

Workshop Propriedade Intelectual no âmbito das Procuradorias Federais

Realização:

ABAPI - Seccional Sul (ABAPISUL)

UFPR - Agência de Inovação

Apoio: UTFPr

Módulo 1
Introdução à Propriedade Intelectual

Milton Lucídio Leão Barcellos

E-mail: milton@trademarks.com.br



- ✓ Histórico, o que é e para que serve a PI;
- ✓ Teorias que fundamentam os direitos de PI;
- ✓ Patentes (breves comentários);
- ✓ Desenhos Industriais;
- ✓ Marcas;
- ✓ Direito Autoral;
- ✓ Registro de Software;
- ✓ Conclusões: Sociedade brasileira atual deve ser altruísta, individualista ou solidária no que tange à PI?

Instigação inicial

- ✓ Ex.: Compartilhamento de nota no colégio.

Histórico

- ✓ **Até a Lei de Veneza 1474**
- ✓ - Acesso à tecnologias é restrito às famílias
- ✓ - Uso constante do segredo industrial/de negócio para obtenção de maior lucro e diferencial competitivo
- ✓ - Não havia um sistema de publicação de tecnologias
- ✓ - Concessão de reais "Privilégios" sem obediência a um regramento mínimo uniforme

Histórico

- ✓ Lei de Veneza de 19 de março de 1474: Proteção de invento ou descoberta dos *homens com intelecto muito aguçado capazes de inventar ou descobrir vários artifícios engenhosos.*

Histórico

- ✓ Expansão do comércio
- ✓ Novos mercados
- ✓ Divulgação de segredos
- ✓ Concessão de Privilégios temporários (10 anos – Lei de Veneza de 1474)
- ✓ 1623 – Estatuto dos Monopólios – Jacques Primeiro – Inglaterra
- ✓ 1787 – Constituição dos EUA
- ✓ 1790 – Patent Act (EUA)
- ✓ 1791 – Lei Francesa sobre Privilégios de Invenção

Histórico

- ✓ 1809 – Alvará do Príncipe Regente D. João VI (Brasil ainda Colônia)
- ✓ Constituição do Império do Brasil de 1824 (art. 179, inciso XXVI): *Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte:*
*XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, **ou** lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.(sic)*
- ✓ 1830 – Primeira Lei de Patentes no Brasil.
- ✓ Harmonia “Romântica” Internacional: Convenções de Paris e de Berna do século XIX.

Histórico

- ✓ **Constituição Brasileira de 1891 (art. 72, § 25):** *A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:*
*§ 25 - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, **ou** será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento. (sic).*

Histórico

- ✓ **Constituição Brasileira de 1934 (art. 113, inciso 18):** *A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:*
18) *Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.*

Histórico

- ✓ **Constituição Brasileira de 1946 (art. 141, § 17):** *Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.*

Histórico

- ✓ **Constituição Brasileira de 1967 (art. 150, § 24):** *A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

Histórico

- ✓ **Constituição Militar de 1969 – EMC n. 1 (art. 153, § 24):** *A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
 - § 24. *À lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.*

Histórico

- ✓ **Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, XXIX):** Art. 5º *Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, **bem como proteção às criações industriais**, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;**

Histórico

- ✓ **1923 – Decreto 16.254 (Patentes e Marcas)**
- ✓ **1945, 1967, 1969 - Novas legislações em PI**
- ✓ **1970 – Extinção do DNPI / Criação do INPI**
- ✓ **1971 – Código da Propriedade Industrial**
- ✓ **1996 – Lei da Propriedade Industrial - Em vigor desde 14/05/1997** (com exceção dos arts. 230, 231, 232 e 239 que tiveram vigência desde a publicação em 14/05/1996)

Histórico

- ✓ **Acordos Internacionais na área de Patentes**
- ✓ 1883 – Convenção da União de Paris (Brasil é um dos membros fundadores) Atualmente em vigor com a redação dada pela Revisão de Estocolmo de 1967.
- ✓ 1978 – Adesão do Brasil ao PCT (Patent Cooperation Treaty).
- ✓ 1994 – Promulgado o acordo TRIPS (em vigor a partir de janeiro/1995).

Histórico

✓ **2ª Fase da Propriedade Industrial:**

- ADPIC ou TRIPS – Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (1994);
- Conseqüente deslocamento das negociações envolvendo PI para o âmbito da OMC;
- Principais leis nacionais posteriores ao TRIPS: 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98.

