

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

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL
DIRETORIA/GESTÃO 2022/2025**

Presidente: Beto Simonetti
Vice-Presidente: Rafael Horn
Secretária-Geral: Sayury Otoni
Secretária-Geral Adjunta: Milena Gama
Diretor Tesoureiro: Leonardo Campos

ESCOLA NACIONAL DE ADVOCACIA – ENA

Diretor-Geral: Ronnie Preuss Duarte

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

Presidente: Leonardo Lamachia
Vice-Presidente: Neusa Maria Rolim Bastos
Secretário-Geral: Gustavo Juchem
Secretária-Geral Adjunta: Karina Contiero Silveira
Tesoureiro: Jorge Luiz Dias Fara

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

Diretor-Geral: Rolf Hanssen Madaleno
Vice-Diretor: Eduardo Lemos Barbosa
Diretora Administrativa-Financeira: Graziela Cardoso Vanin
Diretora de Cursos Permanentes: Fernanda Corrêa Osório, Michelle da Silva G. Vieira
Diretor de Cursos Especiais: Roger Eridson Dorneles
Diretor de Cursos Não Presenciais: Roger Eridson Dorneles, Jair Pereira Coitinho
Diretora de Atividades Culturais: Ana Lúcia Kaercher Piccoli, Eliane Chalmes Magalhães
Diretor de E-books e da Revista Eletrônica da ESA/RS: Alexandre Torres Petry

CONSELHO PEDAGÓGICO

Bruno Nubens Barbosa Miragem
Simone Tassinari Cardoso Fleischmann
Gerson Fischmann
Cristina da Costa Nery
Raimar Rodrigues Machado

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

Presidente: Pedro Zanette Alfonsin
Vice-Presidente: Paula Grill Silva Pereira
Secretária-Geral: Morgana Bordignon
Secretária-Geral Adjunta: Alessandra Glufke
Tesoureiro: Matheus Portella Ayres Torres

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA

Presidente: Airton Ruschel
Vice-Presidente: Gabriel Lopes Moreira

CORREGEDORIA

Corregedora: Maria Helena Camargo Dornelles
Corregedores Adjuntos
Maria Ercília Hostyn Gralha
Josana Rosolen Rivoli,
Regina Pereira Soares

OABPrev

Presidente: Jorge Luiz Dias Fara
Diretor Administrativo: Otto Junior Barreto
Diretora Financeira: Claudia Regina de Souza Bueno
Diretor de Benefícios: Luiz Augusto Gonçalves de Gonçalves

COOABCred-RS

Presidente: Jorge Fernando Estevão Maciel
Vice-Presidente: Márcia Isabel Heinen

SUMÁRIO

PALAVRA DO PRESIDENTE.....	1
INTRODUÇÃO	2
OBRAS LITERÁRIAS	3
OBRAS MUSICAIS.....	6
OBRAS AUDIOVISUAIS	10
OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS.....	13
PROJETOS ARQUITETÔNICOS	16
TRADUÇÕES E OBRAS DERIVADAS	20
ARTISTAS INTÉRPRETES OU EXECUTANTES, PRODUTORES FONOGRAFICOS E EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO	23
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	26
INVENÇÕES.....	29
MODELOS DE UTILIDADE	32
DESENHO INDUSTRIAL.....	35
CULTIVARES.....	39
KNOW HOW E SEGREDOS INDUSTRIAIS	43
TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS	47
MARCAS.....	51
MARCAS DE POSIÇÃO	54
MARCA DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDA.....	57
MARCAS DE CERTIFICAÇÃO	60
MARCAS COLETIVAS	63
NOMES EMPRESARIAIS.....	66
NOMES DE DOMÍNIO	68
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....	71
CONCORRÊNCIA DESLEAL	74
TRADE DRESS	76
OBRAS PUBLICITÁRIAS	79
MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (CEPI) DA OAB/RS	82

PALAVRA DO PRESIDENTE

É com grande satisfação que apresentamos o trabalho realizado pela Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS. Ao longo de mais de duas décadas, esta comissão tem se destacado pela sua dedicação, pioneirismo, atualização constante e compromisso com a sociedade, deixando um legado significativo para a advocacia e para a cidadania.

No atual contexto em que a propriedade intelectual passa por transformações e desafios cada vez maiores, é fundamental reconhecer os esforços e a disposição dos colegas envolvidos na atualização dos temas relacionados. A bibliografia apresentada pela CEPI reflete a agilidade, a qualificação técnica e a atualidade necessárias para lidar com os novos tempos.

Em um campo tão dinâmico, em que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante e assume novas posições, é essencial que os advogados estejam preparados para enfrentar essas realidades e compreender seu impacto na vida dos cidadãos. O trabalho proposto nesta obra se torna uma verdadeira bússola orientadora para os profissionais do Direito.

Gostaria de parabenizar os 21 autores envolvidos na elaboração deste guia, em nome do Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS, Felipe Pierozan. Seu empenho e contribuição enriquecem e fortalecem o trabalho de nossa Ordem. É por meio dessa união e espírito coletivo que fazemos a diferença em nossa trajetória.

Estamos construindo uma OAB/RS preparada para enfrentar os desafios futuros. Para isso, a gestão atual tem sido pautada por conceitos como inovação, defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e compromisso com a qualificação do trabalho dos advogados gaúchos. Entre as mais recentes conquistas, destaco a majoração histórica de honorários dativos, a anuidade reduzida, a suspensão dos prazos no âmbito dos processos administrativos da Administração Pública Estadual em razão de férias, a elevação de entrância em dezenas de comarcas gaúchas, entre outros avanços.

Este material é mais uma valiosa contribuição que oferece uma perspectiva de conhecimento sobre diversos temas.

Desejo a todos uma excelente leitura e que este material seja uma fonte de inspiração e aprendizado contínuo.

Leonardo Lamachia
Presidente da OAB/RS

INTRODUÇÃO

A Comissão Especial de Propriedade Intelectual - CEPI da OAB/RS foi a primeira comissão das OABs do Brasil, pioneira em diversos assuntos envolvendo a propriedade intelectual.

O percurso desenvolvido até aqui pela CEPI honra a todos os envolvidos. São mais de 23 anos de jornada, com contribuições de notórios profissionais que formaram e formam a Comissão, bem como de toda sociedade jurídica.

O Guia Prático de Propriedade Intelectual, decorre de uma atualização e consolidação do Documento de 2015 (à época nominado de Cartilha), contemplando pautas tradicionais e contemporâneas sobre o tema. Foram incluídos recentes entendimentos e, também, situações envolvendo blockchain, metaverso, marcas de posição, marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, trade dress, dentre outros.

O objetivo principal do presente Guia, que conta com a contribuição de 21 autores, é ser um informativo didático, servindo como um verdadeiro guia de rápido acesso para a compreensão dos institutos da PI. As informações inseridas nos capítulos estão estruturadas e sincronizadas, dispendo sucessivamente sobre: legislação aplicável, meios de proteção, necessidade de registro, como se obtém, qual o prazo e abrangência da proteção, se há limites à proteção e exceções, finalizando com os tipos penais relacionados.

Nesse sentido, é a nossa contribuição, visando o aperfeiçoamento jurídico da classe dos advogados e demais operadores do direito, assim como, popularizar o conhecimento básico das liberdades e limitações dos cidadãos centrado no respeito aos direitos da Propriedade Intelectual.

Finalizando, agradeço à toda equipe da OAB, aos autores colaboradores pelo trabalho impecável realizado e, também, ao empenho dos membros da CEPI em trazer a Propriedade Intelectual para próximo da comunidade jurídica.

Felipe Pierozan

*Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual - CEPI da
OAB/RS*

Maio de 2023.

OBRAS LITERÁRIAS

Adriane Bortololotti

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

As obras literárias são consideradas obras intelectuais, cuja proteção é conferida pelo artigo 7º, I, da Lei 9.610/98. O amparo da lei à obra literária abrange seu título, desde que este seja original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.

Autor é a pessoa física criadora da obra literária, a qual, para se identificar, pode utilizar o seu nome civil (completo ou abreviado, até mesmo por suas iniciais), pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

A titularidade dos direitos de autor também é conferida àquele que adapta, traduz, arranja ou orchestra uma obra, mesmo se esta última obra já estiver em domínio público.

Ocorre a coautoria quando a obra é criada em comum, por dois ou mais autores, sendo assegurado a cada coautor, o direito de utilizar sua contribuição separadamente. Contudo, essa utilização não poderá causar prejuízo à exploração da obra comum, sob pena de lhe ser vedado esse direito.

Tratando-se de obra literária anônima ou pseudônima, os direitos patrimoniais pertencem a quem publicá-la.

É conferido ao autor, o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra. Ou seja, para que outrem possa utilizá-la, deverá ter autorização prévia e expressa deste.

Além disso, o autor tem o direito moral de:

- I - reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- II - ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - conservar a obra inédita;

IV - assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - 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.

É direito irrenunciável e inalienável do autor, ainda, perceber, no mínimo, cinco por cento (5%) sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de manuscrito, sendo original, que houver alienado.

No que se refere à edição de obras literárias, cabe ao editor realizar a sua publicação e exploração, nas condições pactuadas com o autor, devendo necessariamente mencionar, em cada exemplar, o título da obra e o nome do autor, ano de publicação, o nome do editor (editora) ou marca que o identifique e, quando houver tradução, o título original e o nome do tradutor.

Necessita registro?

A proteção às obras literárias independe de registro. Caso o autor opte por proteger sua obra através de registro, este deve ser feito na Fundação Biblioteca Nacional.

Como se obtém a proteção?

Em razão das convenções internacionais aplicáveis à matéria, a proteção conferida às obras literárias é exercida automaticamente em todos os países que aderiram aos tratados. A condição de autor pode ser demonstrada por qualquer meio lícito de prova.

O interessado no registro de obra literária deverá enviar formulário de requerimento de registro à sede do Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, acompanhado de documentação de suporte e do comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Prazo de proteção

O autor tem direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra, cuja proteção se estenderá por toda a sua vida e, após a sua morte, por um período de até 70 anos, que começará a contar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento. O mesmo prazo se aplica às obras póstumas.

Quando a obra literária for realizada em coautoria de forma indivisível, o prazo passará a contar após a morte do último coautor sobrevivente. Uma vez decorridos esses lapsos temporais, os direitos patrimoniais passam ao domínio público. Os direitos morais de autor sobre obras literárias seguem sendo passíveis de proteção mesmo após a obra integrar o domínio público.

Ainda, não há prescrição quanto o dano moral ao autor da obra. Os direitos morais estão expressamente previstos no artigo 24 da Lei 9.610/1998 e incluem, entre outros, os direitos à paternidade, ao ineditismo e à integridade da obra. Contudo, a compensação dos danos decorrentes da infração desses direitos morais configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo de prescrição previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Abrangência da proteção

Em razão das convenções internacionais, a proteção conferida às obras literárias é exercida automaticamente em todos os países que aderiram aos tratados aplicáveis à matéria.

Limites da proteção e exceções

Em alguns casos excepcionais, uma obra de terceiro pode ser utilizada sem a necessidade de obter autorização do seu autor. As limitações estão descritas no artigo 46 e incluem, dentre outros: a reprodução de obras para uso exclusivo de deficientes visuais, quando a reprodução for feita em Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários (e que seja sem fins comerciais); a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica (desde que seja indicado o nome do autor e a origem da obra), na medida justificada para o fim a atingir ou, ainda, a utilização para produção de prova judiciária ou administrativa.

Tipos penais relacionados

A tutela criminal do direito autoral está disposta no Título III, Capítulo I - Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, artigos 184 e 186, do Código Penal.

OBRAS MUSICAIS

Felipe Pierozan

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 12.192/10 (dispõe sobre o depósito legal de obras musicais na biblioteca nacional).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

As obras musicais são protegidas pelo sistema dos direitos de autor, tenham ou não letra, assim como, são protegidas as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. Vale destacar que aos autores pertence o direito patrimonial exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra¹, dependendo da sua autorização prévia e expressa a utilização da obra, por quaisquer modalidades existentes ou que venham a ser inventadas². Já os direitos morais estão ligados à personalidade do autor, merecendo destaque o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria, de ter seu nome indicado como sendo o autor e o de assegurar a integridade da obra³. Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis⁴, ao passo em que os direitos patrimoniais podem ser negociados transferidos ou cedidos.

O autor pode exercer de maneira autônoma, pessoalmente ou por mandatário, o seu direito de fiscalização e aproveitamento econômico de suas obras. Tanto em uma situação individualizada (de exploração, comunicação), quanto para um meio digital específico (a exemplo de *streaming*), o exercício desse direito se torna mais acessível – ante a sua autonomia.

¹ Art. 5, XXVII da Constituição Federal.

² Art. 29 da Lei 9.610/98.

³ Art. 24 da Lei 9.610/98.

⁴ Art.27 da Lei 9.610/98.

Todavia, no caso de comunicação ao público, mediante execução pública por qualquer meio ou processo em diversos locais, resta – na prática – diminuída sua capacidade de fiscalização autônoma, ocasionando evidente redução do aproveitamento econômico, além da vulnerabilidade de identificação e ação frente às violações de seus direitos. Por essa razão, organizações de gestão coletiva são um elo importante entre os criadores e usuários de obras protegidas por direitos autorais.

No Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) exerce, mediante mandato legal⁵, a fiscalização, arrecadação e distribuição dos direitos autorais pertinentes à execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

Também podem ser protegidos os direitos conexos, a que eventualmente sejam titulares os artistas intérpretes ou executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão⁶.

Além das obras musicais, os fonogramas podem ser protegidos por direitos conexos aos de autor.

Necessita registro?

O registro da obra musical na sua integralidade, apenas a composição ou a partitura, segue as mesmas regras aplicadas aos demais direitos autorais e àqueles que lhes são conexos, sendo facultado⁷ ao autor registrar a sua obra.

Destaque-se, outrossim, que para fins de preservação da produção musical brasileira, os impressores e gravadoras, possuem obrigação legal de remeter à Biblioteca Nacional (BN), no mínimo, 2 (dois) exemplares de cada obra editada ou gravada e, a sua versão em arquivo digital, cabendo às editoras e aos produtores a efetivação da medida. A responsabilidade supra também se estende ao dever de comunicação à BN de todos os lançamentos e publicações musicais⁸. Caso a obra não tenha sido registrada, a autoria pode ser demonstrada por qualquer meio lícito de prova.

Como se obtém a proteção?

A proteção autoral nasce com a criação da obra intelectual e dispensa registro. Entretanto, com o escopo de facilitar a defesa de seus direitos em caso de eventual disputa de direitos autorais, pode o autor (ou o titular) registrar sua obra na Biblioteca Nacional e/ou na Escola de Música do Rio de Janeiro, através do preenchimento e encaminhamento de formulários disponíveis nos respectivos sítios eletrônicos, sendo esses os meios tradicionais.

⁵ Arts. 4º e 98-A da Lei 12.853/13.

⁶ Art. 89, da Lei 9.610/98.

⁷ Art. 18, da Lei 9.610/98.

⁸ Art. 1, 2º e 3º da Lei 12.192/10.

No entanto, atualmente, há plataformas que viabilizam o registro de forma totalmente online, utilizando, por exemplo, a tecnologia *blockchain*. Neste caso do registro por meios tecnológicos, é importante ressaltar que não há previsão na lei especial, nada obstante, também, não há disposição que exclui tal faculdade. Em suma, a tecnologia veio para ficar e deve ser incentivada, mas o usuário deverá ficar atento à segurança e à confiabilidade da plataforma que pretenda utilizar.

Seja como for, convém frisar que o registro no campo autoral tem conteúdo meramente declaratório e não constitutivo como ocorre no direito de propriedade industrial em geral.

Ainda, há um código padrão internacional para identificar de forma individualizada gravações fonográficas, chamado de ISRC (*International Standard Recording Code*) e outro para identificar obra musical relacionando-as aos seus criadores, chamado de ISWC (*International Standard Musical Work Code*).

