um manual do usuário, em que constam as instruções relativas ao acesso, preenchimento e envio dos formulários eletrônicos.

Sistema Push-INPI

O Sistema Push-INPI permite que o usuário faça um cadastro para receber, via e-mail, as principais informações do(s) seu(s) processo(s), como datas e despachos, publicadas na RPI (Revista de Propriedade Industrial). As informações completas continuam disponíveis

somente na RPI. O objetivo do Push-INPI é facilitar o acompanhamento dos processos de marcas, patentes e desenho industrial.

Sistema e-Patentes/Parecer

O sistema e-Patentes/Parecer permite ao usuário do INPI acessar os pareceres gerados de acordo com o Artigo 35 da Lei 9.279/96, por ocasião do exame técnico de pedidos de patente. Os pareceres estão disponíveis na forma de arquivos com extensão PDF e certificação digital, assim como os documentos de anterioridade citados. O principal objetivo deste sistema é facilitar o acesso à documentação produzida pelos examinadores de patentes do INPI e agilizar a manifestação do depositante no prazo determinado pelo Artigo 36 da Lei 9.279/96. Esse sistema está em fase de testes e dispõe atualmente de 2124 pareceres e 583 documentos de anterioridade referentes às revistas 2103 a 2109.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 - Em vigor desde 15 de maio de 1997, substitui a Lei 5.772/71. Atualizada de acordo com a Lei 10.196/01.

Lei nº 10.196/01 - Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências.

Lei de Programa de Computador nº 9.609/98 - Substitui a Lei 7.646/87 e dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil.

Lei de Direito Autoral nº 9.610/98 - Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ApexBrasil
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS



Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