Teorias sobre a Propriedade Industrial

- **TEORIA DO TRABALHO** (Locke, Nozick, ...);
- **TEORIA DA PERSONALIDADE** (Kant, Hegel, ...);
- **TEORIA UTILITARISTA** (Landes, Posner, ...);
- **TEORIA DO PLANO SOCIAL** (Marx, ...).

Críticas às Teorias

- **Teoria Utilitarista:**
- a) O aumento da duração das patentes estimula realmente um aumento da atividade inventiva?
- b) Qual seria o prazo ideal de proteção da criação intelectual?
- c) Quais os limites dos direitos conferidos? Dependência em patentes pode se transformar em abuso? Importação paralela gera violação automática do direito marcário?
- d) Evitar que a "roda seja reinventada"? Mas há segurança jurídica no sistema de patentes (de marcas e de desenhos industriais tb)?
- e) Como medir corretamente se os incentivos conferidos à criatividade superam as perdas com o monopólio?

Críticas às Teorias

- **Teoria do Trabalho:**
- Além de algumas críticas à teoria utilitarista e que servem também para a teoria do trabalho, como deveríamos valorar o trabalho intelectual?
- a) Com base no tempo e esforço dedicados?
- b) Com base nos benefícios sociais resultantes?
- c) Com base na intensidade/genealidade da atividade criativa desenvolvida?

Críticas às Teorias

- **Teoria da Personalidade:**
- Caso adotada uma combinação da privacidade, auto-realização como indivíduo, originalidade e identidade, mesmo assim cada doutrinador chegaria a uma conclusão diferente sobre os limites da proteção;
- Seria necessário um maior conhecimento da natureza humana ou uma percepção mais acurada de uma determinada cultura de determinada época para que os legisladores tivessem suportes sólidos.
- Atualmente, as invenções são pura expressão da personalidade do autor ou existe uma grande influência do meio, leituras, trabalho, etc?

Críticas às Teorias

- Teoria do Plano Social:

- A grande dificuldade estaria em definir com clareza que tipo de sociedade nós desejamos para o nosso futuro.
- Também seria imperfeita por deixar questões em aberto para solução no contexto cultural e pelos casos concretos.

A incidência das teorias na legislação brasileira

- ✓ - Alvará do Príncipe Regente de 1809: Nítida preponderância da teoria utilitarista;
- ✓ - Art. 5.º, XXIX da CF/88: A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País:** Nítido desejo de equilíbrio na preponderância das teorias utilitarista e do plano social.

Instigação após histórico e teorias

- ✓ Ex.: Compartilhamento de nota no colégio.

Patentes – Breves considerações Invenção X Descoberta

- ✓ **Invenção** - Ato ou efeito de inventar, Coisa imaginada ou inventada; engenhosidade, criatividade. Inventar = Ser o primeiro a ter a idéia de. Criar na imaginação.
- ✓ **Descoberta** - Adjetivo decorrente de descobrir. Descobrir = Deixar ver mostrar. Encontrar pela primeira vez, achar encontrar. Dar a conhecer.
- ✓ Art. 10 - **Não se considera invenção** nem modelo de utilidade:
 - I - **descobertas**, teorias científicas e métodos matemáticos;

Patentes – Breves considerações

Suficiência descritiva

Quarto requisito de patenteabilidade:

- **Art. 24 da LPI** - O relatório deverá descrever **clara e suficientemente** o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

DESENHOS INDUSTRIAIS

Lei anterior – 5772/71 – Antigo CPI

- ✓ Art. 11. Para os efeitos deste Código, considera-se:
 - 1) **modelo industrial** toda a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;
 - 2) **desenho industrial** toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.

- ✓ Art. 12. Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, **realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.**

Proteção Internacional do Desenho Industrial (TRIPS – 1994)

- ✓ *Artigo 25*
- ✓ *Requisitos para a Proteção*
- ✓ 1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos **ou** originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
- ✓ 2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. **Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.**

Proteção Internacional do Desenho Industrial (CUP – Revisão de Estocolmo de 1967)

- ✓ Art. 1º
- ✓ (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, **os desenhos ou modelos industriais**, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Conceito nacional de Desenho Industrial (LPI – 1996)

- ✓ Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto **ou** o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo **e** original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Requisitos da novidade e originalidade

- ✓ **Novidade:** Quando não compreendido no estado da técnica (art. 96 da LPI).
- ✓ **Originalidade:** Configuração visual distintiva em relação aos objetos anteriores (art. 97 da LPI). A originalidade pode ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
- ✓ **Obs.:** Obras de caráter puramente artístico (LDA). Ver posicionamentos a respeito da Teoria da Unidade da Arte.