Prazo de proteção

O prazo de proteção dos direitos de autor da obra musical é de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor ou do último coautor, se for o caso⁹.

Por sua vez, o prazo de proteção dos direitos conexos do fonograma é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua fixação.

Decorrido o lapso temporal supra os direitos patrimoniais passam ao domínio público. Os direitos morais de autor sobre obras musicais seguem sendo passíveis de proteção mesmo após a obra integrar o domínio público.

Abrangência da proteção

A obra musical é protegida tanto nacional quanto internacionalmente, a partir da sua mera criação. Devido ao fato de o Brasil ser signatário da Convenção de Berna (atualmente são 179 países), a proteção realizada no território nacional é estendida aos estrangeiros domiciliados no exterior, contanto que o país de origem assegure a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes¹⁰.

Limites da proteção e exceções

O escopo do direito autoral é a proteção dos interesses privados do autor, até o limite em que seja compatível com os interesses coletivos da sociedade. Atento a este cenário, o legislador positivou um rol de licenças legais¹¹, mencionando, por exemplo, não constituir ofensa aos direitos autorais: [a] a utilização de obras protegidas, em

⁹ Art. 41 e 42 da Lei 9.610/98.

¹⁰ Art. 2º da Lei 9.610/98

¹¹ Art. 46 a 48 da Lei 9.610/98.

estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, contanto que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam sua utilização; [b] a execução musical realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, contanto, que não haja em qualquer caso intuito de lucro; [c] a utilização de obras protegidas para produzir prova judiciária ou administrativa; [d] a reprodução de pequenos trechos, desde que não seja o objetivo principal da nova obra e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, tampouco cause prejuízo injustificado aos interesses dos autores e, [e] as paráfrases e paródias.

Tipos penais relacionados

O crime de violação de direito autoral consiste no fato de o agente “violar direitos de autor e os que lhe são conexos”¹², através dos diversos meios positivados. A pena cominada é de detenção e dependendo do enquadramento varia de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos e multa.

As excludentes de tipicidade estão descritas no §4º do art. 184 do código penal, o qual refere não constituir crime quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor (ou os que lhe são conexos), nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

¹² Art. 184 e parágrafos do Código Penal.

OBRAS AUDIOVISUAIS

Maurício Brum Esteves

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Decreto 9.574/18 (consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre gestão coletiva de direitos autorais e fonogramas, de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Lei 6.533/78 (dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto 972/93 (Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais, concluído em Genebra, em 18 de abril de 1989)
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

Considera-se obra audiovisual o conjunto de imagens fixadas entre si, acompanhadas ou não de sons¹³, que tenha a finalidade de criar, por meio da sua reprodução, a impressão de movimento¹⁴. As obras audiovisuais são protegidas por Direito de Autor. Pertencem aos seus autores e titulares, os direitos patrimoniais¹⁵, de cunho pecuniário, e os morais¹⁶, de natureza personalíssima, que, entretanto, cabem exclusivamente ao diretor da obra audiovisual, por expressa previsão legal¹⁷. Assim, por exemplo, aos autores e titulares pertence o direito patrimonial exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra¹⁸, dependendo de prévia autorização a reprodução, edição, adaptação, distribuição e produção, assim como a exibição

¹³ Art. 2, do Dec. nº 972, de 04 de novembro de 1993.

¹⁴ Art. 5, VIII, "I", da Lei 9.610/98.

¹⁵ Arts. 28 a 40, da Lei 9.610/98.

¹⁶ Arts. 24 a 27, da Lei 9.610/98.

¹⁷ Art. 25 da Lei 9.610/98.

¹⁸ Art. 28 da Lei 9.610/98.

audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado¹⁹. E, no âmbito moral²⁰, o direito a paternidade e integridade da obra audiovisual. Destaque-se, que a Legislação Autoral é nitidamente contratualista ao tratar da utilização e produção de obra audiovisual, prevendo, em seus artigos, inclusive, as cláusulas que devem conter um contrato de produção audiovisual²¹, por exemplo.

Necessita registro?

A proteção concedida pelos direitos de autor e aqueles que lhe são conexos independe de registro²², que é facultativo²³, razão pela qual a obra encontra-se protegida automaticamente, desde a criação. Não há, no Brasil, um órgão específico para o registro de obras audiovisuais visando a proteção autoral. Com a extinção do Instituto Nacional de Cinema²⁴, a sucessora Agência Nacional do Cinema (ANCINE) passou a se limitar ao registro do título da obra audiovisual, que é obrigatório, mas com finalidade que passa ao largo do ânimo de proteção autoral. De qualquer sorte, em âmbito internacional, pactuou-se o Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais (1989), criando-se um serviço de registro internacional para obras audiovisuais, administrado pela Agência Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual²⁵.

Prazo de proteção

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais é de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação²⁶. Após esse período, é considerada em domínio público. Os direitos morais de autor sobre a obra audiovisual seguem sendo passíveis de proteção mesmo após a obra integrar o domínio público.

Abrangência da proteção

Em face das peculiaridades do direito de autor e os que lhe são conexos, bem como a existência de Tratados e Convenções Internacionais que regulam a matéria em âmbito internacional, principalmente a Convenção de Berna, a proteção às obras dá-se de forma simultânea em todos os países signatários, extravasando os limites territoriais de suas respectivas nações, bastando que a obra esteja protegida em seu país de origem.

¹⁹ Art. 29 da Lei 9.610/98.

²⁰ Art. 24 da Lei 9.610/98.

²¹ Art. 82 da Lei 9.610/98.

²² Art. 18, da Lei 9.610/98.

²³ Art. 19, da Lei 9.610/98.

²⁴ Art. 17, da Lei 5.988/73, que não foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.

²⁵ Art. 3 do Dec. 972. 04 de novembro de 1993.

²⁶ Art. 44 da Lei 9.610/98.

Limites da proteção e exceções

Além do limite temporal, a Lei de Direitos Autorais prevê, expressamente, formas de limitação ao direito de autor²⁷, com ânimo social e de promoção da cultural. Assim, são livres certos casos especiais, contanto que não afetem a exploração normal da obra, nem causem prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor²⁸, como, e.g., as paródias; a representação, inclusive por procedimento audiovisual, de obras situadas permanentemente em logradouro público; a reprodução de pequenos trechos, na forma da lei, etc.

Tipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estão previstos no Título III, Capítulo 1, do Código Penal, que trata da violação ao direito autoral. Assim, prevê o artigo 184, *caput*, do CP, o tipo penal de violar direitos de autor e os que lhe são conexos, imputando pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, preveem as formas qualificadas do crime previsto no *caput*.

²⁷ Arts. 46 a 48 da Lei 9.610/98.

²⁸ Art. 9. Dec. nº 75.699. 06 de maio de 1975.

OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS

Rodrigo Azevedo Pereira

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

As obras de artes plásticas, notadamente as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, bem como as fotografias e outras obras produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, estão incluídas no âmbito da proteção conferida aos Direitos de Autor, conforme artigo 7^a, VII e VIII da Lei 9.610/98. Para maiores detalhes quanto aos direitos conferidos aos autores em geral, ver capítulo anterior OBRAS LITERÁRIAS.

No que se refere às obras de artes plásticas e figurativas, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, incluindo a sua exposição²⁹. Contudo, salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la³⁰.

A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa³¹. À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que goza o original³².

Por fim, os autores de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, fazem jus ao chamado Direito de Sequência, ou seja, o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento

²⁹ Art. 29, VIII, j) da Lei 9.610/98.

³⁰ Art. 77 da Lei 9.610/98.

³¹ Art. 78 da Lei 9.610/98.

³² Art. 9^o da Lei 9.610/98.

do preço eventualmente verificável em cada revenda que houver alienado³³.

De outro lado, o autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. A fotografia, quando utilizada por terceiros, deve indicar de forma legível o nome do seu autor. Além disso, é vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor³⁴.

Necessita registro?

A proteção às obras de artes plásticas e às fotografias independe de registro³⁵. Caso o autor opte por proteger sua obra através de registro, este deve ser feito na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Como se obtém a proteção?

Tal qual os demais direitos de autor, em razão das convenções internacionais, a proteção às obras de artes plásticas e às fotografias é conferida automaticamente, a partir da sua criação. A condição de autor pode ser demonstrada por qualquer meio lícito de prova.

Mesmo assim, o interessado no registro de uma obra de artes plásticas ou fotografia deverá fazê-lo mediante formulário próprio junto à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Prazo de proteção

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais de autor sobre obras de artes plásticas é o mesmo conferido aos autores em geral, ou seja, 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do seu respectivo autor.

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas é de 70, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação³⁶.

Uma vez decorrido esses lapsos temporais, os direitos patrimoniais passam ao domínio público. Os direitos morais de autor sobre obras de artes plásticas ou fotografias seguem sendo passíveis de proteção mesmo após as obras integrarem o domínio público.

³³ Art. 38 da Lei 9.610/98.

³⁴ Art. 79 da Lei 9.610/98.

³⁵ Art. 18 da Lei 9.610/98.

³⁶ Art. 44 da Lei 9.610/98.

Abrangência da proteção

Em razão das convenções internacionais, a proteção conferida às obras de artes plásticas e às fotografias é exercida automaticamente em todos os países que aderiram aos tratados aplicáveis à matéria.

Limites da proteção e exceções

Tal qual nas demais obras protegidas por Direitos de Autor, em alguns casos excepcionais, obras de artes plásticas ou fotografias de terceiros podem ser utilizadas sem a necessidade de obter autorização do seu autor. As limitações estão descritas no artigo 46 e incluem: a reprodução de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Por fim, as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais³⁷.

Tipos penais relacionados

A tutela criminal do direito autoral está disposta no Título III, Capítulo I - Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, artigos 184 e 186, do Código Penal.

³⁷ Art. 48 da Lei 9.610/98.

PROJETOS ARQUITETÔNICOS

Felipe Pierozan

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 10.406/02 (código civil).
- Lei 12.378/10 (regula o exercício da arquitetura e urbanismo; cria o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos estados).
- Resolução nº 67/13 do CAU/BR (dispõe sobre os direitos autorais na arquitetura e urbanismo).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

Os projetos arquitetônicos são obras intelectuais protegidas por direitos de autor. O violador dos direitos de autor poderá ser responsabilizado civil, administrativa e penalmente. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante o consentimento por escrito do titular dos direitos autorais, salvo acordo em contrário³⁸.

Além disso, o arquiteto tem o direito moral de manutenção de integridade de sua obra, sob pena de poder repudiar a autoria e em determinadas situações buscar reparação civil, se for o caso. Uma situação que tem o condão de gerar dano é a atribuição à autoria de projeto repudiado, que fora modificado sem consentimento³⁹.

No âmbito administrativo, eventual infração, como por exemplo, modificação de projeto, por outro profissional, sem a aquiescência do arquiteto ou urbanista originário, poderá suscitar a aplicação de penalidades pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Por sua vez, a criminalização da conduta do infrator em caso como plágio ou contrafação se processa mediante queixa-crime ou por meio de ação penal pública incondicionada.

³⁸ Art. 16 da Lei 12.378/10.

³⁹ Art. 26 e § único da Lei 9.610/98.

Necessita registro?

A lei autoral não exige o registro para fins de proteção⁴⁰, mas apenas faculta ao autor o registro de sua obra no órgão público⁴¹ que tiver maior afinidade com o direito resguardado⁴². De outro lado, a legislação que regulamenta a profissão dos arquitetos e urbanistas - Lei 12.378/10 - em seu art. 13 trouxe a previsão de que para fins de comprovação de autoria ou de participação, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do ente da Federação onde atue⁴³. Todavia, a doutrina refere que a norma é imprecisa, ressaltando que nem tudo o que vai ao registro no CAU será, essencialmente, objeto de direitos autorais no sentido da LDA e que a ausência de registro do projeto arquitetônico não afasta o direito de autor. A resolução do CAU 67/13 melhor pontua a situação do registro indo ao encontro da lei autoral, no sentido de que para fins de direitos autorais o registro é facultativo. O registro do projeto arquitetônico junto ao CAU, em verdade, é importante para a publicidade do ato, para prova de anterioridade em caso de eventual disputa de direito autoral, além de contribuir para a formação de acervo técnico do profissional e, também, para fins de atribuição de responsabilidade técnica.

Como se obtém a proteção?

Com a criação da obra intelectual nasce o direito autoral e sua proteção, independentemente de registro. No entanto, havendo interesse no registro do projeto, o arquiteto ou urbanista deverá (ou poderá como acima exposto) solicitar a averbação por meio de requerimento específico, disponível no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)⁴⁴. Os artigos 7º a 13 da resolução nº. 67/2013 do CAU estabelecem condições e ditam o procedimento para registro de projeto e trabalho técnico frente ao conselho.

Além disso, atualmente, há plataformas que viabilizam o registro utilizando, por exemplo, a tecnologia *blockchain*. Neste caso, importante ressaltar que não há previsão na lei especial, nada obstante, também, não há disposição que exclui tal faculdade. Em suma, a tecnologia veio para ficar e deve ser incentivada, mas o usuário deverá ficar atento à segurança e à confiabilidade da plataforma que pretenda utilizar.

Prazo de proteção

Perduram por 70 anos os direitos patrimoniais do projeto arquitetônico, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do

⁴⁰ Art. 7, inc. X e 18 da Lei 9.610/98.

⁴¹ Art. 19, da Lei 9.610/98.

⁴² Art. 17, da Lei 5.988/73, que não foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.

⁴³ Art. 13 da Lei 12.378/10.

⁴⁴ Arts. 7 a 13 da Resolução nº. 67/2013 do CAU/BR.

autor ou do último coautor, se for o caso⁴⁵. Uma vez decorrido esse lapso temporal, os direitos patrimoniais passam ao domínio público. Os direitos morais de autor do arquiteto seguem sendo passíveis de proteção mesmo após a obra integrar o domínio público.

Abrangência da proteção

O projeto arquitetônico, resguardado por direito autoral, é protegido tanto nacional, quanto internacionalmente, mormente pelo fato de o Brasil ser signatário da convenção de Berna⁴⁶ (atualmente são 179 países). Dessa feita, a proteção realizada no território nacional é estendida aos estrangeiros domiciliados no exterior, contanto, que o país de origem assegure a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes⁴⁷.

Registre-se, outrossim, que mesmo depois de finalizada a obra decorrente do projeto arquitetônico, o arquiteto e urbanista preserva, no mínimo, os direitos morais e, dependendo da forma da contratação, também lhe é resguardado os direitos patrimoniais, haja vista que as diversas modalidades de utilização da obra protegida por direito autoral são independentes entre si e a autorização concedida para determinada obra não se estende a quaisquer das demais⁴⁸.

Limites da proteção e exceções

Os projetos arquitetônicos são protegidos por direito de autor, tendo o criador o direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que possam prejudicá-la ou atingi-lo em sua reputação ou honra⁴⁹. Da mesma forma, há previsão legal do direito de modificação da obra⁵⁰, antes ou depois de utilizada. Portanto, sem anuência do autor, não pode o proprietário da obra realizar modificações no projeto, à exceção da ocorrência de motivos supervenientes ou de razões de ordem técnica, devendo, ainda, ser comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária⁵¹. O autor poderá exercer o direito de repúdio quando antes ou após a conclusão da obra houver modificação, sem o seu consentimento⁵². Cumpre registrar, ainda, que os contratantes do projeto arquitetônico poderão pactuar, por escrito, ser desnecessária a solicitação de autorização para fins de modificação do projeto⁵³. Ainda, gize-se que o interesse particular do autor não pode ser absoluto frente ao direito

⁴⁵ Art. 41 e 42 da Lei 9.610/98.

⁴⁶ Arts. 1, 2, 3 e outros do Dec. nº 75.699. 06 de maio de 1975.

⁴⁷ Art. 2º da Lei 9.610/98.

⁴⁸ Art. 31 da Lei 9.610/98.

⁴⁹ Art. 24 da Lei 9.610/98.

⁵⁰ Art. 25 da Lei 9.610/98.

