

GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CEPI – OAB/RS

Organização:
Felipe Pierozan
Kelly Lissandra Bruch

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch
Felipe Pierozan

Autores

Adriane Bortololotti
Alexandre Elman Chwartzmann
André de Oliveira Schenini Moreira
Ângela Kretschmann
César Alexandre Leão Barcellos
Cláudio Gehrke Brandão
Diego Strähuber Oyarzábal
Fabiano de Bem da Rocha
Felipe Octaviano Delgado Busnello
Felipe Pierozan
Fernanda Borghetti Cantali
Gustavo Bahuschewskyj Corrêa
Kelly Lissandra Bruch
Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Marcelo Campos de Carvalho
Maurício Brum Esteves
Mérian Helen Kielbovicz
Milton Lucídio Leão Barcellos
Natália de Campos Aranovich
Rafael Krás Borges Verardi
Rodrigo Azevedo Pereira



GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CEPI – OAB/RS

Porto Alegre, 2023

Copyright © 2023 by Ordem dos Advogados do Brasil

Todos os direitos reservados.

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch

Felipe Pierozan

Projeto Gráfico e capa

Víctor Baldez Silva

G971

Guia prático de propriedade intelectual da CEPI – OAB/RS. [recurso eletrônico]. /Kelly Lissandra Bruch, Felipe Pierozan. (Org). – Porto Alegre, OABRS, 2023. p.88

ISBN: 978-65-88371-22-0

1. Propriedade Intelectual. I. Bruch, Kelly Lissandra. II. Pierozan, Felipe. II. Título

CDU 347.77

Jovita Cristina Garcia dos Santos – CRB 10ª/1517

A revisão de Língua Portuguesa e a digitação, bem como os conceitos emitidos em trabalhos assinados, serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul
Rua Washington Luiz, 1110 –Centro Histórico
CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Kelly Lissandra Bruch

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Capítulo III da Lei n. 11.484/2007 (topografia de circuitos integrados)
- Decreto n. 1.355 de 1994 (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).
- Instrução Normativa PR n. 109/2019 - Disciplina o processo de registro eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados (e-Chip) e institui o "Manual do Usuário para o Registro eletrônico de topografias de Circuitos Integrados".
- Tratado de Washington sobre propriedade intelectual relacionado a circuitos integrados (o Brasil não é signatário).

Meios de proteção

A topografia de circuito integrado se constitui em uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. O que se protege é a topografia, e não o circuito integrado em si.

Para que ela possa ser protegida, precisa cumprir os seguintes requisitos, previstos no art. 29 da Lei n. 11.484/2007: deve ser original, deve resultar do esforço intelectual do seu criador, e não ser comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

Não será passível de proteção conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou ainda qualquer informação armazenada pelo emprego da topografia ou do circuito integrado.

A topografia de circuitos integrados não se confunde com softwares, hardwares, sistemas ou programas de computador, embora possa atuar em um sistema, otimizando-o, nem se confunde com uma invenção, embora seu uso possa ser um elemento importante desta.

Em resumo: O circuito integrado é um produto, em forma final ou intermediária, cuja finalidade é desempenhar uma função eletrônica; Já a topografia de circuitos integrados se compõe de uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas que representa a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado.

Necessita registro?

Sim, a proteção depende do registro, que deverá efetuado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, segundo art. 30 da Lei n. 11.484/2007. Todavia, não se realiza exame de mérito para a sua concessão.

Como se obtém a proteção?

A proteção é obtida por meio da apresentação de um pedido de registro junto ao INPI, o qual deve observar o disposto na Instrução Normativa PR n. 109/2019.

Para tanto, além de atender o requisito legal de originalidade, deverá se referir a uma única topografia e ser apresentado: a descrição da topografia, com todos os elementos que a compõem tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada; as imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meio digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade; a descrição da função correspondente da topografia; a declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se for o caso e dentro do limite legalmente estabelecido, com a indicação da data do início da exploração; o comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro; a procuração, se for o caso.

Além disso, deve-se observar que o formato das imagens que servirão de base para a interpretação das topográficas deverão ser no formato dos desenhos elaborados em programas típicos de CAD (Computer-Aided Design) de circuitos integrados. A Normativa PR n. 109/2019 estabeleceu como padrão os formatos GDS/GDS-II (extensão. gds) ou OASIS (extensão .oas), e não serão aceitos outros formTOS.

Quando em um mesmo pedido forem apresentadas mais de uma topografia, o depositante será notificado para dividir os pedidos.

Com relação ao processamento do pedido, após o depósito será procedido a um exame formal. Atendidos os requisitos formais, será concedido o registro da topografia de circuito integrado, sendo logo após expedido o certificado e publicada a sua concessão da Revista de Propriedade Industrial. Importante ressaltar que a requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data do depósito, após o que será processado conforme disposto acima.

O período de graça para depósito é de dois anos. Isso significa que, após a primeira exploração, o titular tem o prazo de até dois anos para solicitar a proteção. Após será considerado que a topografia encontra-se em domínio público.

Prazo de proteção

A proteção conferida para uma topografia de circuitos integrados é de 10 (dez) anos, contado da data do depósito ou da data da primeira exploração da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, o que tiver ocorrido primeiro. Após este período a topografia é considerada em domínio público.

Abrangência da proteção

A proteção conferida pelo registro é limitada ao País no qual a mesma foi requerida e processada. O registro confere ao titular o direito exclusivo de explorar a topografia – conforme dispõe expressamente a Lei n. 11.484/2007 em seu art. 36, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular: reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado; importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Limites da proteção e exceções

A proteção da topografia registrada limita-se ao território brasileiro, assim como os demais direitos de propriedade industrial.

Além do limite temporal de 10 anos, pode o titular renunciar ao registro, ressalvado direitos de terceiros. Em ambos os casos a topografia se torna de domínio público.

Também é possível requerer a decretação de licença compulsória sobre um registro de uma topografia de circuito integrado, notadamente para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade, conforme dispõe o art. 48 da Lei n. 11.484/2007. Neste caso o titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida.

Tipos penais relacionados

O tipo penal está previsto no art. 53 da Lei n. 11.484/2007, consistindo este no uso da topografia em suas diferentes possibilidades, sem autorização do titular.

Se a violação consistir na reprodução, importação, venda, manutenção em estoque ou distribuição, para fins comerciais, de topografia protegida ou de circuito integrado que a incorpore, a pena será de um a quatro anos de detenção e multa. Esta poderá ser majorada se o autor do crime for ou tiver sido representante,

mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou, ainda, do seu licenciado, ou ainda, se o mesmo for reincidente. De toda forma, trata-se de ação penal privada que se processa mediante queixa-crime.