Período de Graça

✓ 180 dias antes da data de depósito.

Diferença entre patente, desenho industrial e marca



Vigência, manutenção e trâmite do Registro de DI

- ✓ Prazo de vigência limitado: Prazo máximo de vigência de 25 anos (10 + 5 + 5 + 5);
- ✓ **Resumo do trâmite normal do pedido de DI deferido pelo INPI:** depósito → exame formal → publicação e concessão simultânea do Registro com Expedição do Certificado;
- ✓ Manutenção do DI: Prorrogações e quinquênios;
- ✓ Processo Administrativo de Nulidade: Prazo de 05 anos (suspensão dos efeitos do registro se apresentado no prazo de 60 dias).

Peculiaridades do Registro de DI

- ✓ *Registro é feito no INPI sem análise de mérito (art. 106 da LPI);*
- ✓ *Possibilidade de posterior requerimento de exame de mérito quanto à novidade e originalidade do DI (art. 111 da LPI);*
- ✓ *Há coerência em um sistema **atributivo** no qual a propriedade é adquirida com o registro validamente expedido????*

Ação de Nulidade do Registro de DI

- ✓ Prazo para ingressar: a qualquer tempo da vigência do registro;
- ✓ Competência: Justiça Federal;
- ✓ Legitimidade ativa: Prejudicado ou INPI;
- ✓ Nulidade também pode ser argüida como matéria de defesa;
- ✓ Prazo de 60 dias para contestar;
- ✓ Efeitos da declaração de nulidade: *Ex tunc*.

Crimes contra o Registro de Desenho Industrial

- ✓ Art. 187. **Fabricar**, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou **imitação substancial** que possa induzir em erro ou confusão.
- ✓ Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
- ✓ Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:
- ✓ I - **exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos**, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou
- ✓ II - **importa** produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
- ✓₃₇ Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Processo Criminal

- ✓ Busca e apreensão (formação do corpo de delito);
- ✓ 2 Peritos;
- ✓ Quesitos devem acompanhar a inicial de busca e apreensão;
- ✓ Necessidade do Registro.

Processo Cível

- ✓ Problemática da concessão do registro sem exame de mérito (antecipação de tutela);
- ✓ Cuidados com a responsabilização por perdas e danos (art. 204 da LPI);
- ✓ Busca e apreensão: pode abranger todos os produtos;
- ✓ Indenização.

Proteção no exterior (CUP)

✓ Prioridade Unionista: 6 meses

OHIM/OAMI

- ✓ OHIM/OAMI: É possível a comercialização anterior não prejudicial nos últimos 12 meses anteriores à data do pedido de registro do DI. Também há a proteção do Desenho Industrial não registrado por 3 anos (protege apenas contra a cópia fiel e é difícil provar a autoria sem o registro);
- ✓ Registro válido pelo prazo máximo de 25 anos (prorrogações de 5 em 5 anos);
- ✓ *Novelty and individual character.*

Proteção por *Design Patent* nos EUA

- ✓ Concessão em 3 a 6 meses COM exame de mérito prévio à concessão da Patente; Obs.: este prazo é válido se não houver problemas (*office actions*) e a atuação procurador for ativa;

Algumas Conclusões: DIs

- ✓ Extrema precaução antes de ingressar com medidas judiciais;
- ✓ Liminar/antecipação de tutela NÃO pode ser concedida pelo Juiz sem que haja exame de mérito pelo INPI ou, dependendo do caso, ao menos uma busca de anterioridades que comprove a novidade e originalidade do desenho;
- ✓ Proteção por direito autoral é possível;
- ✓ Proteção no exterior deve ser feita no prazo de 6 meses da data do depósito;
- ✓ Comunicação dos Direitos de PI com outros ramos do direito: Direito Concorrencial, Direito do Consumidor, Direito Administrativo, entre outros.

MARCAS

Quais os objetivos da proteção/registo de marcas?