⁵¹ Art. 621 da Lei 10.406/02

⁵² Art. 26 da Lei 9.610/98.

⁵³ Art. 16 da Lei 12.378/10 e Artigo 49 da Lei 9.610/98.

constitucional de propriedade do contratante do projeto ou dono da obra, afinal de contas é o proprietário que vai usufruir da edificação. Outras situações de licenças legais, cuja utilização pela expressão da lei independe de autorização, são as obras situadas permanentemente em logradouros públicos que podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Todavia, ressalte-se que na prática há divergência interpretativa sobre o alcance da expressão situado em logradouro público, em especial, se há finalidade lucrativa, devendo o caso concreto ser analisado, podendo ser necessária autorização.

Tipos penais relacionados

O capítulo I do Título II do Código Penal tipifica “os crimes contra a propriedade intelectual” e, em especial, o art. 184 prevê as hipóteses penais da “violação de direito autoral”. A pena cominada é de detenção e dependendo do enquadramento no tipo penal, varia de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos e multa.

TRADUÇÕES E OBRAS DERIVADAS

Felipe Octaviano Delgado Busnello

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 9.609/98 (lei de software).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Lei 5.988/73 (regula os direitos autorais e dá outras providências).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

A proteção adequada às obras derivadas e às traduções é a dos direitos autorais. Para fins preventivos, a comprovação da autoria e da anterioridade da criação pode ser feita por registro (ver item abaixo), ou mesmo por outros meios que atinjam o mesmo fim, como ata notarial, processo judicial com o fim de recebimento de uma sentença declaratória, ou outros meios lícitos de prova.

Necessita registro?

Não. As obras derivadas e traduções recebem proteção independente de registro, em virtude do princípio da proteção automática e conforme o art. 18 da Lei de Direitos Autorais. Para comprovação da autoria e da anterioridade, entretanto, a Lei de Direitos Autorais faculta o registro em órgãos apontados no art. 19 da Lei nº 5988/73, dependendo do tipo de obra. Para traduções, o órgão competente é a Biblioteca Nacional, e demais tipos de obras podem ser registradas “na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. ” Para os mesmos fins também é possível realizar o registro por meio de entidades privadas que fornecem o mesmo serviço.

Como se obtém a proteção?

A proteção se obtém pelos critérios comuns de resguardo dos direitos autorais.

Recebem proteção as obras derivadas que possuam suficiente originalidade, que se distingam substancialmente das originais em que se baseiam. As traduções, por sua vez, não necessitam ser originais para que sejam protegidas: basta meramente haverem sido criadas pelo tradutor, não automaticamente geradas.

Deve-se observar que essas obras são protegidas mesmo se criadas sem autorização dos titulares dos direitos patrimoniais das obras originais, bem como mesmo se criadas em violação a direitos morais alheios. Ainda que os detentores dos direitos sobre as obras originais possam impedir o uso das obras derivadas, os criadores das obras derivadas e traduções podem também impedir que outras pessoas, inclusive os criadores das obras originais, utilizem as obras derivadas e traduções.

Prazo de proteção

No Brasil o prazo para a proteção dos direitos patrimoniais sobre as obras derivadas e traduções é de 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor. No caso de programas de computador, entretanto, o prazo é mais reduzido, de 50 anos, contados do mesmo marco. Caso a obra provenha de outro país, entretanto, o prazo será o atribuído no país original, caso este seja menor do que o brasileiro.

Leis anteriores à atual Lei dos Direitos Autorais conferiam prazos menores de proteção. Por consequência, o cálculo retroativo dos prazos de proteção não é possível. Para saber se uma obra está protegida ou em domínio público deve-se realizar o cálculo a partir da legislação aplicável na época de sua criação, considerando-se também toda a legislação posterior.

Mesmo após a obra derivada ou tradução integrar o domínio público, os direitos morais de autor seguem sendo passíveis de proteção.

Abrangência da proteção

Obras derivadas e traduções são obras protegíveis por direitos autorais, independentemente. A proteção conferida a estas classes de obra é a mesma conferida às obras em que se baseiam, conforme aplicável.

Em razão das convenções internacionais aplicáveis aos direitos de autor, a proteção conferida às obras derivadas e traduções é exercida automaticamente em todos os países que aderiram aos tratados que governam a matéria.

Limites da proteção e exceções

São aplicáveis às obras derivadas e às traduções as mesmas exceções e os mesmos limites devidos a qualquer obra protegível por direitos autorais.

Tipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estão previstos no Título III, Capítulo 1, do Código Penal, que trata da violação ao direito autoral. Assim, prevê o artigo 184, *caput*, do CP, o tipo penal de violar direitos de autor e os que lhe são conexos, imputando pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, preveem as formas qualificadas do crime previsto no *caput*.

ARTISTAS INTÉRPRETES OU EXECUTANTES, PRODUTORES FONOGRAFICOS E EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO

Maurício Brum Esteves

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 6.615/78 (dispõe sobre a regulamentação da profissão de radialista e dá outras providências).
- Lei 6.533/78 (dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências).
- Lei 12.853/13 (altera dispositivos da lei 9.610/98 e dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais).
- Decreto 9.574/18 (consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre gestão coletiva de direitos autorais e fonogramas, de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).
- Decreto-Lei nº 2.848 (código penal).
- Decreto 57.125/65 (convenção internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão - Convenção de Roma).
- Decreto 75.699/75 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 76.906/75 (convenção sobre proteção de produtores de fonogramas contra a reprodução não autorizada de seus fonogramas - Convenção de Genebra).
- Decreto 1.355/94 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

Meios de proteção

Os artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, são detentores de Direitos Conexos aos direitos de autor, seja sob o aspecto patrimonial, de cunho pecuniário, quanto moral, de natureza personalíssima. Assim, aos artistas intérpretes ou executantes pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a fixação, a reprodução, a radiodifusão e qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações, fixadas ou não⁵⁴. E, no âmbito moral, os direitos de integridade e paternidade⁵⁵, além daqueles aplicáveis aos direitos de autor⁵⁶, no que couber. Aos produtores fonográficos pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a reprodução, total ou parcial, a distribuição, a comunicação ao público, inclusive pela radiodifusão, e qualquer outra modalidade de utilização de seus

⁵⁴ Art. 90, da Lei 9.610/98.

⁵⁵ Art. 92, da Lei 9.610/98.

⁵⁶ Art. 24 a 27, da Lei 9.610/98.

fonogramas⁵⁷. Por fim, às empresas de radiodifusão pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência coletiva⁵⁸.

Necessita registro?

A proteção concedida pelos direitos de autor e aqueles que lhe são conexos independe de registro⁵⁹, que é facultativo⁶⁰, razão pela qual a obra encontra-se protegida desde a criação. Conquanto, os Direitos conexos, em si, não comportam registro, em razão da característica de não serem obra, no sentido legal do termo, mas um direito vizinho ao direito do autor, cujo registro como obra, sim, é facultativo. No caso específico das obras musicais, com ou sem letra, o registro deve ser efetuado perante a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro⁶¹, através da apresentação dos documentos necessários, acompanhados da representação da obra em notação musical.

Prazo de proteção

O prazo de proteção aos Direitos Conexos é de setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos⁶². Após esse período, é considerada em domínio público. Os direitos morais (conexos aos de autor) seguem sendo passíveis de proteção mesmo após a obra integrar o domínio público.

Abrangência da proteção

Em face das peculiaridades do direito de autor e dos que lhe são conexos, bem como da existência de Tratados e Convenções Internacionais que regulam a matéria em âmbito internacional, principalmente a Convenção de Berna, a proteção às obras dá-se de forma simultânea em todos os países signatários, extravasando os limites territoriais de suas respectivas nações, bastando que a obra esteja protegida em seu país de origem.

Limites da proteção e exceções

Além do limite temporal, a Convenção de Roma prevê exceções específicas em se tratando de Direitos Conexos para os casos de: utilização para uso privado; curtos fragmentos em relatos de acontecimentos de atualidade; fixação efêmera realizada por um organismo de radiodifusão, pelos seus próprios meios e para as suas

⁵⁷ Art. 93, da Lei 9.610/98.

⁵⁸ Art. 93, da Lei 9.610/98.

⁵⁹ Art. 18, da Lei 9.610/98.

⁶⁰ Art. 19, da Lei 9.610/98.

⁶¹ Art. 17, da Lei 5.988/73, que não foi revogado com o advento da Lei 9.610/98.

⁶² Art. 96, da Lei 9.610/98.

próprias emissões; e, utilização destinada exclusivamente ao ensino ou à investigação científica⁶³. Em qualquer caso, as exceções ao direito autoral⁶⁴ são aplicáveis, no que couber, para os casos que tratam de direitos conexos⁶⁵.

Tipos penais relacionados

Os crimes contra a propriedade intelectual estão previstos no Título III, Capítulo 1, do Código Penal, que trata da violação ao direito autoral. Assim, prevê o artigo 184, *caput*, do CP, o tipo penal de violar direitos de autor e os que lhe são conexos, imputando pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, preveem as formas qualificadas do crime previsto no *caput*.

⁶³ Art. 15º, da Convenção de Roma (1961), Dec. nº 57.125, de 19 de outubro de 1965.

⁶⁴ Arts. 46, 47 e 48, da Lei 9.610/98.

⁶⁵ Artigo 89, da Lei 9.610/98.

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Angela Kretschmann

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei 9.609/98 (lei de software).
- Lei 9.279/96 (lei de propriedade industrial).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

O software está protegido basicamente como um programa de computador, e nesse caso como bem intangível. Está incluído no regime da proteção concedida às obras literárias, artísticas e científicas (art. 2o., da Lei 9.609/98), mas também como parte integrante de uma máquina (nesse caso com registro junto ao INPI, como invenção). Apesar da Lei 9.279/96 indicar que o software não pode ser protegido por patentes (artigo 10, inciso V), ele poderá ser registrado como patente caso esteja vinculado a um hardware, ou uma máquina, enfim, uma técnica patenteável que atenda aos requisitos de patenteabilidade da legislação (novidade, atividade inventiva, e produção industrial, conforme artigo 8º da Lei 9.279), poderá então receber proteção por patente. É de ser considerado que, como vivemos praticamente ainda no século XXI a proliferação da internet das coisas, e da inteligência artificial, que se trata de um conjunto de algoritmos, que desenvolvidos para a solução de um problema ou vários problemas, ou seja, um software, seu objeto tem recebido cada vez mais atenção e amplitude de proteção.

Necessita registro?

O software não necessita registro, nos termos expressos pelo parágrafo 3o., do artigo 2o., da Lei 9609/98. No caso de software integrante de uma máquina, o registro poderá ser realizado como invenção, conforme indicado acima, junto ao INPI. Em ambos os casos, entretanto, para a segurança do seu direito, o autor poderá proceder ao pedido de registro como direito de autor, junto ao INPI. A autoria do programa é comprovada também pela publicação, sendo o registro apenas um meio de alcançar uma prova da mesma, não sendo obrigatório, tendo caráter declaratório, e não constitutivo de direito.

Como se obtém a proteção?

A proteção é concedida com a simples criação do programa, ou seja, a exteriorização do mesmo, nos termos do regime de proteção das obras artísticas, literárias e científicas. Entretanto, para maior segurança o autor poderá proceder ao registro, junto ao INPI.

Prazo de proteção

O parágrafo 2o, do artigo 2o, da Lei 9.609 determina que a tutela dos direitos relativos a programa de computador é assegurada pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Com o registro do código fonte do sistema no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, o criador, ou titular, possui um (dentro outros possíveis) meio de prova da autoria.

Abrangência da proteção?

Na mesma linha da proteção às obras literárias, artísticas e científicas, a proteção concedida ao software envolve prerrogativas morais e patrimoniais. São direitos morais o de reivindicar a paternidade do programa e o direito de se opor as alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em deformação, mutilação ou que prejudiquem a sua honra ou reputação. Já entre os direitos patrimoniais estão o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra, incorrendo em ilícito quem, por qualquer meio, no todo ou em parte, reproduz, vende, expõe à venda, importa, adquire, oculta ou tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral, ou seja, sem a autorização expressa do autor ou de quem o represente. A lei do software garante os mesmos direitos aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. Assim, a abrangência é internacional dada a natureza da proteção, de modo que países que são signatários da Convenção da União de Berna também concedem direitos iguais aos criadores de software.

Limites e exceções à proteção

Nos termos do artigo 6º, da Lei 9.609, não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda; a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos; a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão; a integração de um programa, mantendo-se

suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Tipos penais relacionados

Constitui ilícito, passível de sanção cível e penal: a reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente. Nesse caso a sanção penal envolve a reclusão, de um a quatro anos, e multa, já a sanção civil é determinada pelo juízo da causa e envolverá pena pecuniária, com pagamento de perdas e danos e indenização. Além disso, a mesma pena é aplicada a quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral. Em geral o procedimento necessita de queixa, com exceção de atos praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, se resultar ainda em sonegação fiscal ou qualquer crime contra a ordem tributária, ou envolvendo relação de consumo.

INVENÇÕES

Milton Lucídio Leão Barcellos

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de cooperação em matéria de patentes - PCT).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

As invenções são essencialmente protegidas através do sistema de patentes. No entanto, a proteção via sistema de patentes é uma opção do inventor e/ou titular da invenção, podendo, caso assim entenda, mantê-la em segredo ou divulga-la livremente, abdicando da proteção legal oriunda do sistema de patentes ou do sistema de proteção ao segredo industrial. Há ainda a possibilidade de cumulação de direitos envolvendo uma invenção. Exemplificativamente, uma invenção, além de ser protegida pelo sistema de patentes, pode vir a obter proteção da sua expressão visual externa (bi ou tridimensional) quando incorporada a um determinado produto industrializável (através de registro de desenho industrial). Ainda exemplificativamente, uma invenção pode também ser implementada através de um computador⁶⁶, sendo este programa protegido pela lei específica dos programas de computador (Lei 9.609/98). Frise-se que a proteção cumulativa depende do preenchimento de requisitos próprios legais impostos à criação intelectual.

Necessita registro?

Sim, para a proteção da invenção via sistema de patentes é essencial o preenchimento dos requisitos e condições de patenteabilidade, assim como a elaboração, ingresso e acompanhamento de processo administrativo próprio que tramita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Vulgarmente fala-se que a concessão da patente pelo INPI representa um “registro de patente”, no entanto, tecnicamente, o termo “registro” é estranho ao sistema de patentes, de modo que a obtenção da concessão da patente é expressa através da Carta-Patente.

⁶⁶ Ver as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo Invenções Implementadas em Computador – Diretrizes IIC – INPI/DIRPA/2021. Disponível em www.inpi.gov.br.

Como se obtém a proteção?

A proteção é obtida através da apresentação de um pedido de patente de invenção⁶⁷ que formará um processo administrativo no INPI. Este processo deverá preencher os requisitos formais e materiais previstos na legislação especial, assim como nas diretrizes, instruções e atos administrativos oficiais do INPI, naquilo em que forem aplicáveis. Uma vez apresentado o pedido, será submetido a exames formal e, posteriormente, de mérito, possuindo processo administrativo próprio que, uma vez preenchidos os requisitos e condições, possibilitará o deferimento do pedido de patente de invenção. Frise-se que o processo administrativo de patente possui diversas etapas que envolvem pagamento de taxas federais, tais como o próprio pedido, requerimento de exame substantivo (de mérito), anuidades (retribuições anuais devidas inclusive após a concessão da patente), expedição da carta-patente, entre outras⁶⁸.

Prazo de proteção

A proteção conferida por uma patente de invenção é de 20 (vinte) anos, contados da data de depósito. Uma vez expirado o prazo de proteção da patente de invenção, esta entra em domínio público, podendo ser explorada por terceiros livremente⁶⁹.

Abrangência da proteção

A proteção conferida pela patente é limitada ao País no qual a mesma foi requerida e processada. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patentado⁷⁰. Caso haja interesse em obter proteção internacional da patente de invenção, deverão ser observados os prazos legais previstos essencialmente na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes⁷¹.

⁶⁷ A teor do art. 19 da Lei 9279/96 todo pedido de patente deverá conter requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante de pagamento da taxa federal relativa ao depósito do pedido. Importante notar que é extremamente recomendável uma busca prévia de anterioridades nas bases nacional e internacionais de patentes para melhor definição do estado da técnica conhecido e para melhor estabelecer o escopo de proteção da invenção frente aos requisitos de novidade e atividade inventiva.

⁶⁸ Para maiores detalhes ver, além da Lei 9279/96, as Diretrizes, Instruções Normativas e Atos Normativos disponíveis no sítio do INPI: www.inpi.gov.br.

⁶⁹ Com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – STF da ADI 5529 em 2021 foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96 e, portanto, não há mais no sistema de patentes brasileiro a possibilidade de extensão do prazo de vigência de patentes previsto no indigitado parágrafo único.

⁷⁰ Ver, em especial, arts. 41 a 45 da Lei 9279/96.

⁷¹ O prazo para apresentar Pedido Internacional de Patente via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (156 países signatários, incluindo o Brasil)

Limites da proteção e exceções

A proteção da invenção através do sistema de patentes é limitada ao teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. A invenção que seja objeto de patente validamente concedida pelo INPI possui algumas limitações legais de oponibilidade contra terceiros⁷². Além disso, possui limitações legais quando à elegibilidade à proteção pelo sistema de patentes (seja por não ser considerada uma invenção⁷³, seja por não ser patenteável por expressa disposição legal⁷⁴).

Tipos penais relacionados

Os tipos penais relacionados às patentes de invenção estão elencados nos arts. 183 a 186 da Lei 9279/96, prevendo penas que oscilam de um mês a um ano de detenção ou multa. Atenção especial deve ser dada à tipificação das condutas específicas, assim como à possibilidade de violação parcial da patente de invenção ou por utilização de meios equivalentes. Entre outros aspectos, necessária a compreensão do escopo de proteção da patente de invenção para a caracterização da infração penal, assim como as possíveis repercussões cíveis decorrentes desta. Em relação aos tipos penais e aos procedimentos específicos envolvendo patentes, importante atenção também deve ser dada ao disposto, em especial, nas disposições gerais previstas nos arts. 196 a 207 da Lei 9279/96.

ou pedidos nacionais em cada país de escolha diretamente via Convenção da União de Paris – CUP (179 países membros, incluindo o Brasil) é de 12 meses contados da data do depósito do pedido no INPI. Fundamental a análise cautelosa do trâmite administrativo internacional e dos prazos legais estabelecidos no PCT, na CUP e nas legislações de cada país membro onde se deseja proteger a invenção via patente.

⁷² Ver, em especial, arts. 43 e 45 da Lei 9279/96.

⁷³ Ver art. 10 da Lei 9279/96.

⁷⁴ Ver art. 18 da Lei 9279/96.

MODELOS DE UTILIDADE

Milton Lucídio Leão Barcellos

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto 81.742 de 1978 (tratado de cooperação em matéria de patentes - PCT).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS).

Meios de proteção

Os modelos de utilidade são essencialmente protegidos através do sistema de patentes. No entanto, a proteção via sistema de patentes é uma opção do autor e/ou titular do modelo de utilidade, podendo, caso assim entenda, mantê-lo em segredo ou divulgá-lo livremente, abdicando da proteção legal oriunda do sistema de patentes ou do sistema de proteção ao segredo industrial. Assim como ocorre com as invenções, há a possibilidade de cumulação de direitos de propriedade industrial além do previsto pelo sistema de patentes. No mesmo sentido das invenções, a possibilidade de proteção cumulativa depende do preenchimento de requisitos e condições próprias legais impostas à criação intelectual.

Necessita registro?

Sim, para a proteção do modelo de utilidade via sistema de patentes é essencial o preenchimento dos requisitos e condições de patenteabilidade próprios do modelo de utilidade⁷⁵, assim como a elaboração, ingresso e acompanhamento de processo administrativo específico que tramita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Como se obtém a proteção?

A proteção é obtida através da apresentação de um pedido de patente de modelo de utilidade⁷⁶ que formará um processo administrativo no INPI. Este processo deverá preencher os requisitos

⁷⁵ Ver, em especial, arts. 9 a 15 da Lei 9279/96.

⁷⁶ A teor do art. 19 da Lei 9279/96 todo pedido de patente deverá conter requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante de pagamento da taxa federal relativa ao depósito do pedido. Importante notar que é extremamente recomendável uma busca prévia de anterioridades nas bases nacional e internacionais de patentes para melhor definição do estado da técnica conhecido e para melhor estabelecer o escopo de proteção do modelo de utilidade frente aos requisitos de novidade e ato inventivo.

formais e materiais previstos na legislação especial, assim como nas diretrizes, instruções e atos administrativos oficiais do INPI, naquilo em que forem aplicáveis. Uma vez apresentado o pedido, será submetido a exames formal e, posteriormente, de mérito, possuindo processo administrativo próprio que, uma vez preenchidos os requisitos e condições, possibilitará o deferimento do pedido de patente de modelo de utilidade. Frise-se que o processo administrativo de patente possui diversas etapas que envolvem pagamento de taxas federais, tais como o próprio pedido, requerimento de exame substantivo (de mérito), anuidades (retribuições anuais devidas inclusive após a concessão da patente), expedição da carta-patente, entre outras⁷⁷.

Prazo de proteção

A proteção conferida por uma patente de modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, contados da data de depósito⁷⁸. Uma vez expirado o prazo de proteção da patente de modelo de utilidade, esta entra em domínio público, podendo ser explorada por terceiros livremente⁷⁹.

Abrangência da proteção

A proteção conferida pela patente é limitada ao País no qual a mesma foi requerida e processada. A patente de modelo de utilidade confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente⁸⁰. Caso haja interesse em obter proteção internacional da patente de modelo de utilidade, deverão ser observados os prazos legais previstos essencialmente na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes⁸¹.

⁷⁷ Para maiores detalhes ver, além da Lei 9279/96, as Diretrizes, Instruções Normativas e Atos Normativos disponíveis no sítio do INPI: www.inpi.gov.br.

⁷⁸ Com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – STF da ADI 5529 em 2021 foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96 e, portanto, não há mais no sistema de patentes brasileiro a possibilidade de extensão do prazo de vigência de patentes previsto no referido parágrafo único.

⁷⁹ Atenção deve ser dada ao fato de que, expirado o prazo de vigência, tanto nas patentes de invenção quanto nas patentes de modelo de utilidade, o que entra em domínio público é a tecnologia contida na Carta-Patente e não o eventual produto que a incorpora, pois é possível que este produto esteja protegido por outros direitos de propriedade intelectual que eventualmente possam estar em vigor.

⁸⁰ Ver, em especial, arts. 41 a 45 da Lei 9279/96.

⁸¹ Caso a proteção internacional seja desejada, atenção especial deve ser dedicada aos pedidos internacionais de patentes de modelos de utilidade, pois alguns países não reconhecem essa modalidade de proteção pelo sistema de patentes em suas legislações internas, ocasionando a necessidade de eventual adaptação da patente de modelo de utilidade em, por exemplo, uma patente de invenção, ou até mesmo a impossibilidade de proteção do modelo de utilidade em determinados países.

Limites da proteção e exceções

A proteção dos modelos de utilidade através do sistema de patentes é limitada ao teor da(s) reivindicação(ões), interpretada(s) com base no relatório descritivo e no(s) desenho(s). O modelo de utilidade objeto de patente validamente concedida pelo INPI possui algumas limitações legais de oponibilidade contra terceiros⁸². Além disso, há algumas limitações legais quanto à elegibilidade à proteção do modelo de utilidade pelo sistema de patentes (seja por não ser considerado um modelo de utilidade⁸³, seja por não ser patenteável por expressa disposição legal⁸⁴).

Tipos penais relacionados

Os tipos penais relacionados às patentes de modelo de utilidade estão elencados nos arts. 183, I a 186 da Lei 9279/96⁸⁵, prevendo penas que oscilam de um mês a um ano de detenção ou multa. Atenção especial deve ser dada à tipificação das condutas específicas, assim como à possibilidade de violação parcial da patente ou por utilização de meios equivalentes. Em relação aos tipos penais e aos procedimentos específicos envolvendo patentes, importante atenção também deve ser dada ao tratado, em especial, nas disposições gerais previstas nos arts. 196 a 207 da Lei 9279/96. Entre outros aspectos, necessária a compreensão do escopo de proteção da patente de modelo de utilidade para a caracterização da infração penal, assim como as possíveis repercussões cíveis decorrentes desta.

⁸² Ver, em especial, arts. 43 e 45 da Lei 9279/96.

⁸³ Ver art. 10 da Lei 9279/96.

⁸⁴ Ver art. 18 da Lei 9279/96.

⁸⁵ Como não há patente de modelo de utilidade relacionada à processo ou meio (exclusivos para proteção via patente de invenção), o inciso II do art. 183 não se aplica aos modelos de utilidade.

DESENHO INDUSTRIAL

André de Oliveira Schenini Moreira
Diego Strähuber Oyarzábal

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Lei 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto 26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Manual de Desenhos Industriais INPI. 1ª Edição. 1ª revisão (PORTARIA/INPI/PR Nº 07/2022).

Meios de proteção

No Brasil, as criações de *design* podem receber proteção de algumas áreas da propriedade intelectual, dependendo essencialmente do seu teor. Na maioria dos casos, a proteção encontra-se no sistema de desenho industrial, já em outras situações, tal proteção pode estar no âmbito dos direitos autorais. Em alguns casos específicos, tais criações podem desfrutar até mesmo de ambas proteções.

Conforme a Lei da Propriedade Industrial (LPI), considera-se criação passível de proteção por desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto”. Exemplos claros de criações protegidas pelo desenho industrial são modelos de mobiliário, louças, *design* de automóveis, estampas de roupas, brinquedos, entre outras criações enquadradas na definição acima e que atendam aos requisitos estipulados por lei (novidade, originalidade e aplicação industrial). Deve ficar claro que a proteção de desenho industrial recai sobre a expressão estética de um objeto, e não sobre aspectos técnico-funcionais da criação, mesmo que estes existam.

No tocante à proteção por direito autoral, aplicar-se-á às criações de *design*, quando for o caso, boa parte das disposições observadas no capítulo OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia. Para que uma criação de *design* seja protegida por direito autoral, ela deve possuir valor artístico em sua essência (diferente daquelas protegidas por desenho industrial, que bastam ser novas, originais e industrializáveis). Exemplos de criações de *design* que podem ser

protegidas pelo direito autoral: projetos de identidade visual, peças de moda, artigos de joalheria, entre outros.

Por fim, em determinadas criações é possível a cumulação de proteção. Contudo, para que tal hipótese ocorra, deve ser possível dissociar o teor artístico de uma criação daquele caráter industrial do objeto, protegendo cada um desses aspectos pelos respectivos institutos jurídicos citados. Exemplos de obras que podem (sempre será necessário um exame concreto do caso) receber essa dupla proteção: peças de joalheria, artigos de moda, entre outros.

Necessita registro?

A proteção de criações de *design* pelo sistema de desenho industrial depende da realização de registro, conforme determina a LPI, o qual será obtido por meio de um processo administrativo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Com relação às obras protegidas por direito autoral, não há obrigatoriedade do registro para a existência do direito – basta que a criação tenha sido exteriorizada e que seu titular consiga comprovar sua autoria e quando tal criação ocorreu. Maiores informações a este respeito podem ser observadas no capítulo OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia.

Como se obtém a proteção?

No sistema do desenho industrial, o titular deverá requerer o registro perante o INPI por meio de um processo administrativo, que é iniciado com o pedido de registro e que deverá atender a diversos requisitos estabelecidos na LPI e nos atos normativos e resoluções promulgadas pela própria autarquia (aqui vale destacar o importante papel orientativo do Manual de Desenhos Industriais do INPI). Atenção especial deve ser concedida à apresentação de desenhos ou fotografias do objeto a ser registrado, visto que, em determinadas situações, são exigidas diferentes vistas da criação. Importante citar, também, que um pedido pode contemplar até 20 variações do objeto, desde que voltadas ao mesmo propósito e desde que tais variações possuam a mesma característica distintiva preponderante.

Deve ser destacado que o sistema de registro do desenho industrial possui uma peculiaridade: a concessão do registro é automática e ocorre juntamente com a publicação do pedido, desde que as exigências formais sejam atendidas. O INPI não realiza um exame de mérito sobre o conteúdo do pedido, mas o titular pode solicitá-lo, mediante petição específica. Ainda que o direito nasça da concessão do registro, um exame de mérito favorável concede maior certeza ao direito.

Em razão dessa concessão automática de registros de desenhos industriais, observa-se que aproximadamente 95% das concessões de desenhos industriais não possuem requerimento de exame de mérito (dados Boletim INPI Janeiro/2022), o que reforça a necessidade do

titular do registro desenho industrial manter-se atento e vigilante a possíveis novos registros similares, apresentando (quando necessário) a devida Nulidade Administrativa.

Para que um registro de desenho industrial permaneça válido mostra-se necessário o pagamento de retribuições quinquenais ao INPI.

Prazo de proteção

No sistema de desenho industrial, o titular deverá requerer a proteção de sua criação em até 180 dias contados da primeira divulgação, sob pena de ter sua criação inserida no domínio público. Uma vez concedido o registro, o mesmo ficará válido por 10 anos, podendo ser prorrogado por 3 períodos de 5 anos cada, mediante pagamento de taxa específica.

No caso de criação de *design* protegida por direitos autorais, fazemos referência ao disposto no capítulo OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia acerca do prazo de proteção.

Abrangência da proteção

O registro de desenho industrial confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar objeto que reproduza ou imite substancialmente as características do objeto registrado. Também é concedido ao titular o direito de licenciar ou ceder o seu registro. O direito conferido por este registro é limitado ao território brasileiro, sendo possível ao titular, por meio de tratados internacionais, realizar registros em outros países aproveitando a data de depósito do primeiro pedido realizado, registros estes que também ficarão limitados ao território em que forem concedidos.

Com relação ao sistema de direito autoral, a LDA confere ao autor o direito exclusivo de usar, fruir e dispor de sua obra, assim como uma série de direitos morais de criação, que podem ser melhor observados no capítulo OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia. Ainda que a proteção da criação por este sistema seja automática (independe de formalidades), as obras protegíveis serão reguladas pela legislação de cada país onde o direito for exercido.

Limites da proteção e exceções

Os direitos conferidos pelo registro de desenho industrial não podem ser exercidos (i) contra atos desautorizados de terceiros, sem fins comerciais, que não afetem os interesses econômicos do titular do registro, (ii) contra atos realizados por terceiros desautorizados em experimentos para fins científicos e tecnológicos e (iii) no caso de importação paralela. Uma exceção ao direito conferido ao titular do registro diz respeito a terceiro que, de boa fé, utilizava o mesmo objeto antes da data de depósito do pedido, ficando autorizado a seguir com tal uso dentro das mesmas condições anteriores.

Com relação às limitações conferidas pelos direitos autorais, maiores informações podem ser encontradas no capítulo OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIAS deste Guia.

Tipos penais relacionados

A LPI determina que é crime contra o desenho industrial a fabricação de produto que incorpore ou imite substancialmente objeto protegido, capaz de induzir em erro ou em confusão, assim como qualquer forma de comercialização de produto que contenha tais características. A pena por quem cometer tais crimes é de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa.

CULTIVARES

Kelly Lissandra Bruch

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.456/1997 (lei de proteção de cultivares).
- Decreto n. 2.366/1997 (Regulamenta a Lei n. 9.456/1997).
- Lei n. 10.711/2003 (regulamenta o registro de sementes e mudas).
- Decreto n. 10.586/2020: (Regulamenta a Lei n. 10.711/2003).
- Lei n. 13.123/2015 (Regulamenta o art. 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica).
- Decreto n. 2519/1998 (Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica).
- Decreto Legislativo n. 136/2020 (Ratifica a participação do Brasil no Protocolo de Nagoia).
- Lei n. 9.279/1996 (lei da propriedade industrial).
- Instrução Normativa n. 8/99 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (regulamenta a guarda e conservação de amostras vivas).
- Instrução Normativa n. 13/2019 (aprova formulários necessários para o requerimento de proteção de cultivar e para o relatório técnico descritivo de obtenção de cultivar).
- Instrução Normativa n. 17/2019 (Tabela de serviços e valores para proteção de cultivares).
- Decreto Presidencial n. 3.109/99 (convenção internacional para a proteção das obtenções vegetais – UPOV/1978).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio – TRIPS/1994).