- ✓ Inicialmente o objetivo principal era para proteger um concorrente do outro, poder realizar propagandas e oferecer uma garantia de qualidade;
- ✓ Atualmente os objetivos são mais amplos, pois as marcas reduzem os custos transacionais e fazem o consumidor ficar fiel. Além disso, o consumidor passa a ter o direito de não ser enganado com marcas contrafeitas (CDC).
- ✓ Valorização da empresa através da valorização e possibilidade de avaliação das marcas. Ex.: Coca-Cola, Intel, Itaú, IBM, Google, Youtube, McDonalds, etc.

Função da marca

- ✓ **Distinguir** produtos ou serviços e **identificar** as suas origens;
- ✓ O termo “distinguir” se relaciona à todos os direitos pré-existentes e não apenas aos direitos **marcários** pré-existentes.
- ✓ **Função econômica da marca**: diminui os gastos com a busca do consumidor e estimula a criação e manutenção de produtos de qualidade (apesar de não garantir esta qualidade).

Por que existe um sistema protetor de marcas?

- ✓ Voltamos para a questão constitucional: Interesse social, desenvolvimento econômico e tecnológico do País;
- ✓ Atende aos interesses do empresário titular da marca e, ao mesmo tempo, aos interesses dos consumidores dos produtos/serviços;
- ✓ Qual dos dois prevalece? Ex.: Acordos de convivência entre empresas concorrentes como forma de permitir o registro de marca posterior.

Legitimidade para requerer o registro

- ✓ Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
- ✓ § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que **exercçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.**

Sinais registráveis e formas de apresentação

- ✓ Marcas de serviço, de produto, de certificação e coletiva;
- ✓ Marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais;
- ✓ Marcas sonoras, de cor e fragrâncias?
- ✓ Tiffany (embalagem azul); Rugido do Leão da Metro Goldwyn Mayer.



Algumas proibições comuns do art. 124 da LPI

- Não pode ser formada por sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo = grau de distintividade:
Cia. do Sapato
- Uso de nomes civis, de família ou patronímico, apelidos notoriamente conhecidos, nomes artísticos, nomes empresariais ou títulos de estabelecimentos de terceiros;
- “Carona” de marcas de alto renome. Ex.: Intel x Intelli
- “Marcas de fato”;
- Demais limitações impostas pela LPI (art. 124).



Passos jurídicos para construir uma marca “forte”

✓ Buscas de anterioridades:

- INPI;
- JUNTAS COMERCIAIS (difícil realização);
- OBRAS AUTORAIS (TÍTULOS);
- BUSCAS EM BANCOS DE DADOS INTERNACIONAIS (onerosa);
- Google, Yahoo, etc...

Princípios do Direito Marcário

- ✓ **Registro da marca junto ao INPI:**
 - Propriedade adquire-se pelo registro validamente expedido;
 - Sistema Atributivo;
 - Sistema do *first-to-file* (nos EUA é o do First-to-use);
 - Princípio da Especialidade/Especificidade;
 - Princípio da Territorialidade;
 - Usuário anterior de boa-fé e direito de precedência ao registro.

Manutenção da competitividade da marca: Algumas precauções legais

- Obrigação de uso da marca;
- Vulgarização/degenerescência da marca: Isopor, Nuggets, Frigidaire, etc.
- Secondary meaning: Alpargatas, Telefônica, Polvilho Antisseptico, Delicia (margarina), Volkswagen (carro do povo).
- Concorrência parasitária. Ex.: marcas e nomes de domínio similares;
- Acompanhamento e oposição à marcas similares junto ao INPI;
- Ações judiciais contra violação dos direitos e obtenção de indenização pelo uso indevido de marca.

Marcas de prestígio

- ✓ Marcas notoriamente conhecidas;
- ✓ Marcas de alto renome;
- ✓ Marcas evidentemente conhecidas.

Exemplo de Marca Forte

- ✓ Marca notoriamente conhecida:



Questões Polêmicas

- ✓ **Alguns conflitos:**
- ✓ Marca x Nome Empresarial/Título de Estabelecimento;
- ✓ Marca x Nome de domínio;
- ✓ Marca x Nome Civil/Sobrenome;
- ✓ Marca Notoriamente Conhecida (126 LPI e 6º bis(I) CUP) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição;
- ✓ Marca de Alto Renome (125 LPI);
- ✓ Marca evidentemente conhecida (124, XXIII LPI);
- ✓ Marca precedente de boa-fé (129, § 1º LPI) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição.