Meios de proteção

A *cultivar* é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior (reino *plantae*) que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por uma margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea, apresentando variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, e que seja estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal com interesse comercial, e que já possua os descritores oficialmente publicados pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). Ressalta-se que também pode ser protegida a linhagem componente de híbridos. Todavia, apenas são passíveis de proteção a *nova cultivar* e a *cultivar essencialmente derivada*. A *nova cultivar* apenas poderá ser protegida se não tiver sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 (doze) meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor,

há mais de 06 (seis) anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 04 (quatro) anos para as demais espécies. Já a *cultivar essencialmente derivada*, além de cumprir o critério temporal, deve apresentar-se predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação, mas ser claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Sendo a nova cultivar distinta, homogênea e estável, possuindo nome próprio, tendo os descritores já estabelecidos no Brasil e não tendo sido comercializada há mais tempo do que a legislação estabelece, esta poderá ser protegida junto ao SNPC. Esta proteção alcança todo o *material de reprodução ou de multiplicação vegetativa* da planta inteira, ou seja, abrange sementes, mudas e partes da planta quando esta se reproduzir por enraizamento, por exemplo.

A proteção de uma planta inteira por meio de patente de invenção não é permitida pela legislação brasileira, conforme dispõe o inciso IX do art. 10, o inciso III e o parágrafo único do art. 18, ambos da Lei n. 9.279/1996. Mas há possibilidade de proteção de microrganismos transgênicos, o produto decorrente destes, o processo de produção destes, dentre outros, desde que seja novo, tenha atividade inventiva e aplicação industrial, e que possa influenciar, alterar, modificar, inibir, etc., sejam características fenotípicas ou genotípicas, com duração temporária ou permanentemente, em plantas. E, considerando-se que tanto a proteção da nova cultivar quanto da patente de invenção possam ser verificadas sobre a mesma planta, permitindo, neste caso, a existência de mais de um titular de direitos, têm-se a existência concomitante de direitos acerca de uma mesma planta, havendo estas duas e diferenciadas formas de proteção.

Necessita registro?

O registro é obrigatório para que se garanta a proteção e deve ser realizado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), especificamente no SNPC. Todavia, não se deve confundir esse com o Registro de uma cultivar, que se dá junto ao Registro Nacional de Cultivares (RNC) e tem como objetivo permitir a comercialização de sementes e mudas, com a solicitação de sua proteção perante o SNPC.

Como se obtém a proteção?

A proteção se obtém por meio da solicitação da proteção de uma nova cultivar ou de uma cultivar essencialmente derivada, desde que se comprove que esta é distinta, homogênea e estável, possui denominação própria, os descritores já estão estabelecidos no Brasil e não foi comercializada há mais tempo do que a legislação estabelece.

Verificado isso, deve-se preencher os formulários e relatórios técnicos previstos na Instrução Normativa n. 13/2019, os quais deverão obrigatoriamente ser supervisionados e firmados por um responsável técnico, podendo ser este um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal – no caso de cultivares de árvores, além de um representante legal. Com esta documentação e o pagamento da respectiva taxa, encaminha-se a documentação eletronicamente ao SNPC, que irá analisar a forma e o mérito da solicitação de proteção, publicando um certificado provisório. A partir daí inicia-se a contagem do prazo de proteção. Também desta publicação pode ser apresentada oposição por terceiros. Após, se atendidos todos os requisitos, é concedido o certificado de proteção de nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada definitivo.

Prazo de proteção

O prazo de proteção, que inicia-se com a concessão do certificado provisório, é de 15 (quinze) anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, e inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração é de 18 (dezoito) anos.

Abrangência da proteção

O certificado de proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial, bem como a usar, gozar e dispor deste direito, no território brasileiro, ficando vedado a terceiros a produção do material de propagação da cultivar com fins comerciais, o oferecimento à venda ou sua comercialização, sem sua autorização. Neste sentido, é possível ao agricultor colher sua produção e vender como grão, para ser consumido como alimento, mas não poderá vender esta como semente para ser plantada novamente, sem autorização do titular do direito.

Limites da proteção e exceções

A lei determina que não viola a proteção quem: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público; V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no âmbito do disposto no art. 19 da Lei n. 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou por empreendimentos

familiares que se enquadrem nos critérios da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006. Todavia, estas limitações não se aplicam integralmente à cultura da cana de açúcar.

Por fim, pode-se solicitar a concessão de licença compulsória de uma nova cultivar junto ao CADE quando constatadas circunstâncias que violem as normas de concorrência, bem como poderá uma cultivar ser declarada pelo MAPA de uso público restrito nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência.

Tipos penais relacionados

Não há um tipo penal na acepção clássica prevista para este direito de propriedade intelectual. Isso porque o artigo 37 da Lei de Proteção de Cultivares, embora afirme que incorre “*em crime de violação dos direitos do melhorista*”, [...] “*Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular*” não estabelece pena, o que é obrigatório para compor a ação típica, antijurídica e culpável.

KNOW HOW E SEGREDOS INDUSTRIAIS

César Alexandre Leão Barcellos

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Convenção da União de Paris, Art.10 bis – Proteção efetiva contra a Concorrência Desleal.
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Resolução INPI/PR n. 199, de 07 de julho 2017 – Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de Contratos de Licença de Direito de Propriedade Industrial e de Registro de Topografia de Circuito Integrado, Transferência de Tecnologia e Franquia.
- Instrução Normativa INPI/PR Nº 070, de 11 de abril 2017 – Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de Licenças e Cessões de Direitos de Propriedade Industrial e de Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia e de Franquia.

Meios de proteção

Podemos conceituar o Know How (*como fazer*, em tradução livre) como gênero ou abrangência da qual o segredo de fábrica ou negócio é uma espécie ou uma especificação, uma vez que o primeiro pode ser uma técnica ou procedimento tutelado por segredo, ou uma técnica ou procedimento dominado por diversas empresas. O Contrato de Know How também é chamado de Acordo ou Contrato de Fornecimento de Tecnologia.

Know How é um direito de natureza intangível, um bem imaterial, sendo-lhe aplicadas as leis de proteção à propriedade intelectual, notadamente no que se refere à prevenção aos atos de concorrência desleal.

O Know How pode ser cumulado com Segredo Industrial ou Trade Secret. É considerado o licenciamento de patentes e know how em um único instrumento regulatório.

Os Contratos de Know-How são bilaterais, quer dizer que geram obrigações a ambos os contratantes, e também são comutativos onerosos, trazendo benefícios e ônus para ambas as partes, em que as obrigações são equivalentes.

Dito Artigo 10 bis da Convenção da União de Paris, em que o Brasil é um dos países signatários determina a proteção efetiva contra a concorrência desleal, o que pode ser aplicado tanto pelo Contrato de Know-How como no caso de Segredo Industrial.

Necessita registro?

Em geral, não. Contudo, o Know How expresso através de um Contrato pode ser registrado em qualquer Cartório de Títulos e Documentos. Por

outro lado, a Lei de Propriedade Industrial no Art.211⁸⁶ determina que "O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros", assim podendo incluir-se o contrato de Know How. É bom observar que o objeto do Know How diz respeito à tecnologia (conhecimento técnico aplicado) que não está sujeito à proteção patentária.

O contrato de Know How recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado no ato normativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial⁸⁷ que é tratado como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como uma licença temporária de uso de uma tecnologia.

Como se obtém a proteção?

A proteção do Know How se dá primeiramente através de um Contrato de Know How com informações originadas de experiências ou da realização prática de certa técnica ou atividade, contendo a assinatura de ambos contratantes, subscrição de 2 testemunhas e com registro em qualquer Cartório de Títulos e Documentos ou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para registro no INPI o Contrato de Licença de Fornecimento de Tecnologia ou Know How deverá conter: 1 - uma especificação do conjunto de dados e informações técnicas objeto da contratação, bem como o seu objetivo; 2- determinação do prazo da contratação, que não poderá ultrapassar o prazo de 5 anos, a contar da data de assinatura pelas partes; 3 - estabelecimento da natureza da licença, sendo exclusiva ou não, bem como possibilidade de sublicenciamento; 4 - especificação das regras de remuneração, seguindo às limitações impostas por Leis⁸⁸; 5 - especificação da responsabilidade do recolhimento do imposto de renda devido no Brasil. 6 - O Contrato representativo do ato apresentado para averbação ou registro, quando assinado no Brasil, deverá ser subscritas por duas testemunhas, identificadas com nome legível e qualificadas pelo número do Documento de Identificação, do Cadastro de Pessoa Física ou do passaporte, sob pena de exigência para a apresentação do Contrato, Aditivo ou Instrumento representativo do ato devidamente assinado. 7- O Contrato de Know How, inclusive todos seus anexos, apresentados para averbação ou registro devem ser rubricados pelas partes do contrato em todas as páginas, sob pena de exigência para a apresentação do Contrato, inclusive todos seus anexos devidamente rubricados pelas partes. 8- Para toda documentação apresentada para requerimento de averbação ou registro e petição em língua estrangeira deverá ser enviada tradução simples ou juramentada, sob

⁸⁶ Ver, em especial, Art. 211 da Lei n° 9.279/96.

⁸⁷ Ver, em especial, Ato Normativo n° 15/75 do INPI.

⁸⁸ Ver, em especial Lei n° 4.131, de 03 de setembro de 1962 e Lei n° 4506, de 30 de novembro de 1964.

pena de exigência para a apresentação da tradução simples ou juramentada do documento em língua estrangeira. 9- Formulário da Ficha Cadastro: O Formulário de Ficha Cadastro terá validade por de 2 (dois) anos, a contar da data de atualização, e deverá ser atualizada a cada período, ou sempre que houver alguma alteração nos dados cadastrais da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física contratantes, sob pena de exigência para a apresentação da Ficha Cadastro; 10- - Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil, sob pena de exigência para a apresentação desse documento.

Prazo de proteção

O prazo de proteção do Know How é determinado por um Contrato, assinado por ambas as partes. No entanto, conforme determinação de lei, o prazo da contratação não poderá ultrapassar o prazo de 5 anos, a contar da data de assinatura pelas partes. Há domínio público quando o prazo de proteção é expirado por determinação contratual. De outro lado, segredos de negócio podem ser resguardados durante o período ilimitado de tempo em que as informações não vierem a público por meios lícitos. Existe doutrina divergente em que a transmissão de Know How pode dar-se pela chamada licença de Know-How e a Cessão de Know-How. A diferença consiste em que a Cessão implica uma transferência definitiva, enquanto a licença é dada temporariamente.

Abrangência da proteção

O Know How é abrangido por um direito intangível e imaterial. Os direitos de Know How fazem parte do conhecimento reservado de ideias, produtos ou procedimentos industriais em que o empreendedor, por seu valor competitivo para empresa, deseja manter oculto, havendo sigilo. Somente a patente é publicada⁸⁹, o know-how não. O limite territorial para o Know How é determinado pelo Contrato ou pelas medidas práticas adotadas pelo seu titular para resguardar o sigilo quanto ao mesmo.

Limites da proteção e exceções

Quem limita a proteção dos Contratos de Know How são as partes contratantes, e estes Acordos são por prazo determinado. Contratos de fornecimento de tecnologia com cláusula de segredo ad eternum não são passíveis de registro, porque o INPI não os aceita. As exceções podem se dar em Contrato registrado em Cartório de Títulos e Documentos, que não tem validade perante terceiros.

⁸⁹ Ver, em especial, Art. 30, parágrafos primeiro e segundo da Lei n° 9.279/96.

Tipos penais relacionados

Nos casos de perda de controle sobre a tecnologia, a ocorrência de sanções penais ou civis só atingem as divulgações não autorizadas estabelecidas em desacordo com vínculo contratual pré-estabelecido ou de contrato de trabalho. Os tipos penais relacionados se encontram na Lei n. 9.279/96.

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.

MARCAS

Rafael Krás Borges Verardi

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto Legislativo n. 49 de 2019 (protocolo de Madrid de 1989)
- Decreto n. 10.033 de 2019 (promulga o acordo referente ao protocolo de Madrid de 1989).
- Resolução INPI/PR n. 249/2019 – Institui a 3ª Edição do Manual de Marcas do INPI.
- Portaria INPI/PR n. 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.
- Resolução n. 247/2019, de 09/09/2019 — Dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madrid.

Meios de proteção

A Lei n. 9.279/96 especifica, em seu art. 122, que são suscetíveis de registro como marca somente os sinais distintivos visualmente perceptíveis. Desta forma, são excluídos do âmbito de proteção os sinais distintivos que não sejam visualmente perceptíveis, como os auditivos, olfativos, gesticulares, entre outros.

Conforme explicitado no Manual de Marcas do INPI⁹⁰, instituído pela Resolução n. 142/2014 e atualmente em sua 3ª Edição, instituída pela Resolução INPI/PR n. 249/2019, as formas de apresentação de marcas passíveis de registro junto ao INPI são:

- nominativas: é o sinal constituído 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, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa;
- figurativas: desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- mistas: é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.
- tridimensional: é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.

⁹⁰ <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>.

Recentemente, foi reconhecida a possibilidade de registro das marcas de posição, que estão explicadas de forma independente neste Guia e não serão abordadas neste capítulo.

Às marcas registradas, a lei confere o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Ao titular é conferido o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso, e zelar pela sua integridade material ou reputação, conforme preceituado pelo art. 130 da LPI.

Existe a possibilidade de cumulação de direitos sobre um sinal visualmente perceptível, vez que o logotipo utilizado como marca pode ser, também, protegido por direitos autorais.

Necessita registro?

Sim, para que se obtenha o direito de uso exclusivo sobre um sinal distintivo, é necessário que este seja levado à registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Como se obtém a proteção?

A proteção é obtida através do depósito de um pedido de registro, que resultará na abertura de um processo administrativo perante o INPI. Este processo deverá preencher os requisitos formais e materiais previsto na LPI e Resoluções do INPI, em especial o Manual de Marcas do INPI.

Uma vez apresentado o pedido, este será submetido a exame formal e, preenchendo os requisitos legais, será devidamente publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com a publicação do pedido, abre-se um prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros se oponham ao registro. Após o exame de mérito, o pedido poderá ser deferido e, posteriormente, com o pagamento da taxa específica, será expedido o Certificado de Registro da marca.

Em 2019, foi publicado o Decreto Legislativo n. 49/2019, aprovando os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas. O INPI publicou a Resolução n. 247/2019, de 09/09/2019, dispondo acerca do registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, possibilitando aos titulares realizarem pedidos internacionais de registro através da autarquia e destinados à Secretaria Internacional; e também o recebimento de pedidos internacionais advindos da Secretaria Internacional, para registro no Brasil.

Prazo de proteção

A proteção conferida pelo registro validamente expedido é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Não há um limite temporal à proteção, que pode ser eterna, desde que renovado o Certificado de Registro decenalmente, mediante o pagamento das taxas correspondentes.

Abrangência da proteção

A exclusividade de uso de uma marca registrada abrange todo o território nacional.

Limites da proteção e exceções

O registro da marca, perante o INPI, é realizado dentro de uma classe determinada de produtos ou serviços, sobre a qual será limitada a proteção e exclusividade de uso conferida. Isso significa que uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos, desde que as classes em que registradas não sejam idênticas ou afins.

O art. 132 da LPI estabelece limites à proteção conferida, dispondo acerca de situações em que o titular da marca não poderá se opor ao seu uso por terceiros.