Questões Polêmicas

- ✓ **Alguns conflitos:**
- ✓ Marca x Nome Empresarial/Título de Estabelecimento;
- ✓ Marca x Nome de domínio;
- ✓ Marca x Nome Civil/Sobrenome;
- ✓ Marca Notoriamente Conhecida (126 LPI e 6º bis(I) CUP) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição;
- ✓ Marca de Alto Renome (125 LPI);
- ✓ Marca evidentemente conhecida (124, XXIII LPI);
- ✓ Marca precedente de boa-fé (129, § 1º LPI) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição.

Nome Empresarial – Código Civil de 2002

- ✓ Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.
- ✓ Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.
- ✓ Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.
- ✓ Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.
- ✓ Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.
- ✓ Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.

Nome Empresarial – Código Civil de 2002

- ✓ Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Caso da Arno S/A vs. Lojas Arno
- ✓ Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome **nos limites do respectivo Estado**.
- ✓ **Parágrafo único**. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.
- ✓ Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.
- ✓ Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.

Proteção aos consumidores

– Lei 8.078/90 – CDC

- ✓ Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
- ✓ **VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;**

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO 819540927
Pub. na RPI n. 1775 de 11/01/2005

Marca:



Nos autos do Ped. nº 819540927

No. 819540927 06/11/1996 100
Tit. MR DOG ALIMENTOS CONGELADOS PARA
CAES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./Nº INPI : 00857880000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MR DOG



CFE(4) 3.6.1; 4.5.3; 26.7.1
Clas. Prod/Serv: 21.10
*INCISO XIX DO ART. 124 REGS 006772986,
006773001, 006840426, 006789269 E NO ART.
125, TODOS DA LPI.
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDA

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 11/01/2010

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO 820970298

Pub. na RPI n. 1775 de 11/01/2005

Marca:

The logo for Pirelli, featuring the word "PIRELLI" in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a thick, black horizontal bar that has a slightly irregular, textured appearance.

Nos autos do Ped. nº 820970298

No. 820970298 08/10/1998
Tit. PIREL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELETRICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./Nº INPI : 66088048000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PIREL

100

The Pirel logo, featuring a large, stylized black letter "P" with a white horizontal bar across its middle. To the right of the "P" is the word "irel" in a bold, black, sans-serif font, where the "i" has a white dot.

CFE(4) 27.5.1
Clas. Prod/Serv: 09.25 ; 09.30
*INCISOS V E XIX DO ART. 124 (REGS.
007107080, 007187734, 005028124) E ART. 125 DA
LPI, E NO ART. 8º DA CUP.
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 11/01/2010

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO **820524506**
Pub. na RPI n. 1935 de **06/02/2008**

Marca:



Nos autos do pedido nº: 820524506

No. **820524506** 05/01/1998 TM
Tit. MOBILI ART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E COLCHOES LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./Nº INPI : 35737691000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: **PLAYMÓVEIS LOJAS DA FÁBRICA COM
PREÇO DE FABRICA**



CFE(4) **27.5.1**
Clas. Prod/Serv. **20.10 ; 20.15 ; 20.25**
*ART. 124, INCISOS VII E XIX DA LPI. REGS. NºS:
816668116 E 770093655; E ART. 125 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL.
Procurador: MACEIÓ MARCAS ASSESSORIA
EMPRESARIAL

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 06/02/2013

Proteção da marca no exterior (CUP)

- ✓ Prioridade Unionista: 6 meses
- ✓ E se perder a prioridade?
- ✓ Proteção do nome comercial (empresarial);
- ✓ Proteção contra o registro indevido da marca pelo representante comercial.

OHIM/OAMI

- ✓ OHIM/OAMI: Registro de Marca Comunitária (CTM);
- ✓ Problemática de existir uma marca nacional anterior;
- ✓ Registro válido pelo prazo de 10 anos contados da data de depósito;
- ✓ Exame: De acordo com as regras da CTM o exame de mérito em relação à anterioridades nacionais é baseado em oposições. Ou seja, o sistema da CTM estimula o ingresso de oposições para a defesa de direitos anteriores.