Por fim, cabe ressaltar as exceções ao registro, trazidas pelo art. 124 da LPI, que dispõe acerca do que não poderá ser registrado como marca. A proteção conferida pelo registro abrange todo o território nacional e, quando realizada através do sistema de registro internacional previsto no Protocolo de Madri, também concederá a proteção nos territórios designados pelo titular.

Tipos penais relacionados

A própria LPI define os crimes contra as marcas, em seu Capítulo III e IV, artigos 189, 190 e 191. Salienta-se, ainda, as disposições gerais previstas no Capítulo VII da LPI, entre elas majorantes dos crimes contra as marcas.

MARCAS DE POSIÇÃO

Fabiano de Bem da Rocha

Legislação Aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Decreto 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto Legislativo n. 49 de 2019 (protocolo de Madrid de 1989).
- Decreto n. 10.033 de 2019 (promulga o acordo referente ao protocolo de Madrid de 1989).
- Portaria INPI/PR n. 37 de 2021 (dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação de marca de posição, à luz do art. 122 da LPI).
- Nota CPAPD n. 02 de 2021 – (dispõe sobre a definição, limites da proteção, representação gráfica e descrição, adequação quanto à forma de apresentação, análise da especificação, da distintividade e da disponibilidade das marcas de posição).

Meios de proteção

Na forma do art. 122 da Lei n. 9.279/96, são suscetíveis como registro de marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais previstas, especialmente, no art. 124. Depois de intensas discussões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD) da DIRMA/INPI, em conjunto com associações de classe (ABPI, ABAPI e ASPI), e consulta pública de 13/04 e 12/06/2021, a Presidência do INPI promulgou Portaria de 13/09/2021, acompanhada de Nota Técnica de 21/09/2021, admitindo o registro como marca de posição do conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Na forma da supra referida Nota Técnica complementar, a marca de posição é também definida como aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo, orientação igualmente encontrada no art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022, que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de marcas.

Necessita registro?

O registro da marca de posição deve ser realizado no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que se assegure ao titular os direitos de propriedade, de uso exclusivo, de cessão, de licença de uso

e de zelar por sua integridade material ou reputação, na forma dos arts. 129 e 130, I a III da Lei n. 9.279/96.

Como se obtém a proteção?

O requerente deve promover o depósito do pedido de registro da marca de posição, por meio de formulário preenchido e obtido diretamente do site do INPI. Lembrando que este depósito pode se dar preferencialmente *online*, no site da Autarquia ou também por via física, seja por correio ou no escritório do INPI.

O art. 128 da Lei n. 9.279/96 estabelece que podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado, sendo que, de acordo com seu § 1º, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem de forma direta ou indireta.

Como se trata de uma marca com requisitos específicos, é obrigatório preencher os requisitos estabelecidos pelo art. 84, I e II da Portaria INPI/PR n. 8/2022, especificamente quanto à exigência de aplicação da marca em posição singular e específica de um determinado suporte e que essa posição possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Prazo de proteção

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (...)”.

Abrangência da proteção

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao titular da marca, aí enquadradas as marcas de posição, o direito de propriedade e de uso exclusivo em todo o território nacional. Além disso, o art. 130 dessa mesma lei, assegura ao depositante ou titular de registro de marca de posição, o direito de zelar por sua integridade e reputação material.

Também e na forma dos incisos XIX e XXIII, do art. 124, obsta-se que terceiros registrem como marca, a imitação ou reprodução de uma marca de posição anteriormente registrada para distinguir ou assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, bem como aquelas que evidentemente o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade. Finalmente, os arts. 134 e 139 da Lei n. 9.279/96, permite ao titular de pedido ou de registro de marca de posição, a cessão definitiva ou a licença de uso para terceiros.

Limites da proteção e exceções

O art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece as formas de extinção do registro de marca, pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia expressa do titular, total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; pela caducidade, em razão do não uso da marca no país; e por inobservância ao art. 217, que estabelece às

empresas estrangeiras a necessidade de manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes de representação administrativa e judicial, inclusive para receber citações.

Tipos penais relacionados

Aplica-se à marca de posição todos os delitos aplicados às marcas em geral, dos arts. 189, 190, 196 a 206 da Lei n. 9.279/96, sem exceção.

MARCA DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDA

Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Mériam Helen Kielbovicz

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Resolução INPI n. 107/2013 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996).
- Portaria INPI n. 8/2022 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas).

Meios de proteção

A marca de alto renome objetiva proteger contra a diluição e o uso que desabone a marca. Registre-se que marcas de alto renome têm um nível tão abrangente de reconhecimento pelo consumidor que se tornam uma autoridade incontestável. Desta forma, baseado no prestígio resultante da qualificação pelo mercado e da confiança que inspiram, as marcas de alto renome carecem de uma proteção especial legal. Portanto, a proteção visa garantir que produtos ou serviços de condição duvidosa não prejudiquem a reputação da marca de alto renome, mesmo nos casos em que se trate de ramos distintos.

A marca notoriamente conhecida corresponde ao registro em outro país de uma marca que possui grande reconhecimento no mercado em que atua, em decorrência do produto ou serviço ofertado perante aos consumidores. Pontua-se que a proteção conferida é independente de ocorrer o depósito ou registro no Brasil. Sua disposição legal está inserida no artigo 126 da Lei n. 9279/96. Dentre os requisitos necessários para uma marca adquirir notoriedade, destaca-se que devem possuir um relevante conhecimento público, por meio da capacidade de um consumidor reconhecer a marca em determinada categoria de produtos ou serviços. Assim, a atividade desenvolvida pela marca notoriamente conhecida tem como objetivo assegurar que terceiros não utilizem do sinal distintivo do produto ou serviço ofertado, impedindo que ocorra um aproveitamento da marca em questão pelo concorrente.

Necessita registro?

Sim, as marcas de alto renome precisam ter registro efetivado no Brasil, conforme estabelece a Resolução INPI n. 107/2013, o que garante um reconhecimento especial da marca em todas as classes de atividades, tornando-se uma exceção ao princípio da especialidade.

Não, as marcas notoriamente conhecidas não precisam estar registradas no Brasil, uma vez que recebem proteção especial, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade, o que será analisado em cada caso com bom senso e boa-fé das partes.

Como se obtém a proteção?

A Portaria INPI n. 8/2022 dispõe a respeito do pedido de reconhecimento do alto renome de uma marca, ao indicar que deve ocorrer de forma autônoma e não incidental. Para isso, é indispensável que o titular da marca solicite junto ao INPI o reconhecimento por meio de petição específica, com o respectivo protocolo, instruída de provas em idioma português, com o recolhimento da taxa fixada na Tabela do INPI. Em relação aos documentos que comprovem a condição de marca de alto renome, a descrição está contida no art. 66 da citada Portaria. Ao final do prazo disposto no parágrafo único do art. 68 da Portaria, o titular da marca precisa enviar ao INPI um novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca, podendo também fazê-lo a partir do último ano de vigência.

A marca notoriamente conhecida obtém proteção contra terceiros mesmo sem pedido ou registro no país. Diante disso, basta que prove sua notoriedade no país onde se pretende o acolhimento, que deve fazer parte do acordo da CUP.

Prazo de proteção

A marca de alto renome, uma vez reconhecida pelo INPI, perdurará por 10 anos. Findo o prazo, o titular da marca poderá requerer a renovação do registro por igual período, devendo instruir o pedido com dados recentes que justifiquem a manutenção do status.

Não existe prazo de proteção estipulado no que se refere a marca notoriamente conhecida.

Abrangência da proteção

A partir do reconhecimento de alto renome da marca pelo INPI, direito assegurado no artigo 125 da Lei n. 9279/96, a proteção da marca passa a vigorar de forma exclusiva em todo o território nacional, garantindo-se que marcas com nomes similares ou idênticos não utilizem do sinal registrado, independentemente de sua classe e segmento de mercado.

A marca notoriamente conhecida garante que a propriedade de uma marca e o uso exclusivo sejam assegurados apenas no território nacional, conforme dispõe o art. 129, da Lei n. 9.279/96. Neste passo,

trata-se de um direito que serve para identificar produtos ou serviços, e também, para evitar a concorrência desleal.

Limites da proteção

A marca de alto renome possui exclusividade ao sinal registrado, em todas as atividades desenvolvidas, não sendo permitida a convivência de nenhum outro serviço ou produto no mercado. Desta forma, o titular da marca de alto renome possui o direito de opor/acionar qualquer terceiro que viole a proteção conferida pelo registro. O Superior Tribunal de Justiça dispôs a respeito do limite do registro de alto renome, ao indicar que o direito assegurado é apenas em relação aos registros/pedidos posteriores ao reconhecimento do título de alto renome. Logo, os efeitos do alto renome não retroagem "ex-nunc", devendo o titular ter o ônus da convivência com marcas anteriores. A marca notoriamente conhecida no Brasil é exceção apenas ao princípio da territorialidade.

Tipos penais relacionados

- As marcas de alto renome e notoriamente conhecidas não possuem uma disposição relacionada aos tipos penais, tendo na Lei n. 9.279/96 a definição dos crimes contra as marcas, no Capítulo III e IV, artigos 189, 190 e 191.

MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

Kelly Lissandra Bruch
Cláudio Genrke Brandão

Legislação Aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR n. 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto n. 10.033 de 1º de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.

Meios de proteção

A marca de produto e de serviço é compreendida como um sinal distintivo visualmente perceptível que visa identificar de um produto ou serviço, do titular deste bem ou de quem licitamente a tenha licenciado, podendo apresentar-se na forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e serviços e da marca coletiva, cujo objeto é identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma mesma entidade, também há no direito brasileiro a previsão da Marca de Certificação.

A marca de certificação, prevista no art. 123, II, da Lei n. 9.279/1996, se diferencia porque tem como objetivo ser utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas ou especificações técnicas.

Estas normas podem ser relacionadas à qualidade do produto ou serviço, natureza, material utilizado e inclusive metodologia empregada para sua elaboração ou prestação.

Outra diferença importante é que a marca de certificação só pode ser requerida por quem não tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser atestado, conforme estabelece o parágrafo terceiro do art. 128. Deve ser considerado ainda que o objeto social da pessoa jurídica ou a profissão da pessoa física deve ser compatível com a certificação de produtos ou serviços.

Para que esta marca de certificação seja considerada como tal, é obrigatório que a mesma seja acompanhada de uma documentação

técnica, na qual deve estar explicitado, conforme dispõe o art. 148 da Lei n. 9.279/1996: a característica do produto ou serviço a ser certificado, o que será controlado, e as medidas de controle a ser empregadas pelo titular. Além disso, a marca de certificação deve obrigatoriamente ser depositada na classe 42, independentemente do objeto a ser certificado.

Caso haja necessidade de alteração da documentação técnica, esta deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada contendo todas as alterações, segundo determina o art. 149 da Lei n. 9.279/1996.

Necessita registro?

O registro da marca de certificação, para que tenha força para impedir o uso indevido por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Como se obtém a proteção?

Mediante depósito do pedido de registro da marca de certificação, devidamente acompanhado do formulário preenchido, da documentação técnica, do signo a ser protegido (nominativo, misto, figurativo ou tridimensional) da procuração, se for o caso, da guia de recolhimento da união devidamente paga, dos documentos de identidade da pessoa física ou do ato constitutivo e documento que indique quem é o representante legal, e de seus documentos de identidade. Lembrando que este depósito é eletrônico e se realiza no site do INPI.

O art. 128 da Lei n. 9.279/96 estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, de caráter privado ou público, nacional ou não, pode obter no Brasil o registro de uma marca de certificação. Entretanto, o parágrafo 3º do referido artigo dispõe que "o registro de uma marca de certificação só pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço prestado. "

Isso ocorre porque o titular da marca de certificação é responsável por certificar a conformidade de fornecedores de produtos e serviços com os parâmetros definidos para a certificação, não devendo ter interesse que seja conflitante com a referida atividade. Na realidade, há uma separação entre o titular da marca de certificação e os seus usuários. Além disso, o titular da marca de certificação tem o dever de auditar periodicamente as empresas certificadas para aferir sua permanência ou não como produtor certificado. Para tanto, a documentação técnica deverá explicitar: o objeto da certificação, os meios para atestar a conformidade e assegurar o controle e, em se tratando de produto ou serviço com certificação compulsória, a declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto ou serviço objeto de certificação.

Após o devido registro da marca de certificação no INPI e a análise do preenchimento dos requisitos previstos na documentação técnica própria para cada tipo de produto ou serviço objeto de certificação, a entidade certificadora concede ao interessado um signo que possibilita sua identificação junto aos consumidores, para que estes portem o signo distintivo e sejam identificados como produtores ou prestadores de serviço certificados.

Prazo de proteção

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (...)”.

Abrangência da proteção

O art. 129 da Lei nº 9.279/96 reconhece ao titular da marca de certificação o direito exclusivo de certificar terceiros, que observem a documentação técnica, em todo o território nacional, excluindo outros de utilizá-la ou de promover a mesma certificação e utilizar o mesmo signo sem a sua autorização.

Esta também impede, segundo os incisos XII do art. 124 da Lei n. 9.279/96, que se realize qualquer imitação ou reprodução de um signo registrado como marca de certificação.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca de certificação que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extinto, não poderá ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da extinção do registro.

Limites da proteção e exceções

Além das formas de extinção da marca, previstas no art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece o art. 151 da mesma lei que a marca de certificação extingue-se quando o titular que a solicitou deixar de existir ou quando a marca for utilizada em condições diferentes daquelas previstas em seu regulamento de uso.

Tipos penais relacionados

Aplica-se à marca de certificação todos os delitos aplicados às marcas em geral, determinando, contudo, o inciso II do art. 196 da Lei n. 9.279/96, que as penas serão aumentadas de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de certificação.

MARCAS COLETIVAS

Kelly Lissandra Bruch
Cláudio Genrke Brandão

Legislação Aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto n. 10.033 de 1º de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.

Meios de proteção

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e serviços e da marca de certificação, cujo objeto é atestar a conformidade de um produto ou serviço com especificações técnicas, também há no direito brasileiro a previsão da Marca Coletiva.

Uma marca coletiva tem como finalidade identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma mesma entidade, conforme dispõe o art. 123, III da Lei n. 9.279/96. Esta coletividade pode ser uma associação, uma cooperativa ou outra figura jurídica que congregue pessoas com um objetivo comum.

Esta espécie de marca, segundo o art. 128, parágrafo segundo, da Lei n. 9.279/96, só poderá ter seu registro requerido por uma pessoa jurídica que representa uma coletividade.

Para o registro de uma marca coletiva é obrigatório apresentar um regulamento de utilização, conforme art. 147 da Lei n. 9.279/96. O seu conteúdo básico, bem como a forma de exame encontram-se previstos na Portaria INPI n. 08/2022.

A marca coletiva deverá ser registrada segundo a classe do produto ou serviço relacionado a esta. E, caso haja necessidade de alteração do regulamento de utilização, esta deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada contendo todas as alterações, segundo determina o art. 149 da Lei n. 9.279/1996.

Necessita registro?

O registro da marca coletiva, para que possa impedir o uso do signo distintivo por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Como se obtém a proteção?

Mediante depósito do pedido de registro da marca coletiva, devidamente acompanhado do formulário preenchido, do regulamento de utilização, do signo distintivo a ser protegido (nominativo, misto, figurativo, tridimensional) da procuração, se for o caso, da guia de recolhimento da união devidamente paga, do ato constitutivo da entidade que represente a coletividade, do documento que indique quem é o representante legal, e de seus documentos de identidade. Lembrando que este depósito é eletrônico e se realiza no site do INPI.

O art. 128, parágrafo segundo, da Lei n. 9.279/96 estabelece que só poderá requerer o registro de uma marca coletiva uma pessoa jurídica que representativa da coletividade, tais como uma associação, uma cooperativa ou outra figura jurídica congregue pessoas com um objetivo comum, a qual poderá, inclusive, exercer atividade distinta da de seus membros. Portanto, uma pessoa física, por exemplo, não poderá pleitear esta espécie de marca. Esta também não pode ser solicitada por órgãos públicos como municípios, por exemplo.

Por outro lado, fazendo parte da entidade e atendendo ao regulamento de utilização, o uso da marca coletiva independe de licença específica por parte da titular da marca, conforme art. 150 da Lei 9.279/96, para que seus associados a utilizem.

Importante ressaltar que se trata de uma marca privada cujo uso é restrito aos associados da entidade, não havendo qualquer respaldo legal para que terceiros, que não façam parte dela, possam utilizar a referida marca.

Prazo de proteção

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (...)”.

Abrangência da proteção

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao titular da marca coletiva o direito de permitir aos seus associados o uso exclusivo e o direito de excluir terceiros do seu uso em todo o território nacional.

Esta também impede, segundo os incisos XII do art. 124 da Lei n. 9.279/96, que se realize qualquer imitação ou reprodução de um signo registrado como marca coletiva.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca coletiva que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extinto, não poderá

ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da extinção do registro.

Limites da proteção e exceções

Além das formas de extinção da marca, já previstas no art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece o art. 151 da mesma lei que a marca de certificação extingue-se quando o titular que a solicitou deixar de existir ou quando a marca for utilizada em condições diferentes daquelas previstas em seu regulamento de uso.

Por fim, a Lei estabelece mais duas exceções à marca coletiva em seus art. 152 e 153. A primeira determina que a renúncia ao registro de uma marca coletiva só será admitida quando requerida nos termos do ato constitutivo da entidade ou conforme o regulamento de utilização, objetivando não prejudicar a coletividade envolvida. A segunda determina que a caducidade de uma marca coletiva será declarada se a marca não for usada por mais de uma pessoa autorizada, ou seja, se ela deixar efetivamente de ter uso dentro de uma coletividade, respeitados os prazos e procedimentos previstos na lei para o requerimento de caducidade.

Tipos penais relacionados

Aplica-se à marca de coletiva todos os delitos aplicados às marcas em geral, determinando, contudo, o inciso II do art. 196 da Lei n. 9.279/96, que as penas serão aumentadas de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de coletiva.

NOMES EMPRESARIAIS

Gustavo Bahuschewskyj Corrêa

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 10.406/02 (código civil, com destaque na Parte Especial, Livro II – “Do Direito de Empresa”).
- Lei n. 8.078/90 (código de defesa do consumidor, em especial no art. 4º, VI).
- Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n.1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Instrução Normativa n. 81 de 2020, com alterações da Instrução Normativa n. 55 de 2021 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.

Meios de proteção

A proteção do nome empresarial é perfectibilizada a partir do arquivamento dos atos constitutivos da empresa e pressupõe a observância dos princípios da novidade e da veracidade. A novidade consiste na capacidade de distinguir o nome frente aos outros nomes empresariais já constituídos, tendo prevalência aquele que primeiro tiver sido formalizado; enquanto que a veracidade é a capacidade de não induzir em erro terceiros quanto a forma de constituição e atividade da empresa. Como exemplo, cita-se o nome “Comercial de Autopeças Xalalá Ltda.”, onde através do princípio da veracidade é possível se extrair o ramo de atividade (*comercialização de autopeças*) e a forma jurídica da empresa constituída (*empresa limitada*).

Ainda que sirva como forma de identificação quanto à origem empresarial, o nome empresarial não se confunde com as marcas. Este último instituto é regulado através da Lei n. 9.279/96 e identifica produtos e serviços, enquanto o nome empresarial tem como função primária a identificação da empresa ou do próprio empresário. Para maiores informações sobre marcas, vide o Capítulo específico.

Necessita registro

A proteção ao nome empresarial independe de registro específico, nascendo formalmente com a constituição da sociedade, através do arquivamento dos atos constitutivos na respectiva Junta Comercial. A Convenção da União de Paris, através do 8º, regula a matéria de forma ampla: “o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

Como se obtém a proteção?

Como afirmado anteriormente, a proteção ao nome empresarial independe de registro próprio, estando vinculada à constituição da empresa. O trâmite para obtenção da proteção é próprio da Junta Comercial de cada Estado da Federação. É possível estender a proteção do nome empresarial para além do respectivo Estado mediante abertura de filiais ou através de um simples requerimento encaminhado às demais unidades federativas, nos termos das Instruções Normativas n. 81/2020 e 55/2021 do Departamento Nacional do Registro de Comércio.

Prazo de proteção

A proteção ao nome empresarial perdura enquanto estiver ativa a empresa identificada com o referido nome.

Abrangência da proteção

Ao titular do nome empresarial é assegurado o direito de impedir a adoção de nomes idênticos ou similares por terceiros no Estado da Federação em que a empresa esteja estabelecida. Há posição controvertida acerca do limite territorial da proteção, se estadual, nacional ou até mesmo internacional em virtude das regras da Convenção da União de Paris. A doutrina majoritária, por sua vez, defende a proteção estadual, passível de extensão mediante procedimento específico.

Limites da proteção e exceções

Além dos limites territoriais referidos anteriormente, a lei estabelece as expressões que não são passíveis de apropriação exclusiva como nome empresarial, nomeadamente as denominações genéricas de atividades; gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência; termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar. A lei refere ainda a vedação aos nomes civis, isto porque previsto como direito da personalidade o uso ao patronímico, vedando que determinado empresário possa se apropriar exclusivamente de determinado nome de família.

Tipos penais relacionados

O uso indevido do nome empresarial é tutelado penalmente através da concorrência desleal, nos termos do art. 195, V da Lei n. 9.279/1996, cuja pena é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção ou multa.

NOMES DE DOMÍNIO

Alexandre Elman Chwartzmann

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 10.406/02 (código civil, com destaque na Parte Especial, Livro II – “Do Direito de Empresa”).
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Decreto n.1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Portaria Interministerial n. 147, de 31 de maio de 1995 (criação do Comitê Gestor Internet do Brasil).
- Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.BR” – SACI-Adm⁹¹.
- Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio⁹² e respectivas Regras, emitidas pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN⁹³.

Meios de proteção

A proteção do nome de domínio se dá por meio do registro junto às respectivas entidades competentes.

O registro de marca atrelado ao nome de domínio não é um requisito para o registro do nome de domínio. Porém, é recomendável avaliar a necessidade de registro da marca quando a expressão for utilizada para identificar produtos ou serviços, tendo em vista que isso confere maior legitimidade ao uso do domínio e presunção de boa-fé ao seu titular, bem como pode ser útil na defesa do nome de domínio em relação a eventuais terceiros infratores.

Necessita registro?

Sim, e o registro do nome de domínio é feito juntamente aos órgãos competentes da respectiva extensão (Top Level Domain Name – TLD) pretendida. O órgão responsável pelo registro de domínios “.br” é o Registro.br (<<http://registro.br/>>).

Em relação aos domínios genéricos (“.com”, “.net”, “.org” etc.), o registro do nome de domínio é realizado junto às chamadas entidades registrantes, credenciadas pela ICANN⁹⁴.

⁹¹ <https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>.

⁹² Também conhecida como *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*: <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>.

⁹³ Regras para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (ou *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*): <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules>.

⁹⁴ Listagem disponível em: <http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html>.

Como se obtém a proteção?

O procedimento para registro de nome de domínio “.br” é bastante simplificado e célere. É necessário realizar o cadastramento do interessado (titular) junto ao Registro.br, mediante o fornecimento de informações como CPF ou CNPJ do titular e a indicação dos dados pessoais daquele indicado como “contato administrativo” do domínio, bem como a informação de dois servidores DNS (que podem ser fornecidos por um provedor de serviços ou pelo próprio Registro.br), a anuência ao Contrato de Registro de Nome de Domínio e o pagamento da quantia respectiva pelo período de registro de interesse.

O procedimento para registro de nomes de domínio genéricos (“.com”, “.net”, “.org” etc.) é muito similar àquele para registro de nome de domínio “.br”, apenas com algumas particularidades.

* **IMPORTANTE:** Seja qual for o nome de domínio de interesse (se “.br”, “.com”, “.net”, “.org”, etc.), é imprescindível verificar previamente a disponibilidade do nome de domínio desejado para registro junto às respectivas bases de dados WhoIs⁹⁵.

Prazo de proteção

A proteção de um nome de domínio varia conforme o prazo do período de registro escolhido. Para os domínios “.br”, por exemplo, é possível registrar nomes de domínio pelo período de 1 (um) a 10 (dez) anos, com renovações ilimitadas.

Abrangência da proteção

O registro de nome de domínio confere ao seu titular direito de exclusividade para usar o nome de domínio, com a finalidade de indicar a localização na Internet de determinado website e serviços correlatos.

Importante mencionar que a exclusividade recai sobre o domínio na forma como registrado. Dessa forma, é possível que terceiros de boa-fé e seguindo o princípio chamado de “*first come, first served*” obtenham o registro de nome de domínio idêntico ou similar, quando registrado sob outra categoria (por exemplo, o titular do <nomededominio.net.br> e o terceiro do nome de domínio <nomededominio.com.br>).

Por outro lado, em alguns casos essa prática, quando passível de criar confusão com outro nome de domínio já registrado (p. ex., <nomededominio.com.br>, sendo este semelhante a <nomededominios.br>), pode ser considerada ilegal e o titular anterior poderá obter a suspensão ou a transferência do domínio posterior, observados determinados requisitos. Tal situação é agravada quando o titular do nome de domínio também é o titular de marca registrada.

⁹⁵ A informação quanto à disponibilidade para registro de nomes de domínio pode ser encontrada em sites como: https://registro.br/cgi-bin/nicbr/busca_dominio, para domínios “.br”; e <http://who.is>, para domínios genéricos.

Limites da proteção e exceções

As limitações sobre a proteção do nome de domínio referem-se ao nome a ser registrado e ao uso que a ser feito do domínio.

Em relação à escolha do nome, conforme previsto no regulamento do Registro.br para domínios “.br”, o registrante deve escolher com um domínio que (a) não atente contra a legislação em vigor, (b) não induza terceiros a erro, (c) não viole direitos de terceiros, (d) não represente conceitos predefinidos na Internet, (e) não represente palavras de baixo calão ou abusivas e (f) que não simbolize siglas de Estados e Ministérios, dentre outras vedações.

Já em relação ao uso do domínio, não há vedações prévias estabelecidas no regulamento. Porém, se o uso de um nome de domínio estiver sendo feito de má-fé é possível que seja determinada a suspensão ou transferência do domínio ao titular da marca anteriormente registrada. Vale mencionar algumas situações que são entendidas como má-fé pelo Registro.br, por exemplo: (i) o objetivo de venda, aluguel ou transferência do domínio por valor consideravelmente superior aos gastos com o seu registro; (ii) impedir que um titular de um registro de marca anterior faça uso do sinal como nome de domínio, com o intuito de prejudicar a atividade comercial de terceiro ou atrair usuários de Internet para o seu site, a partir da confusão com marca alheia, visando o lucro.

Por conta disso, tanto o Registro.br (para domínios “.br”⁹⁶), quanto no que compete a domínios genéricos⁹⁷ e, eventualmente, domínios de países específicos, estabeleceram procedimentos administrativos para facilitar a tomada de providências em situações como as acima descritas. Dessa forma, trata-se de alternativa mais célere ao Poder Judiciário para o pedido de suspensão ou transferência de um nome de domínio em benefício de terceiros.

Tipos penais relacionados

Muito embora não exista tipificação penal específica, eventualmente, pode-se considerar o registro indevido de nome de domínio como Crime contra Marca (previsto no artigo 189 da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96) e/ou como Crime de Concorrência Desleal (artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96).

Ainda, em alguns casos específicos em que o uso do nome de domínio se dá para fins de indução a erro de clientes e obtenção de vantagem ilícita, também é possível classificar como crime de estelionato (previsto no artigo 171 do Código Penal).

⁹⁶ Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.BR” – SACI-Adm (<http://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>).

⁹⁷ De acordo com a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (<<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>>) e respectivas Regras (<<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules>>).

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kelly Lissandra Bruch

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR n. 04, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições e sobre o Manual de Indicações Geográficas.
- Portaria INPI/PR n. 06, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro da Indicação Geográfica Cachaça.
- Portaria INPI/PR n. 046, de 14 de outubro de 2021 — Institui os Selos Brasileiros de Indicações Geográficas e dispõe sobre sua finalidade, direito de uso e formas de utilização.
- Decreto n. 4.062, 21 de dezembro de 2001 — Define as expressões "cacheça", "Brasil" e "cacheça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências.
- Decreto Presidencial n. 19.056/29 (acordo de Madri sobre a repressão às falsas indicações de procedência).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

Meios de proteção

As indicações geográficas são o somatório de fatores naturais e humanos que resultam em produtos e serviços diferenciados e que se tornam conhecidos por esta identidade, que está diretamente ligada com a região de origem destes bens. O clima, o solo, o relevo, conjugados com o saber fazer das pessoas que habitam este local, fazem da conjugação entre o ser humano e a natureza a criação de bens únicos, que é o que se pode chamar de uma indicação geográfica. Trata-se, ao contrário dos demais direitos protegidos pela propriedade intelectual, de um bem coletivo, construído ao longo de uma história, e preservado por meio da tradição, que pertence a toda a coletividade que se encontra na região que vier a ser delimitada e que efetivamente produza o bem ou realize o serviço de acordo com os usos e costumes leais, locais e constantes.

Para proteger a Indicação Geográfica, que subdivide-se em Indicação de Procedência e Denominação de Origem, deve-se requerer junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o reconhecimento dessa realidade já existente. Esta se traduz no registro de um signo, que representa a indicação geográfica, acompanhado do caderno de especificações técnicas, da delimitação oficial da

área, da forma de controle do cumprimento do referido caderno, dentre outros requisitos previstos na Portaria INPI n. 04/2022.

Necessita registro?

O registro não é obrigatório, mas altamente recomendável, pois reconhece formalmente uma situação de fato já existente. Também, trata-se de um meio de prova importante e eficaz para que se possa coibir o uso por terceiros que não estejam produzindo ou prestando serviços na região delimitada que se consagrou como sendo representativa da indicação geográfica.

Como se obtém a proteção?

O registro é obtido por meio da apresentação de um pedido de registro, por uma entidade que representa toda a coletividade da região, denominada substituto processual, mediante um processo administrativo junto ao INPI. Em regra este pedido, que deve ser protocolado eletronicamente, deverá conter, minimamente: a) O requerimento, no qual conste o nome geográfico e a descrição do produto ou serviço; b) um instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente; c) o caderno de especificações técnicas; d) o instrumento oficial que delimita a área geográfica; e) o nome geográfico e, se houver, a representação gráfica da Indicação Geográfica; f) procuração, se for o caso; g) comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Se for uma Indicação de Procedência, deve-se ainda comprovar que a região tornou-se conhecida pela elaboração do produto ou prestação dos serviços. Se for uma Denominação de Origem, adicionalmente deve-se comprovar que as características e qualidades que diferenciam o produto ou serviço devem-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo-se neste os fatores naturais e humanos.

Prazo de proteção

A lei não estabelece um prazo de proteção. Portanto a concessão é por prazo indeterminado.

Abrangência da proteção

A proteção conferida é limitada ao País na qual esta foi concedida. Dentro dos limites territoriais, seu uso é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, o atendimento do caderno de especificações técnicas. Portanto, abrange toda a coletividade que se encontra na região delimitada. Ainda, este direito não pode ser cedido ou licenciado, nem seu uso pode ser limitado, mesmo pelo substituto processual que requereu sua concessão, posto que se trata de um direito coletivo.

Limites da proteção e exceções

A proteção limita-se ao signo que foi protegido – seja ele nominativo ou misto -, bem como ao bem – produto ou serviço - abrangido pela proteção. Embora ainda não haja clareza se o princípio da especialidade se aplica às indicações geográficas, os princípios relacionados à concorrência desleal, à proteção dos direitos dos consumidores e ao aproveitamento parasitário devem ser considerados quando se tratar de conflitos entre indicações geográficas e marcas, bem como usos não autorizados. Ressalta-se que uma marca a ser registrada não pode conter uma indicação geográfica já reconhecida no país, de acordo com o art. 124, XI e X, da Lei n. 9.279/1996.

Tipos penais relacionados

Três tipos penais referem-se especificamente às indicações geográficas:

O primeiro, previsto no art. 192, determina que há quem *“fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica”* deve-se aplicar uma pena de *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”*

O primeiro, previsto no art. 193, estabelece que *usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucadâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto”* é passível de *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”*

Por fim, o art. 194 estabelece que *“usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais”* é passível de punição com *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”*

Frisasse que todos os tipos são de ação penal privada. Ou seja, quem deverá iniciar a ação, apresentar a queixa crime e produzir as provas são os titulares da indicação geográfica violada. Ou ainda, terceiro – como um consumidor – que tenha se sentido efetivamente lesado em face do engano provocado.

Claro que outros tipos penais podem ser combinados, notadamente aqueles relacionados à concorrência desleal e aqueles relacionados às relações de consumo.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Marcelo Campos de carvalho

Legislação aplicável

- Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

Meios de proteção

A livre concorrência é princípio inerente à atividade empresarial, figurando como fator importante para o crescimento da economia de mercado e como fundamento basilar da ordem econômica e financeira no país. Isso porque, a concorrência regularmente praticada, beneficia tanto o consumidor, que alcança produtos ou serviços em melhores condições (preço, qualidade, etc.), como o empresário, que poderá maximizar a oferta de bens e serviços. Como exceção à regra da livre concorrência, enquadram-se aqueles casos em que um concorrente faz uso de meios escusos para auferir vantagem em relação a outro competidor, ocasião em que o regramento jurídico prestará o devido socorro àquele prejudicado. O rol de condutas descritas nos incisos do artigo 195 da Lei n. 9.279/96 é meramente exemplificativo, enquadrando-se como atos de concorrência desleal todos aqueles que fizerem uso de meios e métodos incorretos para modificar a normal relação de competição, com o intuito de auferir indevida vantagem comercial.

Necessita registro?

Diferentemente de outros direitos de propriedade industrial, a proteção contra os atos de concorrência desleal não demanda nenhum tipo de registro, decorrendo unicamente por força da aplicação da regra legal ao fato.

Como se obtém a proteção?

Em razão de não haver necessidade de registro, a proteção contra os atos de concorrência se dá através de uma obrigação de não-fazer (não concorrer deslealmente) imposta aos concorrentes, por força legal. Havendo o desrespeito às regras de leal concorrência, cabe ao prejudicado exercer o seu direito de ação, intentando as medidas judiciais cabíveis com vistas a resguardar seus direitos.

Prazo de proteção

Não se aplica.

Abrangência da proteção

Os dois principais requisitos para o enquadramento da concorrência como desleal são, primeiro, que haja efetivamente uma competição entre as empresas ou *players* envolvidos, consubstanciada através do fornecimento de mesmo ou similares produtos ou serviços a um mesmo público-alvo. Assim, uma pequena loja de ferragens localizada no interior do Acre certamente não é concorrente de uma grande rede de materiais de construção estabelecida somente nos estados do sul no País. Em segundo lugar, que deva estar sendo praticado algum ato que faça uso de meios escusos para a obtenção de vantagens comerciais. Preenchidos estes pressupostos, o legislador garante ao prejudicado o direito de ação para cessar a prática ilícita por parte deste terceiro.

Limites da proteção

Ainda que as regras para a coibição da concorrência desleal tenham alcance nacional, sua aplicabilidade demanda a efetiva existência de concorrência comercial entre os partícipes, ou seja, devem ambos os concorrentes competirem num mesmo mercado, seja ele de alcance nacional, regional ou até mesmo local.

Tipos penais relacionados

O crime de concorrência desleal está tipificado nos incisos do artigo 195 da LPI. As condutas ali descritas como práticas desleais não são taxativas, podendo ser enquadrada neste tipo toda e qualquer outra prática que faça uso de embuste ou ardil com o intuito de obtenção de vantagem comercial. A pena por quem cometer tais crimes é de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa.

TRADE DRESS

Fernanda Borghetti Cantali

Legislação aplicável

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Lei Da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279 de 1996.

Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial – Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992.

Acordo sobre aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio – TRIPS – Decreto n. 1.355 de 1994.

Lei de Direitos Autorais – Lei n. 9610 de 1998.

Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas - Decreto n. 75.699 de 1975.

Código de Defesa do Consumidor.

Meios de proteção

O Trade Dress, também denominado conjunto-imagem, é a identidade visual que produtos e serviços adotam para se apresentar ao mercado e se tornar conhecidos. Trata-se da vestimenta comercial, inicialmente abrangendo apenas embalagens e rótulos de produtos, mas atualmente empregado de forma mais alargada para incluir até a aparência visual de estabelecimentos e modus operandi de prestação de serviços. Em síntese, pode ser definido como a soma de elementos visuais e sensitivos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço, que, de forma peculiar e suficientemente distintiva, se distinguem dos seus congêneres no mercado. Instituto originário do direito norte americano que não conta com previsão legal no Brasil, o que impede uma proteção preventiva específica. Contudo, é amplamente protegido, de forma repressiva, pelos tribunais brasileiros, em especial, através das regras que reprimem a concorrência desleal, garantindo-se reparação por danos morais e materiais, além da tipificação de crime.

Necessita registro?

Na medida em que não existe disposição legal que trate especificamente do Trade Dress no Brasil, não há que se falar em registro específico para esse tipo de bem. Contudo, dada a natureza expansiva do instituto, é possível que seu titular se valha de registros destinados a bens tradicionais da propriedade industrial para a sua proteção, como por exemplo, registro de marca mista ou tridimensional, ou ainda registro de desenho industrial. É possível, inclusive, proteger o Trade Dress, por mais de um registro simultâneo. Ver os verbetes de marcas e desenhos industriais.

Como se obtém a proteção?

Considerando-se que não há um registro específico por falta de reconhecimento legal do instituto, a proteção, regra geral, de dá na esfera repressiva, ou seja, diante de caso concreto de violação, utilizando-se para a tutela, em especial, as regras que reprimem a concorrência desleal. Contudo, novamente considerando a natureza expansiva do instituto, caso o titular, visando utilizar uma estratégia preventiva de proteção do conjunto imagem, através de registros destinados a outros institutos de Propriedade Industrial, como o registro de marca ou de desenho industrial, o regramento destinado à proteção destes bens tradicionais será também aplicável para a proteção do Trade Dress. Demais disso, em casos específicos, é possível também proteger o conjunto imagem através do Direito de Autor, já que alguns de seus elementos podem se enquadrar como obras artísticas. É o que ocorre, por exemplo, com o conjunto imagem de um website, o qual por sua seleção, organização ou disposição de conteúdo pode ser classificado como obra autoral.

Prazo de proteção

Diante da inexistência de reconhecimento legal do Trade Dress no Brasil não há prazo de proteção legalmente estabelecido. Contudo, se o titular optar pela utilização de registros destinados aos bens tradicionalmente protegidos pela propriedade intelectual, estes registros estarão submetidos aos prazos legais estabelecidos. Por exemplo, registrando-se o Trade Dress como marca tridimensional, o registro terá vigência por dez anos, sempre prorrogável por períodos idênticos.

Limites da proteção e exceções

Considerando a hipótese de que o Trade Dress não conta com registro, para o titular exercer direitos exclusivos deverá provar que é distintivo. Sem capacidade distintiva, não se transmite nada ao consumidor, o qual não terá condições de reconhecê-lo como um signo distintivo. Em outras palavras, o escopo de proteção que se confere ao Trade Dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. Demais disso, regra geral, para a proteção também será necessário demonstrar que há possibilidade de confusão ou associação errônea entre produtos, serviços, estabelecimentos etc. em razão da similaridade entre as identidades visuais, o que pode causar desvio de clientela ou indução em erro. Por fim, para evitar uma proteção indefinida no tempo que implicaria em conduta anticompetitiva, se o Trade Dress de um produto em si for funcional, não poderá ser protegido através do direito marcário ou da concorrência desleal, podendo, contudo, se atendidos os requisitos, ser protegido por patente. Ver o verbete de patentes.

Tipos penais relacionados

Em especial, o art. 195, III, da Lei n. 9279/96, que tipifica crime de concorrência desleal. Mas também poderão ser aplicáveis, a depender da estratégia utilizada para a proteção da identidade visual, os tipos penais que tutelam as marcas e os desenhos industriais – arts. 187 a 190 da Lei n. 9279/96, assim como, ainda que em hipóteses mais raras, tipos penais que tutelam obras autorais – art. 184 a 186 do Código Penal brasileiro.

OBRAS PUBLICITÁRIAS

Natália de Campos Aranovich
Rafael Krás Borges Verardi

Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 10.406/02 (código civil, com destaque na Parte Especial, Livro II – “Do Direito de Empresa”).
- Lei n. 8.078/90 (código de defesa do consumidor, em especial no art. 4º, VI).
- Lei n. 9.610/98 (lei de direitos autorais).
- Lei n. 9.279/96 (lei da propriedade industrial).
- Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, promulgado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). Website: <http://www.conar.org.br>.
- Decreto-Lei n. 2.848 de 1940 (código penal).
- Decreto n.26.675 de 1949 (convenção interamericana sobre direitos de autor em obras literárias, científicas e artísticas de 1946).
- Decreto n. 75.699 de 1975 (convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas de 1971).
- Decreto n. 76.905 de 1975 (convenção universal sobre direito de autor de 1971).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto n. 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

Regulamentação específica por segmento:

- Propaganda de medicamentos: Lei 6.360/76, Decreto n. 7.0951/72, Decreto n. 79.094/77, Lei 9294/96, Decreto n. 2.018/96, Resoluções da ANVISA RDC n. 96/08 e 23/09 e Instrução Normativa 05/2009.
- Propaganda direcionada a crianças e adolescente regulamentada no art. 81 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8.069/90 e Decreto n. Lei 3.688/41.
- Produtos Fumíferos, Bebidas Alcoólicas, Medicamentos, Terapias e Defensivos Agrícolas: Lei n. 9.294/96 e Decreto n. 2.018/96; Lei n. 10.167/00 e Lei n. 10.702/03.
- Promoções comerciais de sorteios, prêmios e brindes: Lei n. 5.768/71 e Decreto n. 70.951/ 72.
- Símbolos Nacionais: Lei n. 5.700/71, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras providências.
- Publicidade e preço nas vendas a varejo e a prazo: Lei n. 8.979/95, dispõe sobre a obrigatoriedade da declaração de preço total nas vendas a prestação e dá outras providências.
- Propaganda de alimentos: Lei n. 11.265/06, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira

infância e também produtos de puericultura correlatos e Regulamento da Anvisa RDC 22/10.

- Regulamentação da profissão do publicitário e do agenciador da propaganda: Lei n.4.680/65 e Decreto n. 57.690/66.

Meios de proteção

Caso presentes os requisitos de criatividade e originalidade a obra publicitária pode gozar de proteção conferida aos direitos de autor, através da Lei n. 9.610/98. Para fins de direitos autorais podem gozar de proteção a obra audiovisual publicitária como um todo, as fotografias, músicas/jingles e o enredo. Importante que a agência criadora da propaganda estabeleça em contrato com o cliente, quem é o titular do direito de propriedade intelectual sobre a Obra Publicitária; ou seja, se a agência ou o cliente. Outros elementos presentes nas obras publicitárias também podem eventualmente ser protegidos como marcas, nos termos da Lei n. 9.279/96.

Necessita registro?

A obra publicitária, se qualificada como tal, pela Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) não necessita de registro para a sua proteção. Porém, para fins de prova da obra contra terceiros, é possível registrá-la junto ao Registro de Títulos e Documentos ou na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema e no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

No caso de uso de marcas em campanhas publicitárias, seu uso depende de autorização prévia do respectivo titular. Ainda, as marcas devem ser registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para que tenham proteção em todo território nacional. No que se refere aos slogans ou sinais de propaganda, a antiga Lei n. 5.773/71, que regulava a propriedade industrial, permitia o registro de tais sinais ou slogans de propaganda. Contudo, a referida lei foi inteiramente revogada pela Lei n. 9.279/96 e os sinais ou slogans de propaganda não possuem mais proteção legal. De outro lado, se tais sinais de propaganda forem utilizados como marcas, ou seja, para distinguir um produto ou serviço, estas possivelmente podem ser objeto de registro junto ao INPI.

Como se obtém a proteção?

O prejudicado pela violação da obra publicitária pode buscar medidas administrativas junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). No caso de medicamentos, cosméticos e alimentos, os interessados também podem buscar proteção administrativa junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ainda, é importante registrar que a publicidade nas mídias sociais está sujeita a todas as regras comuns que regem a obra publicitária. E mais,

a utilização de “influenciadores digitais” ou “creators” para a produção de campanhas publicitárias também exige cuidados específicos, devendo os contratos regularem de forma clara e expressa questões relativas aos direitos de imagem e, especialmente, aos direitos autorais gerados a partir da criação de conteúdo por tais profissionais, tendo em vista que não há qualquer legislação específica que regule o chamado “marketing de influência”. Outro aspecto recente que demanda cuidados, vez que não há qualquer legislação que regule o tema, diz respeito às obras publicitárias no *metaverso*, recomendando-se, nestes casos, contratos que regulamentem as questões atinentes a direitos autorais e marcas naquele ambiente virtual. O ideal é que se adotem os mesmos cuidados aplicados às obras publicitárias do “mundo real”, especialmente no que se refere ao público-alvo dos anunciantes.

Independente de tais medidas, os prejudicados pela violação da obra de direito publicitário podem acionar o Poder Judiciário como, por exemplo, através de obrigações de fazer e não fazer e indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais. O eventual uso indevido de slogans ou sinais de propaganda pode também suscitar ação específica para a declaração de concorrência desleal.

Prazo de proteção

Estando qualificada dentre as obras protegidas pelos Direitos Autorais o prazo da proteção da obra é de 70 anos, contados do falecimento do autor, salvo outros prazos específicos previstos na Lei n. 9.610/98. No caso das marcas, a proteção é por períodos ilimitados, de 10 anos cada.

Abrangência da proteção

A obra publicitária tem proteção nacional, assim como as demais obras de direito autoral e as marcas.

Limites da proteção

Caso a obra publicitária enquadre-se dentro do direito autoral, aplicam-se as limitações previstas nos artigos 46, 47 e 48 da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98).

Tipos penais relacionados

O Código de Defesa do Consumidor estabelece penas de 3 meses a 2 anos para aqueles que veicularem propaganda enganosa e/ou abusiva. Outras penas específicas também estão previstas nas Leis da Vigilância Sanitária em se tratando de publicidade de medicamentos, alimentos e cosméticos. A Lei n. 9.279/96 também traz hipóteses de crime de concorrência desleal que podem ser aplicáveis às obras publicitárias.

**MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL (CEPI) DA OAB/RS**

FELIPE PIEROZAN
RAFAEL KRÁS BORGES VERARDI
ALEXANDRE ELMAN CHWARTZMANN
ANDRÉ DE OLIVEIRA SCHENINI MOREIRA
BRUNA MANHAGO SERRO
CARLOS IGNACIO SCHMITT SANT'ANNA
CAROLINA DA ROCHA PERES
CÉSAR ALEXANDRE LEÃO BARCELLOS
CLAUDIA DENISE GIMENEZ
DIEGO STRÄHUBER OYARZÁBAL
FABIANO DE BEM DA ROCHA
FELIPE OCTAVIANO DELGADO BUSNELLO
FERNANDA BORGHETTI CANTALI
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORREA
JÉSSICA PINHEIRO OYARZÁBAL
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA
KELLY LISSANDRA BRUCH
LUIZ GONZAGA SILVA ADOLFO
MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA D'ORNELLAS
MARTINA GAUDIE LEY RECENA
MAURÍCIO BRUM ESTEVES
MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
NATALÍCIO EDUARDO GROMOVSKI HENTZ
RODRIGO AZEVEDO PEREIRA