DIREITO AUTORAL E SOFTWARE

Definição e abrangência do Direito Autoral

- ✓ *CF/88, art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*
- ✓ *CF/88, art. 5º, XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:*
- ✓ *a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;*
- ✓ *b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;*
- ✓ *Lei 9.610/98, art. 7º - São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, **tais como:** ...*
- ✓ *Lei 9.609/98, art. 1º - 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.*

Princípios Básicos

- ✓ Originalidade (não interessa se é bom ou ruim, apenas se é original);
- ✓ Sistema de registro declaratório (direito nasce com a exteriorização da criação – arts. 18 e 19 da LDA);
- ✓ Interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais (art. 4º da LDA);
- ✓ Proteção internacional independentemente de registro (Convenção de Berna).

Direitos Morais de Autor

- ✓ Art. 24. São direitos morais do autor:
- ✓ I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- ✓ II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- ✓ III – o de conservar a obra inédita;
- ✓ IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- ✓ V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- ✓ VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- ✓ VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Direitos Morais de Autor de Programa de Computador

- ✓ Art. 2º (...).
- ✓ § 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, **ressalvado**, a qualquer tempo, o direito do autor de **reivindicar a paternidade** do programa de computador e o direito do autor de **opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.**

Quais são as vantagens da proteção do Software

- Presume-se autor/titular aquele que efetuar o registro no órgão competente;
- Impedir que concorrentes utilizem ou desenvolvam softwares iguais ou similares ao software protegido;
- Obter lucros com a transferência dos direitos sobre o software a terceiros;
- Segurança na exploração e comercialização das licenças;
- Segurança jurídica em ações de abstenção de uso e indenização por perdas e danos contra concorrentes desleais ou piratas;
- Garantir o uso e exploração exclusivos do software ao seu titular.

O que constitui violação aos Direitos Autorais de Software?

- ✓ **Reprodução total ou parcial;**
- ✓ Adaptação ou outras transformações não autorizadas;
- ✓ Tradução;
- ✓ Inclusão em obra audiovisual;
- ✓ Utilização mediante: representação, execução musical, exibição audiovisual, cinematográfica **ou por processo assemelhado, emprego de sistemas óticos e meios de comunicação similares que venham a ser inventados,** etc.
- ✓ **Inclusão em base de dados e armazenamento em computador;**
- ✓ **Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.**

PARTES PROTEGIDAS E NÃO PROTEGIDAS DO SOFTWARE

- ✓ Linguagem de programação: Linguagem "C" criada por Dennis Ritchie em 1972 – Divergência quanto à proteção por patente ou direito autoral;
- ✓ Organogramas: Sendo originais, são protegidos;
- ✓ Estrutura e Arquitetura do Programa: Havendo similaridade na organização, seqüência e estrutura há contrafação;
- ✓ Programa fonte ou listas de instruções que compõem o programa: São protegidas;
- ✓ O aspecto televisual do programa: Protegido pelos direitos autorais desde que originais.
- ✓ Título do Programa: Protegido desde que original.

Não constitui infração aos direitos de titular de software

- ✓ Cópia para salvaguarda;
- ✓ Citação parcial do programa para fins didáticos (identificados o programa e seu titular);
- ✓ **Semelhança com outro programa preexistente por força de características funcionais de sua aplicação ou de observância de preceitos técnicos e normativos;**
- ✓ Integração a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável as necessidades do usuário.

Algumas considerações em processos judiciais

- ✓ Vistoria prévia em caso de violação de software;
- ✓ Não há uma regra “engessada” de percentual da obra para que seja reconhecida a violação: Se houve reprodução total ou parcial não-autorizada do todo ou parte **original** de obra autoral, há violação.

Pensamentos para reflexão

- *Por mais eficazes que sejam as leis, se forem injustas devem ser abolidas.* Também temos que ter a consciência de que a justiça procedimental que alcançamos é uma *justiça procedimental imperfeita* – John Rawls – Uma Teoria da Justiça, p. 91;
- *Regras jurídicas não estabelecem normas, como regras morais, de possíveis interações entre sujeitos capazes de linguagem e de ação em geral, mas das relações de interações de uma sociedade concreta* – Jürgen Habermas – Faticidade e validade, p. 158;
- *O intérprete deve guardar vínculo com a excelência ou otimização máxima da efetividade do discurso normativo da Constituição* – Juarez Freitas – A interpretação sistemática do direito, p. 197;
- **Sociedade Solidária** – Necessidade de “acordos semânticos” para que se entenda o que é uma sociedade **solidária**.

OBRIGADO!!

Milton Lucídio Leão Barcellos

E-mail: milton@trademarks.com